

A-573-01  
A-574-01  
2003 FCA 121

A-573-01  
A-574-01  
2003 CAF 121

**Barton No-Till Disk Inc. and Flexi-Coil Ltd.**  
(*Appellants*)

**Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd.**  
(*appellantes*)

v.

c.

**Dutch Industries Ltd. and The Commissioner of Patents** (*Respondents*)

**Dutch Industries Ltd. et Le Commissaire aux brevets** (*intimés*)

and

et

**Intellectual Property Institute of Canada/Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada (IPIC)**  
(*Intervener*)

**Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)**  
(*intervenant*)

*INDEXED AS: DUTCH INDUSTRIES LTD. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (C.A.)*

*RÉPERTORIÉ: DUTCH INDUSTRIES LTD. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.A.)*

Court of Appeal, Rothstein, Sharlow and Malone J.J.A.—  
Ottawa, December 4, 2002 and March 7, 2003.

Cour d'appel, juges Rothstein, Sharlow et Malone,  
J.C.A.—Ottawa, 4 décembre 2002 et 7 mars 2003.

*Patents — Practice — “Maintenance fees” payable to keep applications, patents in good standing — “Small entity” pays reduced fees — Commissioner’s practice of accepting “top-up” payments where “large entity” mistakenly paying reduced fee held unlawful by F.C.T.D. decision herein — Practical importance of decision: no patentee, applicant dare pay reduced fee for fear of losing rights if mistaken as to status — Appeal allowed in part — Commissioner lacking authority to extend payment deadlines — By inference, cannot accept “top-up” after payment due date — F.C.T.D. Judge mistaken in assumption status may change from time to time — If “small entity” when patent application made, status maintained while patent in effect — Purpose of fee payment requirement — Reason for reduced fees for “small entities” — Questions asked in determining whether “small entity” mistakenly applying as “small entity” having catastrophic consequences — Commissioner failing to guard against mistakes as to classification — Principle of statutory interpretation: interpretation resulting in lack of fit between conduct, consequences rejected as absurd — Statute to be interpreted to minimize risk of catastrophic consequences — One patent at issue met “small entity” definition, other did not — Fatal error as “top-up” payment impossible — That application deemed abandoned.*

*Brevets — Pratique — «Taxes périodiques» payables afin de maintenir une demande ou un brevet en état — Les «petites entités» paient une taxe moins élevée que les «grandes entités» — La Section de première instance de la Cour fédérale a statué que la pratique du Commissaire qui consiste à accepter des «paiements complémentaires» lorsque des «grandes entités» ont, par erreur, payé une taxe réduite est illégale — Importance de cette décision en pratique: aucun demandeur ou titulaire de brevet n’osera payer de taxes en fonction du barème des «petites entités» par crainte de perdre ses droits s’il y a erreur sur son statut — Appel accueilli en partie — Le Commissaire n’a pas le pouvoir de proroger les délais de paiement — Il s’ensuit par déduction qu’il ne peut pas accepter des paiements complémentaires après la date de paiement — Le juge de première instance a fait erreur en supposant que le statut peut changer à l’occasion — Le statut de «petite entité» existant lors de la présentation de la demande de brevet est conservé tant que le brevet demeure en vigueur — Objet de l’obligation de payer la taxe — Motif justifiant une taxe réduite pour les «petites entités» — Questions à se poser lorsqu’on détermine si le fait qu’une «grande entité» a présenté une demande en tant que «petite entité» a des conséquences catastrophiques — Le Commissaire ne se protège pas contre des erreurs relatives à la classification — Selon un principe d’interprétation législative, l’interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde — La Loi doit être interprétée de manière à minimiser les risques*

*Construction of Statutes — Patent Act and Rules — Requirement for payment of “maintenance fees” to keep patents, applications therefor in good standing — “Small entity” pays reduced fees — Commissioner of Patents without power to extend payment deadlines — Mistaken payment of reduced fee having catastrophic result: loss of patent rights — Whether status as “small entity” can change — Determination as to whether “small entity” involves answering complex list of questions — Reference to rule of statutory construction in work by Sullivan and Driedger: interpretation resulting in lack of fit between conduct, consequences rejected as absurd — “Misallocation and disproportion” one category of absurdity — Interpretation should minimize risk of catastrophic consequences of innocent mistake — Favours interpretation status determined once and for all when patent applied for.*

The *Patent Act* and *Patent Rules* require that patent applicants and patentees pay “maintenance fees” at specified times to maintain the application or patent in good standing. A “small entity” pays a reduced fee. The Rules fail to indicate the consequences of a “large entity” paying the reduced fee but, prior to the Trial Division decision appealed from herein, the Commissioner’s practice had been to permit deficiencies to be rectified by “top-up” payments. Such payments were accepted even after the fee payment deadline and that for corrective measures as authorized by the Rules. The Trial Division Judge set aside the Commissioner’s decision to accept “top-up” payments herein, there being no statutory authority for such practice. In the result, the statutory conditions for issuance of the ‘388 patent were not met while the ‘904 application was deemed abandoned and may not be reinstated. The Trial Division decision is of importance to patent practice since no patent applicant or holder will dare pay the reduced fee lest all patent rights be lost if it turns out not to be entitled to the “small entity” rate. The patent and patent application at issue relate to an inclined furrow seeding method and apparatus said to be the invention of a Hugh Barton. In submitting these patent applications, Barton claimed to fall within the statutory definition of “small entity”.

*de conséquences catastrophiques — L’un des brevets satisfait à la définition de «petite entité», l’autre non — Une erreur fatale a été commise puisqu’aucun paiement complémentaire n’est possible — Cette demande est réputée avoir été abandonnée.*

*Interprétation des lois — Loi et Règles sur les brevets — Obligation de payer des «taxes périodiques» afin de maintenir une demande ou un brevet en état — Les «petites entités» paient une taxe moins élevée que les «grandes entités» — Le Commissaire aux brevets n’a pas le pouvoir de proroger les délais des paiements — Le paiement, par erreur, de la taxe au taux applicable aux «petites entités» a un effet catastrophique: la perte des droits rattachés au brevet — Le statut de «petite entité» peut-il changer? — La définition de «petite entité» oblige à répondre à une liste complexe de questions — Renvoi à la règle d’interprétation législative énoncée dans un ouvrage de Sullivan et Driedger: l’interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde — L’«erreur de qualification et [la] disproportion» forme une catégorie d’absurdité — L’interprétation devrait minimiser les risques de conséquences catastrophiques — L’interprétation selon laquelle le statut est déterminé une seule fois, au moment de la demande de brevet est privilégiée.*

La *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* obligent les demandeurs de brevet et les titulaires de brevet à payer dans un délai déterminé des «taxes périodiques» afin de maintenir leur demande ou leur brevet en état. Une «petite entité» paie une taxe moins élevée qu’une «grande entité». Les Règles sont muettes sur ce qui arrive lorsqu’une «grande entité» paie la taxe exigible d’une «petite entité», mais, avant le prononcé de la décision faisant l’objet de l’appel, le Commissaire avait l’habitude de permettre de combler ce genre de déficit en acceptant des «paiements complémentaires». Ces paiements étaient acceptés même après l’expiration du délai de paiement de la taxe et de la date limite prévue pour prendre toute mesure corrective permise par les Règles. Le juge de première instance a annulé la décision du Commissaire d’accepter les paiements complémentaires effectués en l’espèce, au motif que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de les accepter. En conséquence, les conditions prévues par la loi pour la délivrance du brevet 388 n’ont jamais été remplies, alors que la demande relative au brevet ‘904 a été réputée abandonnée et ne pouvait plus être rétablie. La décision de la Section de première instance est importante en ce qui concerne la pratique en matière de brevets puisqu’aucun demandeur ou titulaire de brevet n’osera payer de taxes au taux réduit de peur de perdre tous les droits rattachés au brevet s’il n’a pas droit au tarif applicable aux «petites entités». Le brevet et la demande en cause concernent tous les deux une méthode et un appareil d’ensemencement à sillons inclinés qui auraient été inventés par un dénommé Hugh Barton. Lorsqu’il a présenté ces demandes de brevet, ce dernier soutenait qu’il répondait à la définition de «petite entité».

Maintenance fees were paid at the lower rate. Barton No-Till Disk Inc. and Flexi-Coil Ltd., appellants, are, respectively, the owner and exclusive licensee of the rights in Barton's invention. They brought action against Dutch Industries Ltd. for infringement of the '388 patent and Dutch countered by asserting that maintenance fees ought to have been paid on the "large entity" scale and that the '388 patent had lapsed for non-payment of fees. Dutch advised the Commissioner of its position that there was no authority for accepting a "top-up" payment. Counsel for Barton wrote the Commissioner conceding that, as of November 25, 1994 (the day after appellants acquired their rights), the "small entity" definition was not met and enclosing "top-up" payments. These were accepted and the patent records amended to make it appear that the fees, on the "large entity" scale, had been paid on the due date. Dutch was, however, successful upon an application for the judicial review of what the Commissioner had done. The appeal to this Court by Barton No-Till and Flexi-Coil had the support of an intervener, Intellectual Property Institute of Canada.

*Held*, the appeal should be allowed in part.

As found by the Trial Division Judge, under the statute and rules, the Commissioner is precluded from extending payment deadlines. From that it can be inferred that the Commissioner lacks authority to allow a deficient maintenance fee to be topped up after the due date. That was not, however, an end of the matter as this Court could not accept the unstated premise that underlies the Trial Division judgment: that the status of a person as a "small entity" may change from time to time. Under the statutory provisions, one who meets the definition of "small entity" upon application for a patent maintains that status while the application is pending and so long as the patent remains in effect. There is no statutory requirement for a status redetermination.

The fees payable under the Act and Rules are intended to defray a portion or all of the costs of the Patent Office. A reduced fee scale applies in the case of "small entities" to provide some relief to inventors presumed to be of limited means. The requirement for annual maintenance fees was imposed to discourage the proliferation of deadwood patents and patent applications.

