

A-419-14
2016 FCA 37

A-419-14
2016 CAF 37

Louis Brown, 2202240 Ontario Inc. d/b/a Nor Environmental International (*Appellants*)

Louis Brown, 2202240 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Nor Environmental International (*appelants*)

v.

c.

Her Majesty the Queen in Right of Canada and HDT Tactical Systems, Inc. d/b/a HDT Engineered Technologies (*Respondents*)

Sa Majesté la Reine du chef du Canada et HDT Tactical Systems, Inc. faisant affaire sous le nom de HDT Engineered Technologies (*intimées*)

and

et

Intellectual Property Institute of Canada/Institut de la propriété intellectuelle du Canada (*Intervener*)

Institut de la propriété intellectuelle du Canada / Intellectual Property Institute of Canada (*intervenant*)

INDEXED AS: BROWN v. CANADA

RÉPERTORIÉ : BROWN c. CANADA

Federal Court of Appeal, Webb, Boivin and de Montigny J.J.A.—Toronto, December 10, 2015; Ottawa, February 5, 2016.

Cour d'appel fédérale, juges Webb, Boivin et de Montigny, J.C.A.—Toronto, 10 décembre 2015; Ottawa, 5 février 2016.

Patents — Appeal from Federal Court decision granting in part Crown's motion for summary judgment in patent invalidity claim pursuant to Patent Act, s. 53 — Underlying proceedings brought by appellants Brown, Nor Environmental International (NOR) (appellants) against Crown, HDT Tactical Systems (HDT) for infringement of Canadian Patent No. 2285748 ('748 patent) — Crown seeking dismissal of appellants' claim, summary judgment for invalidation of Brown's '748 patent on basis Brown member of Canadian Forces when filing patent; as such, breaching statutory obligations under Public Servants Inventions Act (PSIA), s. 4 by failing to disclose public servant status — Federal Court finding that Brown public servant for purposes of PSIA when applying for patent at issue; failing to disclose public servant status as required pursuant to PSIA, s. 4 — Finding that omission constituting untrue allegation — Whether Federal Court erring in concluding that Brown's failure to disclose public servant status at time filing application for '748 patent constituting untrue, material allegation pursuant to Patent Act, s. 53 — Federal Court correctly noting that present matter raising novel issue of relationship between PSIA, s. 4, Patent Act, s. 53 in specific context of voiding patent under Patent Act, s. 53 as result of contravention of PSIA, s. 4 — However, failing to properly conduct analysis of interaction between PSIA, s. 4, Patent Act, s. 53 — Brown using required form specified under Patent Rules (Rules) when filing application

Brevets — Appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli en partie une requête en jugement sommaire présentée par la Couronne dans une action en nullité de brevet en vertu de l'art. 53 de la Loi sur les brevets — La requête a été présentée dans l'action intentée par les appelants, M. Brown et Nor Environmental International (NOR) (les appelants), contre la Couronne et HDT Tactical Systems (HDT) pour contrefaçon du brevet canadien n° 2285748 (le brevet '748) — La Couronne a répondu en cherchant à obtenir le rejet de la demande des appelants et en demandant un jugement sommaire en annulation du brevet '748 de M. Brown au motif qu'il était membre des Forces canadiennes au moment où il a déposé la demande de brevet et, par conséquent, qu'il a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires (LIF), en omettant de révéler sa qualité de fonctionnaire — La Cour fédérale a conclu que M. Brown était un fonctionnaire au sens de la LIF quand il a déposé la demande de brevet en cause sans révéler sa qualité de fonctionnaire comme l'exigeait explicitement l'art. 4 de la Loi — Elle a conclu que cette omission constituait une allégation non conforme à la vérité — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l'art. 53 de la Loi sur les

for '748 patent but form silent on disclosure of public servant status — Comparison of forms under Rules, forms under Public Servants Inventions Regulations revealing lack of consistency; thus conflict existing regarding required forms given that forms under Rules not referring to obligation to disclose public servant status whereas obligation existing under Public Servants Inventions Regulations — Pursuant to Patent Act, s. 12(2), Rules having same force, effect as if enacted in Patent Act itself whereas PSIA containing no similar provision; Regulations thereof thus to be considered subordinate legislation — Therefore, Rules carrying greater weight, prevailing over Public Servants Inventions Regulations, supporting conclusion that failure to disclose one's status as public servant not invalidating patent given that such disclosure not required under either Patent Act or Rules — Thus, Federal Court erring in concluding Brown's failure to disclose public servant status when filing application for '748 patent constituting untrue, material allegation pursuant to Patent Act, s. 53(1); failure thereof could not affect validity of '748 patent — Appeal allowed; cross-appeal dismissed.

Public Service — Crown seeking summary judgment in patent invalidity claim pursuant to Patent Act, s. 53 — Motion arising in proceedings appellants Brown, Nor Environmental International (NOR) (appellants) bringing against Crown, HDT Tactical Systems (HDT) for patent infringement — Crown claiming Brown's patent invalid on basis Brown member of Canadian Forces when filing patent; as such, breaching statutory obligations under Public Servants Inventions Act (PSIA), s. 4 by failing to disclose public servant status — Federal Court granting motion in part — Whether Federal Court erring in concluding that Brown public servant within meaning of PSIA, s. 2 when filing application for '748 patent — Federal Court properly concluding that Brown, as member of Supplementary Reserve, "public servant" within meaning of PSIA when applying for patent — Conducting bilingual review of term "public servant" as used in PSIA, s. 2 — Language of PSIA, s. 2 evidencing Parliament's intention to extend definition of "public

brevets — C'est avec raison que la Cour a souligné que l'affaire soulevait la question nouvelle de l'interaction entre l'art. 4 de la LIF et l'art. 53 de la Loi sur les brevets dans le contexte précis de l'annulation d'un brevet en vertu de l'art. 53 de la Loi sur les brevets à la suite d'une contravention à l'art. 4 de la LIF — Elle n'a toutefois pas mené correctement son analyse de l'interaction entre l'art. 4 de la LIF et l'art. 53 de la Loi sur les brevets — M. Brown avait utilisé la formule exigée par les Règles sur les brevets (Règles) lorsqu'il a déposé sa demande pour le brevet '748, mais celle-ci est silencieuse sur l'obligation de divulguer sa qualité de fonctionnaire — Une comparaison des formules en vertu des Règles et des formules en vertu du Règlement sur les inventions des fonctionnaires a révélé un manque de cohérence et, partant, un conflit concernant les formes prescrites puisque les formules ne mentionnent aucune obligation de révéler la qualité de fonctionnaire, alors que le Règlement sur les inventions des fonctionnaires exige expressément que la qualité de fonctionnaire du demandeur soit révélée — Aux termes de l'art. 12(2) de la Loi sur les brevets, les Règles ont la même force et le même effet que si elles avaient été édictées dans la Loi sur les brevets elle-même, tandis que la LIF ne contient aucune disposition semblable et son règlement doit donc être considéré comme un texte d'application — Par conséquent, les Règles ont plus de poids et prévalent sur le Règlement sur les inventions des fonctionnaires, étayant ainsi la conclusion selon laquelle l'omission de divulguer la qualité de fonctionnaire n'invalidé pas un brevet, étant donné qu'une telle divulgation n'est pas requise en vertu de la Loi sur les brevets ou de ses règles — La Cour fédérale a donc commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l'art. 53(1) de la Loi sur les brevets; cette omission ne pouvait pas avoir d'effet sur la validité du brevet '748 — Appel accueilli; appel incident rejeté.

Fonction publique — La Couronne a présenté une requête en jugement sommaire dans une action en nullité de brevet en vertu de l'art. 53 de la Loi sur les brevets — La requête a été présentée dans l'action intentée par les appelants, M. Brown et Nor Environmental International (NOR) (les appelants), contre la Couronne et HDT Tactical Systems (HDT) pour contrefaçon de brevet — La Couronne a allégué que le brevet de M. Brown était invalide, car M. Brown était membre des Forces canadiennes au moment où il a déposé la demande de brevet et, par conséquent, qu'il a manqué aux obligations qui lui incombait en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires (LIF), en omettant de révéler sa qualité de fonctionnaire — La Cour fédérale a accueilli la requête en partie — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que M. Brown était fonctionnaire au sens de l'art. 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 — C'est à bon droit que la Cour fédérale a conclu que M. Brown, en sa qualité

servant” to more than members of Canadian Forces “actively employed” — Federal Court right in holding that wording in s. 2 sufficiently clear in both languages to support finding — Consequently, for purpose of PSIA, all members of Canadian Forces “public servants”, whether they are in Regular Force or Reserve Force — No reason to interfere with Federal Court’s conclusion thereon — PSIA, s. 4 imposing on public servant-inventors duty to disclose inventions to appropriate minister — Public Servants Inventions Regulations setting forth forms to be completed by public servant filing patent application — As public servant, Brown having to fill out forms referred to therein to fulfill obligations under PSIA when applying for his patent — Because obliged to disclose public servant status under PSIA, s. 4(2), Brown becoming subject to penalties thereunder given failure to do so — However, such obligation not existing under Patent Act; therefore validity of patent thereof not affected.

