

A-175-11
2011 FCA 303

A-175-11
2011 CAF 303

Excelsior Medical Corporation (*Appellant*)

Excelsior Medical Corporation (*appelante*)

v.

c.

Attorney General of Canada (*Respondent*)

Le procureur général du Canada (*intimé*)

**INDEXED AS: EXCELSIOR MEDICAL CORPORATION v. CANADA
(ATTORNEY GENERAL)**

**RÉPERTORIÉ : EXCELSIOR MEDICAL CORPORATION c. CANADA
(PROCUREUR GÉNÉRAL)**

Federal Court of Appeal, Noël, Pelletier and Layden-Stevenson JJ.A.—Toronto, November 3, 2011.

Cour d’appel fédérale, juges Noël, Pelletier et Layden-Stevenson, J.C.A.—Toronto, 3 novembre 2011.

Patents — Practice — “Maintenance fees” — Appeal from Federal Court decision dismissing judicial review of Canadian Patent Office determination that patent application dead by reason of failure of appellant’s authorized correspondent to pay maintenance fees before end of grace period — Although maintenance fees paid within grace period, paid by non-authorized patent agent — Patent application reinstated by Patent Office but later considered dead after fees refunded to non-authorized patent agent — Federal Court finding that patent application reinstated after fees accepted by Office but that subsequent refund thereof nullifying reinstatement — Federal Court correctly dismissing judicial review but for wrong reasons — Acceptance of maintenance fees, whether within or outside reinstatement period, from someone other than applicant’s authorized correspondent not reinstating patent application — Patent Office’s acceptance or refund of maintenance fees not creating or extinguishing rights — Appeal dismissed.

Brevets — Pratique — « Taxes périodiques » — Appel de la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire relative à la décision du Bureau canadien des brevets selon laquelle la demande de brevet était caduque parce que le correspondant autorisé de l’appelante avait omis de payer la taxe périodique avant l’expiration du délai de grâce — Même si la taxe périodique a été acquittée à l’intérieur du délai de grâce, elle a été payée par un agent de brevets qui n’était pas le correspondant autorisé — La demande de brevet a été rétablie par le Bureau des brevets, mais a par la suite été considérée comme caduque, après que la taxe eut été remboursée à un agent de brevets qui n’était pas un correspondant autorisé — La Cour fédérale a conclu que la demande de brevet avait été rétablie, une fois que la taxe périodique eut été acceptée par le Bureau des brevets, mais que le remboursement ultérieur de la taxe avait annulé le rétablissement — La Cour fédérale a rejeté à bon droit la demande de contrôle judiciaire, mais pour des motifs erronés — L’acceptation de la taxe périodique payée par une autre personne que le correspondant autorisé d’un demandeur, que ce soit pendant la période de rétablissement ou non, ne rétablit pas une demande de brevet — L’acceptation par le Bureau des brevets de la taxe périodique ou le remboursement de celle-ci ne crée ni n’éteint de droits — Appel rejeté.

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing an application for judicial review of a Canadian Patent Office determination that Patent Application No. 2414481 is dead by reason of the failure of the appellant’s authorized correspondent to pay the maintenance fees before the end of the grace period. The maintenance fees were in fact paid within the grace period but were paid by a patent agent which was not the authorized correspondent of record in the Patent Office. While the maintenance fees were accepted and the reinstatement of the patent application was communicated to the authorized correspondent of record, the Patent Office notified the non-authorized agent outside the reinstatement period

Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du Bureau canadien des brevets selon laquelle la demande de brevet n° 2414481 était caduque parce que le correspondant autorisé de l’appelante avait omis de payer la taxe périodique avant l’expiration du délai de grâce. En fait, la taxe périodique avait été payée à l’intérieur du délai de grâce, mais par un agent de brevets qui n’était pas le correspondant autorisé inscrit au dossier du Bureau des brevets. Même si la taxe périodique avait été acceptée et que le rétablissement de la demande de brevet avait été communiqué au correspondant autorisé inscrit au dossier, le Bureau des

that the patent had not been reinstated and was considered dead. The non-authorized agent requested and received a refund of the fees as was offered by the Patent Office. The non-authorized agent's belated request to be placed on the record as agents of the applicant was refused. On judicial review, the Federal Court found that the acceptance of the maintenance fees by the Patent Office within the reinstatement period reinstated the application but that the subsequent refund to the non-authorized agent nullified the reinstatement, thereby rendering the patent application dead.