The definition of "small entity" asks several questions, some factual and others that are of mixed fact and law. These questions include: (1) Is applicant a university? (2) Has

Les taxes périodiques ont été payées au tarif le plus bas. Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd., les appelantes, sont respectivement propriétaire et brevetée exclusive des droits relatifs à l'invention de M. Barton. Elles poursuivaient Dutch Industries Ltd. pour contrefaçon du brevet '388. Dutch faisait valoir que les taxes périodiques auraient dû être payées au tarif des «grandes entités» et que le brevet '388 avait été frappé de déchéance pour non-paiement de taxes. Dutch a aussi fait savoir au Commissaire que, selon elle, il n'avait pas le pouvoir d'accepter un paiement complémentaire. L'avocat de Barton a écrit au Commissaire qu'il reconnaissait que M. Barton ne satisfaisait pas à la définition de «petite entité» à compter du 25 novembre 1994 (soit le lendemain du jour où les appelantes ont acquis leurs droits). Des paiements complémentaires étaient joints à sa lettre. Ces paiements ont été acceptés et les registres des brevets ont été modifiés pour donner l'impression que les taxes périodiques avaient été payées à la date d'échéance initiale en fonction du barème applicable aux «grandes entités». Dutch a présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à ce que le Commissaire avait fait, et cette demande a été accueillie. L'appel interjeté par Barton No-Till et Flexi-Coil devant la Cour était appuyé par l'intervenant, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada.

*Arrêt*: l'appel doit être accueilli en partie.

Comme le juge de première instance l'a conclu, la Loi et les Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre qu'un déficit soit comblé après l'expiration de ce délai. Cela ne mettait cependant pas fin à l'instance puisque la Cour ne pouvait pas accepter la prémisse tacite sous-jacente au jugement de première instance, à savoir que le statut de «petite entité» d'une personne peut changer à l'occasion. Suivant les dispositions législatives pertinentes, la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsqu'elle présente une demande de brevet conserve ce statut tant et aussi longtemps que sa demande est en instance, et tant que le brevet demeure en vigueur. La loi n'exige pas que le statut soit révisé.

Les taxes exigibles en vertu de la Loi et des Règles servent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d'un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allègement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités. Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré dans le but de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles.

La définition de «petite entité» oblige à répondre à plusieurs questions. Certaines de ces questions sont factuelles, d'autres sont des questions mixtes de fait et de droit. Parmi ces

applicant 50 or fewer employees? (3) Has any right in the invention been transferred or licensed? And, if so, to whom? Questions (1) and (2) would have to be considered for any such party. (4) Is applicant under any legal obligation to transfer or license any right? (5) If such other party be a university or an employer of 50 or less, has applicant knowledge of any subsequent transfer or license of any right in the invention? The definition in effect when the '388 patent application was submitted was even more complex, involving a number of other considerations. Even if a patent applicant is diligent, there is a risk that he could get it wrong. If a "large entity" incorrectly concludes it is a "small entity", the consequence is catastrophic. It was noteworthy that the Commissioner apparently disclaims any obligation to guard against or discover such errors. Omitted from the "small entity" definition is a stipulation of the date at which the facts are to be determined. Respondent, Dutch, is the only party to this litigation submitting that the question of entity status is to be determined at different points in time. Yet each and every statutory provision relied upon by Dutch would fit into a scheme requiring only a single status determination. *Patent Rules*, subsection 4(6), relied on by Dutch, did not address the critical question, which is nowhere answered in the legislation. That provision works regardless of the answer to the critical question. The further argument put forward by Dutch, that a once-and-for-all status determination would be unjust in the case of a "large entity" which suffers a reversal of fortune, was worthy of little weight given that maintenance fees, even at the higher scale, are modest. In interpreting this legislation, reference should be made to the following statement, found in the work *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*: "Interpretations that result in a lack of fit between conduct and consequences may be rejected as absurd". Professor Sullivan, in that publication, recognizes a number of categories of absurdity, one of which is "misallocation and disproportion". Applying that to the case at bar, the statutory interpretation problem was to be solved in a manner that will minimize the risk of catastrophic consequences from an innocent error. The disproportionate consequence of such an error overwhelmingly favours the proposition that a patent applicant's status be determined once only, at the outset. There is still the risk of an error resulting in the loss of patent rights, but at least the risk exists but once rather than being multiplied by the number of times a fee is payable. If, indeed, the Commissioner lacks authority to verify an applicant's characterization of its status, that is a further reason to accord the definition of "small entity" an interpretation that will minimize the risks to patent applicants and patentees.

questions, il y a notamment les suivantes: 1) Le demandeur est-il une université? 2) Le demandeur compte-t-il au maximum 50 employés? 3) Des droits sur l'invention ont-ils été transférés ou une licence a-t-elle été octroyée à l'égard de ces droits? Dans l'affirmative, à qui? Il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne. 4) Le demandeur est-il tenu par une obligation légale de transférer ses droits ou d'accorder une licence à l'égard de ces droits? 5) Si l'autre partie est une université ou une entité dotée d'au plus 50 employés, le demandeur est-il au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit? La définition qui s'appliquait lorsque la demande relative au brevet '388 a été présentée était encore plus complexe et soulevait d'autres questions. Même si elle exerce de la diligence, une personne qui demande un brevet risque de se tromper. Si une «grande entité» conclut à tort qu'elle est une «petite entité», les conséquences sont catastrophiques. Il convenait de noter que le Commissaire affirme apparemment qu'il n'est pas obligé de se protéger contre de telles erreurs ou de les découvrir. La définition de «petite entité» ne précise pas à quelle date les faits doivent être établis. Dutch est la seule partie qui prétend que le statut de l'entité doit être déterminé à divers moments. Chacune des dispositions invoquées par Dutch cadrerait bien cependant dans un système qui exige une seule décision quant au statut. Le paragraphe 4(6) des Règles, qui était invoqué par Dutch, n'abordait pas la question cruciale, à laquelle la loi ne répond nulle part. Cette disposition s'applique, peu importe la réponse que l'on donne à la question cruciale. La Cour a accordé peu de poids à l'autre argument soulevé par Dutch, selon lequel une décision qui ne serait prise qu'une seule fois au sujet du statut serait injuste pour les «grandes entités» qui subissent un revirement de situation, étant donné que, même dans le cas des grandes entités, les taxes périodiques sont relativement modestes. Lorsqu'on interprète la Loi, il faut rappeler les propos suivants formulés dans l'ouvrage *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*: [TRADUCTION] «L'interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde.» Le professeur Sullivan répertorie dans cet ouvrage diverses catégories d'absurdité, notamment sous la rubrique «Erreur de qualification et disproportion». En l'espèce, le problème d'interprétation de la loi devait être résolu de manière à minimiser les risques de conséquences catastrophiques pouvant découler d'une erreur commise de bonne foi. Les conséquences disproportionnées d'une pareille erreur favorisent massivement la proposition que le statut de la personne qui demande un brevet devrait être déterminé une seule fois, au début. Il est toujours possible qu'une erreur entraînant la perte des droits rattachés au brevet soit commise, mais au moins ce risque ne se présentera qu'une seule fois et il ne sera pas multiplié par le nombre de fois où une taxe est payable. S'il est vrai que le Commissaire n'a pas le pouvoir de faire enquête sur le statut

On the facts, Barton met the “small entity” definition when he submitted his application for the ‘388 patent. There was no basis for concluding that patent to have expired for underpayment of maintenance fees. It was otherwise in the case of the ‘904 application. Fees for that were payable at the higher scale, Barton not meeting the “small entity” definition on the date that application was submitted. That was a fatal error, a “top-up” payment being impossible. That application was deemed abandoned in 1997.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 (as am. by S.C. 1993, c. 2, s. 2), “applicant”, “patentee”, “prescribed” (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 1), 12(1) (as am. *idem*, s. 3), (e) (as am. *idem*), (f) (as am. *idem*), (g) (as am. *idem*), 27(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31), (2) (as am. *idem*), 27.1(1) (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9), 28(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33), (2) (as am. *idem*), 46(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), (2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43), 73(1) (as am. *idem*, s. 52), (c) (as am. *idem*), (3) (as am. *idem*), (a) (as am. *idem*), (b) (as am. *idem*), (c) (as am. *idem*).

*Patent Rules*, C.R.C., c. 1250, ss. 76.1 (as enacted by SOR/89-452, s. 11), 139.

*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 2 “application”, “period of grace”, “small entity”, 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1),(2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, Sch. II, items 30, 31 (as am. by SOR/99-291, ss. 19, 20).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

*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.

#### APPLIED:

*Estabrooks Pontiac Buick Ltd. Re* (1982), 44 N.B.R. (2d) 201; 144 D.L.R. (3d) 21 (C.A.).

#### AUTHORS CITED

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

invoqué par un demandeur, c’est là une autre raison d’interpréter la définition de «petite entité» de manière à minimiser les risques pour les demandeurs de brevet et les titulaires de brevet.

Dans les faits, M. Barton satisfaisait à la définition de «petite entité» au moment où il a présenté sa demande en vue d’obtenir le brevet ‘388. Rien ne permettait de conclure que le brevet avait été frappé de déchéance pour paiement insuffisant des taxes périodiques. On ne pouvait pas en dire autant de la demande ‘904. Les taxes périodiques payables au titre de cette demande devaient être payées selon le tarif élevé parce que M. Barton ne répondait pas à la définition de «petite entité» lorsque cette demande a été présentée. Il s’agissait d’une erreur fatale, aucun paiement complémentaire n’étant possible. Cette demande a été réputée avoir été abandonnée en 1997.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2), demandeur, breveté ou titulaire de brevet, réglementaire (mod. par L.R.C. (1985), (3<sup>e</sup> suppl.) ch. 33, art. 1), 12(1) (mod., *idem*, art. 3), (e) (mod., *idem*), (f) (mod., *idem*), (g) (mod., *idem*), 27(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), (2) (mod., *idem*), 27.1(1) (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9), 28(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), (2) (mod., *idem*), 46(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1) (mod., *idem*, art. 52), (c) (mod., *idem*), (3) (mod., *idem*), (a) (mod., *idem*), (b) (mod., *idem*), (c) (mod., *idem*).

*Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250, art. 76.1 (édicte par DORS/89-452, art. 11), 139.

*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 2, «demande», «délai de grâce», «petite entité», 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1),(2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, ann. II, art. 30, 31 (mod. par DORS/99-291, art. 19, 20).

