

T-868-95

**First Green Park Pty. Ltd. (Applicant)**

v.

**The Attorney General of Canada (Respondent)****INDEXED AS: FIRST GREEN PARK PTY. LTD. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T.D.)**

Trial Division, Richard J.—Toronto, October 21, 1996; Ottawa, March 5, 1997.

*Patents — Practice — International patent application for meat packing system filed at Patent Cooperation Treaty (PCT) section of Canadian Patent Office — Application deemed abandoned as deadline to enter into national phase of process in Canada not met — Applicant requesting extension of time under Patent Rules, R. 139 to enter into national phase — Request denied as more than twelve months since application deemed abandoned — PCT, art. 48(2)(b) conferring broad discretion on Commissioner of Patents to excuse delay — No duty on Commissioner to provide applicant with notice of abandonment in international phase — Commissioner's discretion to be exercised under PCT, art. 48(2)(b) — Fettering discretion by treating guidelines as binding.*

*Administrative law — Judicial review — Acting Commissioner of Patents denying request to extend period of reinstatement of Patent Cooperation Treaty (PCT) patent application on ground more than twelve months since application deemed abandoned — Commissioner having broad discretion to excuse delay — Where discretion to be exercised, public body must not adopt rigid policy — Commissioner could not fetter discretion by treating guidelines, policies as binding and excluding other valid, relevant reasons for exercise of discretion — PCT, art. 48(2)(b) giving Commissioner authority, discretion to revive international patent application beyond reinstatement deadline — Acting Commissioner improperly fettering discretion under art. 48(2)(b) by refusing to exercise it.*

T-868-95

**First Green Park Pty. Ltd. (requérante)**

c.

**Le procureur général du Canada (intimé)****RÉPERTORIÉ: FIRST GREEN PARK PTY. LTD. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Richard—Toronto, 21 octobre 1996; Ottawa, 5 mars 1997.

*Brevets — Pratique — Une demande internationale de brevet pour un système de conditionnement des viandes a été déposée à la section du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du Bureau canadien des brevets — Elle est réputée avoir été abandonnée parce que la date limite pour entrer dans la phase nationale du processus au Canada n'avait pas été respectée — La requérante a demandé, conformément à la Règle 139 des Règles sur les brevets, la prolongation du délai pour entrer dans la phase nationale — La requête a été rejetée au motif qu'il s'était écoulé plus de douze mois depuis que la demande était réputée abandonnée — L'art. 48.2)b) du PCT confère au commissaire aux brevets un pouvoir discrétionnaire considérable pour excuser un délai — Le commissaire n'était aucunement tenu de transmettre à la requérante un avis d'abandon lorsqu'elle était dans la phase internationale — Le pouvoir discrétionnaire du commissaire doit être exercé aux termes de l'art. 48.2)b) du PCT — Celui-ci a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Le commissaire aux brevets intérimaire a rejeté une requête visant à faire prolonger le délai de rétablissement d'une demande de brevet présentée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) au motif qu'il s'était écoulé plus de douze mois depuis que la demande était réputée abandonnée — Le commissaire a un pouvoir discrétionnaire considérable pour excuser un délai — Lorsqu'il doit exercer un pouvoir discrétionnaire, un organisme public ne doit pas adopter des principes directeurs rigides — Le commissaire ne peut entraver son pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices ou principes directeurs pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire — L'art. 48.2)b) du PCT confère au commissaire le pouvoir discrétionnaire de rétablir une demande internationale de brevet au-delà du délai prévu à cette fin — Le commissaire aux brevets intérimaire a, à tort, entravé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 48.2)b) en refusant de l'exercer.*

This was an application for judicial review of a decision of the Acting Commissioner of Patents confirming an earlier decision of the Patent Cooperation Treaty (PCT) section of the Canadian Patent Office denying the applicant's request to extend the period of reinstatement of its PCT patent application. The PCT facilitates the obtaining of protection for inventions where such protection is sought in any one of the PCT member states. In essence, the application will proceed through two phases before a patent is granted: the international phase and the national phase. The international phase consists of four steps of which the first three occur automatically and the last is optional to the applicant. Following completion of the international phase, an international application enters the national phase, that is the examination and issuance of national patents. In order to start the national process within each of the designated states, there are certain steps that the applicant or his agent must take. If these steps are not taken, the international application will eventually lose its effect in the individual designated states.

On August 8, 1991, the applicant filed an international patent application in Australia for an invention entitled "Packaging System" pursuant to the PCT. The deadline that the applicant had to meet to enter into the national phase of the process in Canada was February 9, 1993, that is 30 months from the priority date of August 9, 1990. Otherwise, the application would be deemed to have been abandoned. The deadline within which the applicant had to seek reinstatement of its application following any deemed abandonment was February 9, 1994, that is within twelve months from the date of deemed abandonment. The Canadian patent agents for the applicant sent a letter to the Commissioner of Patents requesting an extension of time, under Rule 139 of the Canadian *Patent Rules*, to enter into the national phase. That request was denied on the ground that more than twelve months had elapsed since the application had been abandoned. The main issues raised by the applicant were whether the Commissioner of Patents erred in law and exceeded his jurisdiction by failing to give notice of the deemed abandonment of a patent application, and whether he erred in law and otherwise refused to exercise his discretion in dismissing the applicant's request for reinstatement of the subject international application.

*Held*, the application should be allowed.

Subsection 15(2) of the PCT Regulations under the *Patent Act* provides that where the applicant fails to comply with the requirements therein, the international application shall be deemed to be abandoned. However, the Commissioner may reinstate the application if, within twelve months after the date on which it was so deemed,

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire aux brevets intérimaire qui confirmait une décision rendue antérieurement par la section du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du Bureau canadien des brevets, laquelle avait rejeté la requête de la requérante visant à faire prolonger le délai de rétablissement de sa demande de brevet présentée en vertu du PCT. Le PCT facilite l'obtention de la protection des inventions lorsqu'une telle protection est demandée dans n'importe lequel des États qui ont adhéré au Traité. Essentiellement, la demande passe par deux phases avant la délivrance d'un brevet: la phase internationale et la phase nationale. La phase internationale comprend quatre étapes dont les trois premières sont automatiques et la dernière, facultative. Une fois la phase internationale terminée, la demande internationale entre dans sa phase nationale, c'est-à-dire l'examen et la délivrance de brevets nationaux. Pour engager le processus national dans chacun des États désignés, l'auteur de la demande ou son agent doit remplir certaines formalités. À défaut de le faire, la demande internationale finira par ne plus avoir d'effet dans chacun des États désignés.