This was an appeal from a Federal Court decision granting in part a motion for summary judgment by the Crown in a patent invalidity claim pursuant to section 53 of the *Patent Act*. The motion arose in proceedings brought by the appellants Brown and Nor Environmental International (NOR) (appellants) against the Crown and HDT Tactical Systems (HDT) for infringement of Canadian Patent No. 2285748 ('748 patent). The Crown responded by seeking the dismissal of the appellants' claim and summary judgment for the invalidation of Brown's '748 patent on the basis that he was a member of the Canadian Forces when he filed the patent and, as such, breached his statutory obligations under section 4 of the *Public Servants Inventions Act* (PSIA) by failing to disclose his public servant status. The Crown alleged that this resulted in a material untrue allegation voiding the '748 patent under section 53 of the Act.

Brown was enrolled in the Canadian Forces' Regular Force until his retirement in 1993 when he was placed in the Reserve Force, which includes the Primary Reserve and the Supplementary Reserve. During that time, he founded NOR. He was subsequently transferred to the Primary Reserve and

de membre de la Réserve supplémentaire, était un « fonctionnaire » au sens de la LIF au moment où il a déposé sa demande de brevet — La Cour a fait un examen bilingue du terme « fonctionnaire » tel qu'il est utilisé à l'art. 2 de la LIF — Le libellé de l'art. 2 de la LIF établit clairement l'intention du législateur d'étendre la définition du terme « fonctionnaire » au-delà des membres des Forces canadiennes qui sont « des employés actifs » — La Cour fédérale a eu raison d'affirmer que le libellé de l'art. 2 est suffisamment clair dans les deux langues pour appuyer sa conclusion — En conséquence, pour l'application de la LIF, tous les membres du personnel des Forces canadiennes sont des « fonctionnaires », qu'ils soient dans la Force régulière ou dans la Force de réserve — Il n'y avait aucune raison de modifier la conclusion de la Cour fédérale à cet égard — L'art. 4 de la LIF impose aux fonctionnaires inventeurs l'obligation de divulguer leurs inventions au ministre compétent — Le Règlement sur les inventions des fonctionnaires établit un nombre de formules qui doivent être utilisées par un fonctionnaire qui présente une demande de brevet — En tant que fonctionnaire, M. Brown aurait dû utiliser ces formules pour remplir son obligation en vertu de la LIF lorsqu'il a présenté sa demande pour le brevet '748 — Comme M. Brown avait l'obligation de révéler sa qualité de fonctionnaire en vertu de l'art. 4(2) de la LIF, en omettant de le faire, il est devenu passible des peines prévues à la Loi — Cependant, il n'avait pas une telle obligation en vertu de la Loi sur les brevets; cette omission ne pouvait donc pas avoir d'effet sur la validité du brevet.

Il s'agissait d'un appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli en partie une requête en jugement sommaire présentée par la Couronne dans une action en nullité de brevet en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. La requête a été présentée dans l'action intentée par les appellants, M. Brown et Nor Environmental International (NOR) (les appelants), contre la Couronne et HDT Tactical Systems (HDT) pour contrefaçon du brevet canadien n° 2285748 (le brevet '748). La Couronne a répondu en cherchant à obtenir le rejet de la demande des appelants et en demandant un jugement sommaire en annulation du brevet '748 de M. Brown au motif qu'il était membre des Forces canadiennes au moment où il a déposé la demande de brevet et, par conséquent, qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* (LIF), en omettant de révéler sa qualité de fonctionnaire. Cette omission, aux dires de la Couronne, constituait une allégation importante non conforme à la vérité qui entraînait l'invalidité du brevet '748 en vertu de l'article 53 de la Loi.

M. Brown était enrôlé dans la Force régulière des Forces canadiennes jusqu'à sa retraite en 1993, année où il a été placé dans la Force de réserve, qui comprend la Première réserve et la Réserve supplémentaire. Pendant cette période, il a fondé NOR. Il a ensuite été affecté à la Première réserve et

worked part-time. Later, in 1999, Mr. Brown was released from the Primary Reserve and was listed in a subset of the Supplementary Reserve. As such, he became an individual who was not available to undertake any duties. He therefore did not receive any benefits or remuneration and was not subject to the Canadian Forces' Code of Discipline. He was listed on this specific Reserve until 2009 and was never placed on active service or received any benefits or remuneration during this period. In 1999, after his release from the Primary Reserve, he filed an application for the '748 patent in the Canadian Patent Office. The '748 Patent is entitled "Transportable Collective Protection System" and is directed to a system for decontamination and containment of biological and chemical hazards. NOR is a licensee of the '748 patent. In 2009, NOR and HDT both submitted bids in response to a request for proposals by Public Works and Government Services Canada involving transportable collective protective (ColPro) systems, used in particular for the defence of Canada. The contract was awarded to HDT. The appellants subsequently launched proceedings in the Federal Court for patent infringement. The Crown and HDT responded by moving for dismissal of the appellants' claim and summary judgment for the invalidation of the '748 patent.

The Federal Court found that Brown was a public servant for purposes of the PSIA when he applied for the patent at issue and that he did not disclose his public servant status as he was explicitly required to do pursuant to section 4 thereof. It found that this omission constituted an untrue allegation and that this untrue allegation was material for the purpose of subsection 53(1) of the *Patent Act*. However, the Federal Court decided that the issue of whether the untrue allegation needed to be made wilfully with the purpose of misleading, and if so, whether Brown had the requisite intention, was an issue best determined at trial.

The issues were whether the Federal Court erred in concluding that Brown was a public servant within the meaning of section 2 of the PSIA at the time he filed his application for the '748 patent and whether it erred in concluding that Brown's failure to disclose his public servant status at the time he filed his application for the '748 patent was an untrue and material allegation pursuant to section 53 of the *Patent Act*.

Held, the appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed.

The Federal Court properly concluded that Brown, as a member of the Supplementary Reserve, was a "public servant" within the meaning of the PSIA when he applied for the '748 patent. The Federal Court conducted a thorough bilingual

y a travaillé à temps partiel. Plus tard, en 1999, M. Brown a été libéré de la Première réserve et a été affecté à un sous-ensemble de la Réserve supplémentaire. À ce titre, il était inscrit comme personne qui n'était pas disponible pour effectuer des tâches. Il ne recevait donc aucun bénéfice ni aucune rémunération et il n'était pas assujéti au Code de discipline militaire des Forces canadiennes. Bien qu'il fût inscrit à la Réserve supplémentaire d'attente jusqu'en 2009, M. Brown n'a jamais été mis en service actif et n'a jamais reçu de bénéfice ni de rémunération. En 1999, après sa libération de la Première réserve, M. Brown a déposé une demande pour le brevet '748 au Bureau canadien des brevets. Le brevet '748 est intitulé « Système de protection collectif transportable »; il s'agit d'un système de décontamination servant aussi à contenir des dangers biologiques ou chimiques. NOR est titulaire d'une licence à l'égard du brevet '748. En 2009, NOR et HDT ont tous deux présenté des soumissions en réponse à une demande de propositions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour des systèmes de protection collective transportable (ColPro) servant à la défense du Canada. Le contrat a été attribué à HDT. Les appelants ont intenté par la suite une action devant la Cour fédérale en contrefaçon de brevet. La Couronne et HDT ont réagi en déposant une requête en vue d'obtenir le rejet de l'action des appelants et un jugement sommaire annulant le brevet '748.

La Cour fédérale a conclu que M. Brown était un fonctionnaire au sens de la LIF quand il a déposé la demande de brevet en cause sans révéler sa qualité de fonctionnaire comme l'exigeait explicitement l'article 4 de la Loi. Elle a également conclu que cette omission constituait une allégation non conforme à la vérité et que cette allégation non conforme à la vérité était importante au sens du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, la Cour fédérale a jugé que la question de savoir si l'allégation non conforme à la vérité devait être faite délibérément pour induire en erreur et, le cas échéant, si M. Brown avait l'intention requise était une question qui devrait être tranchée lors du procès.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que M. Brown était fonctionnaire au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 et si elle a commis une erreur en concluant que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*.

Arrêt : l'appel doit être accueilli et l'appel incident doit être rejeté.

C'est à bon droit que la Cour fédérale a conclu que M. Brown, en sa qualité de membre de la Réserve supplémentaire, était un « fonctionnaire » au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748. La

review of the statutory term “public servant” as used in section 2 of the PSIA. On its face, the language of section 2 of the PSIA and the specific use of “member of the Canadian Forces” and “*membre du personnel des Forces canadiennes*” as opposed to “employed in a department” and “*employée dans un ministère*” clearly evidence Parliament’s intention to extend the definition of “public servant” to more than members of the Canadian Forces who are “actively employed”. Furthermore, the Federal Court’s reasons were well-supported. On the whole, in reading section 2 of the PSIA in both official versions, the Federal Court was right in holding that the wording is “sufficiently clear in English and crystal clear in French” to support its finding. It follows that, for the purpose of the PSIA, all members of the Canadian Forces are “public servants” whether they are in the Regular Force or the Reserve Force. There was consequently no reason to interfere with the Federal Court’s conclusion in this regard.

Regarding the issue of an untrue and material allegation pursuant to section 53 of the *Patent Act*, the Federal Court correctly noted that the present matter raised the novel issue of the relationship between section 4 of the PSIA and section 53 of the *Patent Act* in the specific context of voiding a patent under section 53 of the *Patent Act* as a result of a contravention of section 4 of the PSIA. However, in performing its analysis as to whether Brown’s failure to disclose his public servant status constituted a material untrue allegation within the meaning of subsection 53(1) of the *Patent Act*, the Federal Court short circuited a crucial step. Despite acknowledging that the present matter raised the interaction between section 4 of the PSIA and section 53 of the *Patent Act*, the Federal Court failed to properly conduct an analysis of this issue.

