

T-2289-01
2003 FC 1381

T-2289-01
2003 CF 1381

F. Hoffmann-La Roche AG (Applicant)

v.

The Commissioner of Patents (Respondent)

**INDEXED AS: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG v. CANADA
(COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)**

Federal Court, O'Reilly J.—Ottawa, June 3; Vancouver,
November 25, 2003.

Patents — Practice — Application for judicial review of notice re-issued patent had lapsed for non-payment of required maintenance fees — Under Patent Act, s. 46(2), patent deemed expired if fee not paid on time — Application denied — Applicant mistakenly classified re-issued as new patent — Failed to pay correct amount when due — Commissioner failing to send usual notice when initial deadline missed — Patent Rules allow one-year grace period — Situation reviewable as within broad wording of Federal Courts Act, s. 18.1(3) — Purposes of maintenance fee requirements — Context of strict rule in s. 46(1) — Maintenance fee regime complicated, risk of innocent errors great — Patent holders given benefit of any legislative ambiguity but here none — Duty of fairness herein not requiring giving of notice — Act places burden of compliance on patent holder — No right to hearing before finding of default — Under Act, automatic expiration when deadline missed — Commissioner lacks power to relieve against “catastrophic” consequences — Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply — No relief on grounds of equity where forfeiture under statutory rule — Commissioner not estopped by having accepted insufficient fee payments — Court cannot grant remedy contradicting clear terms of statute.

Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Commissioner sending notice patent having expired for non-payment of required maintenance fee — Patent holder seeking judicial review — Commissioner’s position: no ground for judicial review as made no order, decision — Forfeiture automatic under Act — Commissioner’s view of scope of

F. Hoffmann-La Roche AG (demanderesse)

c.

Le commissaire aux brevets (défendeur)

**RÉPERTORIÉ: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG c. CANADA
(COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)**

Cour fédérale, juge O'Reilly—Ottawa, 3 juin;
Vancouver, 25 novembre 2003.

Brevets — Pratique — Demande de contrôle judiciaire concernant un avis indiquant qu’un brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques — En vertu de l’art. 46(2) de la Loi sur les brevets, un brevet est présumé expiré si une taxe n’est pas payée à temps — Demande rejetée — La demanderesse a, par erreur, considéré le brevet redélivré comme un nouveau brevet — Elle n’a pas payé le bon montant à échéance — Le commissaire n’a pas envoyé l’avis habituel une fois l’échéance initiale passée — Les Règles sur les brevets accordent un délai de grâce d’un an — Ce type de situation peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire vu la formulation large de l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales — Objet des taxes périodiques — Contexte dans lequel s’inscrit la disposition rigoureuse de l’art. 46(1) — Le régime des taxes périodiques est compliqué; les risques d’erreurs de bonne foi sont grands — Une ambiguïté législative est interprétée à l’avantage des titulaires de brevets; toutefois, il n’y a pas d’ambiguïté en l’espèce — L’obligation d’équité n’impose pas l’envoi d’un avis — La charge entière du respect de la Loi incombe au titulaire de brevet — Aucun droit d’être entendu avant d’être jugé en défaut — La Loi prévoit l’expiration automatique du brevet en cas de non-respect du délai — Le commissaire n’a pas le pouvoir de remédier aux conséquences «catastrophiques» — La doctrine des attentes légitimes est inapplicable en l’espèce: le commissaire ne peut passer outre les dispositions rigoureuses de la Loi — L’équité ne permet aucune réparation dans le cas où la déchéance d’un droit résulte d’une règle juridique — On ne peut opposer au commissaire le fait qu’il a accepté des versements insuffisants de taxes — Le tribunal ne pouvait accorder une réparation contredisant le libellé clair de la Loi.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — Le commissaire a avisé par écrit la demanderesse que le brevet était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques exigibles — Le titulaire du brevet sollicite un contrôle judiciaire — Selon le commissaire, il n’y a pas de fondement justifiant un contrôle judiciaire en l’absence de

judicial review too narrow — Federal Courts Act, s. 18.1(3) broad enough to include giving of notice patent had lapsed — Duty of fairness not requiring giving of notice — No right to hearing — Doctrine of legitimate expectations inapplicable: Commissioner could not say strict terms of Act would not apply — Commissioner lacked any discretion in matter.

This was an application for judicial review in which applicant sought to preserve a re-issued patent for a drug which had lapsed for non-payment of the annual maintenance fees. Under subsection 46(2) of the *Patent Act*, if a fee is not paid in time, the patent is deemed to have expired. The Commissioner's position was that the statute was mandatory and clear, and therefore there was no basis for a judicial review application.

Held, the application should be denied.

Both the Commissioner and applicant had committed errors. Applicant wrongly classified this re-issued patent as a new patent and, as such, believed that no fee was payable on its first anniversary. In fact, a \$150 fee was payable on the original patent's eighth anniversary, October 29, 1999. Applicant paid the usual \$100 annual fee for a new patent in 2000 and 2001. It thus missed a payment of \$150 and, rather than making up that payment along with the prescribed late fee, it paid only the \$100 amount required in the second year of a new patent. By 2001, the office of the Commissioner had detected the error and notified applicant that its patent had been cancelled. The Commissioner erred in failing to send the usual notice given when a deadline has been missed. This notice allows a patent holder to take advantage of the one-year grace period permitted by the *Patent Rules*. In fact, the Commissioner communicated with applicant on a number of occasions but almost all of these communications contained errors. Indeed, one was sent to a law firm which did not act for applicant. That notice misstated the deadline and was sent 14 months too late to provide applicant any relief. The applicant never received notice that the fee was overdue until it was far too late to be of any help.

In arguing that there was no basis for an application for judicial review in that he had not made any decision or order herein, the Commissioner took too narrow a view of the scope of judicial review. The respondent suggested that the passage

décision ou d'ordonnance — Expiration automatique en vertu de la Loi — Le commissaire a une perception trop étroite du contrôle judiciaire — L'art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales a une portée suffisamment large pour comprendre l'envoi d'un avis portant sur l'expiration d'un brevet — L'obligation d'équité n'exige pas qu'un avis soit donné — Absence de droit d'être entendu — La doctrine des attentes légitimes est inapplicable: le commissaire ne pouvait se soustraire aux dispositions rigoureuses de la Loi — Le commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

La demanderesse soumet une demande de contrôle judiciaire en vue de conserver un brevet redéveloppé qui est devenu périmé quant à un médicament vu le non-paiement des taxes périodiques annuelles. En vertu du paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets*, si une taxe n'est pas payée à temps, le brevet est présumé périmé. Le commissaire fait valoir que la Loi est claire et impérative et que, conséquemment, il n'y a pas de fondement à la demande de contrôle judiciaire.

Jugement: la demande est rejetée.

Le commissaire et la demanderesse ont tous deux commis des erreurs. En fait, celle-ci a erronément classé le brevet redéveloppé comme un nouveau brevet. Par conséquent, elle a cru qu'elle n'avait pas de taxes à payer au premier anniversaire du «nouveau» brevet. En fait, une taxe de 150 \$ était payable au huitième anniversaire du brevet d'origine, soit le 29 octobre 1999. Pour les années 2000 et 2001, la demanderesse a payé la taxe annuelle habituelle de 100 \$ prescrite à l'égard d'un nouveau brevet. Elle a donc omis le versement d'une somme de 150 \$, et au lieu d'acquitter le paiement en souffrance accompagné de la surtaxe l'année suivante, elle n'a payé que la somme de 100 \$ exigible la deuxième année pour un nouveau brevet. En 2001, le bureau du commissaire avait constaté l'erreur et pris des mesures pour informer la demanderesse de l'annulation de son brevet. Le commissaire s'est trompé en omettant d'envoyer l'avis habituel une fois l'échéance passée. En vertu des *Règles sur les brevets*, l'avis accorde au titulaire de brevet la possibilité de disposer d'un délai de grâce d'un an. En fait, le commissaire a communiqué avec la demanderesse à plusieurs reprises, mais presque toutes ces communications comportaient des erreurs. Ainsi, un avis a été envoyé à un cabinet d'avocats qui ne représentait pas la demanderesse. Cet avis était erroné quant à la date d'échéance, et avait été envoyé 14 mois trop tard pour être utile à la demanderesse. En effet, la demanderesse n'a jamais reçu d'avis portant que la taxe était en souffrance, si ce n'est beaucoup trop tardivement pour qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation.

En soutenant que la demande de contrôle judiciaire était dépourvue de fondement du fait qu'aucune décision ou ordonnance n'avait été rendue, le commissaire a interprété de manière trop étroite la portée du contrôle judiciaire. Le

of time alone resulted in the lapsing of the patent and the Commissioner does not control the ticking of the clock. But the wording of *Federal Courts Act*, subsection 18.1(3) is broad enough to include the notice that this patent had lapsed.