Le 8 août 1991, la requérante a déposé, en vertu du PCT, une demande internationale de brevet en Australie, pour une invention intitulée [TRADUCTION] «système d'emballage». La date limite que la requérante devait respecter pour entrer dans la phase nationale du processus au Canada était le 9 février 1993, soit 30 mois suivant la date de priorité du 9 août 1990. À défaut de respecter ce délai, la demande sera réputée avoir été abandonnée. La requérante avait jusqu'au 9 février 1994 pour demander le rétablissement de sa demande réputée abandonnée, soit un délai de douze mois après la date de l'abandon réputé de sa demande. Les agents de brevets de la requérante au Canada ont fait parvenir une lettre au commissaire aux brevets pour demander, conformément à la Règle 139 des *Règles sur les brevets* du Canada, la prolongation du délai pour entrer dans la phase nationale. Cette requête a été rejetée au motif qu'il s'était écoulé plus de douze mois depuis l'abandon de la demande. Les principales questions soulevées par la requérante étaient les suivantes: le commissaire aux brevets a-t-il commis une erreur de droit et a-t-il outrepassé sa compétence en omettant d'aviser la requérante de l'abandon réputé de sa demande de brevet? et a-t-il commis une erreur de droit ou autrement refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête de la requérante visant à obtenir le rétablissement de la demande internationale en question?

*Jugement*: la demande doit être accueillie.

Le paragraphe 15(2) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* prévoit que, lorsque le demandeur ne répond pas aux exigences prévues audit Règlement, la demande internationale est réputée avoir été abandonnée. Toutefois, le commissaire peut la rétablir si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle elle

the applicant complies with all the requirements, pays the reinstatement fees and satisfies the Commissioner that the failure to comply with the requirements was not reasonably avoidable. These are the deadlines and conditions within which the Commissioner has chosen to exercise his discretion pursuant to Article 48(2)(b) of the PCT and Rule 82<sup>bis</sup>.2 of the Regulations under the PCT. Article 48(2)(b) confers a broad discretion on the Commissioner to excuse a delay. A public body that is entrusted by Parliament with discretionary powers and duties, whether express or implied, cannot divest itself of these powers or duties, but may adopt policies, administrative rules or guidelines in the exercise of its discretion. However, where there is a discretion to be exercised, a public body must not adopt a rigid policy. Non-statutory instruments, like guidelines, are an administrative tool available to the regulator so that it can exercise its statutory authority and fulfil its regulatory mandate in a fairer, more open and more efficient manner. But they can have no effect in the face of contradictory statutory provision or regulation. Regulations prevail against any policy statements which cannot be elevated to the status of law. A non-statutory instrument can neither pre-empt the exercise of discretion in a particular case nor fetter the discretion by treating the guidelines or policies as binding and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of the discretion.

Neither the PCT nor the Regulations imposed a duty on the Commissioner to provide the applicant with a written notice of abandonment in the international phase. That disposed of applicant's arguments that such failure constituted excess of jurisdiction or a violation of the rules of natural justice and fairness.

Rule 139 made under the *Patent Act* gives the Commissioner the power or discretion to extend some deadlines. The applicant could not invoke that Rule because it applies only within the national phase of the PCT system and the applicant neither entered the national phase nor applied to be reinstated within the twelve-month deadline from its date of deemed abandonment. However, Article 48(2)(b) of the PCT gives the Commissioner the authority and discretion to extend the deadline for reinstating international patent applications beyond the twelve-month deadline set by the PCT Regulations. Although the length of a delay is a proper consideration, it cannot prevail to the exclusion of any other relevant consideration especially where the very purpose of the grant of a discretion is to allow time limits to be extended. The Acting Commissioner has improperly fettered his discretion under Article 48(2)(b) of the PCT by refusing to exercise it in all cir-

était réputée abandonnée, le demandeur satisfait à toutes les exigences, acquitte la taxe de rétablissement et convainc le commissaire qu'il ne pouvait auparavant raisonnablement satisfaire à ces exigences. C'est dans le cadre de ces délais et de ces conditions que le commissaire a décidé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2(b) du PCT et la Règle 82<sup>bis</sup>.2 du Règlement d'exécution du PCT. L'article 48.2(b) confère au commissaire aux brevets un pouvoir discrétionnaire considérable pour excuser un délai. Si le législateur confie à un organisme public des pouvoirs et des fonctions discrétionnaires, expresses ou implicites, cet organisme ne peut y renoncer, mais il peut adopter des principes directeurs, des règles administratives ou des lignes directrices pour l'aider à exercer son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, lorsqu'il doit exercer un pouvoir discrétionnaire, un organisme public ne doit pas adopter des principes directeurs rigides. Les textes non réglementaires, comme les lignes directrices, constituent un outil administratif auquel l'organisme de réglementation peut faire appel pour l'aider à exercer les pouvoirs que lui confie la loi et remplir son mandat de réglementation d'une manière plus juste, plus ouverte et plus efficace. Ce genre de texte est cependant sans effet face à une disposition législative ou à un règlement qui le contredit. Les règlements l'emportent sur les énoncés de principe, qui ne peuvent obtenir le statut de lois. Un organisme ne peut s'autoriser d'un texte non réglementaire pour ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans un cas particulier ni pour entraver cet exercice en tenant les lignes directrices ou les politiques pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire.

Ni le PCT, ni les règlements n'imposaient au commissaire l'obligation de faire transmettre par écrit à la requérante un avis d'abandon lorsqu'elle était dans sa phase internationale. Cela répond aux arguments de la requérante selon lesquels ce défaut constitue un excès de compétence ou une violation des règles de justice naturelle et des règles d'équité.

