

T-1436-07  
2008 FC 712

T-1436-07  
2008 CF 712

**Sarnoff Corporation** (*Applicant*)

**Sarnoff Corporation** (*demanderesse*)

v.

c.

**The Attorney General of Canada** (*Respondent*)

**Le procureur général du Canada** (*défendeur*)

**INDEXED AS: SARNOFF CORP. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ : SARNOFF CORP. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (C.F.)**

Federal Court, Hughes J.—Toronto, June 4; Ottawa, June 6, 2008.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 4 juin; Ottawa, 6 juin 2008.

*Patents — Practice — Judicial review of Patent Office's decision retroactively refusing to accept maintenance fees, deeming application abandoned — Applicant naming Gowlings as patent agent when filing patent application — Later transferring responsibility for patent application to Dimock Stratton — Patent Office accepting anniversary maintenance fees from Dimock but later notifying Dimock not having record of change of agent or appointment of associate agent — Patent Office deeming patent abandoned since fees not paid by appropriate person — Patent Rules, s. 21(2) permitting appointment of associate patent agent by patent agent — However, Rules, Patent Act not specifying when notice of appointment to be submitted to Patent Office, effect of actions taken — Given lack of clear evidence Dimock firm not agent of record or associate agent, Patent Office's communications therewith, Patent Office acting unreasonably in circumstances — Rules, s. 6(1) regarding communications with Patent Office should not be interpreted as prohibiting principal or principal's agent from engaging in routine matters, i.e. payment of maintenance fees, or nullifying correspondence, payment accepted by Patent Office — Would lead to absurd, dire consequences — Application allowed.*

*Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire d'une décision du Bureau des brevets qui a refusé rétroactivement d'accepter des taxes périodiques et a considéré la demande comme abandonnée — Lorsqu'elle a déposé la demande de brevet, la demanderesse a nommé Gowlings comme agent de brevets — Par la suite, elle a transféré la responsabilité de la demande à Dimock Stratton — Le Bureau des brevets a accepté les taxes applicables aux anniversaires versées par Dimock, mais l'a ensuite informé qu'il n'avait aucun document attestant le coagent d'agents ou nommant ce cabinet coagent — Le Bureau des brevets a considéré la demande comme abandonnée parce les taxes n'ont pas été payées par la personne compétente — L'art. 21(2) des Règles sur les brevets prévoit la nomination d'un coagent par l'agent de brevets — Cependant, les Règles et la Loi sur les brevets n'indiquent pas à quel moment l'avis de nomination doit être signifié au Bureau des brevets ou l'effet des mesures prises — En l'absence d'éléments de preuve claire établissant que Dimock n'était pas l'agent inscrit au dossier ou le coagent et compte tenu des communications que le Bureau des brevets a eues avec ce cabinet, le Bureau des brevets a agi de façon déraisonnable dans les circonstances — L'art. 6(1) des Règles, qui régit les communications avec le Bureau des brevets, ne devrait pas être interprété si restrictivement au point d'empêcher un mandant ou son mandataire d'exécuter des opérations aussi courantes que le paiement de taxes périodiques ou d'annuler tout avis ou paiement accepté par le Bureau des brevets — Cela aurait des conséquences absurdes et désastreuses — Demande accueillie.*

*Federal Court Jurisdiction — Judicial review of Patent Office's decision retroactively refusing to accept patent application maintenance fees, deeming application abandoned — Loss of rights disproportionate to seemingly minor fault of having fees paid by improper person — Under Federal Courts Acts, s. 3 Federal Court having authority to grant equitable remedy of relief from forfeiture — Applicant in equitable position to obtain relief against abandonment, not conflicting with Patent Office's duty to serve patent applicants, public.*

*Compétence de la Cour fédérale — Contrôle judiciaire d'une décision du Bureau des brevets qui a refusé rétroactivement d'accepter des taxes périodiques se rapportant à une demande de brevet et a considéré la demande comme abandonnée — La faute apparemment mineure qui consiste pour une personne non compétente à payer les taxes périodiques a entraîné une perte totalement disproportionnée de droits — En vertu de l'art. 3 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale dispose du pouvoir discrétionnaire de lever la déchéance, qui est un recours d'équité — La*

This was an application for judicial review of a decision of the Patent Office retroactively refusing to accept maintenance fees in respect of a pending patent application and deeming the application abandoned. When the applicant filed a patent application in the Canadian Patent Office on March 12, 1999, Gowlings was named as the applicant's patent agent and that firm paid all maintenance fees up to the fifth anniversary of the application. In March 2004, the applicant transferred responsibility for the application to the firm of Dimock Stratton. On March 2, 2005 and March 8, 2006 respectively, Dimock Stratton paid the 6th and 7th anniversary maintenance fees to the Patent Office, which received, accepted and processed them. After receiving the 7th anniversary fee and one year after accepting the 6th anniversary fee without complaint, the Patent Office notified Dimock Stratton that the Office had no record of change of agent or appointment of associate agent despite the fact that the online Canadian patents database as of April 21, 2006 listed Dimock Stratton as the "agent" in respect of the application. On April 27, 2006, the Patent Office notified Dimock Stratton that the patent was deemed abandoned because maintenance fees had not been paid by what it considered to be the appropriate person. On February 6, 2007, Dimock requested that the application be reinstated and offered payment of the 7th and 8th anniversary fees but the Patent Office did not accept the fee on grounds that payment had to be made by the authorized correspondent. On March 7, 2007, Gowlings requested the reinstatement of the application and submitted the 7th and 8th anniversary fees but the Patent Office replied that the maintenance fees had not been paid and that the application was deemed abandoned after the expiry of the one-year grace period. The issue was whether the Patent Office correctly deemed the application abandoned on the basis that the maintenance fees had been paid by an improper person.

*Held*, the application should be allowed.

Subsection 6(1) of the *Patent Rules* provides that the Patent Office will only communicate with the authorized correspondent (as defined in section 2) for the purpose of prosecuting or maintaining an application. Section 22 provides that "any act by ... a patent agent or an associate patent agent shall have the effect of an act by ... the applicant." Subsection 21(2) of the Rules permits a patent agent residing in Canada to appoint an associate patent agent who also resides in Canada and a notice thereof must be filed with the Patent Office. This

*demanderesse était, sur le plan de l'équité, en position d'obtenir une levée de la déchéance de ses droits, qui n'allait pas à l'encontre de l'obligation du Bureau des brevets de servir les demandeurs de brevets et le public.*

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Bureau des brevets qui a refusé rétroactivement d'accepter des taxes périodiques se rapportant à une demande de brevet en instance et a considéré la demande comme abandonnée. Lorsque la demanderesse a déposé une demande de brevet au Bureau canadien des brevets le 12 mars 1999, Gowlings fut nommé l'agent de brevets de la demanderesse et ce cabinet a payé toutes les taxes périodiques jusqu'au cinquième anniversaire de la demande. En mars 2004, la demanderesse a transféré la responsabilité de la demande au cabinet Dimock Stratton. Le 2 mars 2005 et le 8 mars 2006 respectivement, Dimock Stratton a versé les taxes périodiques applicables aux 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> anniversaires de la demande au Bureau des brevets, qui les a reçues, acceptées et traitées. Après avoir reçu les taxes applicables au 7<sup>e</sup> anniversaire, et un an après avoir accepté les taxes applicables au 6<sup>e</sup> anniversaire sans protestation, le Bureau des brevets a informé Dimock Stratton que le Bureau n'avait aucun document attestant le changement d'agents ou nommant ce cabinet coagent même si la base de données en ligne sur les brevets canadiens mentionnait, au 21 avril 2006, Dimock Stratton comme l'« agent » au regard de la demande. Le 27 avril 2006, le Bureau des brevets a écrit à Dimock Stratton pour lui dire qu'il considérait le brevet comme abandonné parce que les taxes périodiques n'avaient pas été payées par la personne qu'il croyait être la personne compétente. Le 6 février 2007, Dimock a demandé le rétablissement de la demande et a offert de verser les taxes applicables aux 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> anniversaires, mais le Bureau des brevets a refusé les taxes, soutenant que le versement devait être effectué par le correspondant autorisé. Le 7 mars 2007, Gowlings a demandé le rétablissement de la demande et a versé les taxes applicables aux 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> anniversaires, mais le Bureau des brevets a répondu que les taxes périodiques n'avaient pas été payées et que la demande était considérée comme abandonnée après l'expiration du délai de grâce d'un an. Il s'agissait de savoir si le Bureau des brevets était fondé à dire que la demande avait été abandonnée parce que les taxes périodiques n'avaient pas été payées par la personne compétente.