The purpose of the maintenance fee requirement was to discourage the proliferation of deadwood patents by requiring, on an annual basis, that steps be taken to keep them in good standing. A second purpose was cost recovery, since the Patent Office administers a complex, expensive administrative apparatus. The context of the strict rule in subsection 46(1) is that the Act strikes a bargain between the public interest and the interests of patent holders. In return for the public disclosure of an invention, the inventor is granted, for a limited time, the exclusive right of exploitation. The requirement to pay maintenance fees is also part of the bargain. That said, the courts appreciate that the maintenance fee regime is so complicated that the risk of innocent errors is great and that non-compliance with subsection 46(2) has “catastrophic” consequences. That is why patent holders are given the benefit of any ambiguity in the legislation. But there was here no such ambiguity.

Nor was this a situation where the duty of fairness required the giving of notice before a decision was made. To impose such duty on the Commissioner would go against the legislative intent, that the burden of compliance fall squarely upon the patent holder. While the Commissioner has a duty to ensure that the Act is administered fairly, that does not mean that his role should attract a duty to notify patent holders and allow them a hearing prior to a finding of default.

The Act provides that a patent expires automatically when a deadline is missed and the Commissioner lacks a power to relieve against the consequences. The Commissioner is not required to give notice that a patent is soon to lapse.

Applicant relied upon the doctrine of legitimate expectations, presenting affidavit evidence that the Patent Office had undertaken to give it notice whenever a deadline was missed. But one of the necessary conditions for the application of the doctrine was missing: the Commissioner could not have conveyed the impression that a patent holder’s interests would not be impinged without notice and an opportunity to make representations. He could not suggest that the strict terms of the Act would not apply in the absence of a

défendeur a avancé que le seul écoulement du temps a entraîné la déchéance du brevet, et que le commissaire n’avait aucun contrôle sur l’écoulement implacable du temps. Cependant, la formulation du paragraphe 18.1(3) de la *Loi sur les Cours fédérales* est suffisamment large pour comprendre l’avis portant sur l’expiration du brevet.

La taxe périodique a été conçue pour décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état. Elle a aussi été instituée pour que le Bureau des brevets recouvre les frais liés à l’administration d’un dispositif complexe et onéreux. Le contexte dans lequel s’inscrit la disposition rigoureuse du paragraphe 46(1) veut que la Loi établisse un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des titulaires de brevets. En contrepartie de la divulgation publique d’une invention, l’inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l’exploiter. L’obligation de payer des taxes périodiques fait aussi partie du marché. Cela étant dit, les tribunaux ont reconnu que le régime des taxes périodiques est tellement compliqué que les risques d’erreurs de bonne foi sont grands, et que les conséquences du non-respect du paragraphe 46(2) sont «catastrophiques». C’est la raison pour laquelle on interprète une ambiguïté législative à l’avantage des titulaires de brevets. Toutefois, en l’espèce, il n’y avait pas d’ambiguïté.

Il ne s’agit pas non plus d’une situation où l’obligation d’équité requiert la transmission d’un avis avant le prononcé d’une décision. Imposer un tel devoir au commissaire irait à l’encontre de l’intention législative voulant que la charge entière du respect de la Loi incombe au titulaire d’un brevet. Le commissaire a l’obligation générale de veiller à l’administration équitable de la Loi, mais cela ne veut pas dire qu’il exerce un rôle lui imposant l’obligation d’aviser les titulaires de brevets et de les entendre avant d’être jugés en défaut.

La Loi prévoit l’expiration automatique d’un brevet en cas de non-respect d’une échéance et ce, sans possibilité pour le commissaire de remédier aux conséquences. Le commissaire n’a pas à aviser le titulaire d’un brevet de l’expiration prochaine de son titre.

La demanderesse s’est appuyée sur la doctrine des attentes légitimes en présentant une preuve par affidavit selon laquelle le Bureau des brevets s’était engagé à lui donner un avis après l’expiration d’un brevet. Toutefois, une des conditions nécessaires à l’application de la doctrine des attentes légitimes manque en l’espèce: le commissaire n’a pu donner l’impression que les intérêts d’un titulaire de brevet seraient lésés si on ne lui donnait pas un avis et l’occasion de présenter des observations. Il ne pouvait prétendre que le libellé

warning of a patent's imminent demise. That applicant had relied on the Commissioner's general practice of giving notice after an initial deadline was missed was not enough to create a corresponding duty on the Commissioner's part.

The Court is unable to give relief on the ground of equity when a forfeiture results from a statutory rule since a judge must give effect to the statute. It was not open to the Court to substitute its deadline for that imposed by Parliament and thereby, in effect, repeal the statute.

Yet another argument urged upon the Court by applicant was that the Commissioner was estopped for having accepted a lesser payment than the amount owed. But again, a Court cannot grant a remedy that contradicts the clear terms of a statute. It is otherwise where the statute is less strict or if the official has a discretion, in which case a court may recognize an estoppel. The *Patent Act*, however, grants no leeway; the Commissioner has no discretion.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss.1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1(3) (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27).
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 43 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42), 44 (as am. *idem*), 45 (as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1), 46(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 16), (2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43).
- Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 182(1),(2),(3), Sch. II, item 32 (as am. by SOR/99-291, s. 19).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Pfizer v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200; 171 F.T.R. 100 (F.C.T.D.); overturned (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.); *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R. 161; 116 N.R.

rigoureux de la Loi ne s'appliquait pas en l'absence d'un préavis indiquant l'expiration imminente d'un brevet. Le fait que la demanderesse s'est fiée à la pratique générale du commissaire d'envoyer un avis à la suite de l'expiration d'une échéance initiale ne suffit pas à créer une obligation correspondante chez le commissaire.

La Cour ne peut accorder réparation en se fondant sur l'*equity* lorsque la déchéance d'un droit résulte d'une règle juridique puisque le juge est tenu de donner effet à la loi. Le tribunal ne pouvait pas substituer sa propre échéance à celle qui a été édictée par le législateur, et ainsi agir comme si la loi était abrogée.

La défenderesse a également soutenu devant la Cour qu'on ne peut opposer au commissaire le fait qu'il a accepté une somme inférieure à celle qui était exigible. Encore une fois, un tribunal ne peut accorder une réparation contraire aux dispositions expresses d'une loi. Il en va autrement lorsque la loi est moins exigeante ou si le fonctionnaire a un pouvoir discrétionnaire, auquel cas le tribunal peut être tenu d'admettre une fin de non-recevoir. Toutefois, la *Loi sur les brevets* n'accorde aucune latitude; le commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 43 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42), 44 (mod., *idem*), 45 (mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1), 46(1) (mod. par L.R.C. 1985 (3^e suppl.), ch. 33, art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43).
- Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(3) (édicteé par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).
- Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 182(1),(2),(3), ann. II, art. 32 (mod. par DORS/99-291, art. 19).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Pfizer c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200; 171 F.T.R. 100 (C.F. 1^{re} inst.); inf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.); *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R.

46; *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 2 D.L.R. 719; [1923] 3 W.W.R. 547; [1923] A.C. 714 (P.C.); *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609; [1937] 1 W.W.R. 591; (1937), 46 C.R.C. 1; [1937] A.C. 610; [1937] 1 All E.R. 748 (P.C.).

DISTINGUISHED:

Rodney v. Minister of Manpower & Immigration, [1972] F.C. 663; (1972), 27 D.L.R. (3d) 756 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; 2 D.L.R. (4th) 262; 7 Admin. L.R. 1; 1 O.A.C. 227 (Div. Ct.); *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (F.C.T.D.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. v. The Queen*, [1986] 1 F.C. 238; (1986), 1 F.T.R. 278 (T.D.); *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] S.C.R. 80; (1994), 110 D.L.R. (4th) 449; 18 Admin. L.R. (2d) 1; 162 N.R. 241; 68 O.A.C. 241; *Aurchem Exploration Ltd. v. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710; 7 Admin. L.R. (2d) 168; 54 F.T.R. 134 (F.C.T.D.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (Q.B.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544; (1992), 100 Sask. R. 36 (C.A.).

REFERRED TO:

Markevich v. Canada, [1999] 3 F.C. 28; (1999), 172 D.L.R. (4th) 164; [1999] 2 C.T.C. 104; 99 DTC 5136; 162 F.T.R. 209 (T.D.); *Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Tribunal)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69; 76 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 S.C.R. 264; [1923] 2 D.L.R. 693; [1923] 2 W.W.R. 836; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515; (1985), 62 B.C.L.R. 107 (C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204; 26 Alta. L.R. (2d) 307; 22 M.P.L.R. 166 (C.A.).

APPLICATION for judicial review of a notification that a re-issued patent had lapsed for failure to pay the required maintenance fees. Application denied.