The issue was whether the Federal Court erred in dismissing the application for judicial review for the reasons that it did.

Held, the appeal should be dismissed.

While the Federal Court correctly dismissed the application for judicial review, it did not do so for the right reasons. The acceptance of maintenance fees, whether within or outside the reinstatement period, from someone other than the applicant's authorized correspondent does not reinstate a patent application. Contrary to the Federal Court's view, the Patent Office's acceptance of the maintenance fees did not create rights and the refund thereof did not extinguish rights.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4.

Patent Rules, SOR/96-423, ss. 2 "authorized correspondent", 6(1), 20.

CASES CITED

APPLIED:

Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General), 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289, 414 N.R. 381.

CONSIDERED:

Sarnoff Corp. v. Canada (Attorney General), 2008 FC 712, [2009] 2 F.C.R. 3, 294 D.L.R. (4th) 119, 329 F.T.R. 231, aff'd 2009 FCA 142, 315 D.L.R. (4th) 575, 81 C.R.P. (4th) 117, 393 N.R. 325.

brevets a avisé l'agent qui n'était pas le correspondant autorisé, à l'extérieur de la période de rétablissement, du fait que la demande de brevet n'avait pas été rétablie et était considérée comme caduque. Le correspondant non autorisé a demandé et obtenu un remboursement de la taxe, comme l'avait offert le Bureau des brevets. La demande tardive du correspondant non autorisé d'être inscrit au dossier comme agent de la demanderesse a été refusée. Lors d'un contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu que l'acceptation de la taxe périodique par le Bureau des brevets au cours de la période de rétablissement avait rétabli la demande, mais que le remboursement ultérieur de la taxe au correspondant non autorisé avait annulé le rétablissement, ce qui rendait la demande de brevet caduque.

La question à trancher était celle-ci : la Cour fédérale avait-elle commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire pour les motifs énoncés?

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

Même si la Cour fédérale avait, à bon droit, rejeté la demande de contrôle judiciaire, elle ne l'a pas fait pour les bons motifs. L'acceptation de la taxe périodique payée par une autre personne que le correspondant autorisé d'un demandeur, que ce soit pendant la période de rétablissement ou non, ne rétablit pas une demande de brevet. Contrairement à l'opinion de la Cour fédérale, l'acceptation de cette taxe par le Bureau des brevets n'a créé aucun droit et son remboursement n'a éteint aucun droit.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 2 « correspondant autorisé », 6(1), 20.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 55.

DÉCISION EXAMINÉE :

Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712, [2009] 2 R.C.F. 3, conf. par 2009 CAF 142.

REFERRED TO:

F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents), 2005 FCA 399, 44 Admin. L.R. (4th) 1, 45 C.P.R. (4th) 1, 344 N.R. 202.

APPEAL from a Federal Court decision (2011 FC 407, [2013] 1 F.C.R. 52, 92 C.P.R. (4th) 220, 388 F.T.R. 1) dismissing an application for judicial review of a Canadian Patent Office determination that the appellant's patent application is dead by reason of the failure of the appellant's authorized correspondent to pay the maintenance fees before the end of the grace period. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Kevin Sartorio and James Blonde for appellant.
Jacqueline Dais-Visca and Abigail Browne for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

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

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] PELLETIER J.A.: This is an appeal by Excelsior Medical Corporation (Excelsior or the applicant) from a decision of the Federal Court [2011 FC 407, [2013] 1 F.C.R. 52] in which Hughes J. (the applications judge) dismissed its application for judicial review of a determination made by the Canadian Patent Office (the Patent Office) that Patent Application No. 2414481 (the application) is dead by reason of the failure by Excelsior's authorized correspondent to pay the maintenance fees before the end of the grace period.