#### JURISPRUDENCE

*Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; motifs modifiés: [1998] 1 R.C.S. 1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130.

#### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Estabrooks Pontiac Buick Ltd. Re* (1982), 44 R.N.-B. (2d) 201; 144 D.L.R. (3d) 21 (C.A.).

#### DOCTRINE

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto, Butterworths, 1983.

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto, Butterworths, 2002.

APPEAL from a Federal Court Trial Division decision ([2002] 1 F.C. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260), quashing a decision by the Commissioner of Patents to accept “top-up” payments in relation to “maintenance fees”, a requirement of the *Patent Act* and *Parent Rules* to keep an application or patent in good standing. Appeal allowed in part.

APPEL d’une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale ([2002] 1 C.F. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260), annulant la décision du Commissaire aux brevets d’accepter des paiements complémentaires aux fins des «taxes périodiques», lesquelles sont exigées par la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* pour garder une demande ou un brevet en état. Appel accueilli en partie.

APPEARANCES:

*Douglas Wilson, Marcus T. Gallie and Mitchell B. Charness* for appellants.  
*Robert A. Kallio and Cory J. Furman* for respondent, Dutch Industries Ltd.  
 No one appearing for respondent, The Commissioner of Patents.  
*Roger T. Hughes, Q.C.* for intervener.

ONT COMPARU:

*Douglas Wilson, Marcus T. Gallie et Mitchell B. Charness* pour les appelantes.  
*Robert A. Kallio et Cory J. Furman* pour l’intimée Dutch Industries Ltd.  
 Personne n’a comparu pour l’intimé le Commissaire aux brevets.  
*Roger T. Hughes, c.r.* pour l’intervenant.

SOLICITORS OF RECORD:

*Ridout & Maybee LLP*, Ottawa, for appellants.  
*Furman & Kallio*, Saskatoon, Saskatchewan, for respondent, Dutch Industries Ltd.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent, The Commissioner of Patents.  
*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, for intervener.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Ridout & Maybee s.r.l.*, Ottawa, pour les appelantes.  
*Furman & Kallio*, Saskatoon (Saskatchewan), pour l’intimée Dutch Industries Ltd.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l’intimé le Commissaire aux brevets.  
*Sim, Hughes, Ashton & McKay s.r.l.*, Toronto, pour l’intervenant.

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

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

[1] SHARLOW J.A.: Under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, and the *Patent Rules*, SOR/96-423, a patent applicant or patentee must pay prescribed amounts, called “maintenance fees” at specified times in order to keep the application or patent in good standing. Maintenance fees are less for a “small entity” (a term defined in the *Patent Rules*) than a “large entity”. The term “large entity”, which is not defined in the *Patent Act* or the *Patent Rules*, is used to refer to an entity that does not meet the definition of “small entity”.

[1] LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, obligent le demandeur de brevet et le titulaire de brevet à payer dans un délai déterminé des taxes réglementaires, appelées «taxes périodiques» afin de maintenir leur demande en état. Les taxes périodiques visent moins les «petites entités» (expression qui est définie dans les *Règles sur les brevets*) que les «grandes entités». L’expression «grande entité», qui n’est définie ni dans la *Loi sur les brevets* ni dans les *Règles sur les brevets*, est employée pour désigner les entités qui ne répondent pas à la définition de «petite entité».

[2] According to subsection 4(6) of the *Patent Rules*, no refund may be paid to a "small entity" that pays a fee applicable to a "large entity". However, the *Patent Rules* say nothing about what happens when a "large entity" pays a fee applicable to a "small entity". Prior to the decision that is the subject of this appeal (now reported as *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.), it was the practice of the Commissioner of Patents to permit such deficiencies to be cured by "top-up" payments. It apparently did not matter when such top-up payments were made. Top-up payments were received even after the deadline for the payment of the fee and the deadline for any corrective measures permitted by the *Patent Rules*.

[3] The decision under appeal quashed the Commissioners' decision to accept the top-up payments in this case because there is no statutory authority to accept them. The facts are stated more fully below, but in summary, the immediate consequence of the decision is that the statutory conditions for the issuance of Canadian Patent No. 2121388 (the '388 patent) were never met, and Canadian Patent Application No. 2146904 (the '904 application) was deemed abandoned on April 12, 1997 and cannot now be reinstated.

[4] In the context of the administration of the Patent Office, the likely consequence of the decision under appeal is that no patent applicant or patent holder will dare to pay any fee on the "small entity" scale, because any error in the determination of small entity status could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments. The Commissioner apparently disclaims any obligation to guard against or discover such errors.

[2] Aux termes du paragraphe 4(6) des *Règles sur les brevets*, aucun remboursement ne peut être accordé à une «petite entité» qui a versé la taxe payable par une «grande entité». Les *Règles sur les brevets* sont cependant muettes sur ce qui arrive lorsqu'une «grande entité» paie la taxe exigible d'une «petite entité». Avant le prononcé de la décision qui fait l'objet du présent appel (et qui est maintenant publiée sous l'intitulé *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.), le Commissaire aux brevets avait l'habitude de permettre de combler ce genre de déficit en acceptant des «paiements complémentaires». Le moment où ces paiements complémentaires étaient effectués n'avait vraisemblablement pas d'importance. Les paiements complémentaires étaient acceptés même après l'expiration du délai de paiement de la taxe et de la date-limite prévue pour prendre toute mesure corrective permise par les *Règles sur les brevets*.

[3] Dans la décision frappée d'appel, la Cour a annulé la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires effectués en l'espèce au motif que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de les accepter. Les faits sont exposés plus en détail plus loin, mais, en résumé, la conséquence immédiate de cette décision est que les conditions prévues par la loi pour la délivrance du brevet canadien n° 2121388 (le brevet '388) n'ont jamais été remplies, et que la demande de brevet canadien n° 214904 (la demande relative au brevet '904) a été réputée abandonnée le 12 avril 1997 et qu'elle ne pouvait plus être rétablie.

[4] Dans le contexte de l'administration du Bureau des brevets, les conséquences probables de la décision frappée d'appel sont qu'aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes en fonction du barème des «petites entités» parce que toute erreur sur la qualification de «petite entité» risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l'erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe. Or, il appert que le Commissaire affirme qu'il n'est pas obligé de se protéger contre de telles erreurs ou de les découvrir.

Statutory provisions

[5] The statutory regime for the payment of fees is surprisingly complex, especially considering the relatively modest sums involved for a single patent. The complexity is enhanced in this case because some of the facts relate to pre-1996 provisions. The relevant provisions of the current version of the *Patent Act* are as follows [sections 2 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 1; S.C. 1993, c. 2, s. 2), 12(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3), 27(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31), (2) (as am. *idem*), 27.1(1) (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9), 28(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33), (2) (as am. *idem*), 46(1) (as am. by R.S.C., 1985, (3rd Supp.), c. 33, s. 16), (2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43), 73(1) (as am. *idem*, s. 52), (3) (as am. *idem*):

2. In this Act, except as otherwise provided,

“applicant” includes an inventor and the legal representatives of an applicant or inventor;

...

“patentee” means the person for the time being entitled to the benefit of a patent;

“prescribed” means prescribed by rules or regulations of the Governor in Council and, in the case of a fee, includes a fee determined in the manner prescribed;

...

12. (1) The Governor in Council may make rules or regulations.

...

(e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents . . . .

(f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent;

Dispositions législatives

[5] Les dispositions législatives régissant le paiement des taxes sont étonnamment complexes, surtout si l'on tient compte des sommes relativement modestes qui sont en cause pour un seul brevet. La situation est rendue encore plus complexe dans le cas qui nous occupe à cause du fait que certains faits remontent à une période antérieure aux dispositions qui sont entrées en vigueur en 1996. Voici les dispositions pertinentes de la version actuelle de la *Loi sur les brevets* [articles 2 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 1993, ch. 2, art. 2), 12(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3), 27(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), (2) (mod., *idem*), 27.1(1) (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9), 28(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), (2) (mod., *idem*), 46(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33 art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1) (mod., *idem*, art. 52), (3) (mod., *idem*):

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«breveté» ou «titulaire d'un brevet» Le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet.

[. . .]

«demandeur» Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur.

«réglementaire» Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s'entend en outre d'une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.

[. . .]

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement:

[. . .]

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet [. . .]

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;



(g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;

...

**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.

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

...

**27.1** (1) An applicant for a patent shall, to maintain the application in effect, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

**28.** (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes of this section or, if they are received on different dates, the last date.

(2) The Commissioner may, for the purposes of this section, deem prescribed fees to have been received on a date earlier than the date of their receipt if the Commissioner considers it just to do so.

...

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

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

...

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

...

g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

[. . .]

**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.

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

[. . .]

**27.1** (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

**28.** (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire peut, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

[. . .]

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

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

[. . .]

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

[. . .]

(c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations;

...

(3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant

(a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;

(b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and

(c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.

[6] These provisions reflect numerous amendments, including amendments made in S.C. 1993, c. 15, which came into force on October 1, 1996. That was after the filing of the patent applications that are the subject of this appeal. None of the October 1, 1996 amendments affect the issues to be addressed in this case. It is, however, useful to note that among the October 1, 1996 amendments was the repeal of former subsections 27.1(2) and (3), the substance of which is now found in section 73.

[7] The relevant provisions of the current *Patent Rules* are as follows [sections 2, 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1), (2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, Sch. II (as am. by SOR/99-291, ss. 19, 20)]:

2. In these Rules,

...

“application” means, except as otherwise provided by these Rules, an application for a patent;

...

“period of grace” means a period of grace within the meaning of Article 5(1) of the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, made on March 20, 1883 and any amendments and revisions to which Canada is a party.

...

“small entity” in respect of an invention, means an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, but does not include an entity that

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1;

[. . .]

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur:

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon;

c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

[6] Ces dispositions correspondent aux nombreuses modifications, dont celles que l'on retrouve au chapitre 15 des lois de 1993, qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996, c'est-à-dire après le dépôt des demandes de brevets qui font l'objet du présent appel. Aucune des modifications qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996 n'a d'incidence sur les questions en litige en l'espèce. Il est toutefois utile de signaler qu'au nombre des modifications qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996, se trouvait l'abrogation des anciens paragraphes 27.1(2) et 27.1(3), dont on retrouve maintenant l'essentiel des dispositions à l'article 73.

