

2013 FC 715
T-928-12

2013 CF 715
T-928-12

Karolinska Institutet Innovations AB (*Applicant*)

Karolinska Institutet Innovations AB
(*demanderesse*)

v.

c.

Attorney General of Canada (*Respondent*)

Procureur général du Canada (*défendeur*)

T-930-12

T-930-12

Anders Jonsson (*Applicant*)

Anders Jonsson (*demandeur*)

v.

c.

Attorney General of Canada (*Respondent*)

Procureur général du Canada (*défendeur*)

INDEXED AS: KAROLINSKA INSTITUTET INNOVATIONS AB v. CANADA (ATTORNEY GENERAL)

RÉPERTORIÉ : KAROLINSKA INSTITUTET INNOVATIONS AB c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

Federal Court, Hughes J.—Toronto, June 25 and 27, 2013.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 25 et 27 juin 2013.

Patents — Practice — Judicial review of decisions by Commissioner of Patents rejecting applicants' patent applications filed with Canadian Intellectual Property Office (CIPO) under provisions of Patent Cooperation Treaty (PCT) — Applicants asking Canadian law firm to file their applications in Canada under provisions of PCT — Canadian firm proceeding to do so but omitting to include fee for late payment — CIPO refusing applications for failure to submit appropriate fees — Whether appropriate standard of review correctness or reasonableness — Whether CIPO's decision reasonable — Critical issue herein not interpretation of Patent Rules, ss. 3.1(1),(2) but whether or not CIPO giving proper meaning, effect to words "clear but unsuccessful attempt ... to pay the fee" therein — Standard of review thus reasonableness — CIPO's refusal letters containing numerous errors rendering decisions lacking in justification, transparency, intelligibility — Commissioner's decision also unreasonable because misapplying s. 3.1 to circumstances at hand — S. 3.1 remedial provision to be given fair, large, liberal interpretation — Reference to "the fee" liberally construed as to include basic filing fee, additional late filing fee — Applications allowed.

Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire de décisions selon lesquelles le commissaire aux brevets a rejeté les demandes de brevets des demandeurs déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Les demandeurs ont demandé à un cabinet d'avocats canadien de déposer leurs demandes au Canada en vertu des dispositions du PCT — Le cabinet d'avocats canadien a entrepris de préparer les demandes mais a omis d'inclure la surtaxe pour paiement en souffrance — L'OPIC a refusé les demandes pour omission d'avoir versé les taxes appropriées — Il s'agissait de savoir si la norme de contrôle applicable était la norme de la décision correcte ou la norme de la raisonnable — Il s'agissait également de savoir si la décision de l'OPIC était raisonnable — La question fondamentale en l'espèce ne portait pas sur l'interprétation des art. 3.1(1),(2) des Règles sur les brevets, mais consistait à savoir si l'OPIC a donné ou non un sens et un effet appropriés à l'expression « tentative manifeste mais infructueuse pour verser une taxe » — La norme de contrôle était donc celle de la raisonnable — Les lettres de refus de l'OPIC étaient problématiques à un certain nombre d'égards qui ont fait que les décisions étaient dépourvues de justification, de transparence et d'intelligibilité — La décision du commissaire était également déraisonnable parce qu'il a mal appliqué l'art. 3.1 des Règles aux circonstances de l'espèce — L'art. 3.1 est une disposition de nature réparatrice et il convient de l'interpréter de manière équitable, large et

These were two applications for judicial review of decisions by the Commissioner of Patents rejecting the applicants' patent applications filed with the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty* (PCT). The applications were rejected for failure to submit the appropriate fees.

The applicants are residents of Sweden. They wrote to a Canadian law firm/patent agent and requested that it file in Canada, under the provisions of the PCT, both of their patent applications. The Canadian firm proceeded to do so, but committed an error in respect of the fees. More specifically, the additional fee for late payment was not included. Following CIPO's refusal of the applications, the Canadian firm requested that the fees tendered be reallocated to payment of late fees. CIPO refused.

At issue was the applicable standard of review, and whether CIPO's decision was reasonable.

Held, the applications should be allowed.

The parties argued that the proper standard of review was correctness. The critical provisions were subsections 3.1(1) and (2) of the *Patent Rules*. Contrary to the case law relied upon by the parties, the issue in the present instance was not the interpretation of those provisions but whether or not CIPO gave proper meaning and effect to the words "clear but unsuccessful attempt ... to pay the fee". In this regard, the standard was reasonableness.

There were a number of problems with the letters refusing the applications. These were errors of substance, going to the heart of the letters. The decisions thus lacked in justification, transparency and intelligibility.

The issue that the Commissioner was required to address was whether the Canadian firm filing the application had made, as stipulated by subsection 3.1(1) of the *Patent Rules*, a "clear but unsuccessful attempt" to pay the required fee. The Commissioner's letter did not squarely address this issue. As section 3.1 is a remedial provision, it was to be given a fair, large and liberal construction. A reference to "the fee" can

libérale — Le renvoi à « la taxe » peut être interprété de manière libérale de façon à inclure non seulement une taxe de dépôt de base, mais aussi une surtaxe — Demandes accueillies.

Il s'agissait de deux demandes de contrôle judiciaire de décisions selon lesquelles le commissaire aux brevets a rejeté les demandes de brevets des demandeurs déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT). Les demandes ont été refusées pour omission d'avoir versé les taxes appropriées.

Les demandeurs sont des résidents de la Suède. Ils ont écrit à un cabinet d'avocats et agent des brevets canadiens pour lui demander de déposer au Canada, en vertu des dispositions du PCT, leurs demandes de brevet. Le cabinet canadien a entrepris de préparer les demandes en vue de leur dépôt, mais a commis une erreur au sujet des taxes à verser. Plus précisément, la surtaxe pour paiement en souffrance n'était pas incluse. Après que l'OPIC eut refusé les demandes, le cabinet d'avocats canadien a demandé que les taxes versées soient réaffectées au paiement des taxes en souffrance. L'OPIC a refusé.

Il s'agissait de savoir quelle était la norme de contrôle applicable et si la décision de l'OPIC était raisonnable.

Jugement : les demandes doivent être accueillies.

Les parties ont prétendu que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. Les dispositions cruciales étaient les paragraphes 3.1(1) et (2) des *Règles sur les brevets*. Contrairement à la jurisprudence invoquée par les parties, la question en l'espèce ne portait pas sur l'interprétation de ces dispositions, mais consistait plutôt à savoir si l'OPIC a donné ou non un sens et un effet appropriés à l'expression « tentative manifeste mais infructueuse pour verser une taxe ». À cet égard, la norme applicable était celle de la raisonabilité.

Les lettres refusant les demandes étaient problématiques à un certain nombre d'égards. Il s'agissait d'erreurs de fond, qui touchent le cœur même des lettres. Les décisions étaient par conséquent dépourvues de justification, de transparence et d'intelligibilité.

La question que le commissaire était tenu d'examiner était de savoir si le cabinet canadien qui a déposé la demande avait fait, comme le prescrit le paragraphe 3.1(1) des *Règles sur les brevets*, une « tentative manifeste mais infructueuse » pour verser la taxe requise. La lettre du commissaire n'a pas traité directement de cette question. Comme l'article 3.1 est une disposition de nature réparatrice, il convenait de l'interpréter

liberally be construed so as to include not only a basic filing fee, but also an additional late filing fee. Thus, the reference in the Canadian firm's communication to CIPO to "filing fee" could be interpreted to indicate not only the basic fee, but also the additional fee.

The Commissioner's decision was thus unreasonable, not only because it lacked justification, was unintelligible and lacked transparency, but also in that it misapplied section 3.1 to the circumstances at hand.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, s. 12.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 8.
Patent Rules, SOR/96-423, ss. 3.1, 58(3)(a),(b), 59.1.

TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

Patent Cooperation Treaty, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.

CASES CITED

APPLIED:

Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559.

DISTINGUISHED:

Thinkstream Inc. v. Canada (Commissioner of Patents), 2005 FC 894, 52 C.P.R. (4th) 274; *Finger-Shield (UK) Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2006 FC 138, [2006] 4 F.C.R. 96.

CONSIDERED:

Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd., 2004 FC 1672, [2005] 4 F.C.R. 110, rev'd 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465; *Government of the U.S.A. et al. v. Commissioner of Patents* (June 23, 2005), T-1995-04 (F.C.); *Actelion Pharmaceuticals Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 90, 64 C.P.R. (4th) 381.

REFERRED TO:

Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents), 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325, aff'd 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67; *Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289.

de manière équitable, large et libérale. Le renvoi à « la taxe » peut être interprété de manière libérale de façon à inclure non seulement une taxe de dépôt de base, mais aussi une surtaxe pour paiement en souffrance. La référence faite par le cabinet d'avocats canadien à la « taxe de dépôt » dans la communication adressée à l'OPIC pouvait donc passer pour désigner non seulement la taxe de base, mais aussi la surtaxe.

La décision du commissaire était par conséquent déraisonnable, non seulement parce qu'elle était dépourvue de justification, qu'elle était inintelligible et qu'elle manquait de transparence, mais aussi parce qu'il a mal appliqué l'article 3.1 des Règles aux circonstances de l'espèce.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 8.
Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 3.1, 58(3)(a),(b), 59.1.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559.

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Thinkstream Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2005 CF 894; *Finger-Shield (UK) Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2006 CF 138, [2006] 4 R.C.F. 96.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée, 2004 CF 1672, [2005] 4 R.C.F. 110, inf. par 2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465; *Gouvernement des É.-U. et al. c. Commissaire aux brevets* (23 juin 2005), T-1995-04 (C.F.); *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada*, 2008 CAF 90.

DÉCISIONS CITÉES :

Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325, conf. par 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67; *Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 55.

AUTHORS CITED

Regulatory Impact Analysis Statement, SOR/2003-208, *C. Gaz.* 2003.II.1657.
Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Markham, Ont.: Butterworths, 2002.