La Règle 139 prise sous le régime de la *Loi sur les brevets* donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger certains délais. La requérante ne pouvait invoquer cette règle, car elle ne s'applique que dans le cadre de la phase nationale du système du PCT et la requérante n'est jamais entrée dans cette phase ou n'a jamais demandé le rétablissement de sa demande dans le délai de douze mois suivant la date de son abandon réputé. Toutefois, l'article 48.2(b) du PCT donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le rétablissement des demandes de brevet internationales au-delà des douze mois prévus par le Règlement du PCT. Bien que la longueur d'un retard soit une considération pertinente, elle ne peut l'emporter à l'exclusion de toute autre considération pertinente, surtout lorsque l'objet même de l'attribution du pouvoir discrétionnaire est de permettre la prolongation des délais. Le commissaire

cumstances where the request for reinstatement is made beyond the self-imposed deadline of 12 months. The Commissioner could not fetter his discretion by treating the guidelines as binding upon him and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of his discretion.

intérimaire a, à tort, entravé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2)b) du PCT en refusant de l'exercer en toute circonstance où la demande de rétablissement est présentée après le délai de 12 mois qu'il s'est lui-même imposé. Le commissaire ne pouvait entraver son pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 12 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3), 30, 40.  
*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22, Arts. 11(3), 48(2)(a), (b).  
*Patent Cooperation Treaty Regulations*, SOR/89-453, ss. 6, 7, 13, 14 (as am. by SOR/94-284, s. 3), 15(1)(b), (2), (3) (as am. *idem*, s. 4).  
*Patent Rules*, C.R.C., c. 1250, ss. 61(1), (2) (as am. by SOR/89-452, s. 24), 134, 138, 139, 140.  
*Patent Rules*, SOR/96-423.  
*Regulations under the Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22, R. 82<sup>bis</sup>.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Ainsley Financial Corp. v. Ontario Securities Commission* (1994), 21 O.R. (3d) 104; 121 D.L.R. (4th) 79; 28 Admin. L.R. (2d) 1; 6 C.C.L.S. 241; 77 O.A.C. 155; 18 O.S.C.B. 43 (C.A.); *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 S.C.R. 557; (1994), 114 D.L.R. (4th) 385; [1994] 7 W.W.R. 1; 22 Admin. L.R. (2d) 1; 46 B.C.A.C. 1; 92 B.C.L.R. (2d) 145; 14 B.L.R. (2d) 217; 4 C.C.L.S. 117; 168 N.R. 321; 75 W.A.C. 1; *Maple Lodge Farms Ltd. v. R.*, [1981] 1 F.C. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.).

##### CONSIDERED:

*Celltech Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1993), 46 C.P.R. (3d) 424; 60 F.T.R. 128 (F.C.T.D.); *affd* (1994), 55 C.P.R. (3d) 59; 166 N.R. 69 (F.C.A.); *Capital Cities Communications Inc. et al. v. Canadian Radio-Television Commn.*, [1978] 2 S.C.R. 141; (1977), 81 D.L.R. (3d) 609; 36 C.P.R. (2d) 1; 18 N.R. 181.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3), 30, 40.  
*Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets*, DORS/89-453, art. 6, 7, 13, 14 (mod. par DORS/94-284, art. 3), 15(1)(b), (2), (3) (mod. *idem*, art. 4).  
*Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22, Règle 82<sup>bis</sup>.  
*Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250, art. 61(1), (2) (mod. par DORS/89-452, art. 24), 134, 138, 139, 140.  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423.  
*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22, art. 11.3), 48.2)a), b).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Ainsley Financial Corp. v. Ontario Securities Commission* (1994), 21 O.R. (3d) 104; 121 D.L.R. (4th) 79; 28 Admin. L.R. (2d) 1; 6 C.C.L.S. 241; 77 O.A.C. 155; 18 O.S.C.B. 43 (C.A.); *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 R.C.S. 557; (1994), 114 D.L.R. (4th) 385; [1994] 7 W.W.R. 1; 22 Admin. L.R. (2d) 1; 46 B.C.A.C. 1; 92 B.C.L.R. (2d) 145; 14 B.L.R. (2d) 217; 4 C.C.L.S. 117; 168 N.R. 321; 75 W.A.C. 1; *Maple Lodge Farms Ltd. c. R.*, [1981] 1 C.F. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Celltech Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1993), 46 C.P.R. (3d) 424; 60 F.T.R. 128 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *conf. par* (1994), 55 C.P.R. (3d) 59; 166 N.R. 69 (C.A.F.); *Capital Cities Communications Inc. et autre c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne*, [1978] 2 R.C.S. 141; (1977), 81 D.L.R. (3d) 609; 36 C.P.R. (2d) 1; 18 N.R. 181.

## REFERRED TO:

*Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*, [1959] Ex. C.R. 478; (1959), 32 C.P.R. 43; 19 Fox Pat. C. 115; *Hercules Inc. v. Commissioner of Patents* (1985), 4 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.); *American Home Products Corporation v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 71 C.P.R. (2d) 9 (F.C.A.); *American Home Products Corp. v. ICN Can. Ltd.* (1985), 7 C.I.P.R. 174; 5 C.P.R. (3d) 1; 61 N.R. 141 (F.C.A.); *Application des Gaz's Application*, [1987] R.P.C. 279 (Pat. Ct.); *E's Application*, [1983] R.P.C. 231 (H.L.).

## AUTHORS CITED

Craig, P. P. *Administrative Law*, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1994.  
 De Smith, S. A. *Judicial Review of Administrative Action*, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.  
 Garant, Patrice. *Droit administratif*, vol. 2, 4th ed. Cowansville, Qué. Yvon Blais, 1996.  
 Gordon, Richard. *Judicial Review: Law and Procedure*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1996.  
 Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.  
 Hughes, Roger T. and J. H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*. Markham, Ont.: Butterworths, 1984.  
 Law Reform Commission of Canada. *Report on Independent Administrative Agencies: A Framework for Decision Making*. Report No. 26. Ottawa: Law Reform Commission of Canada, 1985.  
 Takach, G. F. *Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice*. Edmonton: Juriliber, 1993.

APPLICATION for judicial review of a decision of the Acting Commissioner of Patents confirming an earlier decision of the Patent Cooperation Treaty (PCT) section of the Canadian Patent Office denying the applicant's request to extend the period of reinstatement in respect of its PCT Patent Application. Application allowed.

## COUNSEL:

*Peter F. Kappel* for applicant.  
*E. Gail Sinclair* for respondent.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*, [1959] R.C.É. 478; (1959), 32 C.P.R. 43; 19 Fox Pat. C. 115; *Hercules Inc. c. Commissaire aux brevets*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); *American Home Products Corporation c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 71 C.P.R. (2d) 9 (C.A.F.); *American Home Products Corp. c. ICN Can. Ltd.* (1985), 7 C.I.P.R. 174; 5 C.P.R. (3d) 1; 61 N.R. 141 (C.A.F.); *Application des Gaz's Application*, [1987] R.P.C. 279 (Pat. Ct.); *E's Application*, [1983] R.P.C. 231 (H.L.).