[7] Voici les dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets* actuelles [articles 2, 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1),(2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, ann. II (mod. par DORS/99-291, art. 20)]:

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

[. . .]

«demande» Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet.

[. . .]

«délai de grâce» S'entend au sens de l'article 5(1) de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie.

[. . .]

«petite entité» À l'égard d'une invention, l'entité dotée d'au plus 50 employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes:

(a) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees, or

(b) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, and has knowledge of any subsequent transfer or license of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees;

a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;

b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus 50 employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière.

PART I  
RULES OF GENERAL APPLICATION

*Fees*

...

4. (1) The Commissioner shall, upon request, refund fees in accordance with subsections (2) to (15).

...

(6) Where a fee is paid by an applicant or a patentee on the basis that it is not a small entity, no refund shall be made solely for the reason that it is later determined that it was at the time of payment a small entity.

...

*Time*

...

26. (1) Subject to subsection (2) and any other provision of these Rules, except in respect of Part V, the Commissioner is authorized to extend the time fixed by these Rules or by the Commissioner under the Act for doing anything, subject to both the extension being applied for and the fee set out in item 22 of Schedule II being paid before the expiry of that time, where the Commissioner is satisfied that the circumstances justify the extension.

...

PART IV  
APPLICATIONS FILED IN THE PERIOD  
BEGINNING ON OCTOBER 1, 1989 AND  
ENDING ON SEPTEMBER 30, 1996

...

PARTIE I  
RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

*Taxes*

[. . .]

4. (1) Le Commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (15).

[. . .]

(6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu'entité autre qu'une petite entité, aucun remboursement n'est effectué au seul motif qu'il est décidé par la suite qu'il était une petite entité au moment du versement.

[. . .]

*Délais*

[. . .]

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l'application de la partie V, le Commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l'accomplissement d'un acte, s'il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II a été versée.

[. . .]

PARTIE IV  
DEMANDES DÉPOSÉES DURANT LA PÉRIODE  
COMMENÇANT LE 1<sup>er</sup> OCTOBRE 1989 ET SE  
TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1996

[. . .]

*Abandonment and Reinstatement*

...

152. In order for an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant must, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 151, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the deemed abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II before the expiry of the twelve-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure.

153. (1) Where, before October 1, 1996, an application was forfeited pursuant to subsection 73(1) of the Act as it read immediately before that date and was not restored, the application is deemed to have been abandoned pursuant to paragraph 73(1)(f) of the Act on the same date as the forfeiture and may be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act.

(2) Subject to subsection (3), where, before October 1, 1996, an application was deemed to have been abandoned pursuant to the Act or the *Patent Rules* as they read before that date and was not reinstated, the application is deemed to have been abandoned pursuant to subsection 73(2) of the Act on the same date as the earlier deemed abandonment and may be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act.

(3) Where an application was, before April 1, 1996, deemed to have been abandoned pursuant to subsection 27.1(2) of the Act as it read immediately before that date, the application may not be reinstated in accordance with subsection 73(3) of the Act.

...

*Maintenance Fees*

...

154. (1) For the purposes of subsection 27.1(1) and paragraph 73(1)(c) of the Act, the applicable fee to maintain an application in effect, set out in item 30 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item.

...

155. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of section 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent, set out in item 31 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item

*Abandon et rétablissement*

[...]

152. 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 mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au Commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'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 la présomption d'abandon.

153. (1) Lorsque, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, une demande a été frappée de déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d'abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(3) Lorsque, avant le 1<sup>er</sup> avril 1996, une demande était considérée comme abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.

[...]

*Taxes pour le maintien en état*

[...]

154. (1) Pour l'application du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 30 de l'annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l'égard des périodes indiquées à cet article, avant l'expiration des délais qui y sont fixés.

[...]

155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 31 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l'égard des périodes

before the expiry of the times, including periods of grace, provided in that item.

indiqués à cet article, avant l'expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

...

[. . .]

(3) No fee to maintain the rights accorded by a patent shall be payable in respect of any period for which a fee to maintain the application for that patent was paid.

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet.

...

[. . .]

157. Section 26 does not apply in respect of the times set out in sections 154, 155 and 156.

157. L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156.

...

[. . .]

SCHEDULE II  
(Section 3)  
TARIFF OF FEES

ANNEXE II  
(Article 3)  
TARIF DES TAXES

...

[. . .]

PART VI  
MAINTENANCE FEES

PARTIE VI  
TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

Column I	Column II	Colonne I	Colonne II
Item Description	Fee	Article Description	Taxe
30. For maintaining an application filed on or after October 1, 1989 in effect, under sections 99 and 154 of these Rules:		30. Maintien en état d'une demande déposée le 1er Octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles:	
(a) payment on or before the second anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the third anniversary:		a) paiement au plus tard le 2e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire:	
(i) where the applicant is a small entity	\$ 50.00	(i) lorsque le demandeur est une petite entité	50,00 \$
(ii) where the entity [applicant] is a large entity	100.00	(ii) lorsque le demandeur est une grande entité	100,00
(b) payment on or before the third anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary:		b) paiement au plus tard le 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire:	
(i) where the applicant is a small entity	50.00	(i) lorsque le demandeur est une petite entité	50,00
(ii) where the entity [applicant] is a large entity	100.00	(ii) lorsque le demandeur est une grande entité	100,00
(c) payment on or before the fourth anniversary of the filing date of the application in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary:		c) paiement au plus tard le 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire:	
(i) where the applicant is a small entity	50.00	(i) lorsque le demandeur est une petite entité	50,00

(ii) where the entity [applicant] is a large entity 100.00

...

**31.** For maintaining the rights accorded by a patent issued on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, under sections 100, 101 and 156 of these Rules:

(a) in respect of the one-year period ending on the third anniversary of the filing date of the application:

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

(A) where the patentee is a small entity 50.00

(B) where the patentee is a large entity 100.00

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

(A) where the patentee is a small entity 250.00

(B) where the patentee is a large entity 300.00

(b) in respect of the one-year period ending on the fourth anniversary of the filing date of the application:

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

(A) where the patentee is a small entity 50.00

(B) where the patentee is a large entity 100.00

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

(A) where the patentee is a small entity 250.00

(B) where the patentee is a large entity 300.00

(c) in respect of the one-year period ending on the fifth anniversary of the filing date of the application:

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

(A) where the patentee is a small entity 50.00

(B) where the patentee is a large entity 100.00

(ii) lorsque le demandeur est une grande entité 100,00

[...]

**31.** Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101 et 156 des présentes règles:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire:

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

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

c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande:

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire:

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

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

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

[8] The *Patent Rules* in force before October 1, 1996 [C.R.C., c. 1250] had a more complex definition of "small entity", but the maintenance fee structure was substantially the same. Also, prior to October 1, 1996, the general authority of the Commissioner to extend deadlines set by the *Patent Rules* (now section 26) was found in section 139, and provisions prescribing the fees to be paid to maintain patent applications was found in section 76.1 [as enacted by SOR/89-452, s. 11].

#### Facts

[9] The '388 patent and the '904 application both describe an inclined furrow seeding method and apparatus said to have been invented by Hugh Barton.

[10] Mr. Barton submitted an application for the '388 patent on April 15, 1994. The '388 patent was granted on July 23, 1996. The maintenance fees payable between 1995 and 1999 for the '388 patent and its application would have been determined as follows:

[8] Dans leur rédaction en vigueur avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996 [C.R.C., ch. 1250], les *Règles sur les brevets* renfermaient une définition beaucoup plus complexe de l'expression «petite entité», mais l'économie de la taxe périodique était essentiellement la même. Aussi, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, le pouvoir général du Commissaire de proroger les délais fixés par les *Règles sur les brevets* (maintenant l'article 26) se trouvait à l'article 139, et les dispositions prescrivant les taxes à payer pour maintenir la demande de brevet en état se trouvaient à l'article 76.1 [édicte par DORS/89-452, art. 11].

#### Faits

[9] Le brevet '388 et la demande '904 décrivent tous les deux une méthode et un appareil d'ensemencement à sillons inclinés qui auraient été inventés par un dénommé Hugh Barton.

[10] M. Barton a présenté le 15 avril 1994 une demande en vue d'obtenir le brevet '388, qui lui a été délivré le 23 juillet 1996. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour le brevet '388 et la demande de brevet auraient été calculées de la manière suivante:

<b>Fee to maintain application (Old Patent Rules)</b>	<b>Small entity</b>	<b>Large entity</b>	<b>Taxes pour le maintien en état (Anciennes Règles sur les brevets)</b>	<b>Petite entité</b>	<b>Grande entité</b>
Payable on April 15, 1996, the 2 <sup>nd</sup> anniversary of the filing of the application: Item 38(1)	\$ 50	\$100	Payables le 15 avril 1996, 2 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (paragraphe 38(1))	50 \$	100 \$
<b>Fee to maintain patent Item 31(b), (c), (d) (New Patent Rules)</b>			<b>Taxes pour le maintien en état Alinéas 31b), c), d) (Nouvelles Règles sur les brevets)</b>		
For the year ending April 15, 1998 (4 <sup>th</sup> anniversary of the filing of the application): Item 31(b)			Pour l'année se terminant le 15 avril 1998 (4 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31b))		
If paid by April 15, 1997	\$ 50	\$100	Si payées au plus tard le 15 avril 1997	50 \$	100 \$
If paid by April 15, 1998 (i.e., if period of grace applies)	\$250	\$300	Si payées au plus tard le 15 avril 1998 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)	250 \$	300 \$
For the year ending April 15, 1999 (5 <sup>th</sup> anniversary of the filing of the application): Item 31(c)			Pour l'année se terminant le 15 avril 1999 (5 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31c))		
If paid by April 15, 1998	\$ 50	\$100	Si payées au plus tard le 15 avril 1998	50 \$	100 \$
If paid by April 15, 1999 (i.e., if period of grace applies)	\$250	\$300	Si payées au plus tard le 15 avril 1999 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)	250 \$	300 \$
For the year ending April 15, 2000 (6 <sup>th</sup> anniversary of the filing of the application): Item 31(d)			Pour l'année se terminant le 15 avril 2000 (6 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31d))		
If paid by April 15, 1999	\$ 75	\$150	Si payées au plus tard le 15 avril 1999	75 \$	150 \$
If paid by April 15, 2000 (i.e., if period of grace applies)	\$275	\$350	Si payées au plus tard le 15 avril 2000 (c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)	275 \$	350 \$