While the *Patent Act* does not address the issue of ownership of patent rights in inventions made during the course of employment, the PSIA was enacted to govern inventions developed by public servants in particular. Section 4 of the PSIA imposes on public servant-inventors a duty to disclose their inventions to the appropriate minister. The minister can then decide whether or not to waive, abandon or transfer all or any of its rights in respect of that invention. As for the *Patent Act*, it stands as a complete statutory scheme regarding patents. The Commissioner of Patents has no discretion to not grant a patent if all the requirements set forth under the *Patent Act* are met. Under subsection 27(2) of the *Patent Act*, a patent application must be filed in accordance with the *Patent Rules* (Rules), which provide for the completion of a specific form (Form 3). Brown used this form when he filed his application for the '748 patent. This form and its instructions are entirely silent on the disclosure of one’s public servant status.

Cour a fait un examen bilingue approfondi du terme « fonctionnaire » tel qu’il est utilisé à l’article 2 de la LIF. Selon son libellé, l’article 2 de la LIF, et l’utilisation des expressions « membre du personnel des Forces canadiennes » et « *member of the Canadian Forces* » plutôt que « employée dans un ministère » et « *employed in a department* », établissent clairement l’intention du législateur d’étendre la définition du terme « fonctionnaire » au-delà des membres des Forces canadiennes qui sont « des employés actifs ». Par ailleurs, les motifs de la Cour fédérale étaient bien étayés. Dans l’ensemble, si on lit l’article 2 de la LIF dans les deux langues officielles, la Cour fédérale a eu raison d’affirmer que le libellé est « suffisamment clair en anglais et il est on ne peut plus clair en français » pour appuyer sa conclusion. Il s’ensuit que, pour l’application de la LIF, tous les membres du personnel des Forces canadiennes sont des « fonctionnaires », qu’ils soient dans la Force régulière ou dans la Force de réserve. En conséquence, il n’y avait aucune raison de modifier la conclusion de la Cour fédérale à cet égard.

En ce qui concerne l’allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l’article 53 de la *Loi sur les brevets*, c’est avec raison que la Cour fédérale a souligné que l’affaire soulevait la question nouvelle de l’interaction entre l’article 4 de la LIF et l’article 53 de la *Loi sur les brevets* dans le contexte précis de l’annulation d’un brevet en vertu de l’article 53 de la *Loi sur les brevets* à la suite d’une contravention à l’article 4 de la LIF. Toutefois, lorsqu’elle a analysé si l’omission de M. Brown de divulguer sa qualité de fonctionnaire constituait une allégation importante non conforme à la vérité aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale a omis une étape décisive. Bien qu’elle ait reconnu que l’affaire soulevait la question de l’interaction entre l’article 4 de la LIF et l’article 53 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale n’a pas mené correctement une analyse de la question.

Tandis que la *Loi sur les brevets* n’aborde pas la question de la propriété des droits de brevet afférents aux inventions faites dans l’exercice d’un emploi, la LIF, elle, a été adoptée pour régir les inventions créées par les fonctionnaires en particulier. L’article 4 de la LIF impose aux fonctionnaires inventeurs l’obligation de divulguer leurs inventions au ministre compétent. Le ministre peut ensuite décider de renoncer à tout ou partie des droits concernant l’invention ou abandonner ou transférer tout ou partie de ces droits. Quant à la *Loi sur les brevets*, il s’agit d’un régime légal complet en ce qui concerne les brevets. Le commissaire aux brevets n’a aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder un brevet si toutes les exigences établies en vertu de la *Loi sur les brevets* sont respectées. Aux termes du paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*, une demande de brevet doit être remplie conformément aux *Règles sur les brevets* (Règles), qui prévoient une formule particulière (formule 3). M. Brown avait

However, the *Public Servants Inventions Regulations* set forth a number of forms that must be completed by a public servant filing an application for a patent. As a public servant, Brown would have had to make use of the forms referred to therein to fulfill his obligations under the PSIA when he applied for the '748 patent. A comparison of the forms under the Rules and the forms under the *Public Servants Inventions Regulations* revealed a lack of consistency and thus a conflict regarding the required forms since the forms under the Rules do not refer to the obligation to disclose a public servant status whereas this obligation exists under the *Public Servants Inventions Regulations*. Pursuant to subsection 12(2) of the *Patent Act*, the Rules have the same force and effect as if they had been enacted in the *Patent Act* itself whereas the PSIA contains no similar provision and its Regulations are therefore to be considered subordinate legislation. Therefore, the Rules carry greater weight and prevail over the *Public Servants Inventions Regulations*, supporting the conclusion that the failure to disclose one's status as a public servant does not invalidate a patent given that such disclosure is not required under either the *Patent Act* or its Rules.

There are specific penalties under the PSIA relating to the failure to disclose public servant status whereas the *Patent Act* does not impose any penalties for such a failure. The review of the interaction between the PSIA and the *Patent Act* led to the conclusion that Brown had the obligation to disclose his public servant status under subsection 4(2) of the PSIA and, in failing to do so, he became subject to penalties under section 11 of the PSIA. However, he had no such obligation under the *Patent Act* when he filed his application for the '748 patent. Brown met the requirements under the *Patent Act* and the Rules and disclosed an invention that was determined by the Patent Office to be new, not obvious and useful. It was thus an error for the Federal Court to conclude that Brown's failure to disclose his public servant status at the time he filed his application for the '748 patent was an untrue and material allegation pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act* and Brown's failure could not affect the validity of his patent. Regardless of the disclosure obligations under the PSIA, since Brown complied with section 27 of the *Patent Act*, more specifically with the Rules and its forms, section 53 could not be triggered in the circumstances. However, the question as to whether the invention and the ownership of the '748 patent intellectual property rights are vested in Her Majesty pursuant to subsections 4(1) and 4(2) of the PSIA remains open.

utilisé cette formule lorsqu'il a déposé sa demande pour le brevet '748. Ni la formule 3 ni ses instructions n'indiquent qu'une personne qui dépose une demande de brevet a l'obligation de divulguer sa qualité de fonctionnaire. Cependant, le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* établit un nombre de formules qui doivent être utilisées par un fonctionnaire qui présente une demande de brevet. En tant que fonctionnaire, M. Brown aurait dû utiliser ces formules pour remplir son obligation en vertu de la LIF lorsqu'il a présenté sa demande pour le brevet '748. Une comparaison des formules en vertu des Règles et des formules en vertu du *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* a révélé un manque de cohérence et, partant, un conflit concernant les formes prescrites puisque les formules ne mentionnent aucune obligation de révéler la qualité de fonctionnaire, alors que le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* exige expressément que la qualité de fonctionnaire du demandeur soit révélée. Aux termes du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les brevets*, les Règles ont la même force et le même effet que si elles avaient été édictées dans la *Loi sur les brevets* elle-même, tandis que la LIF ne contient aucune disposition semblable et son règlement doit donc être considéré comme un texte d'application. Par conséquent, les Règles ont plus de poids et prévalent sur le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires*, étayant ainsi la conclusion selon laquelle l'omission de divulguer la qualité de fonctionnaire n'invalide pas un brevet, étant donné qu'une telle divulgation n'est pas requise en vertu de la *Loi sur les brevets* ou de ses règles.

Des sanctions précises ont été adoptées en vertu de la LIF en cas d'omission de révéler la qualité de fonctionnaire, tandis que la *Loi sur les brevets* n'impose pas de sanction pour une telle omission. L'examen de l'interaction entre la LIF et la *Loi sur les brevets* a amené à la conclusion suivante : M. Brown avait l'obligation de révéler sa qualité de fonctionnaire en vertu du paragraphe 4(2) de la LIF et, en omettant de le faire, il est devenu passible des peines prévues à l'article 11 de la LIF. Cependant, il n'avait pas une telle obligation en vertu de la *Loi sur les brevets* au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748. M. Brown a satisfait aux exigences prévues par la *Loi sur les brevets* et par les Règles et a divulgué une invention considérée par le Bureau des brevets comme étant nouvelle, non évidente et utile. La Cour fédérale a donc commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allévation importante non conforme à la vérité aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*; cette omission ne pouvait pas avoir d'effet sur la validité du brevet '748. Peu importe les obligations de divulgation en vertu de la LIF, étant donné que M. Brown s'est conformé à l'article 27 de la *Loi sur les brevets*, et plus précisément aux Règles et à leurs formules, l'article 53 ne pouvait pas être appliqué dans les circonstances. Toutefois, la question de savoir si l'invention et

les droits de propriété intellectuelle afférents au brevet '748 sont dévolus à Sa Majesté conformément aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la LIF reste à trancher.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 13(3).
Crown Liability and Proceedings Act, R.S.C., 1985, c. C-50, s. 8.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 214–219.
National Defence Act, R.S.C., 1985, c. N-5, Part III.
Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, s. 47 (repealed by *Public Servants Inventions Act*, S.C. 1953-54, c. 40, s. 15).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 12(2), 27, 53.
Patent Rules, SOR/96-423, s. 77, Schedule I.
Public Servants Inventions Act, R.S.C., 1985, c. P-32, ss. 2 “public servant”, 3, 4, 5, 6, 8, 11.
Public Servants Inventions Regulations, C.R.C., c. 1332, s. 11, Schedule.

CASES CITED

REFERRED TO:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601; *Comstock Canada v. Electec Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 29, 45 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); *Commissioner of Patents v. Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, (1963), 41 C.P.R. 9; *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2013 FCA 186, [2015] 2 F.C.R. 644.