## DOCTRINE

Commission de réforme du droit du Canada. *Rapport sur les organismes administratifs autonomes: un cadre pour la prise de décisions*. Rapport n° 26. Ottawa: Commission de réforme du droit du Canada, 1985.  
 Craig, P. P. *Administrative Law*, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1994.  
 De Smith, S. A. *Judicial Review of Administrative Action*, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.  
 Garant, Patrice. *Droit administratif*, vol. 2, 4<sup>e</sup> éd., Cowansville (Qué.): Yvon Blais, 1996.  
 Gordon, Richard. *Judicial Review: Law and Procedure*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1996.  
 Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*, Scarborough, Ont.: Carswell, 1994.  
 Hughes, Roger T. et J. H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*. Markham, Ont.: Butterworths, 1984.  
 Takach, G. F. *Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice*, Edmonton: Juriliber, 1993.

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire aux brevets intérimaire qui confirmait une décision rendue antérieurement par la section du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du Bureau canadien des brevets, laquelle avait rejeté la requête de la requérante visant à faire prolonger le délai de rétablissement de sa demande de brevet présentée en vertu du PCT. Demande accueillie.

## AVOCATS:

*Peter F. Kappel* pour la requérante.  
*E. Gail Sinclair* pour l'intimé.

## SOLICITORS:

*Kappel, Ludlow, Toronto, for applicant.  
Deputy Attorney General of Canada for respon-  
dent.*

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

- 1 RICHARD J.: The applicant seeks an order quashing or setting aside the decision of the Acting Commissioner of Patents (the Commissioner), dated January 19, 1995 confirming an earlier decision of Ms. C. R. Demers of the Patent Cooperation Treaty (PCT) section of the Canadian Patent Office denying the applicant's request to extend the period of reinstatement in respect of PCT Patent Application No. PCT/AU91/00350.

BACKGROUND

- 2 It is useful, at the outset, to establish a chronology of the relevant events leading to this application for judicial review.

August 8, 1991: The applicant First Green Park Pty. Ltd., filed an international patent application in Australia for an invention entitled "Packaging System" (a meat packing system) pursuant to the PCT. The priority date was August 9, 1990 because of an earlier domestic application in Australia. The applicant designated Canada in this application. A copy of the "Notification to the Designated Office" was sent to the Canadian Intellectual Property Office (the CIPO) from the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (the WIPO) on or about September 3, 1991.

October 2, 1991: The applicant proceeded with the optional search which was completed on October 2, 1991. A copy of the "International Search Report" was sent to the CIPO from the International Bureau of the WIPO.

March 3, 1992: Canada became an elected state pursuant to a filed election.<sup>1</sup> A copy of the "Notifi-

## PROCUREURS:

*Kappel, Ludlow, Toronto, pour la requérante.  
Le sous-procureur général du Canada pour  
l'intimé.*

*Ce qui suit est la version française des motifs de  
l'ordonnance rendus par*

- 1 LE JUGE RICHARD: La requérante sollicite une ordonnance cassant ou annulant la décision du commissaire aux brevets intérimaire (le commissaire), en date du 19 janvier 1995, qui confirmait une décision rendue antérieurement par M<sup>me</sup> C. R. Demers de la section du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) du Bureau canadien des brevets, laquelle avait rejeté la requête de la requérante visant à faire prolonger le délai de rétablissement de sa demande de brevet présentée en vertu du PCT et portant le numéro PCT/AU91/00350.

RAPPEL DES FAITS

- 2 Il est utile de commencer par établir la chronologie des événements pertinents qui ont donné lieu à la présente demande de contrôle judiciaire.

8 août 1991: La requérante, First Green Park Pty. Ltd. dépose, en vertu du PCT, une demande internationale de brevet en Australie, pour une invention intitulée [TRADUCTION] «système d'emballage» (un système de conditionnement des viandes). La date de priorité est fixée au 9 août 1990, en raison de la présentation d'une demande nationale antérieure en Australie. La requérante désigne le Canada dans sa demande. Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) transmet une copie de la «notification à l'office désigné» à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) le ou vers le 3 septembre 1991.

2 octobre 1991: La requérante procède à la recherche facultative qui prend fin le 2 octobre 1991. Le Bureau international de l'OMPI transmet une copie du «rapport de recherche internationale» à l'OPIC.

3 mars 1992: Le Canada devient un État élu par suite du dépôt d'une élection<sup>1</sup>. Le Bureau internatio-

cation of Election” was sent to the CIPO from the International Bureau of the WIPO on or about March 16, 1992.

September 10, 1992: The “International Preliminary Examination Report” was completed and sent to the CIPO by the WIPO on October 6, 1992.

February 9, 1993: The deadline that the applicant had to meet to enter into the national phase of the process in Canada was February 9, 1993, that is, 30 months from the priority date of August 9, 1990. Otherwise, the application would be deemed to have been abandoned.

February 9, 1994: The deadline within which the applicant had to seek reinstatement of its application following any deemed abandonment was February 9, 1994, that is, within twelve months from the date of deemed abandonment.<sup>2</sup>

June 30, 1994: Discovery by the applicant and its patent agent that no steps had been taken to enter the PCT application into the national phase in Canada.

July 1994: Mr. Warren Hall, a registered patent agent with Dennison & Associates was advised by an officer of the PCT section that it was not possible to proceed under the *Patent Rules* [C.R.C., c. 1250], section 139 (hereinafter Rule 139) and that the international application was abandoned and could not be reinstated.

October 12, 1994: Dennison & Associates, as Canadian patent agents for the applicant, sent a letter to the Commissioner of Patents requesting an extension of time, under Rule 139 of the Canadian *Patent Rules*, to enter into the national phase. This letter was supported by a request and two affidavits, one from the inventor<sup>3</sup> and one from the Australian patent attorney<sup>4</sup> of the applicant.

November 21, 1994: Ms. C. R. Demers, head of the PCT section at the CIPO, denied the request on the

nal de l’OMPI transmet une copie de la «notification d’élection» à l’OPIC le ou vers le 16 mars 1992.

10 septembre 1992: Fin de la rédaction du «rapport d’examen préliminaire international» qui est transmis à l’OPIC par le Bureau international de l’OMPI le 6 octobre 1992.

9 février 1993: La date limite que la requérante doit respecter pour entrer dans la phase nationale du processus au Canada est le 9 février 1993, soit 30 mois suivant la date de priorité du 9 août 1990. À défaut de respecter ce délai, la demande sera réputée avoir été abandonnée.

9 février 1994: La requérante avait jusqu’au 9 février 1994 pour demander le rétablissement de sa demande réputée abandonnée, soit un délai de douze mois après la date de l’abandon réputé de sa demande<sup>2</sup>.