APPEARANCES:

Kevin L. LaRoche and *Jeffery Jenkins* for applicant.

Frederick B. Woyiwada for respondent.

161; 116 N.R. 46; *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 2 D.L.R. 719; [1923] 3 W.W.R. 547; [1923] A.C. 714 (P.C.); *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609; [1937] 1 W.W.R. 591; (1937), 46 C.R.C. 1; [1937] A.C. 610; [1937] 1 All E.R. 748 (P.C.).

DISTINCTION FAITE D' AVEC:

Rodney c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, [1972] C.F. 663; (1972), 27 D.L.R. (3d) 756 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; 2 D.L.R. (4th) 262; 7 Admin. L.R. 1; 1 O.A.C. 227 (C. div.); *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (C.F. 1^{re} inst.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. c. La Reine*, [1986] 1 C.F. 238; (1986), 1 F.T.R. 278 (1^{re} inst.); *Commission hydro-électrique de Kenora (Ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] R.C.S. 80; (1994), 110 D.L.R. (4th) 449; 18 Admin. L.R. (2d) 1; 162 N.R. 241; 68 O.A.C. 241; *Aurchem Exploration Ltd. c. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710; 7 Admin. L.R. (2d) 168; 54 F.T.R. 134 (C.F. 1^{re} inst.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (B.R.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544; (1992), 100 Sask. R. 36 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Markevich c. Canada, [1999] 3 C.F. 28; (1999), 172 D.L.R. (4th) 164; [1999] 2 C.T.C. 104; 99 DTC 5136; 162 F.T.R. 209 (1^{re} inst.); *Canada (Procureur général) c. Canada (Tribunal des droits de la personne)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69; 76 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 R.C.S. 264; [1923] 2 D.L.R. 693; [1923] 2 W.W.R. 836; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515; (1985), 62 B.C.L.R. 107 (C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204; 26 Alta. L.R. (2d) 307; 22 M.P.L.R. 166 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire portant sur un avis indiquant qu'un brevet redélivré était périmé pour cause de non-paiement des taxes périodiques exigibles. Demande rejetée.

ONT COMPARU:

Kevin L. LaRoche et *Jeffery Jenkins* pour la demanderesse.

Frederick B. Woyiwada pour le défendeur.

SOLICITORS OF RECORD:

Borden Ladner Gervais, Ottawa, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

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

[1] O'REILLY J.: Hoffmann-La Roche is a pharmaceutical company that holds many Canadian patents. One of them was Canadian patent number 1291429, issued in 1991. In 1995, the company applied to the Commissioner of Patents to have that patent re-issued. In 1998, the Commissioner agreed and assigned the re-issued patent a new number: 1340121.

[2] In 2002, the Commissioner notified Hoffmann-La Roche that the re-issued patent had lapsed for failure to pay the proper amount in annual maintenance fees. Hoffmann-La Roche acknowledges that it failed, through innocent error, to pay its annual fees on the re-issued patent. By way of this application for judicial review, it seeks to preserve the patent.

[3] The *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, sets out the consequences of failing to pay a maintenance fee. It states in subsection 46(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43] that when a fee is "not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time." The respondent argues that this provision is clear, mandatory and final. Indeed, it argues that there is no basis at all for this application for judicial review because it is the strict provisions of the *Patent Act*, and the cruelty of the clock, that has brought about the demise of the applicant's patent, not any action on the part of the Commissioner of Patents.

[4] For its part, Hoffmann-La Roche argues that the *Patent Act* must be read in light of its purpose and context, as well as superordinate common law principles such as fairness, legitimate expectations, equity and estoppel. It submits that its patent should not be forfeited.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Borden Ladner Gervais, Ottawa, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

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

[1] LE JUGE O'REILLY: Hoffmann-La Roche est une société pharmaceutique qui détient de nombreux brevets canadiens. L'un d'entre eux est le brevet canadien n° 1291429, délivré en 1991. En 1995, la société a présenté une demande au commissaire aux brevets en vue d'obtenir que le brevet soit redéveloppé. En 1998, le commissaire a accueilli la demande et attribué au brevet redéveloppé le nouveau numéro 1340121.

[2] En 2002, le commissaire a notifié à Hoffmann-La Roche que le brevet redéveloppé était périmé pour cause de non-paiement de la somme correcte en taxes annuelles. Hoffmann-La Roche reconnaît qu'elle a omis, par une erreur de bonne foi, de verser les taxes annuelles concernant le brevet redéveloppé. La présente demande de contrôle judiciaire vise à maintenir les droits de brevet.

[3] La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, expose les effets de l'omission du paiement des taxes réglementaires. Elle dispose au paragraphe 46(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43]: «En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.» Le défendeur fait valoir que cette disposition est claire, impérative et sans recours. Il soutient même que la demande de contrôle judiciaire est dépourvue de tout fondement, car le brevet est devenu périmé par l'effet des dispositions strictes de la *Loi sur les brevets* et de la rigueur des délais, et non par un acte de la part du commissaire aux brevets.

[4] De son côté, Hoffmann-La Roche soutient que la *Loi sur les brevets* doit être interprétée en fonction de son objet et de son contexte ainsi que des principes supérieurs de la common law tels que l'équité, les attentes légitimes, l'*equity* et la fin de non-recevoir. Elle prétend qu'elle ne doit pas perdre son brevet.

[5] I can find no legal remedy that would enable Hoffmann-La Roche to put its patent into good standing. Accordingly, I must deny this application for judicial review.

[6] There are really just two issues. The first is the threshold issue raised by the respondent:

(1) Is judicial review available here? Or, more particularly, has the Commissioner of Patents done anything that can be challenged by way of judicial review?

[7] The second issue goes to the merits of the case:

(2) Is there a legal basis on which the Court can order relief to Hoffmann-La Roche, notwithstanding the apparently strict terms of the *Patent Act*?

[8] Before addressing these issues, I must set out some additional background.

I. Background

A. Maintenance Fees

[9] The *Patent Act* requires patent holders to pay annual maintenance fees. For a new patent held by a large entity, the patent holder pays nothing the first year, then \$100 each year beginning on the second, and continuing through to the fifth, anniversary of the patent. It must then pay \$150 each year after that. The fee increases again on the tenth anniversary. If the patent is re-issued, as was the case here, the patent holder must continue to pay the required fee on the anniversary of the original patent: *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, section 46; *Patent Rules*, SOR/96-423, Schedule II, item 32(a) [as am. by SOR/99-291, s. 19], (b) [as am. *idem*], (c) [as am. *idem*], (d) [as am. *idem*]; subsections 182(1), (2), (3) (relevant enactments are set out in the Annex).

[10] If the required fee is not paid on time, the patent holder can still make a payment up until one year after

[5] Je ne peux trouver aucun moyen de droit qui permettrait à Hoffmann-La Roche de recouvrer ses droits de brevet. Par conséquent, je doit rejeter la demande de contrôle judiciaire.

[6] Cette demande soulève seulement deux questions. La première est la question préliminaire soulevée par le défendeur:

1) Le contrôle judiciaire est-il ouvert en l'espèce? Plus particulièrement, le commissaire aux brevets a-t-il pris quelque mesure qui puisse être attaquée par la voie du contrôle judiciaire?

[7] La seconde question a trait au bien-fondé de la demande:

2) Existe-t-il un fondement juridique en vertu duquel la Cour pourrait ordonner une mesure de réparation à l'égard d'Hoffmann-La Roche, malgré les dispositions manifestement rigoureuses de la *Loi sur les brevets*?

[8] Avant d'étudier ces questions, je dois exposer d'autres éléments contextuels.

I. Le contexte

A. Les taxes périodiques

[9] La *Loi sur les brevets* prescrit aux titulaires de brevets de payer des taxes périodiques sur une base annuelle. Dans le cas d'un nouveau brevet détenu par une grande entité, le titulaire du brevet ne paie rien la première année, puis paie 100 \$ chaque année à partir de la deuxième année jusqu'à la date du cinquième anniversaire du brevet. Il paie ensuite 150 \$ par année pour les années ultérieures. Les taxes augmentent encore au dixième anniversaire. Dans le cas d'un brevet redélivré, ce qui est le cas en l'espèce, le titulaire du brevet est tenu de continuer à verser les taxes pour le maintien du brevet à l'anniversaire du brevet d'origine: *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, article 46; *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, annexe II, article 32a) [mod. par DORS/99-291, art. 19], b) [mod., *idem*], c) [mod., *idem*] et d) [mod., *idem*]; paragraphes 182(1), (2) et (3) (les textes visés sont reproduits en annexe).

[10] Si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, le titulaire du brevet dispose d'un

the due date, along with a \$200 late fee, *Patent Rules*, Sch. II, item 32. Usually, the Commissioner notifies patent holders if they have missed a due date.