AUTHORS CITED

Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6th ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2014.

APPEAL from a Federal Court decision (2014 FC 831) granting in part a motion for summary judgment by the Crown in a patent invalidity claim pursuant to section 53 of the *Patent Act*. Appeal allowed; cross-appeal dismissed.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, partie III.
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 8.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 13(3).
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12(2), 27, 53.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, ch. 203, art. 47 (abrogé par la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, S.C. 1953-54, ch. 40, art. 15).
Loi sur les inventions des fonctionnaires, L.R.C. (1985), ch. P-32, art. 2 « fonctionnaire », 3, 4, 5, 6, 8, 11.
Règlement sur les inventions des fonctionnaires, C.R.C., ch. 1332, art. 11, annexe.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 214 à 219.
Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 77, annexe I.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS CITÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; *Comstock Canada c. Electec Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 987 (1^{re} inst.) (QL); *Commissioner of Patents v. Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49; *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2013 CAF 186, [2015] 2 R.C.F. 644.

DOCTRINE CITÉE

Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6^e éd. Markham, Ont. : LexisNexis, 2014.

APPEL d'une décision (2014 CF 831) par laquelle la Cour fédérale a accueilli en partie une requête en jugement sommaire présentée par la Couronne dans une action en nullité de brevet en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. Appel accueilli et appel incident rejeté.

APPEARANCES

Susan D. Beaubien for appellants.
Jacqueline Dais-Visca and *Abigail Browne* for respondents.
L.E. Trent Horne and *Melissa M. Dimilta* for interveners.

SOLICITORS OF RECORD

Macera & Jarzyna LLP, Ottawa, for appellants.
Deputy Attorney General of Canada for respondents.
Bennett Jones LLP, Toronto, for interveners.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] BOIVIN J.A.: This is an appeal from of a decision of a Federal Court Judge (the Judge) dated August 29, 2014 (2014 FC 831), regarding a motion for summary judgment by the Crown in a patent invalidity claim pursuant to section 53 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. This motion arose in proceedings brought by the appellants Mr. Brown and Nor Environmental International (NOR) against the Crown and HDT Tactical Systems (HDT) for infringement of Canadian Patent No. 2285748 ('748 patent). The Crown responded by seeking the dismissal of the appellants' claim and summary judgment for the invalidation of Mr. Brown's '748 patent on the basis that he was a member of the Canadian Forces when he filed the patent and, as such, breached his statutory obligations under section 4 of the *Public Servants Inventions Act*, R.S.C., 1985, c. P-32 (PSIA) by failing to disclose his public servant status. This, the Crown alleged, resulted in a material untrue allegation voiding the '748 patent under section 53 of the *Patent Act*.

[2] The Judge granted the Crown's motion in part. She found that Mr. Brown was a public servant for the purposes of the PSIA when he applied for the patent at issue and that he did not disclose his public servant status as he was explicitly required to do pursuant to section 4 of the PSIA. The Judge found that this omission constituted

ONT COMPARU

Susan D. Beaubien pour les appelants.
Jacqueline Dais-Visca et *Abigail Browne* pour les intimées.
L.E. Trent Horne et *Melissa M. Dimilta* pour l'intervenant.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Macera & Jarzyna LLP, Ottawa, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimées.
Bennett Jones LLP, Toronto, pour l'intervenant.

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

[1] LE JUGE BOIVIN, J.C.A. : La Cour est saisie d'un appel d'une décision d'une juge de la Cour fédérale (la juge) du 29 août 2014 (2014 CF 831) au sujet d'une requête en jugement sommaire présentée par la Couronne dans une action en nullité de brevet en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. La requête a été présentée dans l'action intentée par les appelants, M. Brown et Nor Environmental International (NOR), contre la Couronne et HDT Tactical Systems (HDT) pour contrefaçon du brevet canadien n° 2285748 (le brevet '748). La Couronne a répondu en cherchant à obtenir le rejet de la demande des appelants et en demandant un jugement sommaire en annulation du brevet '748 de M. Brown au motif qu'il était membre des Forces canadiennes au moment où il a déposé la demande de brevet et, par conséquent, qu'il a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 4 de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, L.R.C. (1985), ch. P-32 (la LIF), en omettant de révéler sa qualité de fonctionnaire. Il en est résulté, aux dires de la Couronne, une allégation importante non conforme à la vérité, ce qui rendait le brevet '748 nul aux termes de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*.

[2] La juge a accueilli la requête de la Couronne en partie. Elle a conclu que M. Brown était un fonctionnaire au sens de la LIF quand il a déposé la demande de brevet en cause sans révéler sa qualité de fonctionnaire comme l'exigeait explicitement l'article 4 de la LIF. La juge a conclu que cette omission constituait une allégation non

an untrue allegation and that this untrue allegation was material for the purpose of subsection 53(1) of the *Patent Act*. However, the Judge decided that the issue of whether the untrue material allegation needed to be made wilfully with the purpose of misleading, and if so, whether Mr. Brown had the requisite intention, was an issue best determined at trial.

[3] For the reasons that follow, I am of the view that the appeal should be allowed.

I. Factual Background

[4] The parties do not dispute the relevant factual background.

[5] Between 1973 and 1993, Mr. Brown was enrolled in the Canadian Forces' Regular Force.

[6] In June 1993, following his retirement, Mr. Brown was placed in the Reserve Force. The Reserve Force includes both the Primary Reserve and the Supplementary Reserve.

[7] From 1993 to 1995, Mr. Brown was placed on the Supplementary Reserve. During that time, he founded NOR. Mr. Brown was then transferred to the Primary Reserve in October 1995, and, between 1995 and July 1998, he was remunerated for part-time work for the Air Forces which included the writing of training and equipment manuals.

[8] In June 1999, Mr. Brown was released from the Primary Reserve and was listed on the Supplementary Holding Reserve, which is a subset of the Supplementary Reserve. In this capacity, Mr. Brown was notably listed as an individual who was not available to undertake any duties, including in time of emergency; he did not receive any benefits or remuneration and was not subject to the Canadian Forces' Code of Service Discipline [being Part III of the *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5]. While he was listed on the Supplementary Holding Reserve until June 2009, Mr. Brown was never placed on active service and received no benefits or remuneration.

conforme à la vérité et que cette allégation non conforme à la vérité était importante au sens du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, la juge a conclu que la question de savoir si l'allégation importante non conforme à la vérité devait être faite délibérément pour induire en erreur et, le cas échéant, si M. Brown avait l'intention requise était une question qui devrait être tranchée lors du procès.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que l'appel devrait être accueilli.

I. Contexte factuel

[4] Les parties ne contestent pas le contexte factuel.

[5] Entre 1973 et 1993, M. Brown était enrôlé dans la Force régulière des Forces canadiennes.

[6] En juin 1993, après avoir pris sa retraite, M. Brown a été placé dans la Force de réserve. La Force de réserve comprend la Première réserve et la Réserve supplémentaire.

[7] Entre 1993 et 1995, M. Brown a été affecté à la Réserve supplémentaire. Pendant cette période, il a fondé NOR. M. Brown a ensuite été affecté à la Première réserve en octobre 1995, et, entre 1995 et juillet 1998, il a été rémunéré pour son travail à temps partiel à la Force aérienne, qui comprenait la rédaction de manuels de formation et de manuels d'utilisation du matériel.

[8] En juin 1999, M. Brown a été libéré de la Première réserve et a été affecté à la Réserve supplémentaire d'attente, qui est un sous-ensemble de la Réserve supplémentaire. À ce titre, M. Brown était inscrit comme personne qui n'était pas disponible pour effectuer des tâches, même en période d'urgence; il ne recevait aucun bénéfice ni aucune rémunération et il n'était pas assujéti au Code de discipline militaire [qui constitue la partie III de la *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5] des Forces canadiennes. Bien qu'il fût inscrit à la Réserve supplémentaire d'attente jusqu'en 2009, M. Brown n'a jamais été mis en service actif et n'a jamais reçu de bénéfice ni de rémunération.

[9] On October 8, 1999, approximately 4 months after his release from the Primary Reserve, Mr. Brown filed an application for the '748 patent in the Canadian Patent Office. The '748 patent is entitled “Transportable Collective Protection System”. It is directed to a system for decontamination and containment of biological and chemical hazards. NOR is a licensee of the '748 patent.

[10] In June 2008, Public Works and Government Services Canada (Public Works) published a draft performance specification for transportable collective protective (ColPro) systems. A year later, in July 2009, Public Works published a request for proposals for ColPro systems and received bids from, amongst others, NOR and HDT. The contract was awarded to HDT in December 2009. The parties agree that ColPro systems are for the defence of Canada or for the training of or maintaining of the efficiency of the Canadian Forces.

[11] On April 2012, Mr. Brown and NOR launched proceedings in the Federal Court for patent infringement.

[12] The Crown and HDT responded by way of a motion seeking dismissal of the appellants' claim and summary judgment for the invalidation of the '748 patent. The Crown claimed that the '748 patent was void because Mr. Brown did not identify himself as a public servant when he made his application. This omission, the Crown argued, constituted a material untrue allegation which resulted in an invalid '748 patent pursuant to section 53 of the *Patent Act*.

II. Legislative provisions

[13] This appeal concerns the following main legislative provisions:

- Section 2 of the PSIA:

Definitions

2 In this Act,

...