30 juin 1994: La requérante et son agent de brevets s’aperçoivent qu’aucune mesure n’a été prise pour faire entrer la demande déposée en vertu du PCT dans sa phase nationale au Canada.

Juillet 1994: Un fonctionnaire de la section du PCT avise M. Warren Hall, agent de brevets enregistré travaillant pour le bureau Dennison & Associates, qu’il est impossible d’invoquer l’article 139 des *Règles sur les brevets* [C.R.C., ch. 1250] (ci-après appelé Règle 139), que la demande internationale est abandonnée et qu’elle ne peut être rétablie.

12 octobre 1994: En sa qualité d’agent de brevets au Canada de la requérante, Dennison & Associates fait parvenir une lettre au commissaire aux brevets pour demander, conformément à la Règle 139 des *Règles sur les brevets* du Canada, la prolongation du délai pour entrer dans la phase nationale. Cette lettre est appuyée par une requête et par deux affidavits, l’un de l’inventeur<sup>3</sup> et l’autre de l’avocat australien de brevets<sup>4</sup> de la requérante.

21 novembre 1994: M<sup>me</sup> C. R. Demers, chef de la section PCT à l’OPIC, rejette la requête au motif

ground that more than twelve months had elapsed since the application had been abandoned. The CIPD asserted that the applicant was 8 months beyond the 12-month reinstatement period for a total of 20 months since the national entry date.

November 28, 1994: Dennison & Associates reiterated its request for reinstatement and requested a decision by the Commissioner himself. The Commissioner responded on January 19, 1995, refusing to reverse the decision of Ms. Demers denying the applicant's request to extend the period of reinstatement.

January 20, 1995: A letter by the Acting Commissioner, A. McDonough, informs Dennison & Associates of the Acting Commissioner's decision denying, "after reviewing the evidence submitted",<sup>5</sup> the request.

April 27, 1995: The applicant sought judicial review of this decision by originating notice of motion in this Honourable Court.

These facts are not in dispute.

### THE PCT SYSTEM

3 The PCT was done at Washington on June 19, 1970. It was amended on September 28, 1979 and again on February 3, 1984. Canada ratified the PCT on October 2, 1989 and it came into force for Canada on January 2, 1990. Prior to its coming into force, section 12 of the *Patent Act* was amended [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3] and paragraph 12(1)(i) authorizes the Governor in Council to make rules or regulations for carrying it into effect.

4 The PCT established a system whereby an applicant can initiate the process of seeking patent protection in 83 states around the world by filing a single international application in a single language and paying a single fee to a single national or regional office.<sup>6</sup>

qu'il s'est écoulé plus de douze mois depuis l'abandon de la demande. Selon l'OPIC, la requérante a présenté sa requête huit mois après l'échéance du délai de rétablissement de douze mois, soit au total vingt mois depuis la date prévue pour l'entrée dans la phase nationale.

28 novembre 1994: Dennison & Associates soumet de nouveau sa requête en rétablissement et demande que le commissaire lui-même se prononce. Le commissaire répond le 19 janvier 1995; il refuse d'infirmier la décision de M<sup>me</sup> Demers, rejetant la requête en prolongation du délai de rétablissement de la demande de la requérante.

20 janvier 1995: Le commissaire intérimaire, A. McDonough, informe Dennison & Associates par courrier de sa décision de rejeter la requête «après examen de la preuve présentée»<sup>5</sup>.

27 avril 1995: La requérante demande le contrôle judiciaire de cette décision par voie d'avis de requête introductive d'instance déposée devant cette Cour.

Ces faits ne sont pas contestés.

### LE SYSTÈME DU PCT

3 Le PCT a été fait à Washington le 19 juin 1970. Il a été modifié le 28 septembre 1979 et, une autre fois, le 3 février 1984. Le Canada l'a ratifié le 2 octobre 1989 et il est entré en vigueur au Canada le 2 janvier 1990. Avant son entrée en vigueur, l'article 12 de la *Loi sur les brevets* a été modifié [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3] pour autoriser, à l'alinéa 12(1)*i*), le gouverneur en conseil à prendre des règles ou des règlements pour le rendre effectif.

4 Le PCT a instauré un système qui permet à l'auteur d'une demande d'engager un processus suivant lequel il réclame la protection conférée par brevet dans quatre-vingt-trois États du monde en ne déposant qu'une seule demande internationale, dans une seule langue et en ne payant qu'une seule taxe à un seul office régional ou national<sup>6</sup>.

- 5 The PCT facilitates the obtaining of protection for inventions where such protection is sought in any one of the PCT member states. In essence, the application will proceed through two phases before a patent is granted; hence, the use of the terms “international phase” and “national phase”.
- 6 The framework for the international phase is set by the PCT itself, administered by the International Bureau of the WIPO in Geneva, Switzerland. The framework for the national phase is set by the Canadian *Patent Act*, and is administered by the Canadian Patent Office. It follows that one of the crucial purposes of the PCT Regulations under the *Patent Act* is to draw a clear dividing line between these two frameworks.
- 7 WIPO provides a detailed explanation of this process in a publication known as the *PCT Applicant's Guide*. Volume I (one binder) covers the international phase. Volume II (three binders) covers the national phase in general, but it also contains a chapter devoted to each designated office, setting out in detail what has to be done and by when. Each of these chapters is prepared in co-operation with the office concerned, and the office concerned has approved the instructions set out in that chapter.
- 8 The Guide informs the applicant that “(i)t is up to the applicant to decide whether and when to enter the national phase before each designated office.” In the Applicant's Guide, Volume 1, at page 3, paragraph 15, it reads:
- It is up to the applicant to decide whether and when to enter the national phase before each designated Office. The international phase continues, for any particular designation, until entry into the national phase before the designated Office concerned or until the expiration of the applicable time limit for entering the national phase before that Office.
- Le PCT facilite l'obtention de la protection des inventions lorsqu'une telle protection est demandée dans n'importe lequel des États qui ont adhéré au Traité. Essentiellement, la demande passe par deux phases avant la délivrance d'un brevet; d'où l'utilisation des expressions «phase internationale» et «phase nationale».
- La phase internationale se déroule suivant le cadre établi par le PCT lui-même et est administrée par le Bureau international de l'OMPI, à Genève, en Suisse. La phase nationale se déroule suivant le cadre établi par la *Loi sur les brevets* du Canada et est administrée par le Bureau canadien des brevets. Par conséquent, l'un des objets fondamentaux du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* est de tracer une ligne de démarcation précise entre ces deux cadres.
- L'OMPI fournit une explication détaillée de ce processus dans une publication intitulée *PCT Applicant's Guide*. Le premier volume (un fascicule relié) couvre la phase internationale. Le deuxième volume (trois fascicules reliés) traite de la phase nationale en général, mais contient également des chapitres consacrés à chaque office désigné dans lesquels sont précisés les démarches à entreprendre et les délais impartis. Chacun de ces chapitres a été rédigé en collaboration avec l'office concerné, lequel a approuvé les instructions données dans le chapitre qui lui est consacré.
- Le Guide indique au demandeur qu'[TRADUCTION] «[i]l incombe au demandeur de décider de l'opportunité d'entrer dans la phase nationale devant chacun des offices désignés et du moment où le faire». Au paragraphe 15 de la page 3 du premier volume de ce Guide, on peut lire:
- [TRADUCTION] Il incombe au demandeur de décider de l'opportunité d'entrer dans la phase nationale devant chacun des offices désignés et du moment où le faire. La phase internationale se poursuit, pour toute désignation particulière, jusqu'à l'entrée de la demande dans la phase nationale devant l'office désigné en question ou jusqu'à l'expiration du délai applicable pour l'entrée de la demande dans la phase nationale devant cet office.