APPLICATIONS for judicial review of two decisions by the Commissioner of Patents rejecting the applicants' patent applications filed with the Canadian Intellectual Property Office under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty*. Applications allowed.

APPEARANCES

Bruce W. Stratton and *Vincent Man* for applicants.
Jacqueline Dais-Visca for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Dimock Stratton LLP, Toronto, for applicants.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] HUGHES J.: The applicants in each of these two applications for judicial review have endeavoured to file patent applications with the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22] (PCT). Each application was rejected by the Commissioner of Patents in a letter dated April 11, 2012, in each case, for what the Commissioner viewed as a failure to submit the appropriate fees under circumstances that are largely identical in each instance. The applicants seek judicial review. One set of reasons will apply to both applications.

DOCTRINE CITÉE

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, DORS/2003-208, *Gaz. C.* 2003.II.1657.
Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4^e éd. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.

DEMANDES de contrôle judiciaire de deux décisions selon lesquelles le commissaire aux brevets a rejeté les demandes de brevets des demandeurs déposées auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets*. Demandes accueillies.

ONT COMPARU

Bruce W. Stratton et *Vincent Man* pour les demandeurs.
Jacqueline Dais-Visca pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dimock Stratton LLP, Toronto, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

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

[1] LE JUGE HUGHES : Les demandeurs dans chacune de ces deux demandes de contrôle judiciaire ont tenté de déposer des demandes de brevet auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22] (PCT). Chacune des demandes a été rejetée dans une lettre datée, dans les deux cas, du 11 avril 2012 par le commissaire aux brevets, à cause de ce qu'il a considéré comme une omission de verser les taxes appropriées dans des circonstances essentiellement identiques dans chaque cas. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. Un seul exposé de motifs s'appliquera aux deux demandes.

THE FACTS

[2] The applicant Karolinska Institutet Innovations AB (Karolinska) is a legal entity located in Solna, Sweden. On September 4, 2008, it filed patent applications under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty* in both Sweden and the United States of America.

[3] The applicant Anders Jonsson (Jonsson) resides in Bromma, Sweden. On September 15, 2008, he filed a patent application in Sweden and on September 16, 2008, in the United States of America under the provisions of the *Patent Cooperation Treaty*.

[4] Jonsson was the person named as inventor in both the Karolinska and Jonsson patent applications.

[5] Each of Canada, Sweden and the United States of America, as well as many other countries, are members of the *Patent Cooperation Treaty*. In brief, the PCT provides that a patent application can be filed in one of the member countries designated as a “receiving Office”, and thereby establish an international filing date and number. Within a stipulated period of time, the patent applicant can designate another country or countries within the PCT group of countries in which the applicant also wishes to have its application filed. Upon paying the appropriate fees, the application is then deemed to have been filed in such other country as of the original international filing date. This is often termed as entering the national phase. In Canada, an applicant may request that an application enter the national phase in Canada within 30 months from the filing of the original application in a PCT member country receiving Office. The period of 30 months may be extended a further 12 months; that is, up to 42 months upon payment of an additional fee.

[6] A Swedish law firm, with a patent agency practice, acted for both Karolinska and Jonsson in filing their patent applications. On January 27, 2012, this Swedish firm sent a letter to a Canadian law firm, which has a patent agency practice, requesting that the Canadian firm file in Canada under the provisions of the PCT each of the Karolinska and Jonsson patent applications. The letter of instruction from the Swedish firm said, in part:

LES FAITS

[2] La demanderesse Karolinska Institutet Innovations AB (Karolinska) est une personne morale située à Solna (Suède). Le 4 septembre 2008, elle a déposé des demandes de brevet en vertu des dispositions du PCT en Suède et aux États-Unis d’Amérique.

[3] Le demandeur Anders Jonsson (Jonsson) réside à Bromma (Suède). Le 15 septembre 2008, il a déposé une demande de brevet en Suède et, le 16 septembre suivant, aux États-Unis d’Amérique en vertu des dispositions du PCT.

[4] Jonsson figurait comme inventeur dans les deux demandes de brevet.

[5] Le Canada, la Suède et les États-Unis d’Amérique, de même que de nombreux autres pays, sont parties au PCT. En bref, ce traité prévoit qu’une demande de brevet peut être déposée dans l’un des pays membres désignés comme « offices récepteurs » et établir ainsi un numéro et une date de dépôt international. Le demandeur de brevet peut désigner, dans un délai prescrit, un ou plusieurs autres pays visés par le PCT dans lequel ou lesquels il souhaite aussi que sa demande soit déposée. Une fois les taxes prescrites acquittées, la demande est alors réputée avoir été déposée dans cet ou ces autres pays à la date de dépôt international originale. C’est ce que l’on appelle souvent « l’entrée en phase nationale ». Au Canada, il est possible de demander qu’une demande entre dans la phase nationale au Canada dans les 30 mois suivant le dépôt de la demande originale auprès de l’office récepteur d’un pays membre du PCT. Cette période de 30 mois peut être prorogée pour un délai additionnel de 12 mois, ce qui donne donc jusqu’à 42 mois, après le versement d’une taxe additionnelle.

[6] Un cabinet d’avocats suédois, agissant comme agent des brevets, représentait à la fois Karolinska et Jonsson relativement au dépôt de leurs demandes de brevet. Le 27 janvier 2012, ce cabinet suédois a envoyé une lettre à un cabinet d’avocats canadien, agissant lui aussi comme agent des brevets, pour lui demander de déposer au Canada, en vertu des dispositions du PCT, les demandes de brevet de Karolinska et de

International Application No. PCT ...

...

National filing in Canada – late entry – Chapter II PCT

Dear Sirs,

Our client has instructed us to proceed with a national phase filing in your country in respect of the above stated PCT patent application. We hereby kindly ask you to act as our local associate in your country and to file a national application based on this International PCT application within the due date with the relevant authority in your country. The time limit is March 4, 2012.

[7] The above quote is taken from the letter of instruction respecting the Karolinska application. A similar letter was sent respecting the Jonsson application, in which the time limit was said to be March 15, 2012 rather than March 4, 2012. No party disputes the correctness of these dates.

[8] The Canadian firm proceeded to prepare the applications for filing with the CIPO. On February 29, 2012, each of the Karolinska and Jonsson applications were filed electronically with that Office. The covering letter in each case stated, in part:

Agent for applicant encloses herewith a new application for National Phase Entry.

Attached are the following documents:
C:\Users\mattcd\Desktop\Request National Phasepdf

I am including the following fees:
Filing fee; Second year maintenance fee
For a total of: \$250

Please make the payment from my credit card

[9] The attached electronic standard form stated, in part:

Jonsson. La lettre d'instructions du cabinet suédois indiquait, notamment :

[TRADUCTION]
N° de demande internationale PCT [...]

[...]

Dépôt national au Canada – entrée tardive – chapitre II PCT

Messieurs,

Notre cliente nous a donné instruction d'effectuer un dépôt à la phase nationale dans votre pays, relativement à la demande de brevet PCT susmentionnée. Nous vous saurions gré d'être notre partenaire dans votre pays et de déposer, avant l'expiration du délai, une demande nationale fondée sur cette demande PCT internationale auprès de l'instance compétente de votre pays. La date limite est le 4 mars 2012.

[7] L'extrait qui précède est tiré d'une lettre d'instructions se rapportant à la demande de Karolinska. Une lettre semblable envoyée relativement à la demande de Jonsson indiquait que la date limite était le 15 mars 2012, plutôt que le 4 mars 2012. Aucune partie ne conteste l'exactitude de ces dates.

[8] Le cabinet canadien a entrepris de préparer les demandes en vue de leur dépôt auprès de l'OPIC. Le 29 février 2012, les demandes de Karolinska et de Jonsson ont été déposées par voie électronique auprès de l'OPIC. Dans chaque cas, l'extrait suivant figurait dans la lettre d'accompagnement :

[TRADUCTION] Le représentant du demandeur joint aux présentes une nouvelle demande d'entrée en phase nationale.

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
C:\Users\mattcd\Desktop\Request National Phasepdf

J'inclus les taxes suivantes :
Taxe de dépôt; taxe relative au maintien en état deuxième année
Soit un total de : 250 \$

Veuillez effectuer le paiement à partir de ma carte de crédit.

[9] Voici un extrait tiré du formulaire-type électronique figurant en pièce jointe :

Correspondence Instructions:

Agent for applicant encloses herewith a new application for National Phase Entry.

2. Description of Fee:

I am including the following fees:
Filing fee; Second year maintenance fee

For a total of: \$250.00

Payment method:

Credit Card

[10] Counsel for the applicants Karolinska and Jonsson frankly admits, based on the affidavit of the Canadian patent agent who filed those applications, that there was an error in respect of the fees. I set out the facts as recited in the relevant portions of the applicants' counsel's memorandum of argument filed with the Court which facts are not disputed by the respondent:

4. Pursuant to the instructions from the Applicant's Swedish Patent agent..., the Applicant's Canadian agent ...arranged for the PCT Application to be forwarded electronically to the Canadian Patent Office, before the 42-month period ended....

5. However, during the processing of the paperwork relating to the PCT Application at the office of the Patent agent at the time that the instructions were received, an incorrect international date was logged by an assistant at the Patent agent. As a result, although the specific lawyer and Patent agent having carriage of the matter ... had originally given specific instructions to her staff that the PCT Application was a "late entry" filing, the clerical logging system at [Patent agent's firm] did not reflect that fact. ...

6. Consequently, when the PCT Application was prepared for electronic filing with the Patent Office, the total fee amount set out on the electronic application transmittal documents was less than the full amount that was needed to cover the fee due at the time of filing. ...