[9] Le 8 octobre 1999, environ 4 mois après sa libération de la Première réserve, M. Brown a déposé une demande pour le brevet '748 au Bureau canadien des brevets. Le brevet '748 est intitulé « Système de protection collectif transportable ». Il s'agit d'un système de décontamination servant aussi à contenir des dangers biologiques ou chimiques. NOR est titulaire d'une licence à l'égard du brevet '748.

[10] En juin 2008, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Travaux publics) a publié une ébauche de spécifications fonctionnelles pour les systèmes de protection collective transportable (ColPro). Un an plus tard, en juillet 2009, Travaux publics a publié une demande de propositions pour des systèmes de ColPro et a reçu des offres de NOR et de HDT, entre autres. Le contrat a été attribué à HDT en décembre 2009. Les parties conviennent que les systèmes de ColPro servent à la défense du Canada ou à la formation ou au maintien de l'efficacité des Forces canadiennes.

[11] En avril 2012, M. Brown et NOR ont intenté une action devant la Cour fédérale en contrefaçon de brevet.

[12] La Couronne et HDT ont réagi en déposant une requête en vue d'obtenir le rejet de l'action des appelants et un jugement sommaire annulant le brevet '748. La Couronne prétendait que le brevet '748 était nul parce que M. Brown ne s'était pas identifié comme fonctionnaire lorsqu'il a présenté sa demande. Cette omission, aux dires de la Couronne, constituait une allégation importante non conforme à la vérité qui entraîne l'invalidité du brevet '748 en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*.

II. Dispositions légales

[13] Voici les principales dispositions légales qui s'appliquent à l'appel :

- Article 2 de la LIF :

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

public servant means any person employed in a department, and includes a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police.

- Section 4 of the PSIA:

Duties of inventor

4 (1) Every public servant who makes an invention

(a) shall inform the appropriate minister of the invention and shall provide the minister with such information and documents with respect thereto as the minister requires;

(b) shall not file outside Canada an application for a patent in respect of the invention without the written consent of the appropriate minister; and

(c) shall, in any application in Canada for a patent in respect of the invention, disclose in his application that he is a public servant.

Duties of Commissioner of Patents

(2) If it appears to the Commissioner of Patents that an application for a patent relates to an invention made by a public servant, the Commissioner shall inform the appropriate minister of the application and give to the minister such information with respect thereto as the minister requires.

- Section 53 of the *Patent Act*:

Void in certain cases, or valid only for parts

53 (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

Exception

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

fonctionnaire Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

- Article 4 de la LIF :

Obligations de l'inventeur

4 (1) Le fonctionnaire auteur d'une invention a l'obligation :

a) d'en informer le ministre compétent et de fournir à celui-ci les renseignements et documents qu'il lui demande à ce sujet;

b) d'obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l'invention;

c) de révéler sa qualité de fonctionnaire, dans toute demande de brevet déposée au Canada à l'égard de l'invention.

Obligation du commissaire aux brevets

(2) S'il lui apparaît qu'une demande de brevet vise une invention dont l'auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre compétent et fournit à ce dernier les renseignements qu'il sollicite à cet égard.

- Article 53 de la *Loi sur les brevets* :

Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53 (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

Copies of judgment

(3) Two office copies of the judgment rendered under subsection (1) shall be furnished to the Patent Office by the patentee, one of which shall be registered and remain of record in the Office and the other attached to the patent and made a part of it by a reference thereto.

III. Decision of the Judge

[14] The Judge granted the motion in part. In so doing, she began her analysis with an overview of the law of summary judgment making reference to the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (rules 214 to 219) and relevant jurisprudence. She noted that the standard to grant summary judgment requires that the judge be satisfied that there is no genuine issue for trial.

[15] The Judge then determined that Mr. Brown was a public servant within the meaning of section 2 of the PSIA when he applied for the '748 patent on October 8, 1999. She concluded that Mr. Brown was a member of the Canadian Forces and, as such, did not have to be employed in order to fall within the definition of “public servant” for the purpose of the PSIA.

[16] In finding that Mr. Brown was a public servant pursuant to the PSIA, the Judge held that Mr. Brown’s failure to disclose his status amounted to an untrue allegation which was material as per subsection 53(1) of the *Patent Act*. In coming to this conclusion, she noted that the framework of the PSIA imposed an explicit statutory duty of disclosure and found that Mr. Brown’s omission prevented the Commissioner of Patents from properly fulfilling his or her obligations pursuant to subsection 4(2) of the PSIA which is to inform the appropriate minister about the patent application.

[17] With respect to the issue of whether untrue material allegations must be wilfully made for the purpose of misleading, the Judge was of the view that it was a genuine issue which should be determined at trial considering the paucity of evidence before the Court. She observed that the alleged contravention of section 53 of the *Patent*

Copies du jugement

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d’un renvoi.

III. Décision de la juge

[14] La juge a accueilli la requête en partie. Ce faisant, elle a commencé son analyse par un survol du droit portant sur les jugements sommaires en renvoyant aux *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (règles 214 à 219), et à la jurisprudence pertinente. Elle a signalé que le critère pour accorder un jugement sommaire exige que le juge soit convaincu qu’il n’existe pas de véritable question à trancher.

[15] La juge a ensuite déterminé que M. Brown était un fonctionnaire au sens de l’article 2 de la LIF au moment où il a déposé la demande pour le brevet '748 le 8 octobre 1999. Elle a conclu que M. Brown était membre des Forces canadiennes et, à ce titre, n’avait pas à travailler pour être visé par la définition du terme « fonctionnaire » au sens de la LIF.

[16] En concluant que M. Brown était un fonctionnaire au sens de la LIF, la juge a déterminé que l’omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire constituait une allégation importante non conforme à la vérité au sens du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Pour en arriver à cette conclusion, la juge a noté que la LIF imposait expressément une obligation légale de divulgation et elle a conclu que l’omission de M. Brown avait empêché le commissaire aux brevets de remplir correctement son obligation en vertu du paragraphe 4(2) de la LIF, soit informer le ministre compétent de la demande de brevet.

[17] En ce qui concerne la question de savoir si des allégations importantes qui ne sont pas conformes à la vérité doivent être faites délibérément pour induire en erreur, la juge était d’avis qu’il s’agissait d’une véritable question litigieuse qui devait être tranchée au procès, compte tenu du manque d’éléments de preuve devant la

Act was akin to fraud. She added that if it was determined at trial that such an intention was required, it would also be required that it be determined whether or not Mr. Brown had the required intention.

[18] Finally, the Judge held that the question of whether or not the *Crown Liability and Proceedings Act*, R.S.C., 1985, c. C-50 (CLPA) trumps the *Patent Act* was a genuine issue for trial. More particularly, in the event that the '748 patent was not void, the issue of whether Canada was immune for liability pursuant to the CLPA because the invention falls within the exception of section 8 would also need to be determined. The parties did not make any submission on this issue on appeal.

[19] On June 17, 2015, the Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) was granted leave to intervene in this appeal by order of a judge of this Court. HDT did not participate in this appeal.

IV. Issues

[20] The issues before this Court are as follows:

1. Did the Judge err in concluding that Mr. Brown was a public servant within the meaning of section 2 of the PSIA at the time he filed his application for the '748 patent?
2. Did the Judge err in concluding that Mr. Brown's failure to disclose his public servant status at the time he filed his application for the '748 patent was an untrue and material allegation pursuant to section 53 of the *Patent Act*?

V. Standard of Review

[21] The standard of review for questions of law is correctness. Questions of fact and mixed fact and law in respect of which there is no extricable question of law

Cour. Elle a souligné que la présumée contravention à l'article 53 de la *Loi sur les brevets* était assimilable à la fraude. Elle a ajouté que, s'il était décidé au procès qu'une telle intention était requise, il faudrait aussi déterminer si M. Brown avait ou non l'intention requise.

[18] Enfin, la juge a conclu que la question de savoir si la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, L.R.C. (1985), ch. C-50 (LRCECA), a préséance ou non sur la *Loi sur les brevets* était une véritable question litigieuse. En particulier, dans l'éventualité où le brevet '748 n'était pas nul, la question de savoir si la Couronne était exonérée de toute responsabilité en vertu de la LRCECA parce que l'invention tombe sous le coup de l'exception à l'article 8 devra également être tranchée. Les parties n'ont pas présenté d'observations sur cette question en appel.

[19] Le 17 juin 2015, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) a obtenu l'autorisation d'intervenir dans le présent appel, par ordonnance d'un juge de notre Cour. HDT n'a pas participé à l'appel.

IV. Questions en litige

[20] Les questions soumises à notre Cour sont les suivantes :

1. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Brown était fonctionnaire au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748?
2. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*?

V. Norme de contrôle

[21] La norme de contrôle pour les questions de droit est la décision correcte. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit ne comportant pas de

are reviewed on the standard of palpable and overriding error (see *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraphs 7–37).

VI. Analysis

A. *Did the Judge err in concluding that Mr. Brown was a public servant within the meaning of section 2 of the PSIA at the time he filed his application for the '748 patent?*

[22] Mr. Brown submits that the Judge erred in finding that he was a public servant within the meaning of section 2 of the PSIA when he filed his application for the '748 patent on October 8, 1999. Essentially, Mr. Brown asserts that the definition of “public servant” in section 2 of the PSIA must be interpreted in a broader context as to solely include those who perform work or service in exchange for remuneration. As such, Mr. Brown argues, since he was an unpaid member of the Canadian Forces' Supplementary Reserve in 1999, he was not “employed” and thus could not be considered a “member of the Canadian Forces” within the meaning of section 2 of the PSIA.