In Volume II, at pages 2-3, paragraph 12, it reads:

**How does the national phase start?** The national phase starts only if the applicant performs certain acts, either before the expiration of a certain time limit or together with an express request that it start earlier. The applicant should not expect any notification inviting him to perform those acts. He has sole responsibility for performing them in due time. The consequences of failure to do so are fatal to the application in most designation States.

Later, at page 4, paragraph 18:

**What are the consequences of failure to perform the acts required for entry into the national phase?** The consequences where, on expiration of the applicable time limit for entering the national phase, the required acts have not (all) been performed, are that the international application loses the effect of a national application and the procedure comes to an end in respect of each Office before which they have not (all) been performed.

9 Both the international and the national phases are described in the affidavit of Pierre Trépanier,<sup>7</sup> Deputy Director of the Patent Branch of the CIPO.

10 As MacKay J. noted in *Celltech Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*,<sup>8</sup>

A description of the Treaty's process is included in the decision of Mr. Justice Aldous in *The Queen v. Comptroller General, the Patent Office, Ex p. Celltech Ltd.* (unreported, Court File No. CO/1003/91, U.K., High Ct. (Q.B.D.), May 21, 1991), as follows:

The basic scheme of the PCT is that an applicant for a patent applies to his local patent office and fills in a form if he wishes to make "an international application" enabling him to claim priority in designated states. That local office is by an agreement with WIPO designated as a receiving office for the purpose of international applications. The receiving office checks the application to see that it complies with the formalities required under the PCT and the PCT rules and, if so, gives to the application an international filing date. Thereafter the receiving office sends one copy of the application to the International Bureau in Geneva and another to the International Searching Authority which searches for prior art which might throw doubt on the validity of the

Le paragraphe 12 des pages 2 et 3 du deuxième volume est ainsi libellé:

[TRADUCTION] **Comment commence la phase nationale?** La phase nationale commence seulement après l'accomplissement par le demandeur de certains actes, soit avant l'expiration d'un délai donné, soit avec une requête expresse demandant qu'elle commence plus tôt. Le demandeur ne doit pas s'attendre à recevoir de notification l'invitant à accomplir ces actes. C'est à lui seul qu'incombe la responsabilité de les accomplir en temps utile. Son défaut d'agir à cet égard peut être fatal à sa demande dans la plupart des États désignés.

Plus loin, à la page 4, le paragraphe 18 est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] **Quelles sont les conséquences du défaut d'accomplir les actes requis pour entrer dans la phase nationale?** L'inexécution des actes requis pour faire entrer la demande dans la phase nationale à l'expiration du délai applicable a pour conséquences de faire perdre à la demande internationale son effet de demande nationale et de mettre un terme à la procédure devant chaque office où ces formalités n'ont pas (toutes) été accomplies.

Dans son affidavit<sup>7</sup>, Pierre Trépanier, sous-directeur de la Direction des brevets de l'OPIC, donne une description des phases internationale et nationale. 9

Comme l'a fait remarquer le juge MacKay dans l'arrêt *Celltech Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>8</sup>, 10

Le fonctionnement du Traité est décrit dans la décision de M. le juge Aldous, *The Queen v. Comptroller General, the Patent Office, Ex p. Celltech Ltd.*, (inédit, n° de dossier CO/1003/91, R.-U., High Ct., (Q.B.D.) le 21 mai 1991):

[TRADUCTION] Voici, essentiellement, comment fonctionne le PCT: celui qui veut un brevet en fait la demande à son bureau des brevets local et remplit un formulaire s'il souhaite faire une «demande internationale» qui lui permet de revendiquer la priorité dans les États désignés. En vertu d'une entente conclue avec l'OMPI, ce bureau local est désigné «office récepteur» aux fins des demandes internationales. L'office récepteur vérifie la demande afin de s'assurer qu'elle respecte les formalités exigées dans le PCT et ses règles et, si c'est le cas, il fixe une date de dépôt international relativement à la demande. Par la suite, l'office récepteur envoie une copie de la demande au Bureau international à Genève et une autre à l'Administration chargée de la

invention. The result of that search is then forwarded to all the patent offices of the states which the applicant has designated in its application as a country in which patent protection is to be sought. The local patent offices thereafter take over the application and provided the application satisfies the law of the relevant country a patent is granted in that country with a priority date of the date of the international application.

recherche internationale qui vérifie s'il existe des inventions antérieures susceptibles de faire douter de la validité de l'invention. Le résultat de cette recherche est ensuite transmis à tous les bureaux de brevets des États que la requérante a désignés dans sa demande comme pays dans lesquels elle veut obtenir un brevet. Les bureaux de brevets de chaque pays prennent ensuite la demande en charge et, si celle-ci est conforme au droit du pays en cause, un brevet est accordé dans ce pays et la date de priorité de ce brevet correspond à la date de la demande internationale.

- 11 In 1995, the Patent Branch of the CIPO received approximately 26,000 applications for patent protection in Canada and of that number forty percent were filed through the PCT system operating under the Canadian *Patent Act*. It is expected that this percentage will eventually rise to, and stabilize at, fifty percent.