[11] Mr. Barton submitted the '904 application on April 12, 1995, and it is still pending. The maintenance fees payable between 1995 and 1999 for the '904 application would have been determined as follows:

[11] M. Barton a présenté, le 12 avril 1995, une demande en vue d'obtenir le brevet '904. Sa demande de brevet est toujours en instance. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour la demande de brevet '904 auraient été calculées de la manière suivante:

<b>Fee to maintain application (New Patent Rules)</b>	<b>Small entity</b>	<b>Large entity</b>	<b>Taxes pour le maintien en état (Nouvelles Règles sur les brevets)</b>	<b>Petite entité</b>	<b>Grande entité</b>
Payable on April 12, 1997, the 2 <sup>nd</sup> anniversary of the filing of the application: Item 30(a)	\$50	\$100	Payables le 12 avril 1997, 2 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30a))	50 \$	100 \$
Payable on April 12, 1998, the 3 <sup>rd</sup> anniversary of the filing of the application: Item 30(b)	\$50	\$100	Payables le 12 avril 1998, 3 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30b))	50 \$	100 \$
Payable on April 12, 1999, the 4 <sup>th</sup> anniversary of the filing of the application: Item 30(c)	\$50	\$100	Payables le 12 avril 1999, 4 <sup>e</sup> anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30c))	50 \$	100 \$

[12] Mr. Barton claimed to meet the definition of "small entity" when he submitted his application for the '388 patent, and again when he submitted the '904 application. Maintenance fees relating to the '388 patent and the '904 application have always been paid, when due, on the "small entity" scale.

[12] M. Barton soutenait qu'il répondait à la définition de «petite entité» lorsqu'il a présenté sa demande en vue d'obtenir le brevet '388, de même que lorsqu'il a présenté la demande concernant le brevet '904. Les taxes périodiques relatives au brevet '388 et à la demande '904 ont toujours été payées, à échéance, selon le tarif applicable aux «petites entités».



[13] Barton No-Till Disk Inc. (Barton) and Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) are now the owner and exclusive licensee, respectively, of the rights under the '388 patent and the '904 application. It appears that they acquired those rights on November 24, 1994.

[14] Barton and Flexi-Coil are suing Dutch Industries Ltd. (Dutch) for an alleged infringement of the '388 patent. Dutch asserts that if the '904 application is granted, it will be at risk of being sued for infringement of that patent as well.

[15] On March 7, 2000, counsel for Dutch wrote to the Commissioner setting out its position that all maintenance fees for the '388 patent should have been paid on the "large entity" scale, and that the '388 patent had lapsed for non-payment of fees on April 15, 1997. Counsel asked to be heard if the Commissioner decided to accept a top-up payment.

[16] On March 9, 2000, the Commissioner wrote to counsel for Dutch indicating that "small entity" status was claimed in the application for the '388 patent and that the Commissioner had "no indication as to a change in this status". The Commissioner also stated that he accepts claims as to status without investigation and that he has "no authority to investigate the matter".

[17] On March 17, 2000, counsel for Dutch again wrote to the Commissioner, this time referring to both the '388 patent and the '904 application, to advise that in their view, the Commissioner had no authority to accept a top-up payment and again requested to be heard if the Commissioner decided to do so.

[18] Copies of all of the letters described above were sent to counsel for Barton. On March 29, 2000, counsel for Barton wrote two letters to the Commissioner, one relating to the '388 patent and the other relating to the '904 application. The letters told the Commissioner that the patentee of the '388 patent and the applicant for the '904 application "could not claim small entity status effective November 25, 1994". I understand this to be an

[13] Barton No-Till Disk Inc. (Barton) et Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) sont respectivement propriétaire et breveté exclusifs des droits conférés par le brevet '388 et la demande '904. Il semble qu'ils aient acquis ces droits le 24 novembre 1994.

[14] Barton et Flexi-Coil poursuivent Dutch Industries Ltd. (Dutch) pour contrefaçon présumée du brevet '388. Dutch affirme que, si la demande '904 est accueillie, elle risque d'être poursuivie également pour contrefaçon de ce brevet.

[15] Le 7 mars 2000, les avocats de Dutch ont écrit au Commissaire pour exposer la thèse de Dutch selon laquelle toutes les taxes périodiques relatives au brevet '388 auraient dû être payées au tarif des «grandes entités», et que le brevet '388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997 pour non-paiement de taxes. Les avocats ont demandé d'être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire.

[16] Le 9 mars 2000, le Commissaire a écrit aux avocats de Dutch pour les informer que le statut de «petite entité» était revendiqué dans la demande relative au brevet '388 et que le Commissaire ne disposait [TRADUCTION] «d'aucun élément permettant de conclure à la modification de ce statut». Le Commissaire déclarait également qu'il acceptait les revendications de statut sans faire enquête et qu'il n'était pas [TRADUCTION] «habilité à faire enquête sur la question».

[17] Le 17 mars 2000, les avocats de Dutch ont de nouveau écrit au Commissaire, cette fois-ci en mentionnant le brevet '388 et la demande '904, pour informer le Commissaire qu'à leur avis, le Commissaire n'avait pas le pouvoir d'accepter un paiement complémentaire. Ils ont de nouveau demandé à être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire.

[18] Des copies de toutes les lettres susmentionnées ont été envoyées à l'avocat de Barton. Le 29 mars 2000, l'avocat de Barton a écrit deux lettres au Commissaire, la première au sujet du brevet '388 et l'autre, au sujet de la demande '904. Dans ces lettres, il affirmait au Commissaire que le titulaire du brevet '388 et l'auteur de la demande '904 [TRADUCTION] «ne peuvent revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre

admission that Mr. Barton would not meet the definition of “small entity” if the determination is made as of November 25, 1994 or any subsequent date.

[19] Enclosed with the letter relating to the ‘388 patent were top-up payments for the final fee paid May 9, 1996 and the maintenance fees due on April 15 of 1996, 1997, 1998 and 1999. Enclosed with the letter for the ‘904 application were top-up payments for the initial filing fee paid April 12, 1995 and the maintenance fees due on April 12 of 1997, 1998 and 1999.

[20] The Commissioner accepted the top-up payments. The patent records relating to the ‘388 patent and the ‘904 application were amended to make it appear that all maintenance fees were paid on their original due date on the “large entity” scale. Dutch brought applications for judicial review in the Trial Division to quash the Commissioner’s decisions to accept the top-up payments for the maintenance fees, and to have the ‘388 patent and the ‘904 application declared lapsed for failure to pay maintenance fees when due.

[21] Dutch’s applications were allowed, the decisions of the Commissioner were set aside and the matters were remitted to the Commissioner for redetermination on the basis that there was no authority to accept the top-up payments in this case.

[22] Barton and Flexi-Coil now appeal to this Court. Their appeal is supported by the intervener, Intellectual Property Institute of Canada/Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada (IPIC).

### Discussion

#### Standard of Review

[23] The Judge considered the appropriate standard of review on the basis of the factors stated in *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982, and concluded that the impugned decisions of the Commissioner should be reviewed on

1994». Si j’ai bien compris, il s’agit là d’un aveu selon lequel M. Barton ne répond pas à la définition de «petite entité», si la décision est prise en date du 25 novembre 1994 ou à toute date ultérieure.

[19] L’avocat a joint à la lettre relative au brevet ‘388 des paiements complémentaires pour le versement final du 9 mai 1996 et pour les taxes périodiques exigibles le 15 avril 1996, 1997, 1998 et 1999. Il a annexé à la lettre portant sur la demande ‘904 des paiements complémentaires concernant les frais de dépôt initial payés le 12 avril 1995 ainsi que les taxes périodiques dues le 12 avril 1997, 1998 et 1999.

[20] Le Commissaire a accepté les paiements complémentaires. Les passages des registres des brevets relatifs au brevet ‘388 et à la demande ‘904 ont été modifiés pour donner l’impression que toutes les taxes périodiques avaient été payées à la date d’échéance initiale en fonction du barème applicable aux «grandes entités». Dutch a saisi la Section de première instance de demandes de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du Commissaire d’accepter les paiements complémentaires en règlement des taxes périodiques, et de faire déclarer caducs le brevet ‘388 et la demande ‘904 pour défaut d’acquitter à échéance les taxes périodiques.

[21] Les demandes de Dutch ont été accueillies, les décisions du Commissaire ont été annulées et l’affaire a été renvoyée au Commissaire pour qu’il prenne une nouvelle décision en partant du principe qu’il n’avait pas le pouvoir d’accepter les paiements complémentaires en l’espèce.

[22] Barton et Flexi-Coil interjettent appel de cette décision devant notre Cour. Leur appel est appuyé par l’intervenant, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC).

### Analyse

#### Norme de contrôle

[23] Le juge de première instance a examiné la question de la norme de contrôle appropriée en se fondant sur les facteurs énumérés dans l’arrêt *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982, et elle a conclu

the standard of correctness. I agree with her analysis and her conclusions on that point.

#### Interpretation of the Statute

[24] The legal issue before the Judge was whether the Commissioner was authorized by the *Patent Act* or the *Patent Rules* to permit a large entity to top up maintenance fees that had been paid on the small entity scale, where the top up was received after the deadline set out in the *Patent Rules* for the payment of the fee.

[25] There is nothing in the *Patent Act* or the *Patent Rules* that expressly deals with the consequence of the underpayment of a maintenance fee. Nor is there any provision that expressly authorizes the Commissioner to determine whether or not to accept a top up to a maintenance fee after the date upon which the maintenance fee is due.

[26] Section 26 of the current *Patent Rules* (as well as former section 139) gives the Commissioner the authority to extend deadlines set out in the Rules. However, the extension must be requested and the applicable extension fee paid before the deadline, which would not have been possible in this case. In any event, the authority of the Commissioner to extend deadlines is limited by any contrary provision in the Rules. The Judge found, and I agree, that section 157, of the *Patent Rules* and former subsection 76.1(6), preclude the Commissioner from extending the deadlines for the payment of maintenance fees. That necessarily implies that the Commissioner lacks the authority to permit a deficient maintenance fee to be topped up after the date upon which the fee was due.