[23] I cannot accept Mr. Brown's contention. In my view, the Judge properly concluded that Mr. Brown, as a member of the Supplementary Reserve, was a “public servant” within the meaning of the PSIA when he applied for the '748 patent.

[24] I note that in undertaking her statutory interpretation, the Judge conducted a thorough bilingual review of the statutory term “public servant” as used in section 2 of the PSIA in conformity with the well-established principle that both versions of bilingual enacted legislation are authoritative: “both must be read with care and both must be considered in resolving interpretative issues” (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6th ed. (Markham, Ont.: LexisNexis, 2014) (Sullivan), at page 118, paragraphs §5.16 and §5.17).

questions de droit isolable sont examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 7 à 37).

VI. Analyse

A. *La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Brown était fonctionnaire au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748?*

[22] M. Brown affirme que la juge a commis une erreur en concluant qu'il était fonctionnaire au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 le 8 octobre 1999. Essentiellement, M. Brown affirme que la définition du terme « fonctionnaire » donnée à l'article 2 de la LIF doit être interprétée dans un contexte plus large de manière à inclure uniquement les personnes qui effectuent des tâches ou rendent des services en contrepartie d'une rémunération. Par conséquent, soutient M. Brown, comme il était un membre non rémunéré de la Réserve supplémentaire des Forces canadiennes en 1999, il n'était pas un « employé » et ne pouvait donc pas être considéré comme un « membre du personnel des Forces canadiennes » au sens de l'article 2 de la LIF.

[23] Je ne peux pas accepter la thèse de M. Brown. À mon avis, c'est à bon droit que la juge a conclu que M. Brown, en sa qualité de membre de la Réserve supplémentaire, était un « fonctionnaire » au sens de l'article 2 de la LIF au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748.

[24] Je constate que, dans son interprétation légale, la juge a fait un examen bilingue approfondi du terme « fonctionnaire » tel qu'il est utilisé à l'article 2 de la LIF conformément au principe bien établi selon lequel les deux versions d'une loi bilingue font autorité [TRADUCTION] : « les deux doivent être lues attentivement et les deux doivent être prises en compte dans la résolution de questions d'interprétation » (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6^e éd. (Markham, Ont. : LexisNexis, 2014) (Sullivan), à la page 118, aux paragraphes §5.16 et §5.17).

[25] On its face, the language of section 2 of the PSIA and the specific use of “member of the Canadian Forces” and “*membre du personnel des Forces canadiennes*” as opposed to “employed in a department” and “*employée dans un ministère*”, clearly evidence Parliament’s intention to extend the definition of “public servant” to more than members of the Canadian Forces who are “actively employed”.

[26] I further observe that the Judge’s reasons are well-supported. On the whole, in reading section 2 of the PSIA in both official versions, I can only agree with the Judge that the wording is “sufficiently clear in English and crystal clear in French” to support her finding and I therefore agree with her statutory interpretation of “public servant” in section 2 of the PSIA.

[27] It follows that, for the purpose of the PSIA, all members of the Canadian Forces are “public servants” whether they are in the Regular Force or the Reserve Force. Indeed, the text of section 2 of the PSIA makes it clear that members of the Canadian Forces do not need to be employed or receive benefits to be included in the definition of “public servant” for the purpose of the PSIA.

[28] Therefore, I see no reason to interfere with the Judge’s conclusion in this regard.

B. *Did the Judge err in concluding that Mr. Brown’s failure to disclose his public servant status at the time he filed his application for the '748 patent was an untrue and material allegation pursuant to section 53 of the Patent Act?*

[29] Having found that Mr. Brown was a public servant under the PSIA, the Judge concluded that his failure to disclose his public servant status as contemplated by the PSIA when he filed his application for the '748 patent was an untrue material allegation for the purpose of section 53 of the *Patent Act*.

[25] Selon son libellé, l’article 2 de la LIF, et l’utilisation des expressions « membre du personnel des Forces canadiennes » et « *member of the Canadian Forces* » plutôt que « employée dans un ministère » et « *employed in a department* », établissent clairement l’intention du législateur d’étendre la définition du terme « fonctionnaire » au-delà des membres des Forces canadiennes qui sont « des employés actifs ».

[26] Je constate par ailleurs que les motifs de la juge sont bien étayés. Dans l’ensemble, en lisant l’article 2 de la LIF dans les deux langues officielles, je ne peux qu’être d’accord avec la juge lorsqu’elle affirme que le libellé est « suffisamment clair en anglais et il est on ne peut plus clair en français », et je suis donc d’accord avec son interprétation du terme « fonctionnaire » à l’article 2 de la LIF.

[27] Il s’ensuit que, pour l’application de la LIF, tous les membres du personnel des Forces canadiennes sont des « fonctionnaires », qu’ils soient dans la Force régulière ou dans la Force de réserve. En effet, le libellé de l’article 2 de la LIF indique clairement que les membres des Forces canadiennes n’ont pas à être des employés ou à recevoir des bénéfices pour être visés par la définition du terme « fonctionnaire » dans la LIF.

[28] En conséquence, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la juge à cet égard.

B. *La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que l’omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l’article 53 de la Loi sur les brevets?*

[29] Ayant déterminé que M. Brown était un fonctionnaire au titre de la LIF, la juge a conclu que son omission de révéler sa qualité de fonctionnaire, comme le prévoit la LIF, au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes de l’article 53 de la *Loi sur les brevets*.

[30] The appellants and the intervener argue that this conclusion is wrong in law as nothing in the *Patent Act* requires that Mr. Brown had to disclose his public servant status when he applied for the '748 patent. The Crown disagrees and submits that a statutory interpretation of both the PSIA and the *Patent Act* leads inescapably to the conclusion that Mr. Brown's failure to disclose his public servant status is a material untrue allegation pursuant to section 53 of the *Patent Act*. In cross-appeal, based on a highly strict, technical, and grammatical interpretation of section 53 of the *Patent Act*, the Crown further alleges that the Judge's factual finding that Mr. Brown made an untrue allegation that was material suffices to void the '748 patent pursuant to section 53 of the *Patent Act* and that, as such, there is no additional requirement to prove wilful intent. The Crown further submits that the Judge erred in stopping short of voiding the '748 patent under subsection 53(1) of the *Patent Act*.

[31] The Judge correctly noted at paragraph 47 of her reasons that the present matter raises the novel issue of the relationship between section 4 of the PSIA and section 53 of the *Patent Act* in the specific context of voiding a patent under section 53 of the *Patent Act* as a result of a contravention of section 4 of the PSIA. I would further add that this issue is decisive in determining what obligations Mr. Brown had as a public servant pursuant to the PSIA and the *Patent Act* when he filed his application for the '748 patent.

[32] Having identified the crux of the matter, the Judge then proceeded with her analysis as to whether Mr. Brown's failure to disclose his public servant status constituted a material untrue allegation within the meaning of subsection 53(1) of the *Patent Act*. However, in performing her analysis, the Judge short circuited a crucial step. Despite acknowledging that the present matter raised the interaction between section 4 of the PSIA and section 53 of the *Patent Act*, the Judge failed

[30] Les appelants et l'intervenant soutiennent que cette conclusion constitue une erreur de droit, car il n'y a rien dans la *Loi sur les brevets* qui obligeait M. Brown à révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748. La Couronne n'est pas d'accord et soutient qu'une interprétation de la LIF et de la *Loi sur les brevets* mène inéluctablement à la conclusion que l'omission de M. Brown de divulguer sa qualité de fonctionnaire constituait une allégation importante non conforme à la vérité selon l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. Dans l'appel incident, en se fondant sur une interprétation grammaticale, technique et très stricte de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, la Couronne soutient en outre que la conclusion factuelle de la juge selon laquelle M. Brown avait fait une allégation importante non conforme à la vérité suffit pour annuler le brevet '748 conformément à l'article 53 de la *Loi sur les brevets* et elle affirme qu'en conséquence, il n'y a aucune obligation supplémentaire de prouver l'intention délibérée. La Couronne soutient en outre que la juge a commis une erreur en omettant de déclarer la nullité du brevet '748 en vertu du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*.

[31] C'est avec raison que la juge a souligné au paragraphe 47 de ses motifs que l'affaire soulève la question nouvelle de l'interaction entre l'article 4 de la LIF et l'article 53 de la *Loi sur les brevets* et la question de savoir si l'annulation d'un brevet en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets* découle d'une contravention à l'article 4 de la LIF. J'ajouterais également que cette question est décisive dans la détermination des obligations qui incombaient à M. Brown en tant que fonctionnaire en vertu de la LIF et en vertu de la *Loi sur les brevets* au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748.

[32] Ayant mis le doigt sur le nœud du problème, la juge a poursuivi son analyse afin de déterminer si l'omission de M. Brown de divulguer sa qualité de fonctionnaire constituait une allégation importante non conforme à la vérité aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, en effectuant son analyse, la juge a omis une étape décisive. Bien qu'elle ait reconnu que l'affaire soulevait la question de l'interaction entre l'article 4 de la LIF et l'article 53 de la *Loi sur*

to properly conduct an analysis of this issue. A closer look at the interaction between the PSIA and the *Patent Act* is therefore apposite at this juncture.