- 11 En 1995, la Direction des brevets de l'OPIC a reçu environ 26 000 demandes de brevet au Canada; de ce nombre, quarante pour cent provenaient du système du PCT s'appliquant au Canada en vertu de la *Loi sur les brevets*. On s'attend à ce que le nombre de ces demandes continue d'augmenter pour se stabiliser à cinquante pour cent.

#### INTERNATIONAL PHASE

#### PHASE INTERNATIONALE

- 12 The international phase consists of the following four steps of which the first three occur automatically and the last is optional to the applicant.

- 12 La phase internationale comprend les quatre étapes suivantes; les trois premières sont automatiques et la dernière, facultative.

1) An applicant files a single application in a recognized receiving office and designates a number of member states where protection is sought. The filing of an international application is equivalent to filing a separate application in each of the designated member states. A filing date for each designated state is obtained through the filing of a single international application, in one place, in one language and by paying an initial set of fees in one currency.

1) L'intéressé dépose une seule demande dans un office récepteur reconnu et désigne les États membres où il demande la protection. Le dépôt d'une demande internationale équivaut au dépôt d'une demande distincte dans chaque État membre désigné. Ainsi, l'auteur de la demande obtient une date de dépôt dans chaque État désigné en ne déposant qu'une seule demande internationale, à un seul endroit, en une seule langue et en versant une série de taxes initiales en une seule monnaie.

2) The second step consists of the establishment of an "International Search Report" by one of the international searching authorities.<sup>9</sup> A search report provides an applicant with information with which to decide whether any further prosecution is warranted.

2) La deuxième étape consiste en la rédaction d'un «rapport de recherche internationale» par l'une des administrations chargées de la recherche internationale<sup>9</sup>. Le rapport de recherche fournit à l'auteur de la demande les renseignements lui permettant de décider de l'opportunité de donner suite à sa demande.

3) The third step is the publication of the international application together with the "International Search Report" as well as their communication by the International Bureau of the WIPO to each

3) La troisième étape est la publication de la demande internationale accompagnée du «rapport de recherche internationale» et leur communication par le Bureau international de l'OMPI aux offices natio-

national or regional office which the applicant has designated.

4) The fourth and optional step in the international phase is the establishment of a "International Preliminary Examination Report" by one of the international preliminary examining authorities.

#### NATIONAL PHASE

13 Following completion of the international phase, an international application enters the national phase, i.e. the examination and issuance of national patents.

14 In order to start the national process within each of the designated states, there are certain steps that the applicant or his agent must take. If these steps are not taken, the international application will eventually lose its effect in the individual designated states.<sup>10</sup>

15 The applicant, or his agent, has to pay a national fee in each of the designated states. As well, a translation of the international application has to be filed where the original was not filed in one of the official languages of the designated state. Apart from these requirements, however, the individual states are not allowed to impose any other requirement that have to be met within the 20-month (or 30 months if Chapter II has been elected) time limit.

16 Once these steps have been taken, the application has entered into the national phase, and is processed and examined by each of the designated, or elected states in the same way that any other domestic application would be. For example, the "International Preliminary Examination Report" is not binding on any elected state, but it can have the effect of speeding the domestic process. The eventual outcome of the national phase is that each state grants, or does not grant, the international application its domestic patent protection.

naux et régionaux que l'auteur de la demande a désignés.

4) La quatrième étape de la phase internationale, qui est facultative, consiste en la rédaction d'un «rapport d'examen préliminaire international» par l'une des administrations chargées de l'examen préliminaire international.

#### PHASE NATIONALE

13 Une fois la phase internationale terminée, la demande internationale entre dans sa phase nationale, c'est-à-dire l'examen et la délivrance de brevets nationaux.

14 Pour engager le processus national dans chacun des États désignés, l'auteur de la demande ou son agent doit remplir certaines formalités. À défaut de le faire, la demande internationale finira par ne plus avoir d'effet dans chacun des États désignés<sup>10</sup>.

15 L'auteur de la demande, ou son agent, doit payer une taxe nationale dans chacun des États désignés. Il doit aussi déposer une traduction de la demande internationale lorsque l'original n'a pas été déposé dans une des langues officielles de l'État désigné. Exception faite de ces exigences, toutefois, aucun État ne peut imposer d'autres exigences qu'il faudrait satisfaire dans un délai de 20 mois (ou de 30 mois, si l'auteur de la demande a choisi de procéder selon le chapitre II).

16 Une fois ces formalités remplies, la demande est entrée dans sa phase nationale; elle est traitée et examinée dans chaque État désigné, ou élu, comme le serait toute demande nationale. À titre d'exemple, le «rapport d'examen préliminaire international» n'a pas force obligatoire dans un État élu, mais il peut permettre d'accélérer le processus interne. L'issue éventuelle de la phase nationale est que chaque État accorde ou non la protection d'un brevet national à la demande internationale.

LEGISLATIVE PROVISIONS

17 The following provisions are relevant to this application for judicial review.<sup>11</sup>

Patent Cooperation Treaty**Article 48**

...

(1) Where any time limit fixed in this Treaty or the Regulations is not met because of interruption in the mail service or unavoidable loss or delay in the mail, the time limit shall be deemed to be met in the cases and subject to the proof and other conditions prescribed in the Regulations.

(2)(a) Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit.

(b) Any Contracting State may, as far as the State is concerned, excuse, for reasons other than those referred to in subparagraph (a), any delay in meeting any time limit.

Patent Cooperation Treaty Regulations [section 14 as am. by SOR/94-284, s. 3]

6. The provisions of the Treaty and the Regulations under the Treaty shall apply in respect of

(a) an international application that is filed with the receiving Office in Canada;

(b) an international application in which Canada is designated; and

(c) an international application in which Canada is designated and elected.

7. Subject to these Regulations, the Act and the Rules shall apply in respect of an international application when the applicant has complied with the requirements of section 13 and, where applicable, section 14.

...

14. Where an applicant has designated and elected Canada in an international application and complies with the requirements of section 13 after the second anniversary of the international filing date, the applicant shall, in order to maintain that application in effect, pay, pursuant to section 76.1 of the Rules, the fee set out in item 3 of the schedule to these Regulations.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions suivantes s'appliquent à la présente demande de contrôle judiciaire<sup>11</sup>. 17

Traité de coopération en matière de brevets**Article 48**

...

1) Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.

2a) Tout État contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai.

b) Tout État contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.

Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets [article 14 mod. par DORS/94-284, art. 3]

6. Les dispositions du Traité et le Règlement d'exécution du Traité s'appliquent aux demandes suivantes:

a) une demande internationale déposée à l'office récepteur au Canada;

b) une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné;

c) une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et élu.