B. Mistaken Classification of the Re-issued Patent

[11] In this case, both Hoffmann-La Roche and the Commissioner made errors.

[12] Hoffmann-La Roche wrongly classified the re-issued patent as a new patent. Accordingly, it believed that no fee was due on the first anniversary of the “new” patent. In reality, however, because it was a re-issued patent, a fee of \$150 was due on the original patent’s eighth anniversary, which was October 29, 1999. Hoffmann-La Roche, thinking that it was the patent’s first year, paid nothing in 1999, but then paid what would have been the normal \$100 annual fee for a new patent in 2000 and 2001. This meant that Hoffmann-La Roche missed entirely one payment of \$150, which was due in October 1999. Further, instead of making up that payment and paying the prescribed late fee the next year, it only paid the \$100 fee that would have been required in the second year of a new patent. Again, consistent with its mistaken classification of the patent, it paid another \$100 in 2001. By then, however, the Commissioner’s office had detected the error and took steps to inform Hoffmann-La Roche that the patent was cancelled.

[13] The Commissioner also erred. As mentioned, the Patent Office normally sends out notices when patent holders miss a deadline. This allows patent holders an opportunity to make up the lapsed payment within the one-year grace period and keep the patent in good standing.

[14] In this case, the Commissioner communicated with Hoffmann-La Roche, or its agents, on several occasions. Almost all of those communications contained errors. The following is a summary:

délai de grâce d’un an et doit payer une surtaxe de 200 \$ pour paiement en souffrance, selon l’annexe II, article 32 des *Règles sur les brevets*. En règle générale, le commissaire notifie au titulaire de brevet le paiement en souffrance.

B. Mauvais classement du brevet redélivré

[11] En l’espèce, tant Hoffmann-La Roche que le commissaire aux brevets ont commis des erreurs.

[12] Hoffmann-La Roche a erronément classé le brevet redélivré comme un nouveau brevet. Par conséquent, elle a cru qu’elle n’avait pas de taxes à payer au premier anniversaire du «nouveau» brevet. Or comme il s’agissait d’un brevet redélivré, une taxe de 150 \$ était payable au huitième anniversaire du brevet d’origine, soit le 29 octobre 1999. Estimant qu’il s’agissait de la première année du brevet, Hoffmann-La Roche n’a rien payé en 1999, puis a payé en 2000 et en 2001 une taxe annuelle normale de 100 \$ prescrite à l’égard d’un nouveau brevet. En d’autres termes, Hoffmann-La Roche a complètement omis un paiement de taxe de 150 \$, exigible en octobre 1999. En outre, au lieu d’acquitter le paiement en souffrance accompagné de la surtaxe de paiement en souffrance l’année suivante, elle n’a payé que la taxe de 100 \$ qui aurait été prescrite la deuxième année d’un nouveau brevet. À une nouvelle reprise, en se fondant toujours sur le mauvais classement du brevet, elle a acquitté un autre paiement de taxe de 100 \$ en 2001. À cette époque toutefois, le bureau du commissaire avait détecté l’erreur et pris des mesures pour informer Hoffmann-La Roche de l’annulation de son brevet.

[13] Le commissaire a lui aussi commis une erreur. Comme je l’ai indiqué, le Bureau des brevets donne généralement un avis au titulaire de brevet qui ne respecte pas le délai prescrit. Cette mesure accorde au titulaire de brevet la possibilité de disposer d’un délai de grâce d’un an pour s’acquitter du paiement en souffrance et maintenir les droits conférés par le brevet.

[14] En l’espèce, le commissaire a communiqué avec Hoffmann-La Roche ou avec ses agents à plusieurs reprises. Presque toutes ces communications comportaient des erreurs. En voici un résumé:

1. On November 29, 1999, a month after the annual fee on the re-issued patent was due, the Commissioner sent a notice to Borden Elliot Scott and Aylen, solicitors for Hoffmann-La Roche, stating that the maintenance fee on patent number 1291429 (i.e. the original patent) had not been received and that the proper fee, along with the late payment fee of \$200, was due on October 29, 2000. Of course, by that point, the original patent had been superceded by the re-issued patent, so this notice was uninformative.

2. On September 19, 2001, the Commissioner sent out a notice stating that the maintenance fee and late fee on the re-issued patent had not been received by the absolute deadline of November 10, 2000. This notice mis-stated the real deadline, which was October 29, 2000. Further, it was sent to the law firm of Bereskin and Parr, which had no association with Hoffmann-La Roche. Bereskin and Parr received the notice in December 2001 and forwarded it to the solicitors for Hoffmann-La Roche a week later. Given that the fees were due on October 29, 2000 at the very latest, this notice was 14 months too late to be of any help to Hoffmann-La Roche.

3. On September 19, 2001, the Patent Office also advised Computer Patent Annuities (CPA), who were contracted by Hoffmann-La Roche to manage its maintenance fee payments, that it would be refunding the \$100 fee that had been paid in respect of the re-issued patent in October 2000. CPA says it never received this notice. Even if it had, it could not have made the proper payment in time.

4. On November 5, 2001, the Patent Office told CPA that it would be refunding the \$100 sent on behalf of Hoffmann-La Roche the previous month. It said that the required fee was actually due on October 29, 1999, and that late payments were due a year later. This notice was the first to inform Hoffmann-La Roche that its patent had lapsed for non-payment of fees.

5. In response to inquiries by CPA, the Patent Office stated in a fax to CPA, dated November 28, 2001, that it thought that Hoffmann-La Roche had intended to abandon the re-issued patent. The next day, the Patent

1. Le 29 novembre 1999, un mois après la date d'exigibilité des taxes annuelles sur le brevet redélivré, le commissaire a adressé un avis à Borden Elliot Scott et Aylen, avocats d'Hoffmann-La Roche, où il déclarait ne pas avoir reçu les taxes réglementaires relatives au brevet n° 1291429 (le brevet d'origine) et indiquait que les taxes prescrites, accompagnées de la surtaxe de 200 \$ pour paiement en souffrance, étaient payables le 29 octobre 2000. Naturellement, à cette époque, le brevet d'origine avait été remplacé par le brevet redélivré. L'avis était donc erroné.

2. Le 19 septembre 2001, le commissaire a envoyé un avis où il déclarait ne pas avoir reçu les taxes périodiques et la surtaxe pour paiement en souffrance relatives au brevet redélivré à l'échéance finale du 10 novembre 2000. Cet avis était erroné à l'égard de la véritable échéance, qui était le 29 octobre 2000. De plus, l'avis avait été envoyé au cabinet d'avocats Bereskin et Parr, qui n'avait aucun lien avec Hoffmann-La Roche. Le cabinet Bereskin et Parr a reçu l'avis en décembre 2001 et l'a acheminé aux avocats d'Hoffmann-La Roche une semaine plus tard. Comme les taxes étaient exigibles le 29 octobre 2000 au plus tard, l'avis arrivait 14 mois trop tard pour être utile à Hoffmann-La Roche.

3. Le 19 septembre 2001, le Bureau des brevets a également avisé la société Computer Patent Annuities (CPA), engagée sous contrat par Hoffmann-La Roche pour la gestion de ses paiements de taxes réglementaires, qu'il rembourserait les taxes de 100 \$ payées à l'égard du brevet redélivré en octobre 2000. CPA dit n'avoir jamais reçu cet avis. Même si elle l'avait reçu, elle n'aurait pu effectuer le paiement correct à temps.

4. Le 5 novembre 2001, le Bureau des brevets a dit à CPA qu'il rembourserait la somme de 100 \$ envoyée pour le compte d'Hoffmann-La Roche le mois précédent. Il a déclaré que les taxes prescrites étaient en fait exigibles le 29 octobre 1999 et que les paiements en souffrance étaient exigibles un an plus tard. C'était le premier avis qui informait Hoffmann-La Roche que son brevet était devenu périmé pour non-paiement des taxes.

5. En réponse aux demandes de renseignements de CPA, le Bureau des brevets a déclaré, dans une télécopie adressée à CPA en date du 28 novembre 2001, qu'il pensait qu'Hoffmann-La Roche avait l'intention

Office sent another fax telling CPA to ignore the previous fax.

6. On December 12, 2001, the Patent Office told CPA to ignore both of its previous faxes. It said that the maintenance fee on the re-issued patent had been due on November 10, 1999 and, having not received the required payment, the patent had lapsed on November 10, 2000. In fact, the maintenance fee had been due on October 29, 1999.

7. On January 8, 2002, the Patent Office corrected the errors in the dates in its previous notices.

[15] As can be seen, until January 2002, almost none of the communications from the Patent Office to Hoffmann-La Roche in respect of the re-issued patent was accurate. Hoffmann-La Roche never received any notice that its maintenance fee was overdue until it was far too late to do anything about it.