[33] The interaction between the PSIA and the *Patent Act* has to be considered in accordance with general principles of interpretation. Specifically, statutes that are enacted by the legislature that deal with the same subject, in this case, patents, are presumed to be drafted with one another in mind, so as to offer a coherent and consistent treatment of the subject (Sullivan, at paragraphs §15.25 and §15.37). Furthermore, the words of an Act are to be read in their entire context, in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21; also *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, at paragraph 10).

[34] The *Patent Act*, unlike the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42 (subsection 13(3)), does not address the issue of ownership of patent rights in inventions made during the course of employment. Given the silence of the *Patent Act* on this issue in the context of a private employment relationship, the existence of an employee-employer relationship will not necessarily disqualify an employee from patenting an invention discovered in the course of employment. The employer can nevertheless seek ownership of the intellectual property rights if it can demonstrate that: (i) there is formal agreement between the employer and the employee to the effect that the employer retains ownership of the intellectual patent rights; or, (ii) the employee was hired for the express purpose of inventing (*Comstock Canada v. Electec Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 29 (F.C.T.D.)).

[35] However, in the context of a government employment relationship, such as the one at issue, Parliament specifically enacted the PSIA in 1954 to govern inventions developed by public servants as well as the intellectual property rights that flow from the inventions. The PSIA, for the greater part, remains unchanged to this day.

les brevets, la juge n'a pas mené correctement une analyse de la question. Une analyse plus attentive de l'interaction entre la LIF et la *Loi sur les brevets* est par conséquent pertinente à ce moment.

[33] L'interaction entre la LIF et la *Loi sur les brevets* doit être examinée conformément aux principes généraux d'interprétation. Plus précisément, les lois adoptées par le législateur qui traitent du même sujet, en l'occurrence les brevets, sont présumées avoir été rédigées les unes en fonction des autres, de manière à assurer la cohérence et l'uniformité dans le traitement du sujet (Sullivan, aux paragraphes §15.25 et §15.37). En outre, il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21; voir aussi *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10).

[34] La *Loi sur les brevets*, contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, au paragraphe 13(3), n'aborde pas la question de la propriété des droits de brevet afférents aux inventions faites dans l'exercice d'un emploi. Compte tenu du silence de la *Loi sur les brevets* sur cette question dans le cas d'une relation de travail privée, l'existence d'une relation employeur-employé ne rendra pas forcément l'employé inadmissible à un brevet pour une invention découverte au cours de son emploi. L'employeur peut néanmoins chercher à obtenir les droits de propriété intellectuelle s'il peut démontrer soit : i) qu'un contrat exprès stipule que l'employeur conserve les droits de propriété intellectuelle afférents à l'invention, ii) que l'employé a été embauché expressément pour qu'il fasse des inventions (*Comstock Canada c. Electec Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 987 (1^{er} inst.) (QL)).

[35] Cependant, dans le cas d'un travail pour l'État, comme en l'espèce, le législateur a adopté la LIF en 1954 pour régir les inventions créées par les fonctionnaires ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui découlent de ces inventions. La LIF demeure en grande partie inchangée à ce jour.

[36] It is trite to say that the object of the PSIA is to ensure that both inventions made and claimed by public servants as well as their rights are vested in Her Majesty under certain conditions. Section 3 of the PSIA entitled “Inventions vested in Her Majesty” is aptly descriptive and states the following:

Inventions vested in Her Majesty

3 The following inventions, and all rights with respect thereto in Canada or elsewhere, are vested in Her Majesty in right of Canada, namely,

- (a) an invention made by a public servant while acting within the scope of his duties or employment, or made by a public servant with facilities, equipment or financial aid provided by or on behalf of Her Majesty; and
- (b) an invention made by a public servant that resulted from or is connected with his duties or employment. [My emphasis.]

[37] Accordingly, Parliament has imposed on public servant-inventors a duty to disclose their inventions to the appropriate minister (section 4 of the PSIA). Following a disclosure of the invention by the public servant-inventor and given the nature of the invention, the appropriate minister can determine whether an invention is indeed vested in Her Majesty according to the PSIA. Hence, the appropriate minister can: (i) file an application for a patent invention vested in Her Majesty by the PSIA; or, (ii) waive, abandon or transfer all or any of its rights in respect of that invention (sections 5, 6 and 8 of the PSIA). In order for the appropriate minister to elect the best course of action and fulfil his obligations under the PSIA, the disclosure of the invention by the public servant is paramount.

[38] As for the *Patent Act*, it stands as a complete statutory scheme regarding patents (*Commissioner of Patents v. Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, at page 57; *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 SCC 61, [2008] 3 S.C.R. 265, at paragraph 12; *Apotex Inc. v. Sanofi-Aventis*, 2013 FCA 186, [2015] 2 F.C.R. 644, at paragraph 34). The Commissioner of Patents has

[36] Il va de soi que le but de la LIF est d’assurer que les inventions faites et réclamées par les fonctionnaires soient dévolues à Sa Majesté, avec tous les droits y afférents, dans certaines circonstances. L’article 3 de la LIF, intitulé « Inventions dévolues à la couronne », est explicite et dispose ce qui suit :

Inventions dévolues à la couronne

3 Sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, avec tous les droits y afférents au Canada ou à l’étranger :

- a) toute invention faite par un fonctionnaire soit dans l’exercice ou le cadre de ses attributions, soit grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci;
- b) toute invention faite par un fonctionnaire et découlant de ses attributions, ou s’y rattachant. [Je souligne.]

[37] En conséquence, le législateur a imposé aux fonctionnaires inventeurs l’obligation de divulguer leurs inventions au ministre compétent (article 4 de la LIF). Après la divulgation de l’invention par le fonctionnaire inventeur, et selon la nature de l’invention, le ministre compétent peut décider si une invention est effectivement dévolue à Sa Majesté conformément à la LIF. Par conséquent, le ministre compétent peut, selon le cas : i) déposer une demande en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention dévolue à Sa Majesté en application de la LIF, ou ii) renoncer à tout ou partie des droits concernant cette invention ou abandonner ou transférer tout ou partie de ces droits (articles 5, 6 et 8 de la LIF). La divulgation de l’invention par le fonctionnaire est primordiale pour permettre au ministre compétent de décider de la meilleure façon de procéder et de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la LIF.

[38] La *Loi sur les brevets* est un régime légal complet en ce qui concerne les brevets (*Commissioner of Patents v. Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, à la page 57; *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, au paragraphe 12; *Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis*, 2013 CAF 186, [2015] 2 R.C.F. 644, au paragraphe 34). Le commissaire aux

no discretion to not grant a patent if all the requirements set forth under the *Patent Act* are met. Subsection 27(1) of the *Patent Act* is clear to that effect:

Commissioner may grant patents

27 (1) The Commissioner shall grant a patent for an invention to the inventor or the inventor’s legal representative if an application for the patent in Canada is filed in accordance with this Act and all other requirements for the issuance of a patent under this Act are met.

[39] Subsection 27(2) of the *Patent Act* sets out the content of a patent application which must contain a petition and a specification of the invention:

27 ...

Application requirements

(2) The prescribed application fee must be paid and the application must be filed in accordance with the regulations by the inventor or the inventor’s legal representative and the application must contain a petition and a specification of the invention.

[40] The regulations referred to in subsection 27(2) of the *Patent Act* are found in the *Patent Rules*, SOR/96-423.

[41] In connection with the petition required by subsection 27(2) of the *Patent Act*, section 77 of the *Patent Rules* provides that it “shall follow the form and the instructions for its completion set out in Form 3 of Schedule 1”. Form 3 is entitled “Petition for Grant of Patent” and specifically refers to subsection 27(2) of the *Patent Act*. In the present case, the appellant, Mr. Brown, used this form on the advice of his patent agent when he filed his application for the '748 patent. Neither Form 3, nor its instructions, indicates that an individual filing a patent application has an obligation to disclose his or her public servant status. Form 3 and its instructions are entirely silent in this respect.

[42] However, the *Public Servants Inventions Regulations*, C.R.C., c. 1332, set forth a number of forms

brevets n’a aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder un brevet si toutes les exigences établies en vertu de la *Loi sur les brevets* sont respectées. Le paragraphe 27(1) de la *Loi sur les brevets* est clair à cet égard :

Délivrance de brevet

27 (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

[39] Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* détermine le contenu d’une demande de brevet, laquelle doit être accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention :

27 [...]

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires.

[40] Les règlements visés au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* se trouvent dans les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423.

[41] En ce qui concerne la pétition exigée par le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*, l’article 77 des *Règles sur les brevets* dispose qu’elle « est établie selon la formule 3 de l’annexe I et les instructions connexes ». La formule 3 est intitulée « Pétition pour l’octroi d’un brevet » et renvoie expressément au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*. En l’espèce, l’appelant, M. Brown, avait, selon les conseils de son agent de brevets, utilisé cette formule lorsqu’il a déposé sa demande pour le brevet '748. Ni la formule 3 ni ses instructions n’indiquent qu’une personne qui dépose une demande de brevet a l’obligation de divulguer sa qualité de fonctionnaire. La formule 3 et ses instructions sont entièrement muettes à cet égard.

[42] Cependant, le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires*, C.R.C., ch. 1332, établit un nombre de

which have to be used by a public servant filing an application for a patent, more particularly Forms 4 to 7 [in the Schedule]. As a public servant, Mr. Brown would have had to make use of these forms to fulfil his obligation pursuant to subsection 4(1) of the PSIA when he applied for the '748 patent, as per section 11 of the *Public Servants Inventions Regulations*, C.R.C., c. 1332.