[27] However, it does not follow that the judgment under appeal is correct. I do not accept the unstated premise that underlies the judgment, which is that the

que le contrôle judiciaire des décisions contestées du Commissaire devait se faire en fonction de la norme du bien-fondé. Je souscris à l'analyse et aux conclusions du juge de première instance sur ce point.

#### Interprétation de la loi

[24] La question de droit soumise au juge était celle de savoir si le Commissaire avait compétence, en vertu de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*, pour accepter des versements correctifs faits par une grande entité pour combler le déficit de taxes périodiques déjà payées au tarif applicable aux petites entités, lorsque le paiement complémentaire était reçu après l'expiration du délai prévu par les *Règles sur les brevets* pour le paiement des taxes en question.

[25] La *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* sont muettes sur les conséquences d'un paiement insuffisant de taxes périodiques. Elles ne renferment pas non plus de dispositions qui autorisent expressément le Commissaire à décider d'accepter ou non un paiement complémentaire pour combler le déficit de taxe périodique après la date d'échéance du paiement de la taxe périodique.

[26] L'article 26 des *Règles sur les brevets* actuelles confère au Commissaire—tout comme l'ancien article 139—le pouvoir de proroger les délais prévus par les Règles. La prorogation doit toutefois être expressément demandée et les frais de prorogation applicables doivent être acquittés avant la date limite, ce qui n'aurait pas été possible en l'espèce. En tout état de cause, la compétence du Commissaire en matière de prorogation de délais est limitée par toute disposition contraire pouvant être prévue par les Règles. Le juge de première instance a conclu—et j'abonde dans son sens—que l'article 157 et le paragraphe 76.1(6) des anciennes Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit nécessairement que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai dans lequel les taxes étaient payables.

[27] Il ne s'ensuit pas pour autant que le jugement frappé d'appel soit bien fondé. Je n'accepte pas la prémisse tacite sous-jacente au jugement, en l'occurrence

status of a person as a “small entity” may change from time to time.

[28] As I interpret the relevant statutory provisions, a person who meets the definition of “small entity” when applying for a patent maintains that status as long as the application is pending, and as long as the patent remains in effect. In my view, there is no statutory requirement for the status of a person as a “small entity” or “large entity” to be redetermined at any other time, at least in relation to maintenance fees. I reach that conclusion for the following reasons.

[29] The proper approach to the interpretation of the relevant provisions of the *Patent Act* and *Patent Rules* must follow the principle stated as follows in Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), at page 87:

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

[30] There is no dispute about the statutory objectives in play in this case. The fees payable under the *Patent Act* and *Patent Rules* are intended to defray part or all of the costs of the Patent Office. Fees are set at a lower scale for “small entities” to provide modest monetary relief to inventors that are presumed to be of limited means. The regime of annual maintenance fees was put in place to discourage the proliferation of deadwood patents and patent applications by requiring patentees and patent applicants, at least on an annual basis, to take steps to keep them in good standing. The definition of “small entity” must be understood against the background of these objectives, and in its statutory context.

[31] The definition of “small entity” is complex, in the sense that it asks a number of questions, some of which may be rather difficult to answer with precision. Some of these questions are factual, and others are questions of mixed fact and law. For convenience, I will

que le statut de «petite entité» d’une personne peut changer à l’occasion.

[28] Suivant mon interprétation des dispositions législatives pertinentes, la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsqu’elle présente une demande de brevet conserve ce statut tant et aussi longtemps que sa demande est en instance, et tant que le brevet demeure en vigueur. À mon avis, la loi n’exige pas que le statut de «petite entité» ou de «grande entité» d’une personne soit révisé à un autre moment, du moins en ce qui concerne les taxes périodiques. J’en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes.

[29] La bonne méthode d’interprétation des dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* doit s’inspirer du principe suivant posé par Driedger, Elmer A., dans son ouvrage *Construction of Statutes*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 1983), à la page 87:

[TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution en matière d’interprétation législative: il faut lire les termes de la loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[30] L’objet de la loi ne fait aucun doute en l’espèce. Les taxes exigibles en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d’une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d’un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allègement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités. Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré en vue de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état. La définition de «petite entité» doit être interprétée en fonction de ces objectifs et en tenant compte du contexte législatif.

[31] La définition de «petite entité» est complexe, en ce sens qu’elle oblige à répondre à plusieurs questions, dont certaines sont plutôt difficiles à résoudre avec précision. Certaines de ces questions sont factuelles et d’autres sont des questions mixtes de fait et de droit. Par

refer to the questions inherent in the definition of “small entity” as “factual determinations”, despite the significant legal component. Here are some of the factual determinations that a patent applicant must make under the current definition:

(1) Is the applicant a university? (Is a college a “university”? What about a research organizations that is somehow affiliated with or attached to a university or college?)

(2) Does the applicant have 50 or fewer employees? (What is the meaning of “employee” in this context? Does it refer to persons engaged under a contract of service as opposed to a contract for services? Does it mean full-time employees, part-time employees, employees on leave? If the applicant is a corporation, does it include employees of related or affiliated corporations? How close must the connection be?)

(3) Has any right to the invention been transferred or licensed? If so, to whom? Then questions (1) and (2) must be considered for that party.

(4) Is the applicant under any contractual or other legal obligation to transfer or license any right in the invention? What kinds of “other legal obligation” must be taken into account? If there is such an obligation, to whom is it owed? Again, questions (1) and (2) must be considered for that party.

(5) If the other party is a university or an entity that employs 50 or fewer employees, does the applicant have knowledge of any subsequent transfer or license of (or of any subsisting contractual or other legal obligation to transfer or licence) any right to an invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees?

[32] The definition in effect when the application for the '388 patent was submitted is even more complex. I

souci de commodité, je vais désigner sous le nom de «constatations de fait» les questions inhérentes à la définition de «petite entité», malgré son importante composante juridique. Voici quelques-unes des constatations de fait que celui qui demande l'octroi d'un brevet doit établir pour être en mesure de répondre à la définition actuelle:

1) Le demandeur est-il une université? (Un collège est-il une «université»? Que penser des organismes de recherche qui sont affiliés ou rattachés de près ou de loin à une université ou à un collège?)

2) Le demandeur compte-t-il au maximum 50 employés? (Qu'entend-on par «employé» dans ce contexte? Vise-t-on les personnes engagées en vertu d'un contrat de louage de services plutôt que par un contrat d'entreprise? Vise-t-on les employés à temps plein, les employés à temps partiel, les employés en congé? Si le demandeur est une personne morale, les employés de ses sociétés liées ou affiliées sont-ils inclus? Jusqu'à quel point les liens doivent-ils être étroits?)

3) Des droits sur l'invention ont-ils été transférés ou une licence a-t-elle été octroyée à l'égard de ces droits? Dans l'affirmative, à qui les droits ont-ils été transférés ou la licence octroyée? Il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne.

4) Le demandeur est-il tenu par contrat ou par toute autre obligation légale de transférer ses droits sur l'invention ou d'accorder une licence à l'égard de ces droits? De quel type d'«autre obligation légale» doit-on tenir compte? S'il existe une telle obligation, qui en est le créancier? Là encore, il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne.

5) Si l'autre partie est une université ou une entité dotée d'au plus 50 employés, le demandeur est-il au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière?

[32] La définition qui s'appliquait lorsque la demande relative au brevet '388 a été présentée était encore plus

will not reproduce it, but I note some of the factual determinations that it required:

(1) If the applicant is not an individual, what is the applicant's "gross annual revenue" (and what does that mean—does it refer to the revenues of a particular year or some kind of average, and if an average, over what period)?

(2) If the applicant is not an individual, is the applicant engaged in manufacturing (and what does "manufacturing" mean in this context)?

(3) If the applicant is not an individual, is the applicant engaged in "other than manufacturing" (what does that mean—that it is not engaged in manufacturing)?

(4) Depending on the answers to (2) and (3), does the applicant employ more than 100 or more than 50 employees?

(5) Depending upon the existence of any licences or agreements of the kind referred to in the definition (and here the questions are similar to those asked under the current definition), questions (1), (2), (3) and (4) must be asked about the other party to the licence or agreement.

[33] It seems to me that no matter how diligently an applicant for a patent attempts to make these factual determinations accurately, there is some risk of being wrong. If a "small entity" incorrectly concludes that it is a "large entity", the consequences are not very severe. The "small entity" would simply pay fees that are modestly higher than required, with no chance of a refund. But if a "large entity" incorrectly concludes that it is a "small entity", the consequence is catastrophic, unless the error is discovered in time to take corrective action.

[34] There is a striking omission in the definition of "small entity". Although the nature of the questions asked by the definition is such that the various factual determinations must be made as of some point in time,

complexe. Je ne la reproduis pas ici, mais je rappelle certaines des constatations factuelles qu'elle obligeait à faire:

1) Si le demandeur n'est pas une personne physique, quel est son «revenu annuel brut» (et qu'entend-on par là: vise-t-on le revenu d'une année déterminée ou une sorte de moyenne et, dans ce dernier cas, d'une moyenne établie sur une période de combien d'années)?

2) S'il n'est pas une personne physique, le demandeur se livre-t-il à de la fabrication (et que signifie le mot «fabrication» dans ce contexte)?

3) S'il n'est pas une personne physique, le demandeur se livre-t-il à d'autres activités que de la fabrication (et qu'entend-on par «autres activités que de la fabrication»)?

4) Selon la réponse aux questions 2) et 3), le demandeur compte-t-il plus de 100 employés ou plus de 50 employés?

5) Selon l'existence de toute licence ou entente du type de celles dont il est question dans la définition (et, ici, les questions ressemblent à celles qui sont posées en ce qui concerne la définition actuelle), les questions 1), 2), 3) et 4) doivent être posées au sujet de l'autre partie à la licence ou à l'entente.

[33] Il me semble que, peu importe la diligence qu'exerce celui qui demande un brevet pour faire ces constatations factuelles de façon aussi précise que possible, il risque jusqu'à un certain point de se tromper. Si une «petite entité» conclut à tort qu'elle est une «grande entité», les conséquences ne sont pas très graves. La «petite entité» paiera simplement des taxes qui sont à peine plus élevées que celles qui sont exigées, sans possibilité d'être remboursée. En revanche, si une «grande entité» conclut à tort qu'elle est une «petite entité», les conséquences sont catastrophiques, sauf si l'erreur est découverte assez tôt pour qu'elle puisse prendre des mesures correctives.

[34] La définition de «petite entité» comporte une omission qui saute aux yeux. Bien que la nature des questions posées par la définition fait en sorte que les diverses constatations de fait doivent être établies à un

there are no words in the definition that stipulate the date at which the facts are to be determined. I call that omission striking because of the importance of the definition, and by extension the factual determinations it requires. It bears repeating that an error may have catastrophic consequences, and yet the date as of which the critical factual determinations must be made is not stated.

[35] In the absence of any express provision as to time, at least two possibilities occur to me. One is that the factual determinations must be made as of the due date of every fee that varies depending upon “small entity” or “large entity” status. The other is that the factual determinations must be made only once, as of the date on which the first such fee is payable (which in most cases would be the date upon which the application for a patent is submitted).

[36] Dutch is the only party to argue in favour of an interpretation that requires “small entity” or “large entity” status to be determined at different points in time. However, its submissions refer to provisions that do not in fact point unequivocally to that conclusion. Every provision relied upon by Dutch is comprehensible within a scheme that requires only a single determination of status. I will refer specifically to two examples which illustrate this point.

[37] First, Dutch points to subsection 4(6) of the *Patent Rules*, quoted above, which I reproduce for ease of reference:

4. . . .

(6) Where a fee is paid by an applicant or a patentee on the basis that it is not a small entity, no refund shall be made solely for the reason that it is later determined that it was at the time of payment a small entity. [Emphasis added.]

[38] Dutch argues that this indicates that, for each maintenance fee throughout the life of a patent application or a patent, the status of a patent applicant or patentee as a “small entity” or a “large entity” must be determined “at the time of payment”. The problem with

certain moment donné, la définition ne précise pas dans quel délai elles doivent l’être. Je qualifie cette omission de frappante à cause de l’importance de la définition, et à cause des constatations factuelles que, par extension, elle exige. Il vaut la peine de répéter que toute erreur peut à cet égard avoir des conséquences catastrophiques, et que pourtant, le délai dans lequel ces constatations factuelles cruciales doivent être faites n’est pas précisé.

[35] À défaut de disposition explicite au sujet des délais, je songe à aux moins deux possibilités. La première est que les constatations factuelles doivent être faites au plus tard à la date d’échéance de chaque paiement de taxe, date qui varie selon qu’on a affaire à une «petite entité» ou à une «grande entité». L’autre est que les constatations factuelles ne doivent être faites qu’une seule fois, à la date à laquelle la première taxe est payable (ce qui, dans la plupart des cas, correspond à la date à laquelle la demande de brevet a été présentée).

[36] Dutch est la seule partie qui plaide en faveur d’une interprétation qui exige que l’on détermine le statut de «petite entité» ou de «grande entité» à divers moments. Elle cite toutefois dans sa plaidoirie des dispositions qui ne permettent pas de tirer de façon non équivoque une telle conclusion. Chacune des dispositions invoquées par Dutch n’est compréhensible que si on la situe dans le cadre d’un système qui exige une seule décision quant au statut. Je citerai expressément deux exemples qui illustrent ma conclusion.

[37] Tout d’abord, Dutch cite le paragraphe 4(6), précité, des Règles que je reproduis à nouveau par souci de commodité:

4. [. . .]

(6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu’entité autre qu’une petite entité, aucun remboursement n’est effectué au seul motif qu’il est décidé par la suite qu’il était une petite entité au moment du versement. [Soulignement ajouté.]

[38] Dutch soutient qu’il en ressort que, pour chaque taxe périodique à payer pendant toute la durée d’une demande de brevet ou d’un brevet, le statut de «petite entité» ou de «grande entité» d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet doit être déterminé «au moment du

using subsection 4(6) in this fashion is that subsection 4(6) is not intended to address the critical question, which is not clearly answered anywhere in the statute. The critical question, phrased in terms that make it relevant for subsection 4(6), is this: In determining the status of a patent applicant or patentee at the time of the payment of a particular maintenance fee, do you consider the facts that existed when the person first took steps to engage the patent regime for the particular application or patent, or do you consider the facts that existed on the due date of the payment of the particular fee? If the latter, then a “small entity” is a “small entity” at the time of the payment of the maintenance fee in question. Since subsection 4(6) works no matter what the answer to the critical question is, it cannot assist in determining which answer is correct.

[39] Dutch also relies on the fact that Items 30, 31 and 32 of Schedule II are phrased in the present tense (“where the applicant is a small entity” or “where the patentee is a small entity”), and do not say, for example, “where the applicant was a small entity at the date of the filing of the application”. This argument is based on the same premise as the first. Consider again the critical question, and the two possible answers. It is immediately apparent that if the principle is that a person who is a “small entity” at the outset remains a “small entity”, that person “is” a small entity on every date upon which a maintenance fee is payable.

[40] Dutch also points out that a one-time only determination of status would be unfair to any person who is a “large entity” when a patent application is submitted but, through a reversal of fortunes, later becomes a “small entity”. I put little weight on that consideration because maintenance fees, even on the highest scale, are relatively modest.

[41] Considering the ease with which innocent errors as to status can occur, and that the Commissioner has no authority to relieve against the consequences of underpaying a maintenance fee, I give much more weight

versement». Le problème que soulève le fait d'utiliser le paragraphe 4(6) de cette façon est que ce paragraphe n'est pas censé aborder la question cruciale, à laquelle la loi ne répond nulle part. La question cruciale, formulée de manière à la rendre pertinente pour l'application du paragraphe 4(6), est la suivante: pour déterminer le statut du demandeur ou du titulaire de brevet au moment du versement d'une taxe périodique déterminée, doit-on tenir compte des faits qui existaient lorsque l'intéressé a pour la première fois entrepris des démarches pour faire entrer en jeu le régime des brevets en ce qui concerne la demande ou le brevet en question, ou doit-on tenir compte des faits qui existaient à la date d'échéance du paiement de la taxe en cause? Dans ce dernier cas, une «petite entité» est une «petite entité» au moment du versement de la taxe périodique en question. Comme le paragraphe 4(6) s'applique, peu importe la réponse que l'on donne à la question cruciale, il n'est d'aucune utilité pour décider quelle réponse est la bonne.

[39] Dutch invoque aussi le fait que les articles 30, 31 et 32 de l'annexe II sont formulés au présent («lorsque le demandeur est une petite entité» ou «lorsque le breveté est une petite entité»), et qu'ils ne disent pas, par exemple, «lorsque le demandeur était une petite entité à la date du dépôt de la demande». Cet argument repose sur la même prémisse que le premier. Revenons sur la question cruciale et sur les deux réponses possibles. Il appert d'emblée que si le principe applicable est que la personne qui est une «petite entité» au départ demeure une «petite entité», cette personne «est» une petite entité peu importe la date à laquelle la taxe périodique est payable.

[40] Dutch souligne également qu'une décision qui ne serait prise qu'une seule fois au sujet du statut serait injuste pour toute personne qui est une «grande entité» lorsqu'une demande de brevet est présentée, mais qu'à la suite d'un revirement de situation cette personne devient par la suite une «petite entité». J'accorde peu de poids à ce facteur, parce que, même dans le cas des grandes entités, les taxes périodiques sont relativement modestes.

[41] Si l'on tient compte de la facilité avec laquelle des erreurs de bonne foi sur le statut peuvent être commises, et du fait que le Commissaire n'a pas le pouvoir de remédier aux conséquences d'un versement



to the consequence of interpreting the *Patent Rules* to mean that the status of a person as a “small entity” is changeable. This is the kind of situation that invites reference to the comments of La Forest C.J., as he then was, in *Estabrooks Pontiac Buick Ltd., Re* (1982), 44 N.B.R. (2d) 201 (C.A.), at page 210:

There is no doubt that the duty of the courts is to give effect to the intention of the Legislature as expressed in the words of the statute. And however reprehensible the result may appear, it is our duty if the words are clear to give them effect. This follows from the constitutional doctrine of the supremacy of the Legislature when acting within its legislative powers. The fact that the words as interpreted would give an unreasonable result, however, is certainly ground for the courts to scrutinize a statute carefully to make abundantly certain that those words are not susceptible of another interpretation. For it should not be readily assumed that the Legislature intends an unreasonable result or to perpetrate an injustice or absurdity.

[42] A more succinct expression of the same thought is found in Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002), at page 247:

Interpretations that result in a lack of fit between conduct and consequences may be rejected as absurd.

This comment is made in the context of a chapter entitled “Consequential Analysis”, which among other things surveys the jurisprudence to discover the circumstances in which the consequence of a particular statutory interpretation provides a ground for rejecting that interpretation for “absurdity”. Here, the word “absurdity” is used almost as a term of art, signifying a result that is so unreasonable as to be unacceptable. The categories of absurdity recognized by Professor Sullivan are indicated by the following subheadings: “Purpose is defeated”, “Irrational distinctions”, “Misallocation and disproportion”, “Contradictions and anomalies”, “Inconvenience”, “Interference with the efficient administration of justice”, and “Consequences that are self-evidently irrational or unjust”. The quoted comment is made under

insuffisant de taxes périodiques, j’accorde beaucoup plus de poids aux conséquences de l’interprétation des *Règles sur les brevets* suivant laquelle le statut de «petite entité» d’une personne peut être modifié. C’est le genre de situation qui nous incite à rappeler les propos suivants tenus par le juge en chef La Forest (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) dans l’arrêt *Estabrooks Pontiac Buick Ltd., Re* (1982), 44 R.N.-B. 201 (C.A.), à la page 210:

Il ne fait aucun doute que le devoir des tribunaux est de donner effet à l’intention du législateur, telle qu’elle est formulée dans le libellé de la Loi. Tout répréhensible que le résultat puisse apparaître, il est de notre devoir, si les termes sont clairs, de leur donner effet. Cette règle découle de la doctrine constitutionnelle de la suprématie de la Législature lorsqu’elle agit dans le cadre de ses pouvoirs législatifs. Cependant, le fait que les termes, selon l’interprétation qu’on leur donne, conduiraient à un résultat déraisonnable constitue certainement une raison pour motiver les tribunaux à examiner minutieusement une loi pour bien s’assurer que ces termes ne sont pas susceptibles de recevoir une autre interprétation, car il ne faudrait pas trop facilement prendre pour acquis que le législateur recherche un résultat déraisonnable ou entend créer une injustice ou une absurdité.

[42] On trouve une formulation plus succincte de la même pensée dans l’ouvrage de Ruth Sullivan, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 2002), à la page 247:

[TRADUCTION] L’interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde.

Ces propos ont été formulés dans le contexte d’un chapitre intitulé [TRADUCTION] «Analyse des conséquences», dans lequel l’auteur recense notamment la jurisprudence pour découvrir les circonstances dans lesquelles les conséquences d’une interprétation législative déterminée justifient le rejet de cette interprétation parce qu’elle crée une «absurdité». Ici, le mot «absurdité» est employé presque comme un terme technique pour désigner un résultat qui est déraisonnable au point d’être inacceptable. Le professeur Sullivan répertorie sous les rubriques suivantes les diverses catégories d’absurdité qu’elle relève: [TRADUCTION] «Effet contraire au but recherché», «Distinctions irrationnelles», «Erreur de qualification et disproportion», «Contradictions et anomalies»,

the heading “Misallocation and disproportion”.

[43] In my view, the absence of any mention of a temporal element in the definition of “small entity” presents a problem of statutory interpretation that should be solved in a manner that minimizes the risk of catastrophic consequences from an innocent error in the determination of status. The disproportionate consequence of such an error overwhelmingly favours the proposition that the status of an applicant for a particular patent should be determined only once, at the outset. Under that interpretation, a patent applicant that believes itself to be a “small entity” would still bear the risk of losing its patent rights because of an innocent error in making the relevant factual determinations at the outset. However, that risk will exist only once, and will not be multiplied by the number of times at which a maintenance fee is payable.

[44] I recognize that a patent applicant who is concerned about the risk of losing its rights could always err on the side of caution and pay maintenance fees on the large entity scale in every case. However, the small entity scale was devised for the purpose of giving modest monetary relief to inventors of limited means. I see no justification for depriving such inventors of that advantage simply because the Governor in Council has failed to provide sufficiently precise definitions, and has compounded the difficulty by failing to provide a means of relieving patent applicants from the consequences of innocent error.

[45] I have considered the assertion of the Commissioner, in one of his letters to counsel for Dutch, that the Commissioner believes that he does not have the authority to investigate the assertions of patent applicants or patentees as to their status as “small entities” or “large entities”. I do not understand how the Commissioner’s conclusion as to the limitation on his powers can be reconciled with the broad language of subsection 4(2) of the *Patent Act*, but I prefer to express

«Inconvenance», «Entrave à la bonne administration de la justice» et «Conséquences manifestement irrationnelles ou injustes». Le passage précité se trouve sous la rubrique «Erreur de qualification et disproportion».

[43] À mon avis, l’absence de quelque mention que ce soit d’un élément temporel dans la définition de «petite entité» pose un problème d’interprétation de la loi qui devrait être résolu de manière à minimiser les risques de conséquences catastrophiques pouvant découler d’une erreur commise de bonne foi lors de la détermination du statut. Les conséquences disproportionnées d’une pareille erreur favorisent massivement la proposition que le statut de la personne qui demande un brevet particulier devrait être déterminé une seule fois, au début. Suivant cette interprétation, le demandeur de brevet qui se considère comme une «petite entité» risquerait quand même de perdre les droits que lui confère le brevet par suite d’une erreur commise de bonne foi lors de l’établissement des constatations factuelles pertinentes au début du processus. Toutefois, ce risque ne se présentera qu’une seule fois et il ne sera pas multiplié par le nombre de fois où la taxe périodique est payable.

[44] Je reconnais que le demandeur de brevet qui s’inquiète des risques qu’il court de perdre ses droits pourrait toujours pécher par excès de prudence et payer dans chaque cas la taxe périodique exigible d’une grande entité. Cependant, le tarif applicable aux petites entités a été conçu dans le but d’accorder un certain allègement financier aux inventeurs qui ne disposent que de moyens limités. Rien ne justifie selon moi de priver ces inventeurs de cet avantage simplement parce que le gouverneur en conseil n’a pas défini les notions applicables avec suffisamment de précision et a aggravé la difficulté en ne prévoyant aucun moyen de remédier aux conséquences d’une erreur commise de bonne foi.

[45] J’ai examiné l’assertion que le Commissaire a formulée dans une de ses lettres aux avocats de Dutch, en l’occurrence qu’il estime qu’il n’a pas le pouvoir de faire enquête sur les assertions des demandeurs ou titulaires de brevets au sujet de leur statut de «petite entité» ou de «grande entité». Je ne vois pas comment on pourrait concilier la conclusion du Commissaire au sujet des limites apportées à ses pouvoirs avec le libellé général du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les brevets*,

no opinion on that point. If the investigative powers of the Commissioner are as limited as he appears to believe, that is yet another reason why the definition of “small entity” should be given an interpretation that does not expose patent applicants and patentees to unwarranted risks.

[46] For these reasons, it is my view that the case before the Judge was argued on the basis of an incorrect premise, which was unquestioned by any of the parties until the point was raised by the Court when deliberating on this appeal, that the status of a person as a “small entity” is determined when a patent application is made and must be redetermined whenever a maintenance fee is due in relation to the patent application or the resulting patent. In my view, the relevant statutory provisions should be interpreted in such a way that a person who meets the definition of “small entity” when the patent regime is first engaged (generally, when submitting a patent application) maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term.

[47] Based on that interpretation of the definition of “small entity”, I now return to the facts. Mr. Barton met the definition of “small entity” on the date when he submitted his application for the ‘388 patent. It follows that all maintenance fees relating to the ‘388 patent should have been paid on the “small entity” scale, which they were. Therefore, there is no basis for concluding that the application for the ‘388 patent was ever deemed to have been abandoned or that the term of the ‘388 patent expired for non-payment or underpayment of maintenance fees. No fees were payable on the “large entity” scale.

[48] The same cannot be said of the ‘904 application. All maintenance fees payable for the ‘904 application should have been paid on the “large entity” scale because, according to the evidence in the record, Mr. Barton did not meet the definition of “small entity” on

mais je préfère n’exprimer aucune opinion sur ce sujet. Si les pouvoirs d’enquête du Commissaire sont aussi restreints que ce qu’il semble croire, voilà une raison de plus de donner à la définition de l’expression «petite entité» une interprétation qui n’expose pas les demandeurs et titulaires de brevets à des risques injustifiés.

[46] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’affaire portée devant le juge de première instance a été plaidée sur une prémisse erronée, et que cette erreur n’a été signalée par aucune des parties jusqu’à ce que la Cour la relève lors de son examen de l’appel. Cette prémisse erronée est que le statut de «petite entité» d’une personne est déterminé lorsque la demande de brevet est présentée et qu’il doit être déterminé de nouveau chaque fois qu’un versement de taxe périodique est exigible au titre de la demande de brevet ou du brevet qui en découle. À mon avis, les dispositions législatives applicables devraient être interprétées de manière à ce que la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet), conserve ce statut en ce qui concerne cette demande de brevet et tout brevet en découlant pendant toute la durée de celui-ci.

[47] Compte tenu de cette interprétation de la définition de «petite entité», je reviens aux faits de l’espèce. M. Barton répondait à la définition de «petite entité» à la date où il a présenté sa demande en vue d’obtenir le brevet ‘388. Il s’ensuit que toutes les taxes périodiques relatives au brevet ‘388 devaient être payées selon le barème applicable aux «petites entités», ce qui s’est effectivement produit. Par conséquent, rien ne permet de conclure que la demande relative au brevet ‘388 ait jamais été réputée avoir été abandonnée ou encore que le brevet ‘388 ait été frappé de déchéance pour non-paiement ou paiement insuffisant des taxes périodiques. Aucune taxe n’était payable au tarif des «grandes entités».

[48] On ne peut pas en dire autant de la demande ‘904. Toutes les taxes périodiques payables au titre de la demande ‘904 devaient être payées selon le tarif applicable aux «grandes entités» parce que, selon la preuve versée au dossier, M. Barton ne répondait pas à

April 12, 1995 when the '904 application was submitted. The failure to pay fees on the "large entity" scale is a fatal error. No top-up payment is possible. It follows that the '904 application was deemed to have been abandoned on April 12, 1997.

[49] I would therefore allow this appeal in part, amending the first paragraph of the order of the Judge to require the Commissioner to reconsider, in accordance with these reasons, the decisions he made on March 29, 2000 and (a) with respect to the '904 application, to correct the patent records to indicate that the required maintenance fees have not been paid, and (b) with respect to the '388 patent, to correct the patent records to indicate that all required maintenance fees have been paid. The purported "top-up" payments should also be returned. In the circumstances, all parties should bear their own costs in this Court and in the Trial Division.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

MALONE J.A.: I agree.

la définition de «petite entité» le 12 avril 1995, lorsque la demande '904 a été présentée. Le défaut de payer les taxes selon le tarif des «grandes entités» constitue une erreur fatale. Aucun paiement complémentaire n'est possible. Il s'ensuit que la demande '904 est réputée avoir été abandonnée le 12 avril 1997.

[49] Je suis par conséquent d'avis d'accueillir le présent appel en partie, de modifier le premier paragraphe de l'ordonnance du juge de première instance de manière à enjoindre au Commissaire de réexaminer, conformément aux présents motifs, les décisions qu'il a prises le 29 mars 2000 et, a) en ce qui concerne la demande de brevet '904, de rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée n'a pas été payée, et b) en ce qui concerne le brevet '388, de rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée a été payée en entier. Les présumés «paiements complémentaires» doivent également être rendus. Dans ces conditions, toutes les parties supporteront leurs propres dépens tant devant notre Cour que devant la Section de première instance.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je suis du même avis.

LE JUGE MALONE, J.C.A.: Je suis du même avis.