[16] It appears to me that the Patent Office may have initially failed to register the re-issuance of the patent. Then, like Hoffmann-La Roche, it seems to have misclassified the re-issued patent as a new patent. It did not set the record straight until well after the ultimate deadline for fee payment had passed.

II. Issues

1. Is judicial review available here? Or, more particularly, has the Commissioner of Patents done anything that can be challenged by way of judicial review?

[17] The Commissioner submits that he has not made any decision or order in respect of the applicant and, accordingly, there is simply no foundation for an application for judicial review.

[18] To my mind, the Commissioner takes too narrow a view of the scope of judicial review. The respondent

d'abandonner le brevet redéveloppé. Le lendemain, le Bureau des brevets a envoyé une autre télécopie à CPA lui demandant de ne pas tenir compte de la télécopie précédente.

6. Le 12 décembre 2001, le Bureau des brevets a dit à CPA de ne pas tenir compte des deux télécopies précédentes. Il a dit que les taxes périodiques relatives au brevet redéveloppé étaient devenues exigibles le 10 novembre 1999 et que, comme le paiement prescrit n'avait pas été reçu, le brevet était devenu périmé le 10 novembre 2000. En réalité, les taxes périodiques étaient exigibles le 29 octobre 1999.

7. Le 8 janvier 2002, le Bureau des brevets a corrigé les erreurs de date de ses deux avis précédents.

[15] Comme on peut le voir, jusqu'en janvier 2002 presque aucune des communications du Bureau des brevets à Hoffmann-La Roche au sujet du brevet redéveloppé n'était exacte. Hoffmann-La Roche n'a été avisée de ses paiements de taxes périodiques en souffrance qu'à une date beaucoup trop tardive pour qu'elle soit en mesure de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation.

[16] Il m'apparaît que le Bureau des brevets a probablement omis d'enregistrer la redéveloppement du brevet. Puis, comme Hoffmann-La Roche, le Bureau semble avoir classé par erreur le brevet redéveloppé comme un nouveau brevet. Il n'a rectifié le dossier que très longtemps après la dernière échéance de paiement des taxes.

II. Les questions soulevées

1. Le contrôle judiciaire est-il ouvert en l'espèce? Plus particulièrement, le commissaire aux brevets a-t-il pris quelque mesure qui puisse être attaquée par la voie du contrôle judiciaire?

[17] Le commissaire fait valoir qu'il n'a rendu aucune décision ou ordonnance à l'égard de la demanderesse et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de celle-ci est dépourvue de tout fondement.

[18] À mon avis, le commissaire interprète de manière trop étroite la portée du contrôle judiciaire. Le défendeur

suggests that it was the passage of time alone that resulted in the lapsing of the applicant's patent. According to this view, given that the Commissioner has no control over the ticking of a clock, the fact that the applicant missed a statutory deadline does not involve any decision on the Commissioner's part.

[19] I believe this issue was decided in the case of *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (F.C.T.D.), overturned on other grounds: (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.). The Court held that judicial review was available in respect of declarations, set out in letters from the Commissioner of Patents to a patent holder, that a particular patent was valid. Judicial review is available in respect of any "decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal": *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], subsection 18.1(3) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27]; *Markevich v. Canada*, [1999] 3 F.C. 28 (T.D.). To my mind, this language is broad enough to encompass the Commissioner's notice to Hoffmann-La Roche that its patent had lapsed.

[20] That is not to say, however, that the Commissioner made a formal decision that would necessarily attract the requirements of procedural fairness or other incidents of administrative decision making. This will be discussed further below. For present purposes, I need only find that judicial review is available here. In my view, that threshold has been met.

2. Is there a legal basis on which the Court can order relief to the applicant, notwithstanding the apparently strict terms of the *Patent Act*?

[21] Hoffmann-La Roche raised a number of legal grounds for its argument that the Court should recognize the validity of its re-issued patent, notwithstanding its admitted failure to make timely payment of the required maintenance fee.

suggère que le seul écoulement du temps a entraîné la déchéance du brevet de la demanderesse. Selon la position du commissaire, étant donné qu'il n'avait aucun contrôle sur l'écoulement implacable du temps, le défaut de paiement de la demanderesse à une échéance réglementaire n'a fait intervenir aucune décision de sa part.

[19] J'estime que cette question a été tranchée dans la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (C.F. 1^{re} inst.), infirmée pour d'autres motifs par: (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.). La Cour a statué que le contrôle judiciaire était ouvert à l'égard de déclarations présentées dans des lettres du commissaire aux brevets à un titulaire de brevet, faisant état de la validité d'un brevet particulier. Peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire toute «décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral»: *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], paragraphe 18.1(3) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27]; *Markevich c. Canada*, [1999] 3 C.F. 28 (1^{re} inst.). À mes yeux, cette formulation a une portée suffisamment large pour s'appliquer à l'avis donné par le commissaire à Hoffmann-La Roche au sujet de l'expiration de son brevet.

[20] Cela n'implique toutefois pas que le commissaire a rendu une décision formelle qui appellerait nécessairement les conditions de l'équité procédurale ou d'autres attributs de la prise de décision administrative. Ce point sera examiné de façon plus approfondie ci-dessous. Pour la présente question, je dois seulement décider si le contrôle judiciaire est ouvert en l'espèce. Je suis d'avis qu'il est satisfait au critère.

2. Existe-t-il un fondement juridique en vertu duquel la Cour pourrait ordonner une mesure de réparation à l'égard d'Hoffmann-La Roche, malgré les dispositions manifestement rigoureuses de la *Loi sur les brevets*?

[21] Hoffmann-La Roche a soulevé un certain nombre de motifs juridiques à l'appui de son argumentation selon laquelle la Cour devrait reconnaître la validité de son brevet redéveloppé, en dépit du fait qu'elle ait admis ne pas avoir payé dans les délais les taxes périodiques prescrites.

[22] Before addressing these arguments, a word about the purpose behind the maintenance fee regime is in order.

[23] In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (C.A.), the Federal Court of Appeal, at paragraph 30, stated that the maintenance fee provisions of the *Patent Act* have the following purpose:

The regime of annual maintenance fees was put in place to discourage the proliferation of deadwood patents and patent applications by requiring patentees and patent applicants, at least on an annual basis, to take steps to keep them in good standing.

[24] This approach allows patent holders who are no longer interested in maintaining their patents simply to allow them to lapse. No conduct on the part of the patent holder or the Commissioner is required.

[25] Of course, at the same time, maintenance fees provide the Patent Office with a means of recovering the costs of administering a complex and expensive administrative apparatus.

[26] I must also consider the overall context in which the strict rule in subsection 46(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] appears. The parties agree that the *Patent Act* strikes a bargain between the public interest and the interests of patent holders. Justice Binnie in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 13, expressed this idea as follows:

Patent protection rests on the concept of a bargain between the inventor and the public. In return for disclosure of the invention to the public, the inventor acquires for a limited time the exclusive right to exploit it. It was ever thus.

[27] Patent holders enjoy the benefits arising from this bargain but, in exchange, must shoulder certain burdens and obligations. Among them is the duty to pay maintenance fees to keep a patent in good standing.

[28] Still, courts have recognized that the maintenance fee regime is complicated, the risk of innocent errors is

[22] Avant de me pencher sur ces arguments, il est indiqué de dire un mot sur l'objet du régime des taxes périodiques.

[23] Dans l'arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), la Cour d'appel fédérale, au paragraphe 30, a déclaré que les dispositions sur les taxes périodiques de la *Loi sur les brevets* visent les objets suivants:

Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré en vue de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état.

[24] Cette approche permet aux titulaires de brevets qui ne sont plus intéressés à conserver leurs brevets de les laisser simplement expirer. Elle n'exige aucune mesure de la part du titulaire ni du commissaire.

[25] Il est certain que les taxes périodiques fournissent aussi au Bureau des brevets un moyen de recouvrer les coûts reliés à l'administration d'un dispositif administratif complexe et onéreux.

[26] Je dois aussi examiner le contexte général dans lequel s'inscrit la disposition rigoureuse du paragraphe 46(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16]. Les parties conviennent que la *Loi sur les brevets* établit un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des titulaires de brevets. Le juge Binnie dans *Free World Trust c. Électro-Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 13, a exprimé l'idée comme suit:

La protection assurée par un brevet se fonde sur la notion d'un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter. Il en a toujours été ainsi.

[27] Les titulaires de brevets jouissent des avantages de ce marché mais doivent, en contrepartie, assumer certaines charges et obligations. Ils sont notamment tenus de payer des taxes périodiques pour le maintien du brevet.

[28] Néanmoins, les tribunaux ont reconnu que le régime des taxes périodiques est compliqué, que les

great, and the failure to comply with the strict rule in subsection 46(2) has “catastrophic” consequences. Accordingly, courts should give patent holders the benefit of any omissions or ambiguities in the legislative provisions: *Dutch Industries Ltd.*, above.

[29] In this case, while I find it lamentable, I see no omissions or ambiguities that might be resolved in Hoffmann-La Roche’s favour. Nor do I find any legal basis on which the applicant might avoid the catastrophic consequences of failing to comply with subsection 46(1). The legislation is clear. Indeed, provisions of the *Patent Act* relating to the duration of patents are expressly subject to the terms of sections 46, 43 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42], 44 [as am. *idem*], 45 [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1].

(a) Fairness

[30] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner of Patents had a duty to give it notice before he made a determination that it had failed to comply with subsection 46(1). It submits that if it had received timely notice of the fact that it had failed to pay the required annual fee, it could easily have rectified the situation before the ultimate due date. It suggests that notice is required as part of the Commissioner’s duty to treat patent holders fairly.

[31] I do not see this as a situation where the duty of fairness requires notice prior to a decision being taken. The usual purpose of notice is to allow a person to make representations to the decision maker before an adverse determination is made against him or her. That is not the purpose that would be served by a notice requirement here. The applicant really wants the Commissioner to be obliged to give patent holders notice as to the status of their maintenance fees in order to lighten the burden of complying with subsection 46(1). As I see it, such a requirement would be at odds with the clear legislative intent to place the burden of compliance squarely on patent holders.

risques d’erreurs innocentes sont grands et que les conséquences du non-respect de la disposition rigoureuse du paragraphe 46(2) sont «catastrophiques». Par conséquent, les tribunaux devraient accorder aux titulaires de brevets le bénéfice des omissions ou ambiguïtés des dispositions législatives: *Dutch Industries Ltd.*, précité.

[29] En l’espèce, tout en le déplorant, je ne trouve aucune omission ou ambiguïté susceptible d’être résolue en faveur d’Hoffmann-La Roche. Je ne trouve non plus aucun fondement juridique que pourrait invoquer la demanderesse pour se soustraire aux conséquences catastrophiques de l’inobservation du paragraphe 46(1). La loi est claire. En fait, les dispositions de la *Loi sur les brevets* visant la durée des brevets sont expressément assujetties aux conditions des articles 46, 43 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42], 44 [mod., *idem*] et 45 [mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1].

a) L’équité

[30] Hoffmann-La Roche soutient que le commissaire aux brevets était tenu de lui donner un avis avant de décider qu’elle avait manqué aux dispositions du paragraphe 46(1). Elle fait valoir que si elle avait reçu sans délai un avis l’informant de son omission de payer les taxes annuelles prescrites, elle aurait facilement pu rectifier la situation avant l’échéance finale. Elle suggère que l’avis fait partie de l’obligation du commissaire de traiter avec équité les titulaires de brevets.

[31] Je ne considère pas la présente situation comme un cas où l’obligation de l’équité impose de donner un avis avant qu’une décision soit prise. L’objet normal d’un avis est de permettre à la personne visée de présenter des observations au décideur avant qu’une décision défavorable soit prise à son endroit. Ce n’est pas le but qui serait atteint par l’obligation de donner un avis en l’occurrence. La demanderesse veut effectivement que le commissaire soit tenu de donner aux titulaires de brevets un avis de la situation de leurs taxes périodiques afin d’alléger l’obligation leur incombant pour se conformer au paragraphe 46(1). À mon avis, cette condition serait contraire à l’intention manifeste du législateur d’attribuer la charge entière du respect de la loi aux titulaires de brevets.

[32] Further, Hoffmann-La Roche overstates the role of the Commissioner in this area. I stated earlier that the Commissioner's conclusion that a patent holder had failed to comply with subsection 46(1) was amenable to judicial review. However, this does not necessarily mean that the Commissioner is under a duty to notify, receive submissions from, and provide patent holders with an opportunity to comply. I accept that the Commissioner has an overall duty to ensure that the *Patent Act* is administered fairly but I would not impose on him the specific obligations that the applicant argues for. After all, the Commissioner is merely noting whether a patent holder has made the required payment by the statutory deadline. True, the facts of this case show that that seemingly simple task is more difficult than one may think but that difficulty is a product of the complexity of the scheme and the volume of patents administered by the Patent Office. It does not mean that the Commissioner is performing a role that should attract the duty to allow patent holders to be notified and heard before they are found to be in default. The case law cited by the applicant deals with the duty imposed on decision makers to provide notice and receive submissions from affected parties before making determinations on matters of considerable substance. Those cases are distinguishable from the situation here: *Rodney v. Minister of Manpower & Immigration*, [1972] F.C. 663 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664; (Div. Ct.).

[33] Finally, it is not clear that a duty to provide notice would really be of any use to patent holders. As mentioned, the Commissioner's role in this context is limited to informing patent holders that the absolute deadline for payment of a maintenance fee was missed. It would be impossible to provide patent holders with notice of this fact before the patent expires because the Act says that the patent expires automatically when the deadline is missed. It is clear that the Commissioner has "no authority to relieve against the consequences of underpaying a maintenance fee" (*Dutch Industries Ltd.*, above, at paragraph 41). Notice would not provide patent

[32] En outre, Hoffmann-La Roche exagère le rôle du commissaire dans ce domaine. J'ai déclaré précédemment que la conclusion du commissaire portant qu'un titulaire de brevet avait manqué au paragraphe 46(1) pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le commissaire a l'obligation de donner un avis au titulaire de brevet, de recevoir des observations de sa part et de lui donner la possibilité de satisfaire aux dispositions visées. J'admets que le commissaire a l'obligation générale de veiller à l'administration équitable de la *Loi sur les brevets*, mais je ne lui imposerais pas les obligations spécifiques que fait valoir la demanderesse. En réalité, le commissaire se contente de noter que le titulaire de brevet a acquitté le paiement prescrit dans le délai réglementaire. Sans doute, les faits de l'espèce font voir que cette tâche apparemment simple est plus difficile qu'on pourrait le penser, mais la difficulté provient de la complexité du régime et du volume de brevets administrés par le Bureau des brevets. Cela ne veut pas dire que le commissaire exerce un rôle qui devrait lui imposer l'obligation de permettre aux titulaires de brevets de recevoir un avis et d'être entendus avant d'être jugés en défaut. La jurisprudence mentionnée par la demanderesse traite de l'obligation faite aux décideurs de fournir un avis et de recevoir des observations des parties touchées avant de rendre des décisions sur des sujets d'importance considérable. Ces affaires se distinguent de la situation en l'espèce: *Rodney c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration*, [1972] C.F. 663 (C.A.); *O'Reilly and Local Board of Health of the Kingston, Frontenac and Lennox & Addington Health Unit (Re)* (1983), 43 O.R. (2d) 664 (C. div.).

[33] Enfin, il n'est pas évident que l'obligation de donner un avis serait de quelque utilité aux titulaires de brevets. Comme je l'ai mentionné, le rôle du commissaire dans ce contexte se limite à informer le titulaire du brevet qu'il a outrepassé le délai absolu fixé pour le paiement des taxes périodiques. Il serait impossible d'aviser les titulaires de brevets de la situation avant l'expiration du brevet du fait que la Loi prévoit l'expiration du brevet en cas de non-respect du délai. Il est certain que le commissaire n'a «pas le pouvoir de remédier aux conséquences d'un versement insuffisant de taxes périodiques» (*Dutch Industries Ltd.*,

holders a chance to comply. Again, what Hoffmann-La Roche is seeking is not a form of notice attaching to the Commissioner's actual function, but ongoing notice of the status of maintenance fee payments or, at least, notice that a patent is soon to lapse. I see no legal basis for imposing a duty on the Commissioner to provide that kind of notice.

(b) Legitimate Expectations

[34] The Patent Office has long provided notices to patent holders who miss the initial deadline for paying a maintenance fee. Indeed, Hoffmann-La Roche presented affidavit evidence indicating that the Patent Office specifically undertook to provide it with notices whenever those deadlines were missed. Hoffmann-La Roche argues that these circumstances give rise to a duty to provide notice according to the doctrine of legitimate expectations.

[35] Justice Sopinka outlined the basis of that doctrine in *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170. After citing various authorities, he said, at page 1204:

The principle developed in these cases is simply an extension of the rules of natural justice and procedural fairness. It affords a party affected by the decision of a public official an opportunity to make representations in circumstances in which there otherwise would be no such opportunity. The court supplies the omission where, based on the conduct of the public official, a party has been led to believe that his or her rights would not be affected without consultation.

[36] The doctrine of legitimate expectations requires decision makers to provide those whose interests are at stake an opportunity to make submissions. It arises when the decision maker's conduct clearly suggests that affected persons will be given a chance to make submissions before a decision will be made. For example, before making a fundamental change in policy, a public body must give notice and an opportunity to be heard to someone who, by express agreement, is relying

précité, au paragraphe 41). L'avis ne donnerait pas aux titulaires de brevets l'occasion de satisfaire aux dispositions visées. Je le répète, ce qu'Hoffmann-La Roche recherche n'est pas une forme d'avis relié à la fonction réelle du commissaire, mais un avis en continu sur la situation des paiements de taxes périodiques ou, à tout le moins, un avis portant qu'un brevet va arriver sous peu à expiration. Je ne vois aucun fondement juridique pour imposer au commissaire l'obligation de donner un avis de cette nature.

b) Les attentes légitimes

[34] Le Bureau des brevets donne depuis longtemps des avis aux titulaires de brevets qui n'acquittent pas le paiement des taxes périodiques à l'échéance initiale. En l'occurrence, Hoffmann-La Roche a présenté des éléments de preuve par affidavit indiquant que le Bureau des brevets avait spécifiquement cherché à lui donner des avis dans tous les cas de non-respect des délais. Hoffmann-La Roche fait valoir que ces circonstances créent l'obligation de donner un avis, selon la doctrine des attentes légitimes.

[35] Le juge Sopinka a exposé le fondement de cette doctrine dans l'arrêt *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170. Après avoir cité divers arrêts, il a dit, à la page 1204:

Le principe élaboré dans cette jurisprudence n'est que le prolongement des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale. Il accorde à une personne touchée par la décision d'un fonctionnaire public la possibilité de présenter des observations dans des circonstances où, autrement, elle n'aurait pas cette possibilité. La cour supplée à l'omission dans un cas où, par sa conduite, un fonctionnaire public a fait croire à quelqu'un qu'on ne toucherait pas à ses droits sans le consulter.

[36] Selon la doctrine des attentes légitimes, les décideurs sont tenus de fournir aux personnes dont les intérêts sont visés la possibilité de présenter des observations. La doctrine s'applique dans le cas où le comportement du décideur suggère clairement que les personnes touchées auront la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision soit rendue. Par exemple, avant d'opérer un changement fondamental de politique, un organe public est tenu de donner un avis et

on its previous policy: *Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Tribunal)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69 (F.C.T.D.).

[37] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner's conduct and express undertakings regarding maintenance fee notices have created legitimate expectations on the part of patent holders. In my view, however, one of necessary conditions for recognizing the doctrine of legitimate expectations is absent here: the Commissioner could not have conveyed the impression that a patent holder's interests would not be impinged without notice and an opportunity to make representations. As discussed above, the Commissioner's limited role in relation to maintenance fees simply does not admit of these elements of the duty of fairness. More importantly, though, subsection 46(2) of the *Patent Act* clearly states that a patent will lapse if the proper fees have not been paid. The Commissioner could not suggest that the strict terms of the Act would not apply where the patent holder had not been given advance warning of a patent's impending demise.

[38] Hoffmann-La Roche obviously, as a matter of fact, did place reliance on the Commissioner's general practice of delivering notices when an initial deadline was missed. That, however, is not enough to create a corresponding duty on the part of the Commissioner.

(c) Equity

[39] Hoffmann-La Roche argues that this Court has the authority to provide relief from the strict terms of subsection 46(1) on grounds of equity. Specifically, it says that the Court may extend the time limit within which maintenance fees may be paid in appropriate circumstances.

[40] It is clear that this Court can grant equitable relief to prevent the forfeiture of property under a private contract, such as a lease: *Comtab Ventures Ltd. v. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (F.C.T.D.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. v. The*

la possibilité d'être entendue à la personne qui, par entente expresse, se fonde sur la politique antérieure: *Canada (Procureur général) c. Canada (Tribunal des droits de la personne)* (1994), 19 Admin. L.R. (2d) 69 (C.F. 1^{re} inst.).

[37] Hoffmann-La Roche soutient que le comportement du commissaire et ses engagements exprès au sujet des avis concernant les droits périodiques ont créé des attentes légitimes chez les titulaires de brevets. À mon avis, toutefois, l'une des conditions nécessaires pour reconnaître la doctrine des attentes légitimes manque en l'espèce: le commissaire n'a pu donner l'impression que les intérêts d'un titulaire de brevet ne seraient pas lésés si on lui donnait un avis et l'occasion de présenter des observations. Comme j'en ai traité précédemment, le rôle restreint du commissaire à l'égard des taxes périodiques exclut simplement ces éléments de l'obligation d'équité. Point encore plus important, toutefois, le paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets* dispose nettement que le brevet est périmé en cas de non-paiement des taxes réglementaires. Le commissaire ne pourrait laisser entendre que les dispositions rigoureuses de la Loi ne s'appliqueraient pas si le titulaire du brevet n'avait pas reçu un préavis de l'annulation imminente.

[38] En fait, Hoffmann-La Roche s'est manifestement fiée à la pratique générale du commissaire d'envoyer un avis dans le cas de non-respect d'une échéance initiale. Ce fait n'est toutefois pas suffisant pour créer l'obligation correspondante chez le commissaire.

c) L'equity

[39] Hoffmann-La Roche fait valoir que la Cour a le pouvoir, en *equity*, de soustraire une personne aux dispositions rigoureuses du paragraphe 46(1). Spécifiquement, elle dit que la Cour peut prolonger le délai réglementaire des taxes périodiques dans des circonstances appropriées.

[40] Il est clair que la Cour peut accorder une réparation en *equity* pour empêcher la confiscation de biens en vertu d'un contrat privé, comme un bail: *Comtab Ventures Ltd. c. Canada* (1984), 35 Alta. L.R. (2d) 230 (C.F. 1^{re} inst.); *Holachten Meadows Mobile*

Queen, [1986] 1 F.C. 238 (T.D.).

[41] However, the situation is entirely different when the forfeiture results from a statutory rule. Judges must give effect to the statute: *Canadian Northern Ry Co. v. The King* (1922), 64 S.C.R. 264; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515 (B.C.C.A.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204 (C.A.).

[42] Hoffmann-La Roche concedes the authority of these cases but suggests that the situation should be different when a person loses a property right, in part, because of a government agency's error. This would be true, perhaps, if there were room for discretion or compromise in the language of the governing statute. However, I cannot see any room for relief in the case before me. The statute is clear. If I were to extend the time for paying the maintenance fee in this case, I would be substituting my own deadline for that enacted by Parliament. As Lord Parmoor stated in the *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 3 D.L.R. 719 (P.C.), at page 725, "if the power given to the Court to relieve against penalties applied to statutory penalties, this would, in effect be giving an authority to enable the Court to repeal statutes". I decline to recognize such a power.

(d) Estoppel

[43] Hoffmann-La Roche argues that the Commissioner is prevented from declaring that its patent had lapsed because he accepted a lesser amount than that which was owed. The Commissioner only sends out notices when deadlines are missed, not when payments have been paid on time. The Commissioner's silence, argues the applicant, is the only assurance given to patent holders that they have fully complied with the Act. Here, the Commissioner was silent in 1999 when Hoffmann-La Roche owed \$150, but paid nothing. He was silent again in 2000 when Hoffmann-La Roche paid \$100, but actually owed \$350. Such silence, argues the applicant, means that the Commissioner had already given it an assurance of compliance on which it relied, and from

Home Park Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 238 (1^{re} inst.).

[41] Mais la situation est entièrement différente dans le cas où la confiscation résulte d'une règle légale. Les juges sont tenus de donner effet aux lois: *Canadian Northern Ry. Co. v. The King* (1922), 64 R.C.S. 264; *Martin Mine Ltd. v. British Columbia*, [1985] 4 W.W.R. 515 (C.A.C.-B.); *Olympia & York Developments Ltd. v. Calgary (City)* (1983), 45 A.R. 204 (C.A.).

[42] Hoffmann-La Roche concède que ces décisions font autorité mais suggère que la situation devrait être différente dans le cas d'une personne qui perd un droit de propriété, en partie par l'effet d'une erreur d'un organe public. Ce serait probablement vrai si la formulation de la loi applicable laissait place à un pouvoir discrétionnaire ou à un compromis. Toutefois, je ne peux voir aucune place à réparation dans l'affaire qui m'est soumise. La loi est claire. Si je devais prolonger le délai de paiement des taxes réglementaires en l'espèce, je substituerais ma propre échéance à celle qui a été édictée par le législateur. Comme lord Parmoor l'a déclaré dans l'arrêt *R. v. C.N.R. Co.*, [1923] 3 D.L.R. 719 (P.C.), à la page 725, précité, [TRADUCTION] «si le pouvoir conféré aux tribunaux de soustraire une personne aux sanctions s'appliquait aux sanctions législatives, cela reviendrait à donner aux tribunaux le pouvoir d'abroger les lois». Je refuse de reconnaître ce pouvoir.

d) La fin de non-recevoir

[43] Hoffmann-La Roche soutient que le commissaire n'a pas le droit de déclarer que son brevet est périmé du fait qu'il a accepté une somme inférieure à celle qui était payable. Le commissaire n'envoie d'avis qu'en cas de non-paiement des taxes à l'échéance, et non dans les cas où les paiements sont faits à temps. Le silence du commissaire, fait valoir la demanderesse, est la seule assurance donnée aux titulaires de brevets qu'ils ont pleinement satisfait aux dispositions de la Loi. En l'espèce, le commissaire ne s'est pas manifesté en 1999 quand Hoffmann-La Roche devait 150 \$ mais n'a rien payé. Il ne s'est pas manifesté non plus en 2000 quand Hoffmann-La Roche a payé 100 \$, alors qu'elle en devait 350 \$. Pareil silence, prétend la demanderesse, signifie

which he could not later resile.