[43] A comparison of the forms under the *Patent Rules* and the forms under the *Public Servants Inventions Regulations* reveal a lack of consistency and hence a conflict regarding the required forms. Indeed, section 77 and Form 3 [in Schedule I] of the *Patent Rules* do not refer to the obligation to disclose a public servant status, whereas Forms 4 to 7 of the *Public Servants Inventions Regulations* expressly requires that one's public servant status be disclosed.

[44] Against this apparent conflict and lack of consistency between the *Patent Rules* and the *Public Servants Inventions Regulations*, a closer look at their effect is required. Significantly, a distinction must be drawn between the *Patent Rules* on the one hand and the *Public Servants Inventions Regulations* on the other. Pursuant to subsection 12(2) of the *Patent Act*, the former have the same force and effect as if they had been enacted in the *Patent Act* itself:

12 ...

Effect

(2) Any rule or regulation made by the Governor in Council has the same force and effect as if it had been enacted herein.

[45] The PSIA contains no similar provision and its regulations are therefore to be considered subordinate legislation. It follows that despite the apparent conflict and lack of consistency between the *Patent Rules* and the *Public Servants Inventions Regulations*, the former carry greater weight and therefore prevail over the later. This supports the conclusion that the failure to disclose one's status as a public servant does not invalidate a

formules qui doivent être utilisées par un fonctionnaire qui présente une demande de brevet, notamment les formules 4 à 7 [de l'annexe]. En tant que fonctionnaire, M. Brown aurait dû utiliser ces formules pour remplir son obligation en vertu du paragraphe 4(1) de la LIF lorsqu'il a présenté sa demande pour le brevet '748, conformément à l'article 11 du *Règlement sur les inventions des fonctionnaires*, C.R.C., ch. 1332.

[43] Une comparaison des formules en vertu des *Règles sur les brevets* et des formules en vertu du *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* révèle un manque de cohérence et, partant, un conflit concernant les formes prescrites. En fait, l'article 77 et la formule 3 [de l'annexe I] des *Règles sur les brevets* ne mentionnent aucune obligation de révéler la qualité de fonctionnaire, alors que les formules 4 à 7 du *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* exigent expressément que la qualité de fonctionnaire du demandeur soit révélée.

[44] Au regard de ce conflit apparent et du manque de cohérence entre les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires*, un examen minutieux de leur effet s'impose. Concrètement, une distinction doit être faite entre les *Règles sur les brevets* d'une part et le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* d'autre part. Aux termes du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les brevets*, les *Règles sur les brevets* ont la même force et le même effet que si elles avaient été édictées dans la *Loi sur les brevets* elle-même :

12 [...]

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s'il avait été édicté aux présentes.

[45] La LIF ne contient aucune disposition semblable et son règlement doit donc être considéré comme un texte d'application. Il s'ensuit que malgré le conflit apparent et le manque de cohérence entre les *Règles sur les brevets* et le *Règlement sur les inventions des fonctionnaires*, le premier texte a plus de poids et, par conséquent, prévaut sur le second. Ceci appuie la conclusion selon laquelle l'omission de divulguer la

patent given that such disclosure is not required under either the *Patent Act* or its rules.

[46] Looking back to past amendments to the *Patent Act* and the PSIA also supports the conclusion that Parliament did not intend that a patent could be void for a failure to disclose public servant status.

[47] For instance, section 47 of the *Patent Act* in the Revised Statutes of 1952, c. 203, under the heading “Inventions by Public Servants” addressed the rights and obligations of both public servant inventors and the Crown. At that time, no obligation was placed upon a public servant applying for a patent to disclose his or her public servant status.

[48] In 1954, section 47 of the *Patent Act* (1952) was repealed altogether [repealed by *Public Servants Inventions Act*, S.C. 1953-54, c. 40, s. 15] and the PSIA was enacted. In so doing, Parliament also enacted specific penalties under the PSIA in relation to the failure to disclose public servant status, including fines and/or imprisonment. Such penalties are not expressed as relating to or in any way impacting upon the validity of a patent issued if a public servant-inventor failed to comply with the PSIA. It is equally worthy of note that the *Patent Act*, likewise, does not impose any penalties for a failure to disclose public servant status.

[49] As a result, this review of the interaction between the PSIA and the *Patent Act* leads me to the following conclusion. Mr. Brown had the obligation to disclose his public servant status under subsection 4(2) of the PSIA and, in failing to do so, he became subject to penalties under section 11 of the PSIA. However, he had no such obligation under the *Patent Act* when he filed his application for the '748 patent. Mr. Brown met the requirement under the *Patent Act* and the *Patent Rules* and disclosed an invention that was determined by the Patent Office to be new, not obvious and useful. The *Patent Act*, as a complete statutory scheme, does not

qualité de fonctionnaire n'invalide pas un brevet, étant donné qu'une telle divulgation n'est pas requise en vertu de la *Loi sur les brevets* ou de ses règles.

[46] Il m'apparaît à l'examen des modifications antérieures à la *Loi sur les brevets* et à la LIF que celles-ci appuient également la conclusion selon laquelle le législateur n'entendait pas qu'un brevet pourrait être déclaré nul pour défaut de divulgation de la qualité de fonctionnaire.

[47] Par exemple, l'article 47 de la *Loi sur les brevets* dans les Statuts révisés du Canada de 1952, ch. 203, sous le titre « Inventions par des fonctionnaires publics », définissait les droits et les obligations des fonctionnaires inventeurs et de la Couronne. À ce moment-là, aucune obligation n'incombait à un fonctionnaire déposant une demande de brevet de révéler sa qualité de fonctionnaire.

[48] En 1954, l'article 47 de la *Loi sur les brevets* (1952) a été carrément aboli [abrogé par la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*, S.C. 1953-54, ch. 40, art. 15] et la LIF est entrée en vigueur. Ce faisant, le législateur a aussi adopté des sanctions précises en vertu de la LIF en cas d'omission de révéler la qualité de fonctionnaire, notamment une amende ou une peine d'emprisonnement. Rien n'indique que de telles sanctions ont un effet quelconque sur la validité d'un brevet délivré si un fonctionnaire inventeur ne s'est pas conformé à la LIF. Il convient également de noter que la *Loi sur les brevets* n'impose pas non plus de sanction pour défaut de divulgation de la qualité de fonctionnaire.

[49] En conséquence, l'examen de l'interaction entre la LIF et la *Loi sur les brevets* m'a amené à la conclusion suivante. M. Brown avait l'obligation de révéler sa qualité de fonctionnaire en vertu du paragraphe 4(2) de la LIF et, en omettant de le faire, il est devenu passible des peines prévues à l'article 11 de la LIF. Cependant, il n'avait pas une telle obligation en vertu de la *Loi sur les brevets* au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748. M. Brown a satisfait aux exigences prévues par la *Loi sur les brevets* et par les *Règles sur les brevets* et a divulgué une invention considérée par le Bureau des brevets comme étant nouvelle, non évidente et utile. La

in any way require that an applicant disclose public servant status, nor does it set forth any penalties for not doing so. The PSIA itself does not even refer to the invalidation of a patent as a consequence of failing to disclose public servant status.

[50] It was thus an error for the Judge to conclude that Mr. Brown's failure to disclose his public servant status at the time he filed his application for the '748 patent was an untrue and material allegation pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act* and cannot affect the validity of the '748 patent. Regardless of the disclosure obligations under the PSIA, since Mr. Brown complied with section 27 of the *Patent Act*, more specifically with the *Patent Rules* and its Forms, section 53 could not be triggered in the circumstances. However, the question as to whether the invention and the ownership of the '748 patent intellectual property rights are vested in Her Majesty pursuant to subsections 4(1) and 4(2) of the PSIA, remains open.

[51] I would allow the appeal with costs before this Court and the Federal Court and I would dismiss the Crown's cross-appeal with costs. I would set aside the Judge's judgment and, rendering the judgment that the Judge should have rendered, I would dismiss the Crown's motion for summary judgment in its entirety.

WEBB J.A.: I agree.

DE MONTIGNY J.A.: I agree.

Loi sur les brevets, en tant que régime légal complet, n'oblige en aucune façon le demandeur à divulguer sa qualité de fonctionnaire et ne prévoit aucune sanction en cas de non-divulgence. La LIF elle-même ne renvoie pas à l'annulation d'un brevet pour non-divulgence de la qualité de fonctionnaire.

[50] La juge a donc commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire au moment où il a déposé sa demande pour le brevet '748 était une allégation importante non conforme à la vérité aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*; cette omission ne peut pas avoir d'effet sur la validité du brevet '748. Peu importe les obligations de divulgation en vertu de la LIF, étant donné que M. Brown s'est conformé à l'article 27 de la *Loi sur les brevets*, et plus précisément aux *Règles sur les brevets* et à leurs formules, l'article 53 ne pouvait pas être appliqué dans les circonstances. Toutefois, la question de savoir si l'invention et les droits de propriété intellectuelle afférents au brevet '748 sont dévolus à Sa Majesté conformément aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la LIF reste à trancher.

[51] J'accueillerais l'appel avec dépens devant notre Cour et devant la Cour fédérale et je rejetterais l'appel incident de la Couronne avec dépens. J'annulerais la décision de la juge et, en rendant le jugement que la juge aurait dû rendre, je rejetterais la requête de la Couronne en jugement sommaire dans son intégralité.

LE JUGE WEBB, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE DE MONTIGNY, J.C.A. : Je suis d'accord.