[2] The difficulty in this case is that the maintenance fees were, in fact, paid within the grace period, but they were paid by Oyen Wiggs, who were not, at the time, the authorized correspondent of record in the Patent Office. A further complication arises from the fact that, having

DÉCISION CITÉE :

F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets), 2005 CAF 399.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale (2011 CF 407, [2013] 1 R.C.F. 52) rejetant une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du Bureau canadien des brevets selon laquelle la demande de brevet de l'appelante était caduque parce que le correspondant autorisé avait omis de payer la taxe périodique avant l'expiration du délai de grâce. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Kevin Sartorio et James Blonde pour l'appelante.
Jacqueline Dais-Visca et Abigail Browne pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling Lafleur Henderson LLP, Toronto, 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

[1] LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Il s'agit d'un appel interjeté par Excelsior Medical Corporation (Excelsior ou la demanderesse) à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale [2011 CF 407, [2013] 1 R.C.F. 52] par laquelle le juge Hughes (le juge de première instance) a rejeté sa demande de contrôle judiciaire relative à la décision du Bureau canadien des brevets (le Bureau des brevets) selon laquelle la demande de brevet n° 2414481 (la demande) était caduque parce que le correspondant autorisé d'Excelsior avait omis de payer la taxe périodique avant l'expiration du délai de grâce.

[2] La difficulté en l'espèce réside dans le fait que la taxe périodique a en fait été payée à l'intérieur du délai de grâce, mais par Oyen Wiggs, qui n'était pas à l'époque le correspondant autorisé inscrit au dossier du Bureau des brevets. Une autre difficulté découle du fait

accepted the maintenance fees and communicated the reinstatement of the patent application to the authorized correspondent of record, Fetherstonhaugh & Co., the Patent Office wrote Oyen Wiggs, outside the reinstatement period, to advise that the patent had not been reinstated and was considered dead. In the same letter, the Patent Office offered to refund, upon request, the maintenance fees which it had previously accepted. The request was made and the fees were reimbursed. One year after requesting the refund of the fees, Oyen Wiggs belatedly took steps to be placed on the record as agents of the applicant as of the date of payment of the fees, an application which was refused.

[3] An application for judicial review followed. The applications Judge found that the acceptance of the maintenance fees by the Patent Office within the reinstatement period reinstated the application but that the refund of the fees to Oyen Wiggs nullified the reinstatement, leaving only a patent application which was considered to be dead. The application for judicial review was dismissed.

[4] An appeal is now taken to this Court, largely on the basis of the decision of the Federal Court in *Sarnoff Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FC 712, [2009] 2 F.C.R. 3, affirmed by this Court at 2009 FCA 142, 315 D.L.R. (4th) 575. We are of the view that the appeal should be dismissed, though not for the reasons given by the applications Judge.

[5] This case falls to be decided by the decision of this Court in *Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289 (*Unicrop*) in which it was held that the Patent Office can only deal with the applicant's authorized correspondent, and that an authorized correspondent only becomes so when the required documents are filed in the Patent Office. The acceptance of maintenance fees, whether within or outside the reinstatement period, from someone other than the applicant's authorized correspondent does not reinstate a patent application. Contrary to the applications Judge's view, the Patent Office's acceptance of those fees did not create rights and its return of those fees did not extinguish rights. To hold otherwise would be to create a

que, après avoir accepté la taxe périodique et avoir fait part du rétablissement de la demande de brevet au correspondant autorisé inscrit au dossier, Fetherstonhaugh & Co., le Bureau des brevets a écrit à Oyen Wiggs, à l'extérieur de la période de rétablissement, pour lui faire savoir que le brevet n'avait pas été rétabli et qu'il était considéré comme étant caduc. Dans la même lettre, le Bureau des brevets offrait de rembourser, sur demande, la taxe périodique qui avait été précédemment acceptée. La demande a été faite et la taxe a été remboursée. Un an après avoir demandé le remboursement de la taxe, Oyen Wiggs a entrepris tardivement des démarches afin d'être inscrit comme agent de la demanderesse à compter de la date du paiement de la taxe. La demande a été refusée.

[3] Une demande de contrôle judiciaire a suivi. Le juge de première instance a conclu que l'acceptation de la taxe périodique par le Bureau des brevets au cours de la période de rétablissement avait rétabli la demande, mais que le remboursement de la taxe à Oyen Wiggs avait annulé le rétablissement. Il ne restait alors qu'une demande de brevet considérée comme étant caduque. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

[4] L'appel dont la Cour est maintenant saisie est fondé en grande partie sur la décision rendue par la Cour fédérale dans *Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712, [2009] 2 R.C.F. 3, confirmée par la Cour d'appel fédérale par 2009 CAF 142. Nous sommes d'avis que l'appel devrait être rejeté, mais pas pour les motifs exposés par le juge de première instance.