7. In the electronic filing form provided by CIPO, there is a single box designated for "Total Fees". There is also a box that states: "I am including the following fees." The Patent agent

[TRADUCTION]

Instructions relatives à la correspondance :

Le représentant du demandeur joint aux présentes une nouvelle demande d'entrée en phase nationale.

2. Description des taxes :

J'inclus les taxes suivantes :
Taxe de dépôt; taxe pour le maintien en état deuxième année

Soit un total de : 250 \$

Mode de paiement :

Carte de crédit

[10] Les avocats des demandeurs Karolinska et Jonsson reconnaissent en toute franchise, en se fondant sur l'affidavit de l'agent des brevets canadien qui a déposé ces demandes, qu'il y a eu une erreur au sujet des taxes à verser. J'énonce les faits présentés dans les passages pertinents de l'exposé des arguments que les avocats des demandeurs ont déposé auprès de la Cour, faits que le défendeur ne conteste pas :

[TRADUCTION]

4. Conformément aux instructions de l'agent des brevets suédois du demandeur [...], l'agent canadien de ce dernier [...] a pris les dispositions nécessaires pour que la demande PCT soit transmise par voie électronique au Bureau des brevets du Canada, avant l'expiration du délai de 42 mois [...]

5. Cependant, lors du traitement des documents liés à la demande PCT au bureau de l'agent des brevets, au moment où les instructions ont été reçues, une date internationale inexacte a été consignée par un adjoint chez l'agent des brevets. De ce fait, même si l'avocat et l'agent des brevets qui étaient chargés de l'affaire [...] avaient au départ expressément indiqué à leur personnel que la demande PCT était un dépôt du type « entrée tardive », le système de consignation d'écritures du [cabinet de l'agent des brevets] n'a pas tenu compte de ce fait [...]

6. Par conséquent, quand la demande PCT a été préparée en vue de son dépôt par voie électronique auprès du Bureau des brevets, le montant total de taxes figurant dans les documents de transmission de la demande par voie électronique était inférieur au plein montant qu'il fallait acquitter pour couvrir les taxes à verser au moment du dépôt [...]

7. Dans le formulaire de dépôt électronique de l'OPIC, une case unique correspond au « Total des taxes ». Une autre case indique : « J'inclus les taxes suivantes. » L'agent des brevets a

indicated that the fees included were for “filing fee; and second year maintenance fee”....

8. Because of the clerical error in entering data at the Patent agent’s office, as described above, the fee specified in the “Total Fees” box in the electronic filing form was less than the full amount required by the Patent Rules. The evidence (not cross-examined) was that the intention of [the Canadian Patent agent] was to pay the correct full amount and that instructions were given to the patent clerk at the Patent agent to prepare the documents on this basis. Due to the clerical error in recording the relevant dates for the PCT Application, however, the amount shown in the “Total Fees” box was \$250.00, instead of \$450.00. The “filing fee” ought to have been calculated to include payment for the “basic national fee” (Item 10, Schedule II to the Patent Rules) and payment for the “additional fee for late payment” (Item 11, Schedule II to the Patent Rules)....

9. With the exception of the amount of money that was tendered with the PCT Application, the application was filed in accordance with the requirements of the PCT and the Patent Rules. The PCT Application was filed on February 29, 2012, in advance of the deadline of March 4, 2012 [for Karolinska—March 15, 2012 for Jonsson]. In addition, the PCT Application included an authorization to charge fee payments against the credit card of the Patent agent (appropriate and sufficient credit card details were provided).

[11] CIPO apparently did nothing until after the critical dates of March 4, 2012 (Karolinska) or March 15, 2012 (Jonsson) expired. It was not until about six weeks later that CIPO wrote a letter to the Canadian patent agent, entitled “National Entry Refused”, dated April 11, 2012 (in both cases) which stated:

NATIONAL ENTRY REFUSED

Dear Sir/Madam:

Reference is made to your letter dated February 29, 2012.

The Patent Rule 58(3) is very clear int [*sic*] the effect that an applicant shall comply with the requirements of subdivision (1) and (2), where applicable, no later than on the expiry of the 30-month after the priority date (a). With a late payment fee, before the expiry of the 42-month from the priority date (b), which was March 4, 2012.

indiqué que les taxes incluses s’appliquaient à la : « taxe de dépôt; et [à la] taxe pour maintien en état deuxième année » [...]

8. À cause de l’erreur d’écriture susmentionnée commise lors de la consignation des données au bureau de l’agent des brevets, les taxes mentionnées dans la case « Total des taxes » du formulaire de dépôt électronique étaient inférieures au plein montant exigible en vertu des Règles sur les brevets. D’après la preuve (personne n’a été contre-interrogé sur cette preuve), [l’agent des brevets canadien] avait l’intention de payer le plein montant prescrit et des instructions avaient été données au commis aux brevets pour qu’il prépare les documents dans cette optique. Cependant, en raison de l’erreur de consignation des dates applicables dans la demande PCT, le montant inscrit dans la case « Total des taxes » était de 250 \$, au lieu de 450 \$. Il aurait fallu calculer la « taxe de dépôt » de façon à ce qu’elle inclue le paiement de la « taxe nationale de base » (article 10, partie II des Règles sur les brevets) ainsi que le paiement de la « surtaxe pour paiement en souffrance » (article 11, partie II des Règles sur les brevets) [...]

9. À l’exception de la somme d’argent versée avec la demande PCT, cette dernière a été déposée conformément aux exigences du PCT et des Règles sur les brevets. Le dépôt en question remonte au 29 février 2012, avant la date limite du 4 mars 2012 [pour Karolinska — le 15 mars 2012 pour Jonsson]. En outre, la demande PCT autorisait le prélèvement des taxes à partir de la carte de crédit de l’agent des brevets (des détails appropriés et suffisants sur la carte de crédit étaient fournis).

[11] L’OPIC n’a, semble-t-il, rien fait avant les échéances cruciales du 4 mars 2012, pour Karolinska, et du 15 mars 2012, pour Jonsson. Ce n’est qu’environ six semaines plus tard que l’OPIC a transmis à l’agent des brevets canadien une lettre portant le titre [TRADUCTION] « Entrée nationale refusée »; cette lettre, datée du 11 avril 2012 (dans les deux cas) indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

ENTRÉE NATIONALE REFUSÉE

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à votre lettre du 29 février 2012.

Le paragraphe 58(3) des Règles sur les brevets indique très clairement que les demandeurs doivent se conformer aux exigences des paragraphes (1) et (2), s’il y a lieu, dans les 30 mois suivant la date de priorité (alinéa a), dans le cas d’une surtaxe pour paiement en souffrance, avant l’expiration du 42^e mois suivant la date de priorité (alinéa b)), qui était le 4 mars 2012.

Since we believe that the applicant did not take the necessary steps in order to ensure that your office received his or her request to enter national phase in Canada within the time limit, the Canadian Intellectual Property Office has deemed the current application not to have entered the national phase.

Upon a written request, the fees paid, minus \$25, with regard to the above mentioned PCT application will be refunded pursuant [sic] to section 4(3) of the Patent Rules.

Should you require further information, please contact the undersigned.

Yours truly,

[12] The same letter was sent in each of the Karolinska and Jonsson applications.

[13] Immediately upon receipt of the letter from the CIPO, the Canadian patent agent telephoned persons at CIPO and asked that the fees tendered be reallocated to payment of late fees. After numerous phone conversations, including, apparently, with the “policy department” of CIPO, and a lawyer acting for CIPO, the Canadian patent agent was advised that the CIPO would take no steps to remedy the situation. A CIPO official repeated this position in a phone call to the Canadian agent on April 23, 2012. I do not view this as a separate decision.

[14] Hence, this judicial review.

ISSUES

[15] The parties have proposed certain issues, which I will restate as follows:

1. What is the applicable standard of review?
2. Did the Commissioner of Patents err in sending the “Notice of Refusal” letter?
3. Should the Commissioner have accepted the Canadian patent agent’s tender of late payment fees by reallocation or otherwise?

Comme nous estimons que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que votre bureau recevrait sa demande d’entrée en phase nationale au Canada dans le délai prescrit, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a jugé que la demande en question n’était pas entrée dans la phase nationale.

Sur demande écrite, les taxes versées relativement à la demande PCT susmentionnée, seront remboursées, moins 25 \$, conformément au paragraphe 4(3) des Règles sur les brevets.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le soussigné.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

[12] La même lettre a été envoyée dans le cadre de chacune des demandes (Karolinska et Jonsson).

[13] Aussitôt après avoir reçu cette lettre, l’agent des brevets canadien a téléphoné à diverses personnes à l’OPIC et demandé que les taxes versées soient réaffectées au paiement des taxes en souffrance. Après de nombreuses conversations téléphoniques, dont une, semble-t-il, avec le « service de politique » de l’OPIC et un avocat représentant l’OPIC, l’agent des brevets canadien a appris que l’OPIC ne ferait rien pour remédier à la situation. Un représentant de l’OPIC a réitéré cette position lors d’une conversation téléphonique avec l’agent canadien le 23 avril 2012. Je ne considère pas cela comme une décision distincte.

[14] D’où le présent contrôle judiciaire.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15] Les parties ont proposé un certain nombre de questions, que je reformulerai comme suit :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. Le commissaire aux brevets a-t-il commis une erreur en envoyant la lettre d’avis de refus?
3. Le commissaire aurait-il dû accepter que l’agent des brevets canadien acquitte la taxe pour paiement tardif par voie de réaffectation ou autrement?

WHAT IS THE APPLICABLE STANDARD OF REVIEW?

[16] The position of all parties stated in their written memoranda that the standard of review is correctness, relying on *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325, affd 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67, as well as *Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289, and *Thinkstream Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2005 FC 894, 52 C.P.R. (4th) 274, at paragraph 15. I do not agree, having regard to the circumstances of this case.

[17] The critical provisions are subsections 3.1(1) and (2) of the *Patent Rules*, SOR/96-423. Those provisions came into force on January 1, 2004 [SOR/2003-208, s. 2]. They state:

3.1 (1) Subject to subsection 6(1), if, before the expiry of a time limit for paying a fee set out in Schedule II, the Commissioner receives a communication in accordance with which a clear but unsuccessful attempt is made to pay the fee, the fee shall be considered to have been paid before the expiry of the time limit if

(a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;

(b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or

(c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

(2) Subject to subsection 6(1) and unless the person making the communication did not provide information that would allow them to be contacted, if the Commissioner has received a communication in the circumstances referred to in subsection (1), the Commissioner shall, by notice to the person who made the communication, request payment of the amount of the fee that was missing together, if applicable, with the late payment fee referred to in subsection (1).

QUELLE EST LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE?

[16] Comme elles l'ont indiqué dans leurs mémoires écrits, toutes les parties sont d'avis que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, et invoquent à cet égard la décision *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325, conf. par 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67, ainsi que l'arrêt *Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 55, et la décision *Thinkstream Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CF 894, au paragraphe 15. Je ne suis pas d'accord à cause des circonstances de l'espèce.

[17] Les dispositions cruciales sont les paragraphes 3.1(1) et (2) des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004 [DORS/2003-208, art. 2] :

3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l'expiration du délai fixé pour le versement d'une taxe prévue à l'annexe II, le commissaire reçoit une communication dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l'expiration du délai dans les cas suivants :

a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;

b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;

c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l'auteur de la communication au commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s'il y a lieu, de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).

[18] In *Thinkstream Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2005 FC 894 [cited above], Justice Blais (as he then was) dealt with the issue as to whether or not section 3.1 had retroactive effect. He held that the decision of the Commissioner of Patents in that respect must be reviewed on a standard of correctness. This was an issue of law and the standard of review was correctness. He wrote, at paragraphs 15 and 27:

Since the issue is whether section 3.1 of the Rules applies in this case and in the manner suggested by the applicant, the applicable standard of review is correctness. (See *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; *Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc.*, [1997] 1 S.C.R. 748.)

...

Since section 3.1 of the Rules does not apply retroactively and the Commissioner did not err in applying the Act and the Rules in force at the time of the PCT national phase request, I am of the opinion that this application for judicial review must be dismissed.

[19] In *Finger-Shield (UK) Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2006 FC 138, [2006] 4 F.C.R. 96, Justice Strayer (as a judge of the Federal Court) held that in interpreting the provisions of a statutory instrument, such as the *Patent Rules*, the standard of review of the Commissioner's decision should be correctness. Again, this dealt with an interpretation of the Rules themselves. He wrote at paragraphs 7 to 10:

The parties are in agreement that the relevant standard here is that of correctness, this decision involving the interpretation of a statutory instrument, namely paragraph 58(3)(b) of the *Patent Rules*. I believe that position to be justified on a pragmatic and functional analysis.

In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.) Dawson J. considered the standard of review of a decision by the Commissioner of Patents as to the interpretation of requirements in the *Patent Rules* with respect to the payment of maintenance fees. She found that the only privative provisions were those of sections 18 ... and 18.1 ... of the *Federal Court Act* ... which make it clear that the

[18] Dans la décision *Thinkstream Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CF 894 [précitée], le juge Blais (aujourd'hui juge en chef de la Cour d'appel fédérale) s'est demandé si l'article 3.1 avait ou non un effet rétroactif. Il a conclu que la décision du commissaire aux brevets à cet égard devait être soumise à la norme de contrôle de la décision correcte appelée à s'appliquer, car il s'agissait d'une question de droit. Il a écrit ceci, aux paragraphes 15 et 27 :

Puisqu'il s'agit de savoir si l'article 3.1 des Règles trouve application en l'espèce et tel que le suggère la demanderesse, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. (Voir *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153; *Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.*, [1997] 1 R.C.S. 748.)

[...]

Vu le fait que l'article 3.1 des Règles ne s'applique pas de façon rétroactive et considérant que le Commissaire n'a pas commis d'erreur en appliquant la Loi et les Règles en vigueur au moment de la demande PCT à la phase nationale, je suis d'avis que cette demande de révision judiciaire doit être rejetée.

[19] Dans la décision *Finger-Shield (UK) Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2006 CF 138, [2006] 4 R.C.F. 96, le juge Strayer (agissant à titre de juge de la Cour fédérale) a déclaré que l'interprétation des dispositions d'un instrument législatif tel que les *Règles sur les brevets* dans une décision du commissaire est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. Il s'agissait aussi dans cette affaire de l'interprétation des Règles elles-mêmes. Voici ce qu'il a écrit aux paragraphes 7 à 10 :

Les parties s'entendent pour dire que la norme applicable est celle de la décision correcte, puisque la décision comporte l'interprétation d'un texte législatif, à savoir l'alinéa 58(3)(b) des *Règles sur les brevets*. Je pense que cette position est justifiée au regard de l'analyse pragmatique et fonctionnelle.

Dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1^{re} inst.), la juge Dawson a examiné la norme de contrôle d'une décision rendue par le commissaire aux brevets relativement à l'interprétation des exigences énoncées dans les *Règles sur les brevets* au sujet du paiement de la taxe pour le maintien en état. Elle a conclu que les seules dispositions privatives étaient les articles 18 [...] et

Commissioner is subject to judicial review. She considered that the Commissioner's expertise does not include the interpretation of statutes and statutory instruments, and that any such decision has precedential effect. She felt that the object of the Act was more to establish rights between parties, and decisions with respect of payment of fees as prescribed by the *Patent Rules*, are not polycentric in nature involving a balancing test. The nature of the issue is a question of law. Based on these considerations she concluded that less deference was owed and that the standard of correctness applied. Her conclusion on this point was affirmed by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67, at paragraph 23; leave to appeal to S.C.C. denied [2003] 3 S.C.R. vi. I believe the same considerations apply to the question in the present case concerning the interpretation of the *Patent Rules* in respect of late payment fees.

The critical provision in question here is the meaning of paragraph 58(3)(b) of the *Patent Rules* which allows the applicant for entry of a national phase (if he has not complied with the normal 30-month limitation period) to comply with subsections 58(1) and (2) within

58. (3) ...

(b) where the applicant pays the additional fee for late payment set out in item 11 of Schedule II, the 42-month period after the priority date.

The applicants argue that there is nothing in paragraph 58(3)(b) which specifies when the late payment fee must be made. All that is required is that the proper documents and basic national fee be provided to the Commissioner and any relevant maintenance fees be paid, all before the expiry of 42 months which was done in this case. While it is also required that the late payment fee be paid some time, there is no requirement that it be paid within 42 months. I would agree that the paragraph is capable of being read in that fashion. It is also capable of being read as requiring the late payment fee to be paid within the 42-month period. There is indeed some ambiguity which requires interpretation. I believe that the latter meaning is the one which should be ascribed to the paragraph.

First, it seems to me that this is the more likely meaning of the bare language of the paragraph. In the context of subsection 58(3), it is required that the applicant provide the necessary documents, pay the national fee, and pay any maintenance fees and he may do this within a period of up to 42 months after the priority date "where [he] pays the additional fee for late payment." That implies to me an action

18.1 [...] de la *Loi sur la Cour fédérale* [...], qui établissent clairement que le commissaire est assujéti au contrôle judiciaire. Elle a estimé que l'expertise du commissaire ne s'étend pas à l'interprétation des lois et textes réglementaires et que toute décision en ce sens a titre de précédent. Selon elle, l'objet de la Loi est plutôt de définir les droits des parties, et les décisions relatives au paiement des taxes prescrites par les *Règles sur les brevets* ne sont pas de nature polycentrique et n'emportent pas l'application d'un critère de pondération. La question en litige est une question de droit. Compte tenu de ces considérations, la juge a conclu qu'un degré de retenue moins élevé s'imposait et que la norme de la décision correcte s'appliquait. Sa conclusion à cet égard a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67, au paragraphe 23; demande d'autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. rejetée [2003] 3 R.C.S. vi. Je crois que les mêmes considérations s'appliquent en l'espèce à l'interprétation des *Règles sur les brevets* concernant le versement de la surtaxe pour paiement en souffrance.

La question fondamentale en l'espèce est le sens de l'alinéa 58(3)(b) des *Règles sur les brevets*, qui autorise le demandeur à entrer dans une phase nationale (s'il n'a pas respecté les exigences dans le délai habituel de 30 mois) pour se conformer aux paragraphes 58(1) et (2)

58. (3) [...]

b) s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 11 de l'annexe II, dans les quarante-deux mois suivant la date de priorité.

Les demandeurs soutiennent que l'alinéa 58(3)(b) ne précise pas quand la surtaxe pour paiement en souffrance doit être versée. Il suffit que les documents utiles et la taxe nationale de base soient remis au commissaire, accompagnés le cas échéant des taxes pour le maintien de la demande en état, le tout dans un délai de 42 mois, ce qui a été fait en l'espèce. Même s'il est également exigé que la surtaxe pour paiement en souffrance soit versée à un moment donné, il n'est pas exigé qu'elle le soit dans le délai de 42 mois. Je conviens que la disposition peut être interprétée de cette façon. Elle peut aussi être interprétée comme si elle exigeait que la surtaxe pour paiement en souffrance soit versée avant l'expiration du délai de 42 mois. La disposition est effectivement un peu ambiguë et, par conséquent, sujette à interprétation. Et je crois que c'est le deuxième sens qu'il faut attribuer à cet alinéa.

Premièrement, il me semble que c'est le sens le plus probable de cet alinéa compte tenu de son libellé même. En vertu du paragraphe 58(3), le demandeur doit fournir les documents nécessaires, payer la taxe nationale de base et les taxes pour le maintien de la demande en état dans un délai de 42 mois suivant la date de priorité « s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance ». Cela suppose, selon moi, que des mesures

which must take place before or concurrently with the compliance with the other requirements. [References omitted.]

[20] In the present case, we are not dealing with an interpretation of *Patent Rules*, section 3.1; rather, we are dealing with how the Commissioner (CIPO) did or did not give proper meaning and effect to the words “clear but unsuccessful attempt ... to pay the fee” in the particular circumstances of this case. In other words, the Court is not being asked to consider what the rule means; but rather, whether the Commissioner (CIPO) properly applied the rule to the circumstances of the case. In this regard, the standard is reasonableness.

[21] The Supreme Court of Canada recently addressed this issue in *Agraira v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559. LeBel J., with whom the other members of the panel of the Court agreed, wrote at paragraph 48 as to how a standard is to be established:

As this Court held in *Dunsmuir*, a court deciding an application for judicial review must engage in a two-step process to identify the proper standard of review. First, it must consider whether the level of deference to be accorded with regard to the type of question raised on the application has been established satisfactorily in the jurisprudence. The second inquiry becomes relevant if the first is unfruitful or if the relevant precedents appear to be inconsistent with recent developments in the common law principles of judicial review. At this second stage, the court performs a full analysis in order to determine what the applicable standard is.

[22] At paragraphs 51 to 53, LeBel J. set out the recent jurisprudence of the Supreme Court as to reasonableness. I point out in particular, that reasonableness involves “justification, transparency and intelligibility”.

In *Dunsmuir*, the Court defined reasonableness as follows:

... a deferential standard animated by the principle that underlies the development of the two previous standards of reasonableness: certain questions that come before administrative tribunals do not lend themselves to one specific, particular result. Instead, they may give rise to a number of

doivent être prises pour remplir ces conditions avant ou en même temps que les autres conditions. [Références omises]

[20] En l’espèce, ce n’est pas l’interprétation de l’article 3.1 des *Règles sur les brevets* qui est en cause, mais plutôt la manière dont le commissaire (OPIC) a donné ou non un sens et un effet appropriés à l’expression « tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe » dans les circonstances particulières qui nous occupent. Autrement dit, on ne demande pas à la Cour de se pencher sur la signification des Règles, mais plutôt de déterminer si le commissaire (OPIC) les a convenablement appliquées aux circonstances de l’espèce. À cet égard, la norme applicable est celle de la raisonabilité.

[21] La Cour suprême du Canada a traité récemment de cette question dans l’arrêt *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559. Le juge LeBel, avec lequel les autres membres de la Cour étaient d’accord, a décrit au paragraphe 48 la façon dont il convient d’établir une norme :

Notre Cour a décidé dans l’arrêt *Dunsmuir* que pour déterminer la norme de contrôle appropriée, la cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire doit entreprendre un processus en deux étapes. Premièrement, elle doit vérifier si la jurisprudence établit de manière satisfaisante le degré de retenue correspondant à une catégorie de questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. La deuxième étape s’applique lorsque cette première démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire. À cette deuxième étape, la cour entreprend une analyse complète en vue de déterminer la norme applicable.

[22] Aux paragraphes 51 à 53, le juge LeBel a évoqué la jurisprudence récente de la Cour suprême traitant de la norme de la raisonabilité. Je signale, en particulier, que la raisonabilité a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité ».

Dans l’arrêt *Dunsmuir*, la Cour a défini comme suit la décision raisonnable, ou raisonabilité :

La norme déferente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de

possible, reasonable conclusions. Tribunals have a margin of appreciation within the range of acceptable and rational solutions. A court conducting a review for reasonableness inquires into the qualities that make a decision reasonable, referring both to the process of articulating the reasons and to outcomes. In judicial review, reasonableness is concerned mostly with the existence of justification, transparency and intelligibility within the decision-making process. But it is also concerned with whether the decision falls within a range of possible, acceptable outcomes which are defensible in respect of the facts and law. [para. 47]

In *Newfoundland and Labrador Nurses' Union v. Newfoundland and Labrador (Treasury Board)*, 2011 SCC 62, [2011] 3 S.C.R. 708, Abella J., for a unanimous Court, returned to the meaning of reasonableness and deference. She stated:

This, I think, is the context for understanding what the Court meant in *Dunsmuir* when it called for “justification, transparency and intelligibility”. To me, it represents a respectful appreciation that a wide range of specialized decision-makers routinely render decisions in their respective spheres of expertise, using concepts and language often unique to their areas and rendering decisions that are often counter-intuitive to a generalist....

Read as a whole, I do not see *Dunsmuir* as standing for the proposition that the “adequacy” of reasons is a stand-alone basis for quashing a decision, or as advocating that a reviewing court undertake two discrete analyses — one for the reasons and a separate one for the result (Donald J. M. Brown and John M. Evans, *Judicial Review of Administrative Action in Canada* (loose-leaf), at §§12:5330 and 12:5510). It is a more organic exercise — the reasons must be read together with the outcome and serve the purpose of showing whether the result falls within a range of possible outcomes. This, it seems to me, is what the Court was saying in *Dunsmuir* when it told reviewing courts to look at “the qualities that make a decision reasonable, referring both to the process of articulating the reasons and to outcomes” (para. 47).

In assessing whether the decision is reasonable in light of the outcome and the reasons, courts must show “respect for the decision-making process of adjudicative bodies with regard to both the facts and the law” (*Dunsmuir*, at para. 48). This means that courts should not substitute their own reasons, but they may, if they find it necessary, look to the record for the purpose of assessing the reasonableness of the outcome.

conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [par. 47]

Dans *Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)*, 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, la juge Abella, au nom de la Cour à l’unanimité, est revenue sur le caractère raisonnable et la déférence. Elle a déclaré ce qui suit :

C’est dans cette optique, selon moi, qu’il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans *Dunsmuir* lorsqu’elle a parlé de « la justification de la décision [ainsi que de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ». À mon avis, ces propos témoignent d’une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions — qui paraissent souvent contre-intuitives aux yeux d’un généraliste — dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d’activité...

Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt *Dunsmuir* signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, *Judicial Review of Administrative Action in Canada* (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans *Dunsmuir* en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonabilité » (par. 47).

La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (*Dunsmuir*, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

... if the reasons allow the reviewing court to understand why the tribunal made its decision and permit it to determine whether the conclusion is within the range of acceptable outcomes, the *Dunsmuir* criteria are met. [paras. 13-16]

In one of its most recent comments on this point, in *Construction Labour Relations v. Driver Iron Inc.*, 2012 SCC 65, [2012] 3 S.C.R. 405, the Court emphasized that the reviewing court must consider the tribunal's decision as a whole, in the context of the underlying record, to determine whether it was reasonable:

... administrative tribunals do not have to consider and comment upon every issue raised by the parties in their reasons. For reviewing courts, the issue remains whether the decision, viewed as a whole in the context of the record, is reasonable (*Newfoundland and Labrador Nurses' Union v. Newfoundland and Labrador (Treasury Board)*, 2011 SCC 62, [2011] 3 S.C.R. 708). [para. 3]

WAS CIPO'S DECISION REASONABLE?

[23] I have previously set out the text of the decision as set out in the letters of April 11, 2012. There are a number of problems with these letters, which render them lacking in justification, transparency and intelligibility; namely:

- The meaning of the words appearing in the first line of the second paragraph are unintelligible: "Patent Rule 58(3) is very clear int the effect that". All parties agree that there is at least some kind of typographical error, but the true meaning cannot be discerned.
- The reference to the date of March 4, 2012 in the letter respecting the Jonsson application is incorrect; it should be, as all parties agree, March 15, 2012.
- The factual conclusion set out in the third paragraph that "the applicant did not take the necessary steps in order to ensure that your office received his or her request to enter national phase in Canada within the time limit" is not based on anything in the record, and having

... les motifs répondent aux critères établis dans *Dunsmuir* s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. [par. 13-16]

Tout récemment, dans *Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc.*, 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405, notre Cour a insisté sur la nécessité pour la cour de révision d'examiner la décision du tribunal administratif dans son ensemble, à la lumière du dossier, pour décider si elle était raisonnable :

... un tribunal administratif n'a pas l'obligation d'examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable (*Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)*, 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708). [par. 3]

LA DÉCISION DE L'OPIC ÉTAIT-ELLE RAISONNABLE?

[23] J'ai reproduit précédemment le texte de la décision communiquée dans les lettres du 11 avril 2012. Ces dernières sont problématiques à un certain nombre d'égards qui font qu'elles sont dépourvues de justification, de transparence et d'intelligibilité. Plus précisément :

- Le sens des mots apparaissant à la première ligne du deuxième paragraphe de la version anglaise de la lettre est inintelligible : « *Patent Rule 58(3) is very clear int the effect that* ». Les parties conviennent toutes qu'il y a au moins une erreur typographique, mais on ne peut discerner le sens véritable de ces mots.
- La mention qui est faite de la date du 4 mars 2012 dans la lettre relative à la demande de Jonsson est inexacte; il devrait s'agir, comme toutes les parties en conviennent, du 15 mars 2012.
- La conclusion de fait énoncée au troisième paragraphe, à savoir : [TRADUCTION] « le demandeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que votre bureau recevrait sa demande d'entrée en phase nationale au Canada dans le délai prescrit » ne repose sur aucun

regard to the record before the Court, is clearly wrong. It is not for the Court to look at the new evidence at this time but the Court must note that CIPO had no evidence at all one way or the other as to what the applicant did or told the Canadian agent.

[24] Counsel for the respondent (CIPO) agrees that these are errors, but argues that they are meaningless errors, and do not affect the result. I disagree; these are errors of substance, going to the heart of the letters. They make the decision lacking in justification, transparency and intelligibility.

DID THE COMMISSIONER (CIPO) COME TO THE RIGHT RESULT IN ANY EVENT?