*Jugement* : la demande doit être accueillie.

Le paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* dispose que le Bureau des brevets ne communique qu'avec le correspondant autorisé (au sens de l'article 2) dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande. L'article 22 dispose que « tout acte fait par l'agent des brevets ou le coagent [...] a le même effet que l'acte fait par le demandeur ». Le paragraphe 21(2) des Règles permet à un agent de brevets qui réside au Canada de nommer un coagent de brevets qui réside lui aussi au Canada et avis d'une telle nomination doit être déposé auprès du Bureau des brevets. C'est ce qui s'est produit

is what happened when Gowlings appointed Dimock Stratton as associate agent and notified the Patent Office of this appointment. Therefore, Dimock Stratton paid the applicant's maintenance fees as agent thereof and the fundamental laws of agency whereby an agent acts on behalf of a principal allowed it to do so.

However, section 21 of the Rules and the *Patent Act* are silent as to when the notice of appointment must be submitted and the effect of the actions taken, for example, with respect to payments received and acknowledged by the Patent Office. The evidence was far from clear as to why Dimock Stratton was shown on the Web site as agent of record or associate agent and why the Patent Office communicated with Dimock for about two years, this was sufficient to determine that the Patent Office had acted unreasonably. Moreover, subsection 6(1) of the Rules should not be read so restrictively so as to prohibit a principal or a principal's agent from engaging in routine matters such as the payment of maintenance fees. Given the ambiguity in the legislation and regulations and the Patent Office's actions, it would be absurd and lead to dire consequences to interpret the Rules as nullifying any correspondence and payment actually accepted by the Patent Office in the circumstances.

Furthermore, the seemingly minor fault in having the maintenance fees paid by a firm which was not an agent resulted in a wholly disproportionate loss of rights. The Federal Court had the authority to issue an order providing relief from the consequence of abandonment of the patent application. Since section 3 of the *Federal Courts Act* provides that the Federal Court is a superior court of record in law and equity, it has discretion to grant relief against forfeiture, which is an equitable remedy. The applicant's conduct could not be criticized, there was no loss to the Patent Office or to the public since a patent had not yet been granted, but the loss to the applicant was potentially large since it would lose an opportunity to obtain a patent. The applicant was therefore in an equitable position to obtain relief from forfeiture in the circumstances and the granting of relief did not conflict with any clear duty of the Patent Office to serve patent applicants and the public.

lorsque Gowlings a nommé Dimock Stratton coagent et a transmis un avis à cet égard au Bureau des brevets. En conséquence, Dimock Stratton a payé les taxes périodiques de la demanderesse en sa qualité d'agent de la demanderesse et les règles fondamentales du mandat permettant au mandataire d'agir au nom du mandant l'autorisaient à agir de la sorte.

Cependant, l'article 21 des Règles et la *Loi sur les brevets* ne précisent pas à quel moment l'avis de nomination doit être signifié ou l'effet des mesures prises, en particulier, quant aux paiements reçus et reconnus par le Bureau des brevets. La preuve était loin d'établir pourquoi le site Web indiquait que Dimock Stratton était l'agent inscrit au dossier ou le coagent et pourquoi le Bureau des brevets a, pendant près de deux ans, communiqué avec ce cabinet; ces circonstances suffisaient à démontrer que le Bureau des brevets avait agi de façon déraisonnable. En outre, le paragraphe 6(1) des Règles ne doit pas être interprété si restrictivement au point d'empêcher un mandant ou son mandataire d'exécuter des opérations aussi courantes que le paiement de taxes périodiques. Compte tenu de l'ambiguïté des textes législatifs et des gestes du Bureau des brevets, il serait absurde, et désastreux, d'interpréter les Règles comme si elles avaient pour effet d'annuler tout avis ou paiement effectivement accepté par le Bureau des brevets dans les circonstances.

Qui plus est, la faute apparemment mineure qui consiste pour un cabinet, qui n'était pas un agent, à payer les taxes périodiques a entraîné la perte totalement disproportionnée de droits. La Cour fédérale était habilitée à prononcer une ordonnance accordant réparation quant aux conséquences de l'abandon de la demande de brevet. Comme l'article 3 de la *Loi sur les Cours fédérales* dispose que la Cour fédérale est une cour supérieure d'archives en droit et en equity, elle jouit du pouvoir discrétionnaire de lever la déchéance, qui est un recours d'equity. La conduite de la demanderesse ne saurait être critiquée : ni le Bureau des brevets ni le public n'a subi de préjudice puisqu'un brevet n'avait pas encore été accordé, mais le préjudice pour la demanderesse pouvait être énorme si la possibilité d'obtenir un brevet lui était enlevée. La demanderesse était donc, sur le plan de l'equity, en position d'obtenir une levée de la déchéance de ses droits, compte tenu des circonstances. Cette levée de la déchéance n'allait pas à l'encontre d'une obligation claire du Bureau des brevets de servir les demandeurs de brevets et le public.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “applicant”, “legal representatives”, “patentee”, 15 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 4), 27 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31; c. 44, s. 192), 27.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9; S.C. 1993, c. 15, s. 32), 28.2 (as enacted *idem*, s. 33), 28.4 (as enacted *idem*; 2001, c. 34, s. 63), 29 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 34), 42 (as am. by R.S.C.,

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 « breveté », « demandeur », « représentants légaux », 15 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 4), 27 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31; ch. 44, art. 192), 27.1 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9; L.C. 1993, ch. 15, art. 32), 28.2 (édicte, *idem*, art. 33), 28.4 (édicte, *idem*; 2001, ch. 34, art. 63), 29 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art.

1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), 49 (as am. *idem*, s. 19), 73(1)(c) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52).

*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 3 (as am. *idem*, s. 16).

*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 2 “authorized correspondent”, 6(1), 12, 13 (as am. by SOR/2003-208, s. 3), 14, 15, 20(1),(3), 21, 22, 23.

34), 42 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16), 49 (mod., *idem*, art. 19), 73(1)c) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52).

*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 3 (mod., *idem*, art. 16).

*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 2 « correspondant autorisé », 6(1), 12, 13 (mod. par DORS/2003-208, art. 3), 14, 15, 20(1),(3), 21, 22, 23.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80; (1994), 110 D.L.R. (4th) 449; 18 Admin. L.R. (2d) 1; 162 N.R. 241.

##### DISTINGUISHED:

*F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2004] 2 F.C.R. 405; (2003), 9 Admin. L.R. (4th) 106; 242 F.T.R. 64; 2003 FC 1381; affd (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (4th) 1; 344 N.R. 202; 2005 FCA 399; *Eiba v. Canada (Attorney General)*, [2004] 3 F.C.R. 416; (2004), 15 Admin. L.R. (4th) 261; 34 C.P.R. (4th) 119; 247 F.T.R. 260; 2004 FC 250; *Rendina v. Canada (Attorney General)*, [2008] 3 F.C.R. 3; (2007), 316 F.T.R. 76; 60 C.P.R. (4th) 436; 2007 FC 914; *DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2008] 2 F.C.R. 563; (2007), 62 C.P.R. (4th) 279; 319 F.T.R. 170; 2007 FC 1142.

##### CONSIDERED:

*Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; (2002), 219 D.L.R. (4th) 660; 21 C.P.R. (4th) 499; 296 N.R. 130; 2002 SCC 77; *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 224 D.L.R. (4th) 442; 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121.

##### REFERRED TO:

*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; *Saskatchewan River Bungalows Ltd. v. Maritime Life Assurance Co.*, [1994] 2 S.C.R. 490; (1994), 155 A.R. 321; 115 D.L.R. (4th) 478; [1994] 7 W.W.R. 37; 20 Alta. L.R. (3d) 296; 23 C.C.L.I. (2d) 161; [1994] I.L.R. 2913; 168 N.R. 381.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISION APPLIQUÉE :

*Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80.

##### DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

*F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2004] 2 R.C.F. 405; 2003 CF 1381; conf. par 2005 CAF 399; *Eiba c. Canada (Procureur général)*, [2004] 3 R.C.F. 416; 2004 CF 250; *Rendina c. Canada (Procureur général)*, [2008] 3 R.C.F. 3; 2007 CF 914; *DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2008] 2 R.C.F. 563; 2007 CF 1142.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153; 2002 CSC 77; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121.

##### DÉCISIONS CITÉES :

*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190; (2008), 329 R.N.-B. 2<sup>e</sup> 1; 2008 CSC 9; *Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance-vie*, [1994] 2 R.C.S. 490.

## AUTHORS CITED

Fridman, G. H. L. *The Law of Agency*. Toronto: Butterworths, 1996.

APPLICATION for judicial review of a decision of the Patent Office retroactively refusing to accept maintenance fees on the ground that they were paid by an improper person and deeming the application abandoned. Application allowed.

## APPEARANCES:

*Kevin J. Sartorio and John E. Boadway* for applicant.  
*Jacqueline Dais-Visca* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

[1] HUGHES J.: The applicant seeks judicial review of a decision of the Patent Office (Commissioner of Patents) who retroactively refused to accept maintenance fees in respect of a pending patent application and deemed the application to be abandoned. For the reasons that follow, I find that the decision was not correct and that the application should be reinstated.

## FACTS

[2] A patent application was filed in the Canadian Patent Office by the applicant in these proceedings, Sarnoff Corporation, on March 12, 1999 and assigned number 2265256 (the '256 application). Because of its filing date, the '256 application is governed by the provisions of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 in force after October 1, 1996 [the Act] and the *Patent Rules*, SOR/96-423 [the Rules], in respect thereof. At the time of filing, the Gowlings firm was named by the applicant

## DOCTRINE CITÉE

Fridman, G. H. L. *The Law of Agency*. Toronto : Butterworths, 1996.

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision du Bureau des brevets qui a refusé rétroactivement d'accepter des taxes périodiques au motif qu'elles n'avaient pas été payées par une personne compétente et a considéré la demande comme abandonnée. Demande accueillie.

## ONT COMPARU :

*Kevin J. Sartorio et John E. Boadway* pour la demanderesse.  
*Jacqueline Dais-Visca* pour le défendeur.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

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

[1] LE JUGE HUGHES : La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Bureau des brevets (le commissaire aux brevets) qui a refusé rétroactivement d'accepter des taxes périodiques se rapportant à une demande de brevet en instance et considéré la demande comme abandonnée. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la décision était erronée et que la demande de brevet devrait être rétablie.

## LES FAITS

[2] Une demande de brevet a été déposée au Bureau canadien des brevets par la demanderesse dans la présente instance, Sarnoff Corporation, le 12 mars 1999, et le numéro 2265256 lui fut assigné (la demande '256). En raison de sa date de dépôt, la demande '256 est régie par les dispositions de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, en vigueur après le 1<sup>er</sup> octobre 1996 [la Loi], et par les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 [les Règles], qui s'y rapportent. À la date du dépôt, le cabinet

as its patent agent. Gowlings paid all maintenance fees up to the fifth anniversary of the '256 application.

[3] In March 2004, the applicant Sarnoff Corporation transferred responsibility for the '256 application to another firm, Dimock Stratton. On March 2, 2005 and March 8, 2006, respectively the Dimock Stratton firm paid the 6th and 7th anniversary maintenance fees by submitting them to the Patent Office. These were fees received, accepted and processed by the Patent Office.

[4] For unexplained motivations, a fee clerk in the Patent Office, after receiving the 7th anniversary fee and one year after accepting the 6th anniversary fee without complaint, contacted the Dimock Stratton firm to advise that firm that the Office had no record of change of agent or appointment of associate agent respecting that firm. The evidence as to whether the Dimock Stratton firm filed a notice of change of agent or appointment of that firm as associate agent is unclear. The evidence is that the online Canadian patents database as of April 21, 2006 listed the Dimock Stratton firm as the "agent" in respect of the '256 application. On April 27, 2006, the Patent Office wrote to the Dimock Stratton firm (and not the Gowlings firm, thus apparently accepting that it was appropriate to communicate with the Dimock Stratton firm) deeming the '256 application to be abandoned because maintenance fees had not been paid by what it believed to be the appropriate person. The Dimock Stratton firm replied on February 6, 2007, requesting reinstatement and again submitting the 7th anniversary fee as well as the 8th anniversary fee. On February 26, 2007, the Patent Office responded saying that the fee could only be accepted if paid by an authorized correspondent. Thus the application had been completely abandoned. As noted above, a print-out of the Patent Office Web site record for the '256 application current as of April 21, 2006 shows, however, that the Patent Office had recorded the Dimock Stratton firm as agent of record as of that time.

Gowlings fut nommé par la demanderesse son agent de brevets. Gowlings a payé toutes les taxes périodiques jusqu'au cinquième anniversaire de la demande '256.

[3] En mars 2004, la demanderesse a transféré la responsabilité de la demande '256 à un autre cabinet, Dimock Stratton. Le 2 mars 2005 et le 8 mars 2006 respectivement, le cabinet Dimock Stratton a payé les taxes périodiques applicables au 6<sup>e</sup> et au 7<sup>e</sup> anniversaires de la demande '256 en les présentant au Bureau des brevets. Les taxes en question ont été reçues, acceptées et traitées par le Bureau des brevets.

[4] Pour des raisons inexplicées, un commis aux taxes du Bureau des brevets, après avoir reçu les taxes applicables au 7<sup>e</sup> anniversaire, et un an après avoir accepté les taxes applicables au 6<sup>e</sup> anniversaire sans protestation, a communiqué avec le cabinet Dimock Stratton pour l'informer que le Bureau n'avait aucun document attestant le changement d'agents ou nommant ce cabinet coagent. On ne sait trop si le cabinet Dimock Stratton avait déposé un avis de changement d'agents ou un avis le nommant coagent. Il se trouve que la base de données en ligne sur les brevets canadiens mentionnait, au 21 avril 2006, le cabinet Dimock Stratton comme l'« agent » au regard de la demande '256. Le 27 avril 2006, le Bureau des brevets écrivait au cabinet Dimock Stratton (et non au cabinet Gowlings, reconnaissant ainsi semble-t-il qu'il fallait communiquer avec le cabinet Dimock Stratton) qu'il considérait la demande '256 comme abandonnée parce que les taxes périodiques n'avaient pas été payées par la personne qu'il croyait être la personne compétente. Le cabinet Dimock Stratton a répondu au Bureau le 6 février 2007 pour le prier de rétablir la demande et pour encore une fois verser les taxes applicables au 7<sup>e</sup> anniversaire ainsi qu'au 8<sup>e</sup> anniversaire de la demande. Le 26 février 2007, le Bureau des brevets lui a répondu que les taxes ne pouvaient être acceptées que si payées par un correspondant autorisé et que la demande avait donc été totalement abandonnée. Comme il est indiqué plus haut, un imprimé du document du site Web du Bureau des brevets pour la demande '256, au 21 avril 2006, montre cependant que le Bureau des brevets avait enregistré le cabinet Dimock Stratton comme l'agent inscrit au dossier à compter de cette date.

[5] There is no evidence from the Patent Office to explain why it accepted the 6th anniversary fees from the Dimock Stratton firm or why it continued to communicate with that firm or whether it received an appointment of associate agent form or not or why its Web site showed that firm as agent of record.

[6] On March 7, 2007, the Gowlings firm sent a letter to the Patent Office requesting reinstatement of the '256 application and again submitting the 7th and 8th anniversary fees. By letter dated July 3, 2007, the Patent Office stated that no maintenance fees had been paid, the one-year grace period had expired and the application was deemed abandoned.

#### ISSUE

[7] There is only one issue: Was the Patent Office—Commissioner of Patents—correct in deeming the '256 application to have been abandoned because maintenance fees had been paid by an improper person?

#### STANDARD OF REVIEW

[8] The parties are in agreement, and I agree, that the decision of the Patent Office in this case turns on a question of law and must be determined on the basis of correctness (*Dunsmuir v. New Brunswick*, [2008] 1 S.C.R. 190, at paragraph 60).

#### ANALYSIS

[9] It is appropriate to begin this analysis with a review of some of the persons mentioned in the *Patent Act* and *Patent Rules*:

- “Inventor” — is not specifically defined in the Act or the Rules. Section 2 of the Act defines an “applicant” as including an inventor. Section 27 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31; c. 44, s. 192] of the Act says that any “inventor” meeting certain criteria may obtain a patent.