[44] As with the issue of equitable relief, discussed above, the arguments raised by Hoffmann-La Roche are answered by the clear terms of *Patent Act*. A court cannot grant a remedy that contradicts the plain terms of a statute. Lord Maugham recognized this in *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609 (P.C.). He said that “the obligation to obey a positive law is more compelling than a duty not to cause injury to another by inadvertence” (at page 614). He went on to observe that “there is not a single case in which an estoppel has been allowed in such a case to defeat a statutory obligation of an unconditional character” (at page 614).

[45] Where the governing statute is less strict, courts may recognize an estoppel: *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80. Similarly, if the public official has a discretion, he or she may be bound by estoppel: *Aurchem Exploration Ltd. v. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710 (F.C.T.D.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (Q.B.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544 (Sask. C.A.).

[46] However, I see no basis in this case on which to recognize an estoppel against the Commissioner. There is no leeway in the *Patent Act*. Nor does the Commissioner have any discretion.

III. Conclusion

[47] As Hoffmann-La Roche urged, I have reviewed the overall context in which section 46 appears, including the scheme of the *Patent Act*, the purpose of the provision, and the common law doctrines of fairness, legitimate expectations, equity and estoppel. Still, I have found no legal basis on which to grant any relief to

que le commissaire lui avait déjà donné l’assurance qu’elle respectait la Loi, assurance sur laquelle elle s’est appuyée et sur laquelle il ne pouvait revenir par la suite.

[44] S’agissant de la réparation en *equity*, examinée ci-dessus, la *Loi sur les brevets* répond clairement aux arguments que soulève Hoffmann-La Roche. Un tribunal ne peut accorder une réparation qui est contraire aux dispositions expresses d’une loi. Lord Maugham l’a reconnu dans l’arrêt *Maritime Electric Co. v. General Dairies Ltd.*, [1937] 1 D.L.R. 609 (C.P.), où il a dit que [TRADUCTION] «l’obligation de se conformer au droit positif l’emporte sur le devoir de ne pas causer de préjudice à une autre personne par inadvertance» (à la page 614). Il a ensuite fait observer qu’[TRADUCTION] «il n’y a pas une seule décision dans laquelle la fin de non-recevoir a été accueillie à l’encontre d’une obligation légale de nature inconditionnelle» (à la page 614).

[45] Dans les cas où la loi applicable est moins rigoureuse, les tribunaux peuvent admettre la fin de non-recevoir: *Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80. De la même manière, si le fonctionnaire a un pouvoir discrétionnaire, il peut être tenu par la fin de non-recevoir: *Aurchem Exploration Ltd. c. Canada* (1992), 91 D.L.R. (4th) 710 (C.F. 1^{re} inst.); *Saskatchewan (Environmental Assessment Act, Minister) v. Kelvington Super Swine Inc.* (1997), 161 Sask. R. 111 (B.R.); *Saskatchewan (Minister of the Environment) v. Redberry Development Corp.*, [1992] 2 W.W.R. 544 (C.A. Sask.).

[46] Toutefois, je ne vois en l’espèce aucun fondement qui justifie de reconnaître une fin de non-recevoir à l’encontre du commissaire. La *Loi sur les brevets* n’accorde aucune latitude. Le commissaire n’a non plus aucun pouvoir discrétionnaire.

III. Conclusion

[47] Comme Hoffmann-La Roche m’a pressé de le faire, j’ai examiné l’ensemble du contexte dans lequel s’inscrit l’article 46, notamment le régime de la *Loi sur les brevets*, l’objet de la disposition visée ainsi que les doctrines de l’équité, des attentes légitimes, de l’*equity* et de la fin de non-recevoir en common law. Au terme de

Hoffmann-La Roche. Accordingly, I must dismiss this application for judicial review.

l'examen, je ne vois toujours pas de fondement juridique qui me permette d'accorder une réparation à Hoffmann-La Roche. Par conséquent, je dois rejeter sa demande de contrôle judiciaire.

JUDGMENT

THE COURT'S JUDGMENT IS that:

1. The application for judicial review is dismissed, with costs to the respondent.

Annex

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

43. (1) Subject to section 46, every patent granted under this Act shall be issued under the seal of the Patent Office, and shall bear on its face the filing date of the application for the patent, the date on which the application became open to public inspection under section 10, the date on which the patent is granted and issued and any prescribed information.

(2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

44. Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act on or after October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is twenty years from the filing date.

45. (1) Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act before October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is seventeen years from the date on which the patent is issued.

(2) Where the term limited for the duration of a patent referred to in subsection (1) had not expired before the day on which this section came into force, the term is seventeen years from the date on which the patent is issued or twenty years from the filing date, whichever term expires later.

46. (1) A patentee of a patent issued by the Patent Office under this Act after the coming into force of this section shall, to maintain the rights accorded by the patent, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

(2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE:

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, les dépens étant attribués au défendeur.

Annexe

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

43. (1) Sous réserve de l'article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

44. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré au titre d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant.

46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

Patent Rules, SOR/96-423

182. (1) For the purposes of sections 45 and 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent issued on or after October 1, 1989, set out in item 32 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item.

(2) In subsection (1), “patent” does not include a reissued patent.

(3) Subject to subsection (4), for the purposes of section 45 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a reissued patent, set out in item 32 of Schedule II, shall be paid in respect of the same periods and before the expiry of the same times, including periods of grace, as for the original patent.

...

MAINTENANCE FEES

32. For maintaining the rights accorded by a patent issued on or after October 1, 1989 on the basis of an application filed before that date, under subsections 182(1) and (3) of these Rules:

(a) in respect of the one-year period ending on the third anniversary of the date on which the patent was issued:

(i) fee, if payment on or before the second anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
50.00

(B) where the patentee is a large entity
100.00

(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the second anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
250.00

(B) where the patentee is a large entity
300.00

(b) in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary of the date on which the patent was issued:

(i) fee, if payment on or before the third anniversary:

(A) where the patentee is a small entity
50.00

Règles sur les brevets, DORS/96-423

182. (1) Pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 32 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite est payée à l'égard des périodes indiquées à cet article, avant l'expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), «brevet» ne vise pas le brevet redéveloppé.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l'application de l'article 45 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 32 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redéveloppé est payée à l'égard des mêmes périodes et avant l'expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet original.

[. . .]

TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

32. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite au titre d'une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles:

a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3^e anniversaire de la délivrance du brevet:

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
50,00

(B) lorsque le breveté est une grande entité
100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
250,00

(B) lorsque le breveté est une grande entité
300,00

b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4^e anniversaire de la délivrance du brevet:

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3^e anniversaire:

(A) lorsque le breveté est une petite entité
50,00

(B) where the patentee is a large entity 100.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the third anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 250.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00
(B) where the patentee is a large entity 300.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00
(c) in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary of the date on which the patent was issued:	c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5 ^e anniversaire de la délivrance du brevet:
(i) fee, if payment on or before the fourth anniversary:	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 50.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 50,00
(B) where the patentee is a large entity 100.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 100,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fourth anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 250.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 250,00
(B) where the patentee is a large entity 300.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 300,00
(d) in respect of the one-year period ending on the sixth anniversary of the date on which the patent was issued:	d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6 ^e anniversaire de la délivrance du brevet:
(i) fee, if payment on or before the fifth anniversary:	(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 75.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 75,00
(B) where the patentee is a large entity 150.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 150,00
(ii) fee, including additional fee for late payment, if payment within the period of grace of one year following the fifth anniversary:	(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5 ^e anniversaire:
(A) where the patentee is a small entity 275.00	(A) lorsque le breveté est une petite entité 275,00
(B) where the patentee is a large entity 350.00	(B) lorsque le breveté est une grande entité 350,00

*Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7***18.1 . . .**

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

*Loi sur les cours fédérales, L.R. C. (1985), ch. F-7***18.1 [. . .]**

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut:

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.