[5] L'arrêt *Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 55 (*Unicrop*), où la Cour a statué que le Bureau des brevets ne peut communiquer qu'avec le correspondant autorisé du demandeur et qu'un correspondant autorisé n'a cette qualité que lorsque les documents requis sont déposés auprès du Bureau des brevets, règle la présente affaire. L'acceptation de la taxe périodique payée par une autre personne que le correspondant autorisé d'un demandeur, que ce soit pendant la période de rétablissement ou non, ne rétablit pas une demande de brevet. Contrairement à ce qu'a dit le juge de première instance, l'acceptation de cette taxe par le Bureau des brevets n'a créé aucun droit et son remboursement n'a éteint aucun droit. Si cette opinion du juge

situation in which the Patent Office's administrative errors created or extinguished rights independently of the statutory scheme.

[6] Excelsior's reliance upon the Federal Court's decision in *Sarnoff* is misplaced. In dismissing the appeal from the Federal Court's decision in that case, this Court said [at paragraph 1]: "we have not been persuaded that the applications judge's findings of fact that the Patent Office 'had to have had an appointment of associate agent' was manifestly or palpably wrong". The basis of the Federal Court's decision in that case was that the Patent Office had in its possession an appointment of an associate agent when it accepted maintenance fees from the associate agent. The balance of the Court's comments were *obiter dicta*, and while no doubt reflective of an experienced judge's informed views, they are not a statement of the law.

[7] Excelsior also argues that the prosecution of a patent application is distinct from its maintenance and that they are treated as such in the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 and the *Patent Rules*, SOR/96-423. However, when the definition of "authorized correspondent" in section 2 [of the Rules] is read in conjunction with section 20 and subsection 6(1) [of the Rules], it is clear that the appointment of an authorized correspondent for prosecution purposes extends to both prosecution and maintenance matters.

[8] Finally, there is no basis for invoking the Federal Court's equitable jurisdiction on the facts of this case. This is simply another in a line of cases where the most elemental precautions were not taken when accepting a patent prosecution mandate. The results, while unfortunate, do not call for the application of the doctrine of relief from forfeiture which, in any event, does not apply to statutory time limits: see *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2005 FCA 399, 44 Admin. L.R. (4th) 1.

[9] The appeal will be dismissed with costs.

de première instance prévalait, des droits pourraient être créés ou éteints, indépendamment du régime législatif applicable, par suite d'erreurs administratives commises par le Bureau des brevets.

[6] Il ne convenait pas qu'Excelsior s'appuie sur la décision rendue par la Cour fédérale dans *Sarnoff*. En rejetant l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel fédérale a dit [au paragraphe 1] : « nous ne sommes pas convaincus que la conclusion de fait du juge des requêtes selon laquelle le Bureau des brevets "devait avoir en sa possession un avis de nomination de coagent" était manifestement erronée ». La Cour fédérale s'était fondée dans cette affaire sur le fait que le Bureau des brevets avait en sa possession un document nommant un coagent lorsqu'il avait accepté la taxe périodique payée par celui-ci. Les autres remarques de la Cour ont été formulées de manière incidente et, bien qu'elles traduisent incontestablement l'opinion éclairée d'un juge expérimenté, elles ne constituent pas un exposé du droit applicable.

[7] Excelsior prétend également que la poursuite d'une demande de brevet est différente de son maintien en état et que les deux processus sont traités ainsi dans la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles). Or, lorsque la définition de « correspondant autorisé » à l'article 2 des Règles est lue conjointement avec l'article 20 et le paragraphe 6(1) des Règles, il ne fait aucun doute que le correspondant autorisé qui est nommé aux fins de la poursuite de la demande est nommé également aux fins de son maintien en état.

[8] Enfin, il n'y a aucune raison d'invoquer la compétence en equity de la Cour fédérale en l'espèce. Il s'agit simplement d'une autre décision où les précautions les plus élémentaires n'ont pas été prises au moment où un mandat en matière de brevet a été accepté. Les résultats, bien que malheureux, n'exigent pas l'application de la doctrine de la levée de la déchéance, laquelle ne s'applique pas de toute façon aux délais prévus par la loi : voir *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CAF 399.

[9] L'appel sera rejeté avec dépens.