[5] Nul ne sait pourquoi le Bureau des brevets a accepté du cabinet Dimock Stratton les taxes applicables au 6<sup>e</sup> anniversaire de la demande ni pourquoi il a continué de communiquer avec ce cabinet, et l'on ne sait pas s'il a reçu ou non une déclaration de nomination de coagent, ou pourquoi son site Web mentionnait ce cabinet comme agent inscrit au dossier.

[6] Le 7 mars 2007, le cabinet Gowlings a envoyé au Bureau des brevets une lettre le priant de rétablir la demande '256, lettre accompagnée à nouveau des taxes afférentes au 7<sup>e</sup> et au 8<sup>e</sup> anniversaire de la demande. Par lettre datée du 3 juillet 2007, le Bureau des brevets informait le cabinet que les taxes périodiques n'avaient pas été payées, que le délai de grâce d'un an était expiré et que la demande était considérée comme abandonnée.

#### LA QUESTION EN LITIGE

[7] Il y a une seule question à régler : le Bureau des brevets — le commissaire aux brevets — était-il fondé à dire que la demande '256 avait été abandonnée parce que les taxes périodiques n'avaient pas été payées par la bonne personne?

#### LA NORME DE CONTRÔLE

[8] Les parties s'accordent à dire, et je partage leur avis, que la décision du Bureau des brevets dont il s'agit ici se rapporte à une question de droit et qu'elle doit être tranchée d'après la norme de la décision correcte (*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 60).

#### ANALYSE

[9] Il convient de commencer cette analyse par une définition de certaines des personnes mentionnées dans la *Loi sur les brevets* et dans les *Règles sur les brevets* :

- « inventeur » — ce mot n'est pas expressément défini dans la Loi ou dans les Règles. Selon l'article 2 de la Loi, un « demandeur » comprend un inventeur. L'article 27 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31; ch. 44, art. 192] de la Loi dispose qu'un « inventeur » qui remplit

Section 49 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 19] of the Act says that a patent may be granted to any person to whom an “inventor” has assigned his right.

In Canada, the language of the jurisprudence assumes that an “inventor” is a natural person as opposed to a juridical person such as a corporation. A good example is the decision of the Supreme Court of Canada in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, at paragraphs 94-109. I repeat paragraph 95 of that decision to show that a natural person is clearly contemplated:

Inventors come in all shapes and sizes. As long ago as 1831, the *London Journal of Arts and Sciences* commented (with gender assumptions no doubt common at the time):

Useful inventors are of three classes; the first are men of genius, capable of producing important inventions that involve the entire projecting of new machines, or remodelling of existing ones, and the organization of new or complicated processes and systems of working. These are very few.

The second are men who have not so extensive a scope of imagination and intellect as to project new systems or great changes, and to organize the means of effecting them, but who are capable of making marked improvements upon existing systems and machinery, or partial changes in them. This class is considerable.

The third class is made up of men of small imagination, who are not capable of any great originality of thought, but who have a certain ingenuity which they can apply to the things that come within the range of their observation, and possess a tact for correctly and accurately executing that which they conceive.

... Happily this class is immense, being spread thickly over the whole body of mechanics, from the manufacturer and engineer down to the lowest workman. Such men constitute expert mechanics, who are never at a loss for expedients for overcoming the practical difficulties of detail that occur in their business, and are perpetually making trifling inventions which they require for immediate application.

(Quoted in *Godson on Patents* (2nd ed. 1851), at pp. 33-34.)

certaines conditions peut obtenir un brevet. L'article 49 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 19] de la Loi dispose qu'un brevet peut être concédé à toute personne à qui un « inventeur » a cédé son droit.

Au Canada, la jurisprudence présume qu'un « inventeur » est une personne physique par opposition à une personne morale, par exemple une société par actions. Un bon exemple est l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada, *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, aux paragraphes 94 à 109. Je reproduis ici le paragraphe 95 de cet arrêt pour montrer que c'est vraiment une personne physique qui est envisagée :

Il existe toutes sortes d'inventeurs. Dès 1831, le *London Journal of Arts and Sciences* faisait remarquer (en postulant le genre masculin, conformément sans doute à la pratique courante de l'époque) :

[TRADUCTION] Les inventeurs utiles se divisent en trois catégories : les premiers sont des génies capables de produire des inventions importantes comportant la conception complète de nouvelles machines ou la modification de machines existantes, ainsi que l'organisation de processus et des systèmes de fonctionnement nouveaux ou complexes. Ces hommes sont très rares.

Les seconds sont des hommes qui n'ont pas l'imagination et l'intelligence suffisantes pour concevoir des nouveaux systèmes ou des modifications majeures et pour agencer les moyens de les réaliser, mais qui sont capables d'apporter des améliorations sensibles ou des modifications partielles à des machines et à des systèmes existants. Ils forment une catégorie très importante.

La troisième catégorie est composée d'hommes qui n'ont pas beaucoup d'imagination et d'originalité de pensée, mais qui démontrent une certaine ingéniosité qu'ils peuvent appliquer aux choses qu'ils viennent à observer, et qui possèdent la dextérité nécessaire pour réaliser correctement et exactement ce qu'ils conçoivent.

... Heureusement, cette catégorie est très vaste et regroupe l'ensemble des gens œuvrant dans le domaine de la mécanique — du fabricant et de l'ingénieur jusqu'au simple travailleur. Ces hommes sont des experts en mécanique qui ne sont jamais à court de moyens pour résoudre les moindres problèmes concrets qui surviennent dans le cadre de leurs activités et qui inventent constamment ces petits riens dont ils ont besoin dans l'immédiat.

(Cité dans *Godson on Patents* (2<sup>e</sup> éd. 1851), p. 33 et 34.)

I note that some European applications for patents are filed naming corporate entities as the inventor. Not so in Canada or the United States.

J'observe que certaines demandes européennes de brevets sont déposées avec indication d'une personne morale comme inventeur. Ce n'est pas le cas au Canada ni aux États-Unis.

There can, of course, be more than one natural person named as an inventor in a patent application.

Il peut évidemment y avoir plus d'une personne physique désignée comme inventeur dans une demande de brevet.

- “Applicant” is defined in section 2 of the Act as that which “includes an inventor and the legal representatives of an applicant or inventor”. In respect of maintenance fees, section 27.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9; S.C. 1993, c. 15, s. 32] of the Act says that the “applicant” shall pay the fees. Section 49 of the Act, previously referred to, speaks of the assignment by an “inventor” of his entitlement to a patent but such person is described simply as “assignee” and not as an “applicant”. As previously discussed with respect to section 27, that section speaks of an “inventor” who may be entitled to a patent. Section 28.2 [as enacted *idem*, s. 33] is the first to make mention of an “applicant” in respect of prior disclosures. Section 28.4 [as enacted *idem*; 2001, c. 34, s. 63] uses the word “applicant” when speaking of priority afforded to foreign applications. Section 29 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 34] requires non-resident “applicants” to provide a Canadian “representative” for purpose of service of proceedings.

- Le mot « demandeur » est défini ainsi à l'article 2 de la Loi : « [s]ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur ». S'agissant des taxes périodiques, l'article 27.1 [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9; L.C. 1993, ch. 15, art. 32] de la Loi dispose que le « demandeur » doit payer les taxes. L'article 49 de la Loi, déjà évoqué, parle de la cession, par un « inventeur », de son droit d'obtenir un brevet, mais le bénéficiaire est décrit simplement comme « cessionnaire » et non comme « demandeur ». Comme on l'a vu à propos de l'article 27, cette disposition parle d'un « inventeur » qui peut avoir droit à un brevet. L'article 28.2 [édicte, *idem*, art. 33] est le premier à faire mention d'un « demandeur » au regard de divulgations antérieures. L'article 28.4 [édicte, *idem*; 2001, ch. 34, art. 63] emploie le mot « demandeur » lorsqu'il parle de la priorité conférée à des demandes étrangères. L'article 29 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 34] oblige les « demandeurs » non-résidents à désigner un « représentant » canadien aux fins de la signification des procédures.

- “Representative” is a person or firm, sometimes called “nominee” appointed by an “applicant” under section 29 of the Act who can receive service of proceedings taken under the Act. There is no suggestion that a “representative” and a “patent agent” (discussed later) must be one and the same person or firm.

- Un « représentant » est une personne ou maison d'affaires, parfois appelée « prête-nom », désignée par un « demandeur » aux termes de l'article 29 de la Loi, qui peut recevoir signification des procédures introduites en vertu de la Loi. Il n'apparaît nulle part qu'un « représentant » et un « agent de brevets » (notion examinée plus loin) doivent être la même personne ou maison d'affaires.

- “Patentee” is defined in section 2 of the Act as “the person for the time being entitled to the benefit of a patent.” Section 42 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the Act provides for the grant of a patent to “the patentee and the patentee’s legal representatives” providing for certain exclusive rights.

- Le mot « breveté » est défini à l'article 2 de la Loi : « [l]e titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet ». L'article 42 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16] de la Loi prévoit l'attribution d'un brevet « au breveté et à ses représentants légaux », accompagné de certains droits exclusifs.

• “Legal representatives” are defined in section 2 of the Act as including “heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns and all other persons claiming through or under applicants for patents and patentees of invention.” Thus an “applicant” is a person who exists before a patent is granted and a “patentee” is a person who exists once the patent is granted. Each can have legal representatives.

• “Patent agents” are provided for in section 15 [as am. *idem*, s. 4] of the Act as persons “entitled to represent applicants in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent Office”. Sections 12 to 15 [s. 13 (as am. by SOR/2003-208, s. 3)] of the Rules provide for qualification of persons to act as patent agents by the successful completion of certain examinations known to be extremely rigorous. Subsection 20(1) of the Rules requires “[a]n applicant who is not an inventor” to appoint a patent agent to prosecute the application for the applicant. Subsection 20(3) of the Rules provides that the appointment of a patent agent may be revoked. Section 21 of the Rules provides that, in addition to the appointed patent agent, an associate agent may be appointed. Section 23 of the Rules requires that where an applicant has not appointed a patent agent or associate agent residing in Canada, the Commissioner of Patents shall require appointment of an appropriate agent within three months after providing notification that an agent is required.

[10] Two sections of the Rules require close attention: subsection 6(1) and section 22. Subsection 6(1) provides:

6. (1) Except as provided by the Act or these Rules, for the purpose of prosecuting or maintaining an application the Commissioner shall only communicate with, and shall only have regard to communications from, the authorized correspondent.

[11] An “authorized correspondent” is defined in section 2 of the Rules as being:

• L’expression « représentants légaux » est définie à l’article 2 de la Loi : « [s]ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets ». Un « demandeur » est donc une personne qui existe avant qu’un brevet soit accordé, et un « breveté » est une personne qui existe après que le brevet est accordé. Chacun d’eux peut avoir des représentants légaux.

• Les « agents de brevets » sont prévus à l’article 15 [mod., *idem*, art. 4] de la Loi. Ce sont des personnes « ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets ». Les articles 12 à 15 [art. 13 (mod. par DORS/2003-208, art. 3)] des Règles énumèrent les conditions qu’il faut remplir pour avoir le droit d’agir comme agent de brevets, et notamment avoir subi avec succès certains examens connus pour être très rigoureux. Le paragraphe 20(1) des Règles oblige « le demandeur qui n’est pas l’inventeur » à nommer un agent de brevets qui poursuivra la demande en son nom. Le paragraphe 20(3) des Règles dispose que la nomination d’un agent de brevets peut être révoquée. L’article 21 des Règles prévoit que, outre l’agent de brevets qui est nommé, un coagent peut être nommé également. L’article 23 des Règles dispose que, lorsqu’un demandeur n’a pas nommé un agent de brevets ou un coagent résidant au Canada, le commissaire aux brevets exige que le demandeur nomme un agent dans un délai de trois mois après avoir reçu avis qu’un agent est requis.

[10] Deux dispositions des Règles requièrent une attention particulière, le paragraphe 6(1) et l’article 22. Le paragraphe 6(1) dispose ainsi :

6. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d’une demande, le commissaire ne communique qu’avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

[11] L’expression « correspondant autorisé » est définie ainsi à l’article 2 des Règles :

- the inventor provided that he or she has not assigned his rights or appointed an agent;
- a patent agent appointed by the inventor or applicant; or
- an associate patent agent.

[12] Section 22 of the Rules provides:

**22.** Any act by or in relation to a patent agent or an associate patent agent shall have the effect of an act by or in relation to the applicant.

[13] Thus the scheme of the Act and Rules is that an inventor, (who is a natural person) or his or her legal representative can file and prosecute a patent application personally and, if the inventor does not have a Canadian address, a “representative” residing in Canada must be appointed by the inventor for all purposes under the Act including receiving legal process and the like.

[14] Once the inventor has been assigned his or her right to receive a patent, the assignee becomes the “applicant” and the “applicant” according to subsection 20(1) of the Rules must appoint a patent agent “to prosecute the application for the applicant.” Subsection 20(3) provides that the appointment of a patent agent may be revoked by the applicant or patent agent and a notice to that effect must be submitted to the Patent Office.

[15] Subsection 21(1) [of the Rules] requires a patent agent who does not reside in Canada but has been appointed by an applicant to appoint an associate agent who does reside in Canada. This provision is mandatory.

[16] Subsection 21(2) [of the Rules] is permissive, not mandatory, and permits a patent agent residing in Canada to appoint an associate patent agent who also resides in Canada. A notice of such appointment must be filed with the Patent Office. This is what happened in the present case. The patent agent of record, Gowlings, appointed Dimock Stratton as associate agent. A notice to that effect was submitted by the Gowlings firm.

- l’inventeur, à condition qu’il n’ait pas cédé ses droits ou nommé un agent;
- un agent de brevets nommé par l’inventeur ou le demandeur;
- un coagent de brevets.

[12] L’article 22 des Règles dispose ainsi :

**22.** Tout acte fait par l’agent de brevets ou le coagent ou les concernant a le même effet que l’acte fait par le demandeur ou le concernant.

[13] Le régime établi par la Loi et par les Règles est donc qu’un inventeur (qui est une personne physique) ou son représentant légal peut déposer et poursuivre une demande de brevet personnellement et, si l’inventeur n’a pas d’adresse au Canada, un « représentant » résidant au Canada doit être nommé par l’inventeur à toutes les fins prévues par la Loi, notamment pour la signification des actes de procédure.

[14] Après que l’inventeur a cédé le droit de recevoir un brevet, le cessionnaire devient le « demandeur » et le « demandeur » selon le paragraphe 20(1) des Règles doit nommer un agent de brevets « chargé de poursuivre la demande en son nom ». Le paragraphe 20(3) dispose que la nomination d’un agent de brevets peut être révoquée par le demandeur ou par l’agent de brevets et un avis en ce sens doit être remis au Bureau des brevets.

[15] Le paragraphe 21(1) des Règles prévoit qu’un agent de brevets qui ne réside pas au Canada mais qui a été nommé tel par un demandeur doit nommer un coagent qui réside au Canada. Cette disposition est impérative.

[16] Le paragraphe 21(2) des Règles, qui est une disposition facultative, et non impérative, permet à un agent de brevets qui réside au Canada de nommer un coagent de brevets qui réside lui aussi au Canada. Avis d’une telle nomination doit être déposé auprès du Bureau des brevets. C’est ce qui s’est produit dans la présente affaire. L’agent de brevets inscrit au dossier, Gowlings, a nommé Dimock Stratton coagent. Un avis en ce sens a été présenté par le cabinet Gowlings.

[17] The *Patent Act*, section 27.1 and paragraph 73(1)(c) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] require that the applicant pay maintenance fees. Those fees were paid by an agent of the applicant, the Dimock Stratton firm. The fundamental laws of agency allow an agent to act on behalf of a principal. One needs only to reference the definition given by Professor Gerald Fridman in his text *The Law of Agency* (Toronto: Butterworths, 1996) at the beginning of Chapter 1, page 11:

Agency is the relationship that exists between two persons when one, called the *agent*, is considered in law to represent the other, called the *principal*, in such a way as to be able to affect the principal's legal position in respect of strangers to the relationship by the making of contracts or the disposition of property.

[18] This is not a case such as *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2004] 2 F.C.R. 405 (F.C.) or *Eiba v. Canada (Attorney General)*, [2004] 3 F.C.R. 416 (F.C.) where no fee was paid in a timely way.

[19] Here the fees were paid and acknowledged and accepted by the Patent Office.

[20] The only point at issue is the consequence of the fact that the Patent Office says that at the time the fees were paid by the Dimock Stratton firm, it did not have on file a notice to the effect that this firm had been appointed as associate agent. As previously discussed, the evidence from the Patent Office is curiously lacking as to why its Web site indicated that the Dimock Stratton firm was the agent of record and why it communicated with that firm.

[21] Subsection 21(2) of the Rules permits the appointment of an associate agent. Subsection 21(3) requires that notice of such appointment be submitted to the Patent Office. What section 21 does not say, and what no other provision of the Act or Rules addresses, is when the notice has to be submitted or the effect of actions taken, importantly on the facts of this case, payments received and acknowledged by the Patent Office.

[17] L'article 27.1 et l'alinéa 73(1)c) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la *Loi sur les brevets* obligent le demandeur à payer des taxes périodiques. Ces taxes ont été payées par un agent de la demanderesse, à savoir le cabinet Dimock Stratton. Les règles fondamentales du mandat permettent au mandataire d'agir au nom du mandant. Il suffit de se référer à la définition donnée par le professeur Gerald Fridman dans son ouvrage *The Law of Agency* (Toronto : Butterworths, 1996), au début du chapitre 1, à la page 11 :

[TRADUCTION] Le mandat est la relation qui existe entre deux personnes dont l'une, appelée le mandataire, est considérée en droit comme le représentant de l'autre, appelée le mandant, de telle manière que le mandataire a le pouvoir de modifier, à l'égard des tiers, par la conclusion de contrats ou l'aliénation de biens, la position juridique du mandant.

[18] Nous n'avons pas ici affaire à un cas comme ceux dont il s'agissait dans la décision *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2004] 2 R.C.F. 405 (C.F.), ou dans la décision *Eiba c. Canada (Procureur général)*, [2004] 3 R.C.F. 416 (C.F.), où aucune taxe n'avait été payée en temps opportun.

[19] Ici, les taxes ont été payées et le Bureau des brevets en a accusé réception et les a acceptées.

[20] La seule question en litige porte sur les conséquences de l'affirmation du Bureau des brevets selon laquelle, à la date où les taxes furent payées par le cabinet Dimock Stratton, le Bureau n'était pas en possession d'un avis disant que ce cabinet avait été nommé coagent de brevets. Comme je l'ai dit plus haut, le Bureau des brevets n'a pu, chose étrange, expliquer pourquoi son site Web mentionnait que le cabinet Dimock Stratton était l'agent inscrit au dossier et pourquoi il communiquait avec ce cabinet.

[21] Le paragraphe 21(2) des Règles permet la nomination d'un coagent. Le paragraphe 21(3) précise qu'un avis de telle nomination doit être signifié au Bureau des brevets. Ce que l'article 21 ne dit pas, et ce qu'aucune autre disposition de la Loi ou des Règles n'aborde, c'est le moment auquel l'avis doit être signifié au Bureau des brevets ou l'effet de mesures prises, et en particulier dans l'affaire dont il s'agit ici, l'effet de paiements reçus et reconnus par le Bureau des brevets.

[22] The instructions given by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67 must be carefully considered. Where an interpretation of a statute or regulation would lead to an absurd result or unjust consequences that interpretation should be rejected. I repeat paragraphs 41-42 of the unanimous judgment of that Court given by Sharlow J.A.:

Considering the ease with which innocent errors as to status can occur, and that the Commissioner has no authority to relieve against the consequences of underpaying a maintenance fee, I give much more weight to the consequence of interpreting the *Patent Rules* to mean that the status of a person as a “small entity” is changeable. This is the kind of situation that invites reference to the comments of La Forest C.J., as he then was, in *Estabrooks Pontiac Buick Ltd., Re* (1982), 44 N.B.R. (2d) 201 (C.A.), at page 210:

There is no doubt that the duty of the courts is to give effect to the intention of the Legislature as expressed in the words of the statute. And however reprehensible the result may appear, it is our duty if the words are clear to give them effect. This follows from the constitutional doctrine of the supremacy of the Legislature when acting within its legislative powers. The fact that the words as interpreted would give an unreasonable result, however, is certainly ground for the courts to scrutinize a statute carefully to make abundantly certain that those words are not susceptible of another interpretation. For it should not be readily assumed that the Legislature intends an unreasonable result or to perpetrate an injustice or absurdity.

A more succinct expression of the same thought is found in Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. (Toronto: Butterworths, 2002), at page 247:

Interpretations that result in a lack of fit between conduct and consequences may be rejected as absurd.

This comment is made in the context of a chapter entitled “Consequential Analysis”, which among other things surveys the jurisprudence to discover the circumstances in which the consequence of a particular statutory interpretation provides a ground for rejecting that interpretation for “absurdity”. Here, the word “absurdity” is used almost as a term of art, signifying a result that is so unreasonable as to be unacceptable. The categories of absurdity recognized by

[22] Les directives données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67, doivent être examinées attentivement. Quand l’interprétation d’une loi ou d’un règlement produit un résultat absurde ou des conséquences injustes, cette interprétation doit être rejetée. Je reproduis ici les paragraphes 41 et 42 de l’arrêt unanime de la Cour d’appel fédérale, rédigé par la juge Sharlow :

Si l’on tient compte de la facilité avec laquelle des erreurs de bonne foi sur le statut peuvent être commises, et du fait que le Commissaire n’a pas le pouvoir de remédier aux conséquences d’un versement insuffisant de taxes périodiques, j’accorde beaucoup plus de poids aux conséquences de l’interprétation des *Règles sur les brevets* suivant laquelle le statut de « petite entité » d’une personne peut être modifié. C’est le genre de situation qui nous incite à rappeler les propos suivants tenus par le juge en chef La Forest (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) dans l’arrêt *Estabrooks Pontiac Buick Ltd., Re* (1982), 44 R.N.-B. 201 (C.A.), à la page 210 :

Il ne fait aucun doute que le devoir des tribunaux est de donner effet à l’intention du législateur, telle qu’elle est formulée dans le libellé de la Loi. Tout répréhensible que le résultat puisse apparaître, il est de notre devoir, si les termes sont clairs, de leur donner effet. Cette règle découle de la doctrine constitutionnelle de la suprématie de la Législature lorsqu’elle agit dans le cadre de ses pouvoirs législatifs. Cependant, le fait que les termes, selon l’interprétation qu’on leur donne, conduiraient à un résultat déraisonnable constitue certainement une raison pour motiver les tribunaux à examiner minutieusement une loi pour bien s’assurer que ces termes ne sont pas susceptibles de recevoir une autre interprétation, car il ne faudrait pas trop facilement prendre pour acquis que le législateur recherche un résultat déraisonnable ou entend créer une injustice ou une absurdité.

On trouve une formulation plus succincte de la même pensée dans l’ouvrage de Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto : Butterworths, 2002), à la page 247 :

[TRADUCTION] L’interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde.

Ces propos ont été formulés dans le contexte d’un chapitre intitulé [TRADUCTION] « Analyse des conséquences », dans lequel l’auteur recense notamment la jurisprudence pour découvrir les circonstances dans lesquelles les conséquences d’une interprétation législative déterminée justifient le rejet de cette interprétation parce qu’elle crée une « absurdité ». Ici, le mot « absurdité » est employé presque comme un terme technique pour désigner un résultat qui est

Professor Sullivan are indicated by the following sub-headings: “Purpose is defeated”, “Irrational distinctions”, “Misallocation and disproportion”, “Contradictions and anomalies”, “Inconvenience”, “Interference with the efficient administration of justice”, and “Consequences that are self-evidently irrational or unjust”. The quoted comment is made under the heading “Misallocation and disproportion”.

[23] I am aware of the decision of my brother Justice de Montigny in *Rendina v. Canada (Attorney General)*, [2008] 3 F.C.R. 3 (F.C.). In that case the Patent Office refused to accept payment of maintenance fees tendered by the applicant and not the patent agent of record. However, those fees had not been tendered in a timely fashion. The judge refused to quash that decision.

[24] I am also aware of the decision of my brother Justice Mosley in *DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2008] 2 F.C.R. 563 (F.C.) where, by apparent oversight, the patent agent of record failed to respond to one of two requests made by the Patent Office in a timely way and, after the redemption period had gone by, the application was deemed abandoned even though maintenance fees had been accepted. He said, at paragraphs 25 and 26:

In *Pfizer*, above, the applicant had been sent an erroneous notice of reinstatement with respect to a patent application deemed to have been abandoned for non-payment of fees. This was subsequently corrected in further correspondence. Justice Cullen concluded that as the correspondence was issued by a federal body pursuant to a statutory power and clearly affected the rights and interests of the applicant, the letters constituted an “act or proceeding” subject to review. His determination that the application had been validly reinstated through the initial correspondence was overturned on appeal. The Court of Appeal did not question whether the Commissioner’s actions were reviewable but held that as the statutory requirements for reinstatement under section 73 had not been met, the erroneous notice was of no force or effect.

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

déraisonnable au point d’être inacceptable. Le professeur Sullivan répertorie sous les rubriques suivantes les diverses catégories d’absurdité qu’elle relève: [TRADUCTION] « Effet contraire au but recherché », « Distinctions irrationnelles », « Erreur de qualification et disproportion », « Contradictions et anomalies », « Inconvenance », « Entrave à la bonne administration de la justice » et « Conséquences manifestement irrationnelles ou injustes ». Le passage précité se trouve sous la rubrique « Erreur de qualification et disproportion ».

[23] Je suis au fait de la décision rendue par mon collègue le juge de Montigny, *Rendina c. Canada (Procureur général)*, [2008] 3 R.C.F. 3 (C.F.). Dans cette affaire, le Bureau des brevets avait refusé d’accepter les taxes périodiques qu’avait payées le demandeur, et non l’agent de brevets inscrit au dossier, mais les taxes en question n’avaient pas été payées en temps opportun. Le juge a refusé d’annuler cette décision.

[24] Je suis également au fait de la décision rendue par mon collègue le juge Mosley dans l’affaire *DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2008] 2 R.C.F. 563 (C.F.), où, apparemment par inadvertance, l’agent de brevets inscrit au dossier n’avait pas répondu en temps opportun à l’une des deux demandes faites par le Bureau des brevets et, après l’expiration du délai de grâce, la demande avait été considérée comme abandonnée, alors même que les taxes périodiques avaient été acceptées. Le juge Mosley s’est exprimé ainsi, aux paragraphes 25 et 26 :

Dans *Pfizer*, susmentionnée, la demanderesse avait reçu un avis erroné de rétablissement concernant une demande de brevet considérée comme abandonnée pour non paiement des taxes. Cette erreur fut par la suite corrigée dans la correspondance qui a suivi. Le juge Cullen a conclu que, comme la correspondance avait été émise par un office fédéral en vertu d’un pouvoir conféré par la loi et qu’elle touchait manifestement les droits et les intérêts de la demanderesse, elle constituait une « procédure ou un acte » susceptible de révision. Sa décision selon laquelle la demande avait été valablement rétablie par la correspondance initiale a été renversée en appel. La Cour d’appel n’a pas contesté la question de savoir si les actes du commissaire étaient susceptibles de révision mais a conclu que, comme les exigences prévues à l’article 73 quant au rétablissement n’avaient pas été satisfaites, l’avis erroné était invalide.

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

[25] In *DBC*, the failure to respond to the request was unrelated to the payment of maintenance fees. The fact that the fees had been accepted did not “redeem” the unrelated event of failure to respond.

[26] In the present case, there is a single event, payment of maintenance fees. The evidence is far from clear as to the Dimock Stratton firm not being in fact the agent of record or associate agent. The respondent has failed to file any evidence that would assist in determining why it showed the Dimock Stratton firm as agent on its Web site and why, for about two years it communicated with that firm. I find that these circumstances are sufficient to determine that the Patent Office acted unreasonably in the circumstances of this case.

[27] I should add, although it is unnecessary to do so in view of my decision above, that an unduly restrictive approach as to subsection 6(1) [of the Rules] respecting persons with whom communications should be regarded does not accord with the generally accepted laws of agency. A principal can act directly or through an agent. Patent agents are skilled in matters of technology, patent draftsmanship and dealing with the Patent Office and its procedures. The payment of maintenance fees is a routine clerical matter, requiring no particular skill. A principal should be able to pay those fees—it is, after all, the principal’s patent or patent application and the principal should decide whether to keep it alive or not. Similarly, an agent of the principal, whether or not a patent agent, should be able to do so on behalf of the principal. Subsection 6(1) should not be read so restrictively so as to prohibit a principal or a principal’s agent from engaging in matters so routine and clerical in nature as paying maintenance fees.

[28] Here the circumstances are different. Maintenance fees were tendered and accepted. Only after the fact did the Patent Office attempt a reversal of that acceptance. It appears that at the time of attempted reversal the Patent

[25] Dans la décision *DBC*, l’absence de réponse à la demande du Bureau des brevets était sans rapport avec le paiement des taxes périodiques. Le fait que les taxes avaient été acceptées ne rachetait pas l’absence de réponse, un événement sans rapport avec le premier.

[26] Dans la présente affaire, il y a un unique événement, le paiement de taxes périodiques. Il est loin d’être établi que le cabinet Dimock Stratton n’était pas en réalité l’agent inscrit au dossier ou le coagent. Le défendeur n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi son site Web indiquait le cabinet Dimock Stratton comme agent et pourquoi, durant près de deux ans, il a communiqué avec ce cabinet. Je crois que ces circonstances suffisent à dire que le Bureau des brevets a agi d’une manière déraisonnable ici.

[27] J’ajouterais, bien que cela soit inutile compte tenu de ma décision ci-dessus, qu’une interprétation excessivement rigoureuse du paragraphe 6(1) des Règles, qui concerne la personne avec qui le commissaire doit communiquer à propos de la demande, ne s’accorde pas avec les règles du mandat qui sont généralement reconnues. Un mandant peut agir par lui-même ou par l’entremise d’un mandataire. Les agents de brevets sont spécialisés dans les questions de technologie, dans la rédaction de demandes de brevet et dans la manière de traiter avec le Bureau des brevets et d’appliquer les procédures. Le paiement de taxes périodiques est une opération administrative courante qui ne requiert aucune habileté particulière. Un mandant devrait pouvoir payer les taxes en question puisque, après tout, il s’agit du brevet ou de la demande de brevet du mandant, et le mandant devrait décider de l’opportunité de maintenir ou non ce brevet ou cette demande de brevet. Pareillement, un mandataire, qu’il soit ou non agent de brevets, devrait pouvoir le faire au nom du mandant. Le paragraphe 6(1) des Règles ne doit pas être interprété étroitement au point d’empêcher un mandant ou son mandataire d’exécuter des opérations aussi courantes et aussi simples que le paiement de taxes périodiques.

[28] Ici, les circonstances sont différentes. Les taxes périodiques ont été présentées et acceptées. Ce n’est qu’après coup que le Bureau des brevets a tenté de revenir sur cette acceptation. Il semble que, à ce

Office had treated the Dimock Stratton firm as the agent of record and had to have had an appointment of associate agent.

[29] Given the ambiguity in the legislation and regulations as to who can pay maintenance fees and when a notice of an appointment of associate agent can be given, and given the initial acceptance by the Patent Office of the fees and treatment of the Dimock Stratton firm as agent, it would be absurd and lead to dire consequences to interpret the Rules as nullifying any correspondence and payment actually accepted by the Patent Office in the circumstances of this case.

[30] Accordingly, the application will be allowed, the decision of the Patent Office (Commissioner of Patents) deeming the '256 application to be abandoned is set aside. The acceptance by the Patent Office of maintenance fees tendered March 2, 2005 and March 8, 2006, is confirmed and the Patent Office shall continue to process the '256 application including the acceptance of such further fees as are necessary to keep the application current.

[31] There is a second and different point to make that would only be necessary if I were to be wrong in my conclusion that the Patent Office acted improperly in deeming the patent application to be abandoned. This second point is that of affording relief from forfeiture.

[32] The seemingly minor fault in having maintenance fees actually paid, received and recorded by a firm which, arguably, at the time was not the patent agent or associate agent of record, results in the wholly disproportionate result of loss of all rights to receive the grant of patent monopoly rights should the application otherwise prove to be acceptable. This is not a case where no fees were tendered on time and not a case where substantive office actions went unanswered. Here the fees were paid on time and in full, but by A rather than B.

moment-là, le Bureau des brevets avait considéré le cabinet Dimock Stratton comme l'agent inscrit au dossier et devait avoir en sa possession un avis de nomination de coagent.

[29] Vu que les textes ne disent pas précisément qui peut payer les taxes périodiques et à quel moment peut être donné avis d'une nomination de coagent, et compte tenu que le Bureau des brevets avait accepté les taxes présentées et avait considéré le cabinet Dimock Stratton comme l'agent, il serait absurde, et désastreux, d'interpréter les Règles comme si elles avaient pour effet d'annuler tout avis ou paiement effectivement accepté par le Bureau des brevets dans les présentes circonstances.

[30] Par conséquent, la demande sera accueillie et la décision du Bureau des brevets (le commissaire aux brevets) considérant comme abandonnée la demande '256 sera annulée. L'acceptation par le Bureau des brevets des taxes périodiques payées le 2 mars 2005 et le 8 mars 2006 est confirmée, et le Bureau des brevets continuera de traiter la demande '256 et d'accepter les futures taxes qui seront requises pour maintenir la demande en l'état.

[31] Il y a un deuxième point, différent celui-là, qu'il serait nécessaire de décider uniquement si je faisais fausse route dans ma conclusion selon laquelle le Bureau des brevets a agi de façon irrégulière en considérant la demande de brevet comme abandonnée. Ce deuxième point est celui qui concerne la levée de la déchéance.

[32] La faute apparemment mineure qui consiste pour un cabinet à payer, recevoir et enregistrer des taxes périodiques, alors qu'on peut soutenir que ce cabinet n'était pas, au moment du paiement, l'agent de brevets ou le coagent inscrit au dossier, entraîne la perte totalement disproportionnée de tous les droits de bénéficier du monopole afférent au brevet, quand bien même la demande serait-elle par ailleurs acceptable. Il ne s'agit pas ici d'un cas où les taxes périodiques n'ont pas été payées à temps, ni d'un cas où des décisions administratives importantes sont restées sans suite. Ici, les taxes ont été payées en temps opportun et en totalité, mais par A plutôt que par B.

[33] This case can be contrasted with that of *F. Hoffman-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, aff'd (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1 (F.C.A.), where there was a patent actually granted and insufficient fees had been paid. In that case it was argued that the Patent Office was estopped from claiming the patent was expired and beyond resuscitation because the Patent Office had adopted an informal reminder system, which it failed to use in that case. That argument failed.

[34] In the present case we may assume that the Patent Office acted properly in belatedly returning the fees paid and declaring the application to be abandoned. The question then becomes whether the consequence of abandonment of the patent application can be the subject of relief by way of a court order.

[35] The *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], section 3 [as am. *idem*, s. 16] provides that the Federal Court is a superior court of record in law and equity. Relief against forfeiture is an equitable remedy that may be granted in the exercise of the Court's discretion having regard to factors such as the conduct of the applicant, the gravity of the breach, and the disparity between the value of that which is forfeited and the damage, if any, caused by the breach, (e.g. Supreme Court of Canada in *Saskatchewan River Bungalows Ltd. v. Maritime Life Assurance Co.*, [1994] 2 S.C.R. 490, at pages 503-505).

[36] In the present case the conduct of the applicant cannot be criticized: it paid the fee, its agent was apparently recognized by the Patent Office as the appropriate agent at the time, there was no loss, monetary or otherwise to the Patent Office and no loss to the public since a patent had not yet been granted. The loss, however, to the applicant could potentially be large as it loses an opportunity to obtain a patent. The applicant tried, unsuccessfully, to remedy the perceived error without delay.

[37] Equitable remedies can be invoked even in respect of public authorities exercising statutory duties providing that there is no clear positive duty on the

[33] La présente espèce peut être mise en contraste avec la décision *F. Hoffman-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, conf. par 2005 CAF 399, où un brevet avait effectivement été accordé tandis que les taxes payées avaient été insuffisantes. On faisait valoir que le Bureau des brevets était empêché de prétendre que le brevet avait expiré et ne pouvait être rétabli, et cela, parce que le Bureau des brevets avait adopté un système informel de rappels, que, en l'occurrence, il n'avait pas utilisé. Cet argument fut jugé irrecevable.

[34] Ici, nous pouvons présumer que le Bureau des brevets a agi selon les formes en retournant tardivement les taxes payées et en déclarant la demande abandonnée. Il faut alors se demander si les conséquences de l'abandon de la demande de brevet peuvent donner lieu à une réparation prenant la forme d'une ordonnance judiciaire.

[35] L'article 3 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 16] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., *idem*, art. 14)], dispose que la Cour fédérale est une cour supérieure d'archives en droit et en equity. La levée de la déchéance est un recours d'equity qui peut être admis par la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de facteurs tels que la conduite du requérant, la gravité du manquement et l'écart entre la valeur du droit frappé de déchéance et le dommage, le cas échéant, causé par le manquement (voir l'arrêt *Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance-vie*, [1994] 2 R.C.S. 490, aux pages 503 à 505).

[36] Dans la présente affaire, la conduite de la demanderesse ne saurait être critiquée : elle a payé les taxes, son agent était selon toutes les apparences reconnu par le Bureau des brevets comme l'agent compétent à l'époque, le Bureau des brevets n'a subi aucun préjudice, monétaire ou autre, et le public n'a subi aucun préjudice puisqu'un brevet n'avait pas encore été accordé, mais le préjudice pour la demanderesse pourrait être énorme si la possibilité d'obtenir un brevet lui est enlevée. La demanderesse a tenté sans délai, mais en vain, de rectifier la situation.

[37] Des recours en equity peuvent être exercés même à l'égard d'instances publiques accomplissant des obligations légales, à condition que l'instance en cause

authority to act in a manner that would otherwise conflict with the principles of common law and fairness. Justice Major speaking for the majority of the Supreme Court of Canada in *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80 said, at page 111:

A statute can only affect the operations of the common law principles of restitution and bar the defence of estoppel or change of position where there exists a clear positive duty on the public utility which is incompatible with the operation of those principles.

[38] Here, even assuming that the Patent Office exercised what it believed to be its duty under the *Patent Rules*, the applicant is in an equitable position to obtain relief from forfeiture in the circumstances of this case. Granting relief from forfeiture does not conflict with any clear duty on the Patent Office to serve patent applicants and the public.

#### JUDGMENT

FOR THE REASONS given:

THIS COURT ADJUGES that:

1. The application is allowed;
2. The decision of the Patent Office (Commissioner of Patents) deeming the applicant's patent application 2265256 to be abandoned is set aside;
3. The Patent Office shall accept the maintenance fees tendered on behalf of the applicant on March 2, 2005 and March 8, 2006 and shall continue to process the said application including the acceptance of any further fees as may be necessary to keep the application current;
4. In accordance with the wish of both parties, there is no order as to costs.

n'ait aucune obligation positive claire d'agir d'une manière qui serait par ailleurs contraire aux principes de la common law et de l'équité. Le juge Major, s'exprimant pour les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80, écrivait ce qui suit, à la page 111 :

Une loi peut uniquement modifier l'application des principes de common law en matière de restitution et écarter, comme moyen de défense, une fin de non-recevoir et un changement de situation de fait lorsque l'entreprise de service public est assujettie à une obligation positive claire qui est incompatible avec l'application de ces principes.

[38] Ici, même si l'on présume que le Bureau des brevets a accompli ce qu'il croyait être son obligation selon les *Règles sur les brevets*, la demanderesse est, sur le plan de l'équité, en position d'obtenir une levée de la déchéance de ses droits, compte tenu des circonstances de cette affaire. Cette levée de la déchéance de ses droits ne va pas à l'encontre d'une obligation claire du Bureau des brevets de servir les demandeurs de brevets et le public.

#### JUGEMENT

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE :

1. La demande est accueillie;
2. La décision du Bureau des brevets (le commissaire aux brevets) considérant comme abandonnée la demande de brevet 2265256 est annulée;
3. Le Bureau des brevets acceptera les taxes périodiques payées au nom de la demanderesse le 2 mars 2005 et le 8 mars 2006 et continuera de traiter la demande de brevet et d'accepter les futures taxes qui seront requises pour maintenir la demande en l'état;
4. Conformément au vœu des deux parties, il n'est pas adjugé de dépens.