7. Sous réserve du présent règlement, la Loi et les Règles s'appliquent à une demande internationale lorsque le demandeur a satisfait aux exigences prévues à l'article 13 et, s'il y a lieu, à l'article 14.

...

14. Lorsque le demandeur a désigné ou élu le Canada dans une demande internationale et qu'il satisfait aux exigences de l'article 13 après le deuxième anniversaire de la date de dépôt international, il doit, pour maintenir en état la demande, payer selon l'article 76.1 des Règles la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe du présent règlement.

15. (1) An applicant shall comply with the requirements of section 13 and, where applicable, section 14 not later than on the expiration of

(a) where Canada is designated in an international application, other than in the cases referred to in paragraph (b), 20 months after the priority date; or

(b) where the election of Canada has been made before the expiration of the 19th month after the priority date, 30 months after the priority date.

(2) Where the applicant fails to comply with the requirements of section 13 and, where applicable, section 14 within the applicable period set out in subsection (1), the international application shall be deemed to be abandoned.

(3) The Commissioner may, at the request of the applicant, reinstate an international application that was deemed to be abandoned pursuant to subsection (2) if, within twelve months after the date on which it was so deemed, the applicant

(a) complies with the requirements of section 13 and, where applicable, section 14;

(b) pays the reinstatement fee set out in the schedule; and

(c) satisfies the Commissioner by affidavit that the failure to comply with the requirements of section 13 and, where applicable, section 14 was not reasonably avoidable.

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

### Rule 82<sup>bis</sup>

...

82<sup>bis</sup>.1 *Meaning of "Time Limit" in Article 48(2).*

The reference to "any time limit" in Article 48(2) shall be construed as comprising a reference:

(i) to any time limit fixed in the Treaty or these Regulations.

(ii) to any time limit fixed by the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority or the International Bureau or applicable by the receiving Office under its national law.

(iii) to any time limit fixed by, or in the national law applicable by, the designated or elected Office, for the

15. (1) Le demandeur doit satisfaire aux exigences de l'article 13 et, s'il y a lieu, de l'article 14 dans un délai maximal:

a) lorsque le Canada est désigné dans une demande internationale, sauf dans le cas prévu à l'alinéa b), de 20 mois suivant la date de priorité;

b) lorsque l'élection du Canada a été faite avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois suivant la date de priorité, de 30 mois suivant la date de priorité.

(2) Lorsque le demandeur ne répond pas aux exigences de l'article 13 et, s'il y a lieu, de l'article 14 dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), la demande internationale est réputée avoir été abandonnée.

(3) A la requête du demandeur, le commissaire peut rétablir une demande internationale réputée avoir été abandonnée en application du paragraphe (2) si, dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande internationale a été réputée abandonnée, le demandeur:

a) satisfait aux exigences prévues à l'article 13 et, s'il y a lieu, à l'article 14;

b) acquitte la taxe de rétablissement prévue à l'annexe;

c) convainc le commissaire, par affidavit, qu'il ne pouvait auparavant raisonnablement satisfaire aux exigences prévues à l'article 13 et, s'il y a lieu, à l'article 14.

Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets [le 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n<sup>o</sup> 22]

### Règle 82<sup>bis</sup>

...

82<sup>bis</sup>.1 *Signification de «délai» dans l'article 48.2)*

La référence à «un délai» dans l'article 48.2) s'entend notamment d'une référence

i) à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d'exécution;

ii) à tout délai fixé par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou par le Bureau international ou à tout délai applicable par l'office récepteur en vertu de sa législation nationale;

iii) à tout délai fixé par l'office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout

performance of any act by the applicant before that Office.

82<sup>bis</sup>.2 *Reinstatement of Rights and Other Provisions to Which Article 48(2) Applies.*

The provisions of the national law which is referred to in Article 48(2) concerning the excusing, by the designated or elected State, of any delay in meeting any time limit are those provisions which provide for reinstatement of rights, restoration, *restitutio in integrum* or further processing in spite of non-compliance with a time limit, and any other provision providing for the extension of time limits or for excusing delays in meeting time limits.

Patent Act

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

...

(h) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country;

(i) notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970;

...

30. (1) Each application for a patent shall be completed within twelve months after the filing of the application, and in default thereof, or on failure of the applicant to prosecute the application within six months after any examiner, appointed pursuant to section 6, has taken action thereon of which notice has been given to the applicant, the application shall be deemed to have been abandoned.

(2) An abandoned application may be reinstated on petition presented to the Commissioner within twelve months after the date on which it was deemed to have been abandoned, and on payment of the prescribed fee, if the petitioner satisfies the Commissioner that the failure to complete or prosecute the application within the time specified was not reasonably avoidable.

...

40. Whenever the Commissioner is satisfied that an applicant is not by law entitled to be granted a patent, he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify the applicant of the refusal and of the ground or reason therefor.

acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office.

82<sup>bis</sup>.2 *Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est applicable*

Les dispositions de la législation nationale visée à l'article 48.2) qui permettent à l'État désigné ou élu d'excuser les retards dans l'observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la *restitutio in integrum* ou la poursuite de la procédure malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans l'observation des délais.

Loi sur les brevets

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

...

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970;

...

30. (1) Chaque demande de brevet doit être complétée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande, à défaut de quoi, ou sur manquement du demandeur de poursuivre sa demande dans les six mois qui suivent toute action que l'examineur, nommé conformément à l'article 6, a prise concernant la demande et dont avis a été donné au demandeur, une telle demande est tenue pour avoir été abandonnée.

(2) Une demande peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle cette demande a été tenue pour abandonnée, et contre paiement de la taxe réglementaire, si le pétitionnaire démontre à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai spécifié n'était pas raisonnablement évitable.

...

40. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

Patent Rules [subsection 61(2) as am. by SOR/89-452, s. 24]

61. (1) A petition for the reinstatement of an abandoned application shall be verified by affidavit and shall set out the facts that resulted in the abandonment, the date of discovery of the abandonment and the steps taken towards reinstating the application between that date and the presentation of the petition.

(2) No petition for the reinstatement of an abandoned application shall be granted unless the Commissioner is satisfied that there has been unnecessary delay in presenting the petition and unless the applicant has, on or before the day of its presentation, taken the action that he should have taken within the time specified in section 30 of the Act in order to avoid the abandonment of the application or satisfies the Commissioner that he is unