

T-1488-06; T-26-07  
2007 FC 914

T-1488-06; T-26-07  
2007 CF 914

**David Deck Rendina** (*Applicant*)

**David Deck Rendina** (*demandeur*)

v.

c.

**Attorney General of Canada and Commissioner of Patents, Canadian Intellectual Property Office**  
(*Respondents*)

**Procureur général du Canada et Commissaire aux brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada** (*défendeurs*)

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

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

Federal Court, de Montigny J.—Vancouver, British Columbia, September 6 and 13, 2007.

Cour fédérale, juge de Montigny—Vancouver (Colombie-Britannique), 6 et 13 septembre 2007.

*Patents — Practice — Judicial review of Commissioner of Patents' refusal to accept payment of patent application maintenance, reinstatement fees during one-year reinstatement period for Canadian patent application No. 2424725 — Applicant, sole owner, inventor of patent, appointed patent agent — Annual maintenance fees not paid within prescribed time frame, application deemed abandoned — Commissioner correctly refusing to accept payment of maintenance, reinstatement fees because request made by applicant, not agent, contrary to Rules, s. 6(1) — Maintenance fee provisions of Act, Rules interpreted strictly — Commissioner also correctly refusing to reconsider decision despite Rule, s. 3.1(1), which gives Commissioner power to extend payment delay — Given opening words stating Patent Rules, s. 3.1(1) "subject to subsection 6(1)", reinstatement request had to come from patent agent, not applicant — Commissioner's refusal also justified by expiry of time limit to make reinstatement request — Application dismissed.*

*Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement afférentes à la demande de brevet canadien n° 2424725 pendant la période de rétablissement d'un an — Le demandeur est le seul propriétaire et inventeur du brevet et il a nommé un agent de brevets — La taxe périodique annuelle n'ayant pas été payée dans le délai prescrit, la demande a été considérée comme abandonnée — Le commissaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement parce que la demande a été faite par le demandeur, pas l'agent, ce qui était contraire à l'art. 6(1) des Règles — Les dispositions de la Loi et des Règles concernant la taxe périodique doivent être interprétées strictement — Le commissaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a refusé de réexaminer sa décision en dépit de l'art. 3.1(1) des Règles, qui confère au commissaire le pouvoir de prolonger le délai de paiement — Vu les premiers mots qui précisent que l'art. 3.1(1) des Règles sur les brevets est assujéti à l'art. 6(1), la requête en rétablissement devait être présentée par l'agent de brevets, pas le demandeur — Le commissaire avait aussi raison de refuser le paiement parce que le délai de présentation d'une requête en rétablissement était expiré — Demande rejetée.*

This was an application for judicial review of the Commissioner of Patents' decision refusing to accept payment of the patent application maintenance and reinstatement fees during the one-year reinstatement period for Canadian patent application No. 2424725. The applicant is the sole owner and inventor of the patent and he personally prepared and submitted the patent on April 3, 2003. He subsequently appointed a patent agent in respect thereof. When the annual maintenance fee was not paid, the application was deemed

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement afférentes à la demande de brevet canadien n° 2424725 pendant la période de rétablissement d'un an. Le demandeur est le seul propriétaire et inventeur du brevet et il a lui-même préparé et déposé le brevet le 3 avril 2003. Il a par la suite chargé un agent de brevets de s'occuper du brevet. La taxe périodique annuelle n'ayant pas été payée, la demande a été

abandoned. The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) issued a notice of abandonment which stated that the patent could be reinstated by fulfilling the requirements set out in subsection 73(3) of the *Patent Act* (Act) on or before April 4, 2006. On March 21, 2006, the applicant requested that the patent be reinstated and authorized payment of the fees from his credit card, but the CIPO refused because the fees to maintain the applicant's application could only be paid by the authorized correspondent pursuant to subsection 6(1) of the *Patent Rules* (Rules). The applicant apparently only became aware of the CIPO decision on April 5, 2006, the day after the 12-month period for reinstatement had expired. On May 17, 2006, the patent agent requested a reconsideration of the CIPO's rejection of the payment by the applicant and authorized payment of the fees from the agent's own credit card. Nonetheless, on July 18, 2006, the CIPO reiterated its earlier position since the applicant was not the authorized correspondent. Although it also considered section 3.1 of the Rules, which gives the Commissioner the authority to extend the delay of payment when an unsuccessful attempt is made, the CIPO concluded that this provision was inapplicable since the communication did not issue from the authorized correspondent.

Section 27.1 of the Act provides that the payment of annual fees is required to maintain a patent application after it is filed. The application will be considered abandoned if it is not paid within the time allowed in accordance with paragraph 73(1)(c) of the Act. However, the application can be reinstated if a request is made to the CIPO; if the prescribed fee is paid (subsection 73(3) of the Act); and if it is done "before the expiry of the 12-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure" (section 98 of the Rules). The issue was whether the Commissioner erred in refusing to accept payment from the applicant of the maintenance and reinstatement fees.

*Held*, the application should be dismissed.

The applicant's request for reinstatement was rejected only because it was made by the applicant himself, not by his agent, which was contrary to subsection 6(1) of the Rules. Given the consistent use of "applicant" in the provisions of the Act and of the Rules relating to the prosecution phase of the patent application process to denote the initiator of a patent application and the opening words of subsection 6(1) ("Except as otherwise provided by the Act or these Rules"), each such provision would be an exception to subsection 6(1). This makes no sense. The maintenance fee provisions of the Act

considérée comme abandonnée. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) a délivré un avis d'abandon indiquant que le brevet pourrait être rétabli si le demandeur satisfaisait aux exigences énoncées au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* (la Loi) au plus tard le 4 avril 2006. Le 21 mars 2006, le demandeur a demandé que le brevet soit rétabli et il a autorisé le paiement des taxes au moyen de sa carte de crédit, mais l'OPIC a refusé parce que la taxe permettant de maintenir la demande du demandeur en état ne pouvait être payée que par le correspondant autorisé conformément au paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* (les Règles). Le demandeur n'aurait été informé de la décision de l'OPIC que le 5 avril 2006, soit le jour suivant l'expiration de la période de 12 mois relative au rétablissement. Le 17 mai 2006, l'agent de brevets a demandé à l'OPIC de réexaminer la décision de refuser le paiement fait par le demandeur et il a autorisé le paiement des taxes au moyen de sa propre carte de crédit. Néanmoins, le 18 juillet 2006, l'OPIC a réitéré sa position antérieure parce que le demandeur n'était pas le correspondant autorisé. Bien qu'il ait aussi fait référence à l'article 3.1 des Règles, qui confère au commissaire le pouvoir de prolonger le délai de paiement si une tentative infructueuse a été faite pour payer la taxe, l'OPIC a conclu que cette disposition ne s'appliquait pas puisque la communication ne provenait pas du correspondant autorisé.

L'article 27.1 de la Loi prévoit que des taxes annuelles doivent être payées pour maintenir une demande de brevet en état après qu'elle a été déposée. La demande sera considérée comme abandonnée si ces taxes ne sont pas payées dans le délai prévu conformément à l'alinéa 73(1)c) de la Loi. La demande peut toutefois être rétablie si une requête à cet effet est présentée à l'OPIC et si les taxes réglementaires sont payées (paragraphe 73(3) de la Loi) « dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon » (article 98 des Règles). La question à trancher était celle de savoir si le commissaire a commis une erreur lorsqu'il a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement effectué par le demandeur.

*Jugement* : la demande doit être rejetée.

La demande de rétablissement du demandeur a été rejetée uniquement parce qu'elle a été faite par le demandeur lui-même et non par son agent de brevets, ce qui était contraire au paragraphe 6(1) des Règles. Vu l'emploi régulier du terme « demandeur » dans les dispositions de la Loi et des Règles qui traitent de l'étape de la poursuite d'une demande de brevet pour désigner l'auteur de la demande et les premiers mots du paragraphe 6(1) (« Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles »), chacune de ces dispositions serait une exception au paragraphe 6(1), ce qui n'a aucun sens. Les

and the Rules must be interpreted strictly to ensure the applicants' compliance through the timely and diligent filing of fees. The purpose of the Act cannot be achieved by introducing uncertainty in its application and by disregarding its clear wording. Subsection 6(1) was designed to prevent the confusion that multiple correspondents would create and is a reflection of the need to delineate who the Commissioner must communicate with and whose communications the Commissioner must have regard to regarding a particular patent application. The Commissioner's interpretation of subsection 6(1) of the Rules, which only allows him to communicate with and consider communications from the authorized correspondent, was correct.

The Commissioner also did not err when he reiterated the decision to refuse to accept the prescribed fees despite subsection 3.1(1) of the Rules. This subsection expressly gives the Commissioner who has received an unsuccessful attempt to pay the fee the power to extend the delay of payment. However, because the beginning of that provision states that it is "subject to subsection 6(1)", the request for reinstatement had to come from the patent agent, not the applicant. The Commissioner's refusal of the patent agent's request for payment was also justified given that the time limit to make a reinstatement request had expired.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27(1), 27.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9; S.C. 1993, c. 15, s. 32), 35(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 12), 73(3) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52).  
*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 2 "authorized correspondent", 3(1), 3.1 (as enacted by SOR/2003-208, s. 2), 6(1), 20, 28(1), 98.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Eiba v. Canada (Attorney General)*, [2004] 3 F.C.R. 416; (2004), 15 Admin. L.R. (4th) 261; 34 C.P.R. (4th) 119; 247 F.T.R. 260; 2004 FC 250; *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.).

dispositions de la Loi et des Règles concernant les taxes périodiques doivent être interprétées strictement de manière à ce que les demandeurs respectent ces dispositions et, donc, que les demandeurs versent diligemment les taxes dans le délai imparti. L'objet de la Loi ne peut être atteint si on ajoute un élément d'incertitude à l'application de la Loi et si on ne tient pas compte des termes clairs qui y sont employés. Le paragraphe 6(1) a été adopté dans le but de prévenir la confusion qui découlerait du fait d'avoir plusieurs correspondants et parce que le législateur estimait qu'il fallait préciser avec qui le commissaire doit communiquer et de quelles communications il doit tenir compte à l'égard d'une demande de brevet particulière. L'interprétation que le commissaire a faite du paragraphe 6(1) des Règles, qui lui permet seulement de communiquer avec le correspondant autorisé et de tenir compte seulement des communications de celui-ci, était correcte.

En outre, le commissaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a réitéré sa décision de refuser les taxes réglementaires en dépit du paragraphe 3.1(1) des Règles. Cette disposition confère explicitement au commissaire le pouvoir de prolonger le délai de paiement si une personne a fait une tentative infructueuse pour verser les taxes. Cependant, comme le libellé de cette disposition commence par les mots « [s]ous réserve du paragraphe 6(1) », la requête en rétablissement devait être présentée par l'agent de brevet, pas le demandeur. Le commissaire avait raison de refuser le paiement fait par l'agent de brevets parce que le délai de présentation d'une requête en rétablissement était expiré.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1), 27.1 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9; L.C. 1993, ch. 15, art. 32), 35(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 12), 73(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52).  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 2 « correspondant autorisé », 3(1), 3.1 (édicte par DORS/2003-208, art. 2), 6(1), 20, 28(1), 98.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Eiba c. Canada (Procureur général)*, [2004] 3 R.C.F. 416; 2004 CF 250; *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] A.C.F. n<sup>o</sup> 1801 (C.A.) (QL).

## CONSIDERED:

*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 FCT 879; affd [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121; *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; amended reasons, [1998] 1 S.C.R. 1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130.

## REFERRED TO:

*Winters v. Legal Services Society*, [1999] 3 S.C.R. 160; (1999), 177 D.L.R. (4th) 94; [1999] 9 W.W.R. 327; 128 B.C.A.C. 161; 73 B.C.L.R. (3d) 193; 137 C.C.C. (3d) 371; 27 C.R. (5th) 1; 66 C.R.R. (2d) 241; 244 N.R. 203; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.R.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 2002 SCC 42; *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 S.C.R. 20; (2007), 282 D.L.R. (4th) 577; 59 C.P.R. (4th) 353; 365 N.R. 332; 2007 SCC 37; *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)* (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (4th) 1; 344 N.R. 202; 2005 FCA 399.

## AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Practice*. Ottawa: Patent Office, March 2007.

APPLICATION for judicial review of the Commissioner of Patents' decision refusing to accept payment from the patent owner, as opposed to the appointed agent, of the application maintenance and reinstatement fees during the one-year reinstatement period. Application dismissed.

## APPEARANCES:

*David M. Rush* for applicant.  
*Monika R. Bittel* for respondents.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Petraroia Langford Rush LLP*, Kelowna, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondents.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F.325; 2001 CFPI 879; conf. par [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121; *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; motifs modifiés, [1998] 1 R.C.S. 1222.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Winters c. Legal Services Society*, [1999] 3 R.C.S. 160; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; 2002 CSC 42; *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 r.c.s. 20; 2007 CSC 37; *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CAF 399.

## DOCTRINE CITÉE

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*. Ottawa : Bureau des brevets, mars 2007.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement que le propriétaire du brevet, plutôt que l'agent nommé, a effectué pendant la période de rétablissement d'un an. Demande rejetée.

## ONT COMPARU :

*David M. Rush* pour le demandeur.  
*Monika R. Bittel* pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Petraroia Langford Rush LLP*, Kelowna, pour le demandeur.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour les défendeurs.

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

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

[1] DE MONTIGNY J.: The applicant is seeking judicial review of a decision of the Commissioner of Patents (the Commissioner) dated March 31, 2006, in which the Commissioner refused to accept payment of the patent application maintenance and reinstatement fees during the one-year reinstatement period for Canadian patent application No. 2424725 (the '725 patent).

[1] LE JUGE DE MONTIGNY : Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle le commissaire aux brevets (le commissaire) a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement afférentes à la demande de brevet canadien n° 2424725 (le brevet '725) pendant la période de rétablissement d'un an.

### I. Background

### I. Le contexte

[2] The applicant is the sole owner and inventor of the '725 patent entitled "Renewable, Energetic, Nanodimensional Dispersion." He personally prepared and submitted the '725 patent on April 3, 2003. He subsequently appointed a patent agent, Antony C. Edwards (the patent agent), in respect of the '725 patent.

[2] Le demandeur est le seul propriétaire et inventeur du brevet '725 intitulé « Dispersion de substances à l'échelle nanométrique, renouvelable et énergétique ». Il a lui-même préparé et déposé le brevet '725 le 3 avril 2003. Il a par la suite chargé un agent de brevets, Antony C. Edwards (l'agent de brevets), de s'en occuper.

[3] The annual maintenance fee due on or before April 4, 2005, was not paid by either the applicant or the patent agent; the application was therefore deemed abandoned. The Canadian Intellectual Property Office (the CIPO) issued a notice of abandonment which stated that the '725 patent could be reinstated by making a request for reinstatement, paying the maintenance fee, and paying the fee for reinstatement on or before April 4, 2006, pursuant to subsection 73(3) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act).

[3] La taxe périodique annuelle payable au plus tard le 4 avril 2005 n'ayant été payée ni par le demandeur ni par l'agent de brevets, la demande a été considérée comme abandonnée. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) a délivré un avis d'abandon indiquant que le brevet '725 pourrait être rétabli si le demandeur présentait une requête à cet effet, payait la taxe périodique et payait la taxe de rétablissement au plus tard le 4 avril 2006, conformément au paragraphe 73(3) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi).

[4] On March 21, 2006, the applicant wrote a letter to the Commissioner requesting the reinstatement of the '725 patent and authorizing the payment of the fees from his credit card. Those payments were apparently received and processed by CIPO. Yet on March 31, 2006, CIPO sent a notice to the applicant advising that "while an application is pending, the fee to maintain that application may only be paid by the authorized correspondent in regard to that particular application", pursuant to subsection 6(1) of *Patent Rules*, SOR/96-423 (the Rules). As a result, the letter indicated that a refund would be issued upon request. The applicant claims that he only became aware of that

[4] Le 21 mars 2006, le demandeur a écrit au commissaire pour demander le rétablissement du brevet '725 et pour autoriser le paiement des taxes au moyen de sa carte de crédit. Le paiement a apparemment été reçu et traité par l'OPIC, mais le 31 mars 2006, un avis a été envoyé au demandeur pour l'informer que, [TRADUCTION] « pendant qu'une demande est en instance, la taxe permettant de maintenir cette demande en état ne peut être payée que par le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande », conformément au paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles). En conséquence, la lettre indiquait qu'un remboursement serait effectué sur

decision on April 5, 2006.

[5] The 12-month period for reinstatement expired on April 4, 2006. On May 17, 2006, the patent agent wrote a letter to CIPO seeking reconsideration of the rejection of the payment by the applicant himself. He also authorized the payment of the fees from his own credit card.

[6] In a second letter dated July 18, 2006, CIPO reiterated its position to refuse the payment by the applicant, as the applicant is not the authorized correspondent. It also took into consideration section 3.1 [as enacted by SOR/2003-208, s. 2] of the Rules which expressly gives the power to the Commissioner to extend the delay of payment when an unsuccessful attempt is made; however, it concluded that this provision is inapplicable since the communication did not issue from the authorized correspondent.

[7] The applicant filed a second application for leave and judicial review of that July 18, 2006 decision (docket number T-1488-06). At the hearing, however, the applicant explained that this second application was made essentially to protect his rights but relates to the same decision from CIPO to refuse his application for reinstatement. Accordingly, there will be only one set of reasons for the two files.

## II. Issues

[8] This application for judicial review raises the following issues:

1. What is the appropriate standard of review?
2. Did the Commissioner err in refusing to accept payment of the maintenance and reinstatement fees in respect of the '725 patent?

## III. Relevant Provisions

[9] The relevant provisions are attached hereto as Annex A.

demande. Le demandeur soutient qu'il n'a été informé de cette décision que le 5 avril 2006.

[5] La période de 12 mois relative au rétablissement a pris fin le 4 avril 2006. Le 17 mai 2006, l'agent de brevets a écrit à l'OPIC pour lui demander de réexaminer la décision de refuser le paiement fait par le demandeur lui-même. Il a aussi autorisé le paiement des taxes au moyen de sa propre carte de crédit.

[6] Dans une deuxième lettre datée du 18 juillet 2006, l'OPIC a réaffirmé qu'il refusait le paiement fait par le demandeur parce que celui-ci n'était pas le correspondant autorisé. Il a aussi fait référence à l'article 3.1 [édicte par DORS/2003-208, art. 2] des Règles, qui confère expressément au commissaire le pouvoir de prolonger le délai de paiement si une tentative infructueuse a été faite pour payer la taxe; il a toutefois conclu que cette disposition ne s'appliquait pas puisque la communication ne provenait pas du correspondant autorisé.

[7] Le demandeur a déposé une deuxième demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision du 18 juillet 2006 (dossier n° T-1488-06). À l'audience cependant, il a expliqué que cette deuxième demande visait essentiellement à protéger ses droits, mais qu'elle avait trait aussi à la décision de l'OPIC de refuser sa demande de rétablissement. En conséquence, il n'y aura qu'un seul ensemble de motifs pour les deux affaires.

## II. Les questions en litige

[8] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. Le commissaire a-t-il commis une erreur lorsqu'il a refusé le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement afférentes au brevet '725?

## III. Les dispositions pertinentes

[9] Les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe A.

#### IV. Analysis

[10] There is no dispute between the parties that the appropriate standard of review in the present case is the correctness standard, as the issue to be decided is essentially a question of law. I can do no better in this respect than quoting from the decision reached by my colleague Justice Dawson in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.) (affirmed at [2003] 4 F.C. 67 (C.A.)). Conducting a pragmatic and functional analysis as directed by the Supreme Court of Canada in cases such as *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982, she stated, at paragraphs 21-24:

Expertise is the most important of the four factors to be considered. While the Commissioner has expertise with respect to a number of matters, I am not persuaded that such expertise extends to interpreting the relevant provisions of the Act and the Rules for the purpose of determining the effect of an underpayment of fees. As the majority of the Federal Court of Appeal observed in *President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528 (C.A.) at paragraph 183, the broader the proposition and the further the implications of a decision stray from the Commissioner's expertise, the less deference is warranted. This suggests a less deferential standard of review, closer to the correctness and of the spectrum.

While the object of the Act is to promote the development of inventions so as to benefit both inventors and the public, I conclude that the purpose of the specific provisions at issue with respect to the payment of fees is not polycentric in nature, not involving a multi-faceted balancing test. The Act establishes and regulates the respective rights of patent holders. Where the purpose of the legislation is to establish rights between parties, closer scrutiny by the Court is warranted.

The nature of the question at issue is a question of law: the interpretation will have determinative impact on future decisions. This again warrants less deference, and a standard closer to correctness.

#### IV. L'analyse

[10] Les parties s'entendent sur le fait que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique en l'espèce étant donné que la question en litige est essentiellement une question de droit. À cet égard, je ne peux que citer des extraits de la décision rendue par ma collègue la juge Dawson dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.) (confirmée par [2003] 4 C.F. 67 (C.A.)). Procédant à une analyse pragmatique et fonctionnelle comme l'a exigé la Cour suprême du Canada dans des arrêts comme *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982, la juge Dawson a affirmé ce qui suit, aux paragraphes 21 à 24 :

L'expertise est le plus important des quatre facteurs à examiner. Bien que le Commissaire possède une expertise à l'égard d'un certain nombre de questions, je ne suis pas persuadée que cette expertise s'étende à l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles pour déterminer les conséquences d'un versement insuffisant de taxes. Ainsi que les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale l'ont fait remarquer dans l'arrêt *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528 (C.A.) au paragraphe 183, plus les propositions avancées sont générales et plus les répercussions de la décision s'écartent du domaine d'expertise fondamental du commissaire, moins le tribunal est justifié de faire preuve de retenue judiciaire, ce qui permet de conclure à une norme de contrôle qui appelle un degré moins élevé de retenue judiciaire et se rapproche davantage de la norme du bien-fondé, qui se situe à l'autre extrémité du spectre.

Bien que la Loi ait pour objet de promouvoir la mise au point d'inventions susceptibles de profiter tant aux inventeurs qu'au public, je conclus que l'objet des dispositions précises en litige en ce qui concerne le paiement de taxes n'est pas de nature polycentrique et qu'il n'implique pas l'application d'un critère de pondération à volets multiples. La Loi définit et réglemente les droits respectifs des titulaires de brevets. Lorsqu'une loi a pour objet de définir les droits entre les intéressés, le tribunal est justifié de procéder à un examen plus serré.

La question en litige est, de par sa nature, une question de droit. L'interprétation aura des incidences déterminantes sur les décisions à venir, ce qui, je le répète, justifie un degré moins élevé de retenue judiciaire et l'application d'une norme qui se rapproche davantage de la norme du bien-fondé.

Applying those factors, I conclude that the decisions of the Commissioner in the cases before me are reviewable on the standard of correctness.

[11] The issue before this Court, therefore, is whether the Commissioner was right in his interpretation of the Act. There is no room for deference here: either the interpretation of the relevant provisions of the Act given by the Commissioner was correct or it was not. For the reasons that follow, I believe the Commissioner came to the proper conclusion.

[12] Section 27.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9; S.C. 1993, c. 15, s. 32] of the Act provides that the payment of annual fees is required to maintain a patent application after it is filed. The application will be considered abandoned if it is not paid within the time allowed (paragraph 73(1)(c) [as *am. idem*, s. 52] of the Act). However, the application can be reinstated if: a request is made to the CIPO; the action that should have been taken in order to avoid the abandonment is taken; and if the prescribed fee is paid (subsection 73(3) of the Act). It has to be done “before the expiry of the 12-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure” (section 98 of the Rules).

[13] In this case, the application was deemed to be abandoned on April 4, 2005. However, the applicant then had a 12-month period to ask for reinstatement, until April 4, 2006. He made his request on March 21, 2006. The request was therefore submitted within the prescribed 12-month period. The only reason why the applicant’s request for reinstatement was rejected was because it was made by the applicant himself, and not by his agent. According to the Commissioner, this was contrary to subsection 6(1) of the Rules.

[14] The applicant relies on the opening phrase of that provision (“Except as provided by the Act or these Rules”) to contend that his application should have been accepted. He submits that subsection 27.1(1) of the *Patent Act* provides that the applicant shall pay the prescribed fees to the Commissioner to maintain the patent application. Similarly, subsection 73(3) provides that a patent application will be reinstated if the applicant, amongst other things, pays the prescribed

Appliquant ces facteurs, je conclus que les décisions prises par le Commissaire en l’espèce peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme du bien-fondé.

[11] La Cour doit donc décider si le commissaire a bien interprété la Loi. La Cour n’est tenue de faire preuve d’aucune retenue en l’espèce : l’interprétation des dispositions de la Loi par le commissaire était correcte ou elle ne l’était pas. Pour les motifs exposés ci-dessous, je crois que la conclusion à laquelle est parvenu le commissaire était correcte.

[12] L’article 27.1 [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9; L.C. 1993, ch. 15, art. 32] de la Loi prévoit que des taxes annuelles doivent être payées pour maintenir une demande de brevet en état après qu’elle a été déposée. La demande sera considérée comme abandonnée si ces taxes ne sont pas payées dans le délai prévu (alinéa 73(1)c) [mod., *idem*, art. 52] de la Loi). La demande peut cependant être rétablie si une requête à cet effet est présentée à l’OPIC, si les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon sont prises et si les taxes réglementaires sont payées (paragraphe 73(3) de la Loi) « dans les douze mois suivant la date de prise d’effet de l’abandon » (article 98 des Règles).

[13] En l’espèce, la demande a été considérée comme abandonnée le 4 avril 2005. Le demandeur avait alors 12 mois pour demander le rétablissement, soit jusqu’au 4 avril 2006. Il a présenté sa requête le 21 mars 2006. La requête a donc été présentée dans le délai réglementaire de 12 mois. Elle a été rejetée uniquement parce qu’elle a été faite par le demandeur lui-même et non par son agent de brevets, ce qui, selon le commissaire, était contraire au paragraphe 6(1) des Règles.

[14] Le demandeur s’appuie sur les premiers mots de ce paragraphe (« Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles ») pour soutenir que sa demande aurait dû être acceptée. Il soutient que le paragraphe 27.1(1) de la Loi indique que le demandeur est tenu de payer les taxes réglementaires au commissaire pour maintenir sa demande en état. De même, le paragraphe 73(3) prévoit qu’une demande de brevet sera rétablie si, entre autres choses, le demandeur paie la taxe



reinstatement fee within the prescribed deadline. Section 98 of the *Patent Rules* further provides that it is the applicant who must take the necessary actions to avoid the deemed abandonment of the patent. Finally, section 24.02.02 of CIPO's *Manual of Patent Office Practice* equally confirms that either the applicant or the authorized correspondent is the appropriate party to pay the maintenance fee in respect of a patent application. On the basis of these provisions, the applicant is of the view that the opening words of subsection 6(1) of the Rules find application and that he could apply for reinstatement himself.

[15] The problem with this proposed interpretation is that it would strip subsection 6(1) of the Rules of its meaning and render it superfluous. Sections 27.1 and 73 of the Act and section 98 of the Rules are not unique in the use of the term “applicant.” This term is consistently used in the provisions of the Act and of the Rules relating to the prosecution phase of the patent application process to denote the initiator of a patent application. The legislation is framed in terms of the steps to be taken by the applicant or the Commissioner in the patent application process. Given the consistent use of the word “applicant” throughout the provisions relating to the prosecution phase of the patent application process, each such provision would be an exception to subsection 6(1). This simply makes no sense and would go against the presumption that words found in a statute must be given meaning and have a function. That provision is straightforward and the Commissioner should not be left to decide in each instance whether an applicant's direct communication with the Patent Office should be considered or not.

[16] Indeed, there are provisions in the *Patent Act* and *Patent Rules* which explicitly identify someone other than the applicant as initiator of a step in the process. Subsection 35(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 12] of the *Patent Act* and subsection 28(1) of the *Patent Rules* are examples of such exceptions. According to these provisions, “any person” may request examination of an application for a patent, requiring the Commissioner to communicate with someone other than or in addition to the authorized correspondent regarding prosecution or maintenance of

réglementaire de rétablissement dans le délai réglementaire. En outre, l'article 98 des Règles prévoit que c'est le demandeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la présomption d'abandon de la demande. Finalement, la section 24.02.02 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* confirme également que la taxe périodique afférente à une demande de brevet peut être payée par le demandeur ou par le correspondant autorisé. Compte tenu de ces dispositions, le demandeur estime que les premiers mots du paragraphe 6(1) des Règles s'appliquent et qu'il pouvait demander lui-même le rétablissement.

[15] Le problème quant à l'interprétation du demandeur vient du fait qu'elle vide de son sens le paragraphe 6(1) des Règles et qu'elle le rend superflu. Les articles 27.1 et 73 de la Loi et l'article 98 des Règles ne sont pas les seuls où le terme « demandeur » est employé. Ce terme est utilisé régulièrement dans les dispositions de la Loi et des Règles qui traitent de l'étape de la poursuite d'une demande de brevet pour désigner l'auteur de la demande. La Loi décrit les démarches qui doivent être effectuées par le demandeur ou le commissaire dans le cadre du processus de demande d'un brevet. Vu l'emploi régulier du terme « demandeur » dans les dispositions relatives à la poursuite d'une demande de brevet, chacune de ces dispositions serait une exception au paragraphe 6(1), ce qui n'a absolument aucun sens et irait à l'encontre de la présomption voulant que les mots employés dans une loi aient un sens et une fonction. Le paragraphe 6(1) est clair, et on ne devrait pas laisser le commissaire décider, dans chaque cas, si la communication directe du demandeur avec le Bureau des brevets doit être prise en compte ou non.

[16] En fait, il y a dans la Loi et dans les Règles des dispositions qui désignent clairement une autre personne que le demandeur comme la personne qui se charge d'une étape de la procédure. C'est le cas notamment du paragraphe 35(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 12] de la Loi et du paragraphe 28(1) des Règles. Selon le texte anglais de ces dispositions, « any person » (« la personne » au paragraphe 28(1) des Règles) peut demander l'examen d'une demande de brevet, ce qui exige du commissaire qu'il communique avec une autre personne que le correspondant autorisé

a patent application. In such instances, the introductory phrase of subsection 6(1) clearly finds application.

[17] Counsel for the applicant also submitted that the interpretation of the *Patent Act* and the *Patent Rules* should be governed by the principles of statutory interpretation, and more particularly by a purposive analysis. Relying on *Dutch Industries Ltd.* [of the Federal Court—Trial Division], he stressed that the principal object of the *Patent Act* is to promote the development of inventions so as to benefit both inventors and the public. Therefore, he asserts that his proposed interpretation of subsection 6(1) should be preferred, as it would best promote the development of inventions by facilitating the payment of the necessary fees and avoid punishing inventors through the loss of their patent rights as a result of ambiguity or uncertainty regarding who is the appropriate party to pay those fees.

[18] The Supreme Court of Canada has recently discussed statutory interpretation: see *Winters v. Legal Services Society*, [1999] 3 R.C.S. 160; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559 and *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 S.C.R. 20. The approach taken by the Supreme Court recognizes the importance of the entire context of the provisions. The words of a statute should be given their grammatical and ordinary sense in harmony with the object, the intention of Parliament, as well as the scheme of the Act.

[19] In the decision *Eiba v. Canada (Attorney General)*, [2004] 3 F.C.R. 416 (F.C.) (*Eiba*), Justice Mosley held the following on the maintenance fees provisions, at paragraph 43:

The object of the annual maintenance fee provisions, as stated by the Federal Court of Appeal in *Barton No-till Disk Inc. et al.*, *supra*, is to provide for defrayment of the costs of administering the patent regime and also to discourage the proliferation of “deadwood” patents and patent applications by requiring patentees to take steps on an annual basis to keep them in good standing. While the affidavit evidence filed in this proceeding reveals that the application in the present case was not intended to be abandoned, I am satisfied that the maintenance fee provisions of the Act and the Rules must be interpreted strictly by the Commissioner, and also this Court,

au sujet de la poursuite ou du maintien d’une demande de brevet. Il ne fait aucun doute que le passage introductif du paragraphe 6(1) s’applique dans ces cas.

[17] L’avocat du demandeur soutenait également que l’interprétation de la Loi et des Règles devait être régie par les principes d’interprétation des lois et plus particulièrement par une analyse téléologique. S’appuyant sur *Dutch Industries Ltd.* [de la Cour fédérale première instance], il a affirmé que le principal objet de la Loi est de promouvoir la mise au point d’inventions susceptibles de profiter tant aux inventeurs qu’au public. Il soutient en conséquence que l’interprétation du paragraphe 6(1) qu’il propose devrait être retenue puisque c’est celle qui favorise le mieux la mise au point d’inventions en facilitant le paiement des taxes nécessaires et en évitant de priver les inventeurs de leurs droits de brevet parce que l’on ne sait pas avec certitude quelle partie doit payer ces taxes.

[18] La Cour suprême du Canada a récemment traité de l’interprétation des lois dans les arrêts *Winters c. Legal Services Society*, [1999] 3 R.C.S. 160, *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, et *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, [2007] 3 R.C.S. 20, dans lesquels elle a adopté une méthode reconnaissant l’importance du contexte global des dispositions. Les termes d’une loi doivent recevoir leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’objet de la Loi, l’intention du législateur et l’esprit de la Loi.

[19] Dans *Eiba c. Canada (Procureur général)*, [2004] 3 R.C.F. 416 (C.F.) (*Eiba*), le juge Mosley a dit ce qui suit au sujet des dispositions relatives aux taxes périodiques, au paragraphe 43 :

Comme l’a précisé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Barton No-till Disk Inc. et al.*, précité, l’objet des dispositions relatives aux taxes périodiques est de couvrir les frais d’administration du régime des brevets et, aussi, de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant leurs titulaires à entreprendre, une fois par année, des démarches pour les conserver en état. Bien qu’en l’espèce la preuve par affidavit révèle que le demandeur avait l’intention de maintenir sa demande en état, je suis d’avis que les dispositions de la Loi et des Règles concernant les taxes périodiques doivent être interprétées strictement tant

in order to ensure compliance by applicants through the timely and diligent filing of fees.

[20] While the applicant is most certainly right as to the overarching purpose of the *Patent Act*, I do not think it can be achieved by introducing uncertainty in the application of the Act and by disregarding its clear wording. Various persons (i.e., inventor, multiple joint inventors, legal representative of inventor or joint inventors, associate patent agent or patent agent) may wish to communicate with and direct communications to the Commissioner of Patents regarding a particular patent application. Having multiple correspondents is an administrative burden for CIPO, creates the potential for conflicting requests, instructions and responses, and the potential for lack of instructions because of uncertainty as to who would act, with the consequence of missed deadlines. I agree with the respondent that subsection 6(1) was designed to prevent that confusion and is a reflection of the need that was felt to delineate who the Commissioner must communicate with and whose communications the Commissioner must have regard to with respect to a particular patent application.

[21] For all the foregoing reasons, I do not think the Commissioner erred in refusing to accept payment of the maintenance and reinstatement fees in respect of the '725 patent from the applicant; his interpretation of subsection 6(1) of the Rules which only allows him to communicate with and have regard to communications from the authorized correspondent is correct.

[22] I am further of the opinion that the Commissioner of Patents did not err in his July 18, 2006 decision when he refused once again to accept the prescribed fees despite subsection 3.1(1) of the Rules. This subsection expressly gives the power to the Commissioner who receives an unsuccessful attempt to pay the fee to extend the delay of payment. However, the beginning of the provision expressively provides that it is “[s]ubject to subsection 6(1)”. The respondent is

par le commissaire que par la Cour, de manière à ce que les demandeurs respectent ces dispositions et, donc, que les demandeurs versent diligemment les taxes dans le délai imparti.

[20] Le demandeur a fort probablement raison en ce qui a trait à l’objet général de la Loi, mais je ne pense pas que cet objet puisse être atteint si on ajoute un élément d’incertitude à l’application de la Loi et si on ne tient pas compte des termes clairs qui y sont employés. Différentes personnes (inventeur, co-inventeurs, représentant juridique d’un inventeur ou de co-inventeurs, co-agent de brevets, agent de brevets) peuvent vouloir communiquer directement avec le commissaire au sujet d’une demande de brevet particulière. Le fait d’avoir plusieurs correspondants alourdit le travail administratif de l’OPIC, peut entraîner des demandes, des instructions et des réponses contradictoires et peut faire en sorte que des instructions ne soient pas données en raison de l’incertitude concernant la personne qui doit intervenir et, en conséquence, que des échéances ne soient pas respectées. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que le paragraphe 6(1) a été adopté dans le but de prévenir cette confusion et parce que le législateur estimait qu’il fallait préciser avec qui le commissaire doit communiquer et de quelles communications il doit tenir compte à l’égard d’une demande de brevet particulière.

[21] Pour tous les motifs qui précèdent, je ne pense pas que le commissaire a commis une erreur en refusant le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement afférentes au brevet '725 fait par le demandeur; son interprétation du paragraphe 6(1) des Règles, lequel lui permet seulement de communiquer avec le correspondant autorisé et de tenir compte seulement des communications de celui-ci, est correcte.

[22] En outre, je suis d’avis que le commissaire n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé, le 18 juillet 2006, de refuser à nouveau les taxes réglementaires en dépit du paragraphe 3.1(1) des Règles. Cette disposition confère explicitement au commissaire le pouvoir de prolonger le délai de paiement si une personne a fait une tentative infructueuse pour verser les taxes. Le libellé de cette disposition commence cependant par les mots « [s]ous réserve du paragraphe 6(1) ». Le défendeur a

right to say the request for reinstatement had to come from the patent agent. In this case, the request was made by the applicant; section 3.1 can therefore be of no assistance to the applicant.

[23] Furthermore, I believe that the CIPO was justified in refusing the July 18, 2006, patent agent's request for payment as the time limit to make a reinstatement request had expired. In *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13, the Federal Court of Appeal concluded that no discretionary power to extend the period of reinstatement was given to the Commissioner under the Act, see also: *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1 (F.C.A.) and *Eiba*.

[24] I would therefore dismiss this application for judicial review.

#### JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the application for judicial review is dismissed with costs.

#### ANNEX A

##### *Patent Act*

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

...

35. (1) The Commissioner shall, on the request of any person made in such manner as may be prescribed and on payment of a prescribed fee, cause an application for a patent to be examined by competent examiners to be employed in the Patent Office for that purpose.

...

73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not

(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six

raison de dire que la requête en rétablissement devait être présentée par l'agent de brevets. En l'espèce, l'article 3.1 ne peut être d'aucune utilité au demandeur puisque c'est lui qui a présenté la requête.

[23] De plus, je crois que l'OPIIC a eu raison de refuser le paiement fait par l'agent de brevets le 18 juillet 2006 parce que le délai de présentation d'une requête en rétablissement était expiré. Dans *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] A.C.F. n° 1801 (QL), la Cour d'appel fédérale a conclu que le commissaire n'avait pas le pouvoir suivant la Loi de prolonger la période de rétablissement; voir aussi *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CAF 399, et *Eiba*.

[24] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

#### JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

#### ANNEXE A

##### *Loi sur les brevets*

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

[...]

35. (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

[...]

73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, dans les six mois suivant

- |   |  |
|---|--|
| months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner;                                      | cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;  |
| (b) comply with a notice given pursuant to subsection 27(6);  | b) de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 27(6);   |
| (c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations;   | c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1;   |
| (d) make a request for examination or pay the prescribed fee under subsection 35(1) within the time provided by the regulations;        | d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;                    |
| (e) comply with a notice given under subsection 35(2); or   | e) de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 35(2);   |
| (f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.     | f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l'avis d'acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci. |
| (2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed.                                 | (2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.  |
| (3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant                                       | (3) Elle peut être rétablie si le demandeur :  |
| (a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;   | a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;  |
| (b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and   | b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon;   |
| (c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.   | c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.   |
| (4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination. | (4) La demande abandonnée au titre de l'alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.           |
| (5) An application that is reinstated retains its original filing date.   | (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.   |

### *Patent Rules*

2. In these Rules,

...

authorized correspondent" means, in respect of an application,

(a) where the application was filed by the inventor, where no transfer of the inventor's right to the patent or of the whole interest in the invention has been registered in the Patent Office and where no patent agent has been

### *Règles sur les brevets*

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

[ . . . ]

« correspondant autorisé » Pour une demande :

a) lorsque la demande a été déposée par l'inventeur, qu'aucune cession de son droit au brevet, de son droit sur l'invention ou de son intérêt entier dans l'invention n'a été enregistrée au Bureau des brevets et qu'aucun agent de

appointed

- (i) the sole inventor,
  - (ii) one of two or more joint inventors authorized by all such inventors to act on their joint behalf, or
  - (iii) where there are two or more joint inventors and no inventor has been authorized in accordance with subparagraph (ii), the first inventor named in the petition or, in the case of PCT national phase applications, the first inventor named in the international application,
- (b) where an associate patent agent has been appointed or is required to be appointed pursuant to section 21, the associate patent agent, or
- (c) where paragraphs (a) and (b) do not apply, a patent agent appointed pursuant to section 20;

...

**3.** (1) If a person takes any proceeding or requests that any service be rendered by the Commissioner or by the Patent Office, the person shall pay to the Commissioner the appropriate fee, if any, set out in Schedule II for that proceeding or service.

...

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

...

**20.** (1) An applicant who is not an inventor shall appoint a patent agent to prosecute the application for the applicant.

(2) The appointment of a patent agent shall be made in the petition or by submitting to the Commissioner a notice signed by the applicant.

(3) The appointment of a patent agent may be revoked by submitting to the Commissioner a notice of revocation signed by the applicant or that patent agent.

...

**28.** (1) Subject to subsection (2), the Commissioner may advance an application for examination out of its routine order

brevets n'a été nommé :

- (i) l'unique inventeur,
  - (ii) s'il y a deux coinventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur nom,
  - (iii) s'il y a deux coinventeurs ou plus et qu'aucun de ceux-ci n'a été ainsi autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la demande internationale;
- b) lorsqu'un coagent a été nommé ou doit l'être en application de l'article 21, le coagent ainsi nommé;
- c) lorsque les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, l'agent de brevets nommé en application de l'article 20.

[ . . . ]

**3.** (1) La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d'un service par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est prévue, le cas échéant, à l'annexe II.

[ . . . ]

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

[ . . . ]

**20.** (1) Le demandeur qui n'est pas l'inventeur nomme un agent de brevets chargé de poursuivre la demande en son nom.

(2) L'agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par le demandeur.

(3) La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l'agent ou le demandeur.

[ . . . ]

**28.** (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut, à la demande de la personne qui verse la taxe prévue à

upon the request of any person who pays the fee set out in item 4 of Schedule II, where the Commissioner determines that failure to advance the application is likely to prejudice that person's rights.

l'article 4 de l'annexe II, devancer la date normale d'examen d'une demande s'il juge que le non-devancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne.

...

[...]

**98.** (1) For an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant shall, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 97, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II, before the expiry of the 12-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure.

**98.** (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l'article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon.

(2) For the purposes of subsection (1), if an application is deemed to be abandoned for failure to pay a fee referred to in subsection 3(3), (4) or (7), for the applicant to take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment, the applicant shall, before the expiry of the time prescribed by subsection (1), either

(2) Pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

(a) pay the applicable standard fee, or

a) soit paie la taxe générale applicable;

(b) file a small entity declaration in respect of the application in accordance with section 3.01 and pay the applicable small entity fee.

b) soit dépose, à l'égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.