[25] The issue that the Commissioner was required to address was whether the Canadian firm filing the application had made, as stipulated by subsection 3.1(1) of the *Patent Rules*, a “clear but unsuccessful attempt” to pay the required fee. The Commissioner’s letter does not squarely address this issue.

[26] The effect of subsection 3.1(1) was addressed, *in obiter*, by Justice Martineau of this Court in *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2004 FC 1672, [2005] 4 F.C.R. 110. He wrote at paragraphs 99 to 104:

At the time section 3.1 was referred to this Court, it was not yet in force, and accordingly, the plaintiffs were asking this Court to defer the present decision so that they would have the opportunity to exercise their rights under section 3.1 of the *Patent Rules*. It appears that this particular aspect of the case has become largely academic since a stay of the proceedings was ordered in November 2003 for other reasons.

That being said, I find that the amendments that came into force on January 1, 2004, do not affect the determination of the motion under reserve. The law applicable to the motion for summary judgment has never been in controversy between the parties. Since the applications for each of the impugned patents had filing dates prior to October 1, 1989, sections 78.1 ... and 78.2 ... of the current *Patent Act* dictate that the validity of these patents is to be judged in accordance with the provisions of the

élément du dossier et, compte tenu du dossier soumis à la Cour, est manifestement erronée. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner à ce stade-ci les nouveaux éléments de preuve, mais elle se doit de signaler que l’OPIC ne dispose d’aucune preuve établissant dans un sens ou dans l’autre ce que le demandeur a fait ou dit à l’agent canadien.

[24] L’avocate du défendeur (OPIC) convient qu’il s’agit là d’erreurs, mais elle soutient qu’elles sont anodines et n’ont pas d’incidence sur l’issue. Je ne suis pas d’accord; il s’agit d’erreurs de fond, qui touchent le cœur même des lettres. À cause d’elles, la décision est dépourvue de justification, de transparence et d’intelligibilité.

LE COMMISSAIRE (OPIC) EST-IL ARRIVÉ, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, AU BON RÉSULTAT?

[25] La question que le commissaire était tenu d’examiner était de savoir si le cabinet canadien qui déposait la demande avait fait, comme le prescrit le paragraphe 3.1(1) des *Règles sur les brevets*, une « tentative manifeste mais infructueuse » pour verser la taxe requise. La lettre du commissaire ne traite pas directement de cette question.

[26] L’effet du paragraphe 3.1(1) a été analysé dans la décision *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*, 2004 CF 1672, [2005] 4 R.C.F. 110 dans une remarque incidente du juge Martineau de la Cour, qui a déclaré aux paragraphes 99 à 104 :

Lorsqu’il a été question de l’article 3.1 devant la Cour, celui-ci n’était pas encore en vigueur, et les demanderesse ont prié la Cour de différer sa décision de façon à ce qu’elles puissent se prévaloir de la disposition. Cet aspect de l’instance a perdu une grande partie de son intérêt pratique puisqu’une suspension d’instance a été ordonnée au mois de novembre 2003 pour d’autres raisons.

Cela dit, j’estime que les modifications entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004 n’ont pas d’effet sur l’issue de la requête prise en délibéré. En effet, le droit applicable pour statuer sur la requête en jugement sommaire ne fait pas l’objet d’une controverse entre les parties. Puisque la date de dépôt des demandes de chacun des brevets en cause est antérieure au 1^{er} octobre 1989, la validité des brevets doit être déterminée suivant les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui étaient en

Patent Act as they read immediately before October 1, 1989. Furthermore, the *Patent Rules* applicable to determine whether the applications for the impugned patents were completed on filing, were those in effect prior to 1989.

Anyhow, even if the new Rules could find application in the case at bar, section 3.1 does not allow the plaintiffs to avoid the legal consequences of the payment of the wrong fee or, in other words, the small entity filing fee for the impugned patents. As a regulation, section 3.1 is subordinated to its enabling statute, the *Patent Act*. The 12-month period specified for the completion of a patent application is contained in section 30 of the *Patent Act*, not the *Patent Rules*, and is not affected by changes to the *Patent Rules*. In other words, section 3.1 represents a change to the *Patent Rules*, but not to the *Patent Act* itself. In effect, section 3.1 does not purport to affect an applicant's statutory obligation under the *Patent Act* to complete its patent application within 12 months of the filing date. Therefore, contrary to what the plaintiffs submit, subsection 3.1(2) of the new Rules does not allow the patent applicant to evade its obligation under the *Patent Act*.

Moreover, section 3.1 is not a remedial provision for the problem identified in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2002), 288 N.R. 14 (F.C.A.) decision regarding the Commissioner of Patent's acceptance of a "top-up" fee after the expiry of the time limit for paying particular fees. None of the regulatory documents associated with the new rules makes any mention of the *Dutch Industries* case. I believe that it would be highly unusual, if not unprecedented, for regulations to be amended to "fix a problem" without any mention of the purported problem in any of the documents leading up to and accompanying the regulations and while the judicial decision giving rise to the purported problem was still before the courts. Section 3.1 is intended to permit an applicant or patentee who unsuccessfully attempts to pay a prescribed fee to correct that incorrect fee payment upon notice from the Commissioner, provided that an additional late payment fee is paid. The amendments are simply a series of administrative, housekeeping amendments with respect to fee changes.

On another note, section 3.1 does not purport to retroactively resurrect patents already deemed abandoned by section 30 of the *Patent Act*. Section 3.1 is not construed to have retroactive effect to resurrect patents already deemed permanently abandoned under section 30 of the *Patent Act*. In fact, legislation is presumed to apply to future acts and conditions. In other words, statutes are not to be construed as having retroactive operation unless such a construction is expressly set out in the

vigueur immédiatement avant cette date, conformément aux articles 78.1 [...] et 78.2 [...] En outre les *Règles sur les brevets* qui s'appliquent pour déterminer si les demandes de brevet déposées avaient été complétées sont celles qui étaient en vigueur avant 1989.

Quoi qu'il en soit, même si les nouvelles règles étaient applicables en l'espèce, l'article 3.1 ne permet pas aux demanderessees d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe à l'égard des brevets en cause ou, autrement dit, du paiement erroné de la taxe de petite entité. L'article 3.1 étant une disposition réglementaire, elle est subordonnée à la loi habilitante, c'est-à-dire à la *Loi sur les brevets*. Ainsi, la modification des *Règles sur les brevets* n'a pas d'effet sur le délai de 12 mois pour compléter les demandes de brevet prévu à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*, et non aux *Règles*. Autrement dit, l'article 3.1 constitue une modification des *Règles sur les brevets*, non de la *Loi sur les brevets*. Effectivement, l'article 3.1 n'a pas pour objet de modifier l'obligation que la *Loi sur les brevets* impose aux demandeurs de brevet de compléter leur demande dans les 12 mois suivant leur dépôt. Contrairement à ce qu'avancent les demanderessees, le nouveau paragraphe 3.1(2) des *Règles sur les brevets* ne permet pas aux demandeurs de brevet de se dérober aux obligations prévues par la *Loi sur les brevets*.

J'ajouterai que l'article 3.1 n'est pas une disposition visant à remédier au problème relevé dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2002), 288 N.R. 14 (C.A.F.), concernant l'acceptation par le commissaire d'un versement correctif après l'expiration du délai applicable au paiement de la taxe en question. Aucun des documents se rapportant aux nouvelles règles ne mentionne l'affaire *Dutch Industries*. Or il serait très inhabituel, pour ne pas dire sans précédent, que des modifications réglementaires visant à «corriger un problème» soient adoptées sans qu'il soit fait mention du problème dans les documents précédant et accompagnant les nouvelles dispositions et pendant que la décision judiciaire à l'origine du problème est encore pendante devant les tribunaux. L'objet de l'article 3.1 est de permettre à un demandeur ou un titulaire de brevet qui tente sans succès d'acquitter la taxe prescrite de se reprendre en donnant un avis au commissaire, à la condition qu'il verse une surtaxe pour paiement en souffrance. Les nouvelles dispositions n'étaient que des modifications d'ordre administratif connexes à des changements de tarif.

Par ailleurs, l'article 3.1 n'a pas pour effet de ressusciter rétroactivement des demandes de brevet déjà tenues pour abandonnées et ne peut être interprété comme ressuscitant rétroactivement des demandes de brevet dont l'abandon est réputé permanent en application de l'article 30 de la *Loi sur les brevets*. En fait, les lois sont présumées s'appliquer pour l'avenir. Autrement dit, elles ne doivent pas être interprétées comme rétroactives à moins qu'elles ne comportent des

statute or is required as a necessary implication of the language used (*Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1977] 1 S.C.R. 271). There must be sufficient indication that the legislation is meant to apply not only to ongoing and future acts but also to past acts which is not the case here (*Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49 (C.A.), at paragraph 19).

Moreover, I find that the applicants for the impugned patents never made a “clear, but unsuccessful attempt” to pay the fees that the defendants’ summary judgment motion asserts were deficient. The Regulatory Impact Analysis Statement published along with the amendments to the *Patent Rules* on June 18, 2003 gives one example of a “clear but unsuccessful attempt” to pay a fee. That example, found at *C. Gaz.* 2003. II.1659, is the payment of an incorrect fee by miscalculating an exchange rate. The present situation is completely different. Section 3.1 allows the patent applicant to correct an inadvertent error in connection with the payment of the fee but does not allow the patent applicant to correct an error related to the fee itself, especially when the error is due to a bad assumption or a deliberate improper claim to small entity status. [References omitted.]

[27] This decision was reversed by the Federal Court of Appeal, 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465. Sharlow J.A., for the Court, wrote at paragraphs 5 and 6:

In our view, the legal effect of subsection 78.6(1) is that the top-up payments made for the patents in issue in this case must be treated for the purposes of the *Patent Act* as though they had been made on the date of the original deficient payments. It follows that there was no deficiency in the payment of the application fees. That means that the principle in *Dutch Industries* cannot apply, and the patent applications must be regarded as though the deemed abandonment provision never applied to the patents.

This interpretation of subsection 78.6(1) is based on its literal meaning. That is appropriate in our view, because it is abundantly clear that Parliament intended subsection 78.6(1) to alleviate the effect of *Dutch Industries* retroactively if a top-up payment is made that meets the conditions stated in subsection 78.6(1). It is undisputed that the statutory conditions were met in this case.

dispositions énonçant explicitement leur portée rétroactive ou exigeant implicitement une telle interprétation (*Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 271). Il doit y avoir une indication suffisante de l’intention du législateur que la loi s’applique non seulement à des faits en cours et à venir, mais également à des faits passés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (*Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49 (C.A.), au paragraphe 19).

J’estime de plus que les demandeurs des brevets en cause n’ont jamais fait de «tentative manifeste mais infructueuse» pour verser la taxe présentée comme insuffisante dans la requête en jugement sommaire de la défenderesse. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait la publication des modifications apportées aux *Règles sur les brevets*, le 18 novembre 2003, donne un exemple de «tentative manifeste mais infructueuse» de verser une taxe, *Gaz. C.* 2003. II.1659. Il s’agit du paiement d’un montant de taxe incorrect par suite d’une erreur dans le calcul d’un taux de change. La présente situation est tout à fait différente. L’article 3.1 permet au demandeur de brevet de corriger une erreur commise par inadvertance relativement au paiement de la taxe, mais non une erreur se rapportant à la taxe elle-même, en particulier lorsqu’elle découle d’une hypothèse erronée ou d’une revendication sciemment irrégulière du statut de petite entité. [Références omises.]

[27] Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale (2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465). La juge d’appel Sharlow, s’exprimant au nom de la Cour, a déclaré, aux paragraphes 5 et 6 :

À notre avis, il découle du paragraphe 78.6(1) que les versements complémentaires effectués à l’égard des brevets en cause doivent être traités, pour l’application de la *Loi sur les brevets*, comme s’ils avaient été effectués à la date à laquelle les paiements insuffisants ont été faits initialement. Il n’y avait donc aucun déficit dans le paiement des taxes de dépôt. Partant, le principe établi dans *Dutch Industries* ne saurait s’appliquer et les demandes de brevet doivent être considérées comme si la disposition relative à l’abandon réputé ne s’était jamais appliquée aux brevets.

Cette interprétation du paragraphe 78.6(1) repose sur son sens littéral. Il s’agit, selon nous, de l’interprétation appropriée parce que le législateur a manifestement voulu que le paragraphe 78.6(1) corrige rétroactivement les effets de la décision *Dutch Industries* lorsqu’est effectué un versement complémentaire qui respecte les conditions énoncées dans cette disposition. Il est incontesté que ces conditions sont respectées en l’espèce

[28] Justice Martineau, in a decision he wrote after his decision in *Boston Scientific*, namely *Government of the U.S.A. et al. v. Commissioner of Patents*, June 23, 2005, docket T-1995-04, considered a question as to payment of fees without finding that it is necessary to resort to section 3.1 of the *Patent Rules*. At paragraph 5 he wrote:

On its face, MBM's cover letter of April 30, 2004, expressly authorized the Respondent "to obtain payment from CIPO account 06-176 and make any and all appropriate action as set out in Schedule II of the Patent Rules" (my underlining). I agree that such broad direction cannot be interpreted as to create a general obligation on the Respondent to give the Applicants notice of filing deficiencies. However, in this case, considering that payment was made by way of an instrument of credit, there should not be a narrow interpretation of the instructions given by MBM in order to perfect the Applicants' request for entry into the national phase. Indeed, considering the particular circumstances of this case and the clear intention expressed in the "Form for Request of Entry into National Phase under Articles 22 and 30 of the Patent Cooperation Treaty" submitted by MBM on behalf of the Applicants on April 30, 2004, I have no doubt that the broad direction contained in MBM's cover letter constituted clear and valid authorization to the Respondent to debit MBM's Visa account for whatever additional sum of money was needed to effect payment of the additional fee of \$200 for late payment set out in item 11 of Schedule II of the *Patent Rules*. This interpretation is consistent with the scheme and general purpose of the patent regime, and while it is not necessary to resort on section 3.1 of the *Patent Rules*, it also accords with the purpose and application of same.

[29] Given the state of the jurisprudence, or lack thereof, respecting section 3.1 of the *Patent Rules*, the matter must be approached as a matter of first instance.

[30] Section 3.1 was added to the *Patent Rules* after cases such as *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879 [cited above], 2003 FCA 121 [cited above], had illustrated that simple errors in paying fees to the Patent Office could have a devastating effect in failing to obtain or maintain a patent. The Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) accompanying the proposed rule as published in the *Canada*

[28] Le juge Martineau, dans une décision postérieure à celle qu'il avait rendue dans l'affaire *Boston Scientifique*, soit *Gouvernement des É.-U. et al. c. Commissaire aux brevets*, 23 juin 2005, dossier T-1995-04, examinait une question de paiement de taxes sans conclure qu'il fallait recourir à l'article 3.1 des *Règles sur les brevets*. Voici ce qu'il déclarait au paragraphe 5 :

[TRADUCTION] À première vue, la lettre d'accompagnement de MBM, datée du 30 avril 2004, autorisait expressément le défendeur « à obtenir paiement du compte 06-176 de l'OPIC et à prendre toutes les mesures nécessaires, énoncées à la partie II des Règles sur les brevets » (Je souligne). Il est vrai qu'une directive de portée aussi générale ne peut passer pour imposer au défendeur l'obligation générale de faire part aux demandeurs des lacunes en matière de dépôt. Cependant, dans le cas présent, si l'on considère que le paiement s'est fait au moyen d'un instrument de crédit, les instructions que MBM a données en vue de parfaire la demande d'entrée en phase nationale des demandeurs ne devraient pas faire l'objet d'une interprétation étroite. En fait, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à l'intention claire exprimée dans le « Formulaire de demande d'entrée en phase nationale conformément aux articles 22 et 30 du Traité de coopération en matière de brevets » que MBM a déposé pour le compte des demandeurs le 30 avril 2004, je ne doute aucunement que l'instruction générale contenue dans la lettre d'accompagnement de MBM autorisait de manière claire et valide le défendeur à débiter de son compte Visa la somme additionnelle nécessaire pour acquitter la surtaxe de 200 \$ pour paiement en souffrance, prévue à l'article 11 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Cette interprétation concorde avec l'esprit et l'objet général du régime des brevets, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à l'article 3.1 des *Règles sur les brevets*, cette interprétation concorde aussi avec l'objet et l'application de cette disposition.

[29] Vu l'état de la jurisprudence, ou son silence relativement à l'article 3.1 des *Règles sur les brevets*, l'affaire doit être examinée *ab initio*.

[30] L'article 3.1 a été ajouté aux *Règles sur les brevets* après que des affaires comme *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879 [précitée], 2003 CAF 121 [précitée], eurent illustré que de simples erreurs touchant le paiement des taxes au Bureau des brevets pouvaient avoir des conséquences dévastatrices faisant obstacle à l'obtention ou au maintien en état d'un brevet. Le Résumé de l'étude d'impact

Gazette, Part II, 5 June 2003 [registration date of SOR/2003-208], at page 1659 stated:

- b. Provide a safeguard to applicants and patentees who unsuccessfully attempt to pay a fee. Currently, an applicant or registrant who pays an incorrect fee (e.g., by miscalculating an exchange rate) is at jeopardy of losing the IP right.

[31] The example given is odd because neither counsel before me, nor this Court, could think of a single instance under the Rules where the calculation of an exchange rate would come into play.

[32] The purpose of such fees, as has been stated by the Federal Court of Appeal in *Actelion Pharmaceuticals Ltd. v. Canada*, 2008 FCA 90, 64 C.P.R. (4th) 381, at paragraph 13, is not only to provide the Patent Office with a means of recovering administration costs, but also to rid the proliferation of deadwood patents. There is nothing penal in the fee system.

[33] Section 12 of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, instructs that the courts are to take an approach to statutory construction that affords a fair, large and liberal interpretation. It provides:

Enactments deemed remedial **12.** Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

[34] Professor Sullivan in her text *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed., Markham, Ont.: Butterworths, provides at page 382:

The difference between strict and liberal construction is largely one of attitude and elasticity. Legislation that is strictly construed is applied with reluctance, as sparingly as possible. General terms are read down; conditions of application are fully and carefully enforced. Any doubts or ambiguities are resolved in favour of non-application. Liberal construction, by contrast, favours and facilitates the application of legislation to advance the remedial goal. The language of the statute is applied as fully as the conventions of meaning permit.

de la réglementation (REIR) accompagnant le projet de disposition des Règles publié dans la *Gazette du Canada*, Partie II, le 5 juin 2003 [date d'enregistrement du DORS/2003-208], à la page 1659, indique :

- b. Offre une protection aux demandeurs et aux détenteurs de brevet qui tentent sans succès de payer les droits. Actuellement, le demandeur ou le détenteur qui ne verse pas le montant exact des droits (en raison, par exemple, d'une erreur dans le calcul du taux de change) risque de perdre ses droits de PI.

[31] L'exemple donné est curieux, car ni les avocats qui ont comparu devant moi ni la Cour n'ont pu penser à une seule affaire relevant des Règles dans laquelle le calcul du taux de change entrerait en jeu.

[32] L'objet de ces taxes, ainsi que l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada*, 2008 CAF 96, au paragraphe 13, est non seulement de conférer au Bureau des brevets un moyen de recouvrer des frais administratifs, mais aussi de se débarrasser de la prolifération de brevets inutiles. Il n'y a rien de pénal dans le système de perception de taxes.

[33] Selon l'article 12 de la *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, les tribunaux sont tenus d'interpréter les lois d'une manière équitable, large et libérale :

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. Principe et interprétation

[34] Dans son ouvrage intitulé *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes* (4^e éd., Markham, Ont. : Butterworths), la professeure Sullivan écrit, à la page 382 :

[TRADUCTION] La différence entre une interprétation stricte et une interprétation libérale procède en grande partie de l'attitude et de la souplesse. Une loi que l'on interprète de manière stricte est appliquée avec réticence, avec la plus grande modération. Les dispositions générales sont atténuées; les conditions d'application sont exécutées avec soin et en détail. Les doutes ou les ambiguïtés sont interprétés en faveur d'une non-application. Par contre, une interprétation libérale favorise et facilite l'application des lois en vue d'atteindre l'objectif

Technicalities and empty formalism are avoided. Where reasonable doubts or ambiguities arise, they are resolved in favour of those seeking the benefit of the statute.

Historically, it seems, the penal impact of legislation was more apparent to judges than their benevolent social purpose. Corry points out that after 1700 few statutes were found to be remedial. During the 18th and 19th centuries, strict construction was a potent weapon against legislative initiatives that were judged to interfere unduly with liberty or rights.

Modern approach. In all Canadian jurisdictions, the legislature has attempted to abolish judicial reliance on strict construction by enacting a provision along the following lines.

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

This provision has not stopped courts from continuing to use the language of strict and liberal construction. However, the doctrine is applied more flexibly, less mechanically today. In keeping with the current emphasis on purposive analysis, contemporary courts are more likely to see the remedial side of legislation and to accept the direction of the *Interpretation Act*. [Footnote omitted.]

[35] Section 3.1 of the *Patent Rules* was introduced so as to provide the Commissioner of Patents a means, where there was a “clear but unsuccessful” attempt to pay a fee, to attenuate the catastrophic effects that may otherwise happen. It does so by providing that the Commissioner can, within two months, send a notice under subsection 3.1(2) that further fees are owing. Upon prompt payment of those fees, the application is deemed to be in good standing.

[36] In the present case, the respondent’s counsel argues that it was not “clear” that the applicant wished to pay not only the PCT filing fee required by paragraph 58(3)(a) [of the *Patent Rules*], but also the additional fee required by paragraph 58(3)(b), as set out in Schedule II, tariff item 11. Counsel relies on the words “the fee” in section 3.1.

réparateur visé. Le libellé de la loi est suivi aussi fidèlement que l’autorisent les conventions d’interprétation. Les aspects techniques et le formalisme creux sont évités. Les doutes ou les ambiguïtés raisonnables sont réglés en faveur de ceux qui cherchent à tirer profit de la loi.

Historiquement, semble-t-il, l’effet pénal des lois était plus évident aux yeux des juges que leur objet social bienfaisant. Corry signale qu’après 1700, rares étaient les lois réparatrices. Aux XVIII^e et XIX^e siècles, une interprétation stricte était une arme puissante contre les initiatives législatives qui, jugeait-on, entravaient indûment la liberté ou les droits.

L’approche moderne. Dans toutes les administrations canadiennes, le législateur a tenté d’empêcher les juges de recourir à une interprétation stricte en adoptant une disposition semblable à celle-ci :

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

Cette disposition n’a pas empêché les tribunaux de continuer à utiliser le terme « interprétation stricte et libérale ». Cependant, la doctrine est appliquée de nos jours avec plus de souplesse, moins machinalement. Conformément à l’accent mis de nos jours sur l’analyse téléologique, il y a plus de chances que les tribunaux contemporains perçoivent le côté réparateur des lois et souscrivent à la directive de la *Loi d’interprétation*. [Notes en bas de page omises.]

[35] L’article 3.1 des *Règles sur les brevets* a été introduit en vue de donner au commissaire aux brevets, en cas de tentative « manifeste mais infructueuse » pour verser une taxe, un moyen d’atténuer les effets catastrophiques liés à une telle omission. Il prévoit ainsi que le commissaire peut, en vertu du paragraphe 3.1(2), envoyer dans les deux mois suivants un avis indiquant qu’un montant de taxe est impayé. Si ce montant est rapidement versé, la demande est réputée être en règle.

[36] En l’espèce, l’avocate du défendeur fait valoir qu’il n’était pas « manifeste » que le demandeur souhaitait verser non seulement la taxe de dépôt de la demande PCT au titre de l’alinéa 58(3)a) des Règles, mais aussi la surtaxe prévue par l’alinéa 58(3)b) des Règles, conformément à l’article 11 de la partie II du tarif. Elle se fonde sur les mots « la taxe » qui figurent à l’article 3.1.

[37] I view the matter differently. As provided by section 12 of the *Interpretation Act*, section 3.1 is a remedial provision; it is to be given a fair, large and liberal construction. A reference to “the fee” can liberally be construed so as to include not only a basic filing fee, but also an additional filing fee for filing before the 42-month period.

[38] Thus, the reference in the Canadian agent’s communication to the Patent Office to “filing fee” can be interpreted to indicate not only the basic fee, but also the additional fee. The Patent Office, in looking at the application itself, can easily recognize it as one that is filed after the 30- month time period, and before the 42-month time period mentioned in subsection 58(3); and thus, recognize that the “filing fee” referred to must, on a fair, large and liberal interpretation, include not only the basic fee, but the additional fee, as well.

[39] Therefore, I find that the Commissioner’s decision was unreasonable, not only because it lacked justification and was unintelligible and lacking transparency, but also in that it misapplied section 3.1 to the circumstances at hand.

SHOULD THE COMMISSIONER CORRECT A “CLERICAL ERROR”?

[40] Section 8 of the *Patent Act* (R.S.C., 1985, c. P-4) permits the Commissioner to correct any “instrument of record” that may contain a “clerical error”.

[41] Respondent’s counsel argues that since the application was rejected, it is not an “instrument of record”. Respondent’s counsel argues that this position is reinforced by section 59.1 of the *Patent Rules*, which says that section 8 only applies when the instrument of record becomes a national phase application.

[42] In view of my determination that the Commissioner’s decision was unreasonable, I do not need to make a determination on this point.

[37] Je vois la situation différemment. Comme le prévoit l’article 12 de la *Loi d’interprétation*, l’article 3.1 est une disposition de nature réparatrice; il convient de l’interpréter de manière équitable, large et libérale. Le renvoi à « la taxe » peut être interprété de manière libérale de façon à inclure non seulement une taxe de dépôt de base, mais aussi une surtaxe pour un dépôt effectué avant l’expiration du délai de 42 mois.

[38] La référence faite par l’agent canadien à la [TRADUCTION] « taxe de dépôt » dans la communication adressée au Bureau des brevets peut donc passer pour désigner non seulement la taxe de base, mais aussi la surtaxe. Le Bureau des brevets, en examinant la demande elle-même, peut facilement voir que celle-ci est déposée après le délai de 30 mois, et avant le délai de 42 mois mentionné au paragraphe 58(3) des Règles; il peut donc déduire que la « taxe de dépôt » mentionnée doit, selon une interprétation équitable, large et libérale, inclure non seulement la taxe de base, mais aussi la surtaxe.

[39] Je conclus donc que la décision du commissaire était déraisonnable, non seulement parce qu’elle était dépourvue de justification, qu’elle était inintelligible et qu’elle manquait de transparence, mais aussi parce qu’il a mal appliqué l’article 3.1 des Règles aux circonstances de l’espèce.

LE COMMISSAIRE DEVRAIT-IL RECTIFIER UNE « ERREUR D’ÉCRITURE »?

[40] L’article 8 de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. (1985), ch. P-4) autorise le commissaire à corriger tout « document en dépôt » qui peut contenir une « erreur d’écriture ».

[41] L’avocate du défendeur fait valoir que comme la demande a été rejetée, il ne s’agit pas d’un « document en dépôt ». Cette position, allègue-t-elle, est appuyée par l’article 59.1 des *Règles sur les brevets*, d’après lequel l’article 8 ne s’applique que dans les cas où le document en dépôt devient une demande à la phase nationale.

[42] Comme j’ai conclu que la décision du commissaire était déraisonnable, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur ce point.

CONCLUSION AND COSTS

[43] In conclusion, I find that the Commissioner's decision is to be reviewed, in the circumstances of this case, on the standard of reasonableness. I find the decision to be unreasonable. It did not appropriately address whether the attempt to pay appropriate fees was "clear but unsuccessful". The decision lacked justification and transparency and was unintelligible.

[44] A number of appropriate remedies were suggested by applicant's counsel. I determine that it is most appropriate to set aside the decision of April 11, 2012 in each case, and to require that the Commissioner issue a notice under subsection 3.1(2) [of the *Patent Rules*] in each case, requiring payment of the deficient fees.

[45] I view this as a case where no costs should be awarded.

[46] I thank counsel for each of the parties for their thoughtful and candid submissions.

CONCLUSION ET DÉPENS

[43] En conclusion, je suis d'avis qu'il convient de contrôler la décision du commissaire, dans les circonstances de l'espèce, selon la norme de la raisonnable. Je conclus que la décision était déraisonnable. Elle n'a pas convenablement traité de la question de savoir si la tentative de paiement des taxes appropriées était « manifeste mais infructueuse ». Cette décision était dépourvue de justification et de transparence, en plus d'être inintelligible.

[44] Les avocats des demandeurs ont suggéré un certain nombre de réparations appropriées. J'estime qu'il est plus approprié d'infirmer la décision du 11 avril 2012 dans chaque affaire et d'obliger le commissaire à délivrer l'avis visé au paragraphe 3.1(2) des Règles dans chacune des affaires en exigeant le paiement des taxes en souffrance.

[45] Il n'y a pas lieu selon moi d'adjuger des dépens en l'espèce.

[46] Je remercie les avocats de chacune des parties pour leurs observations honnêtes et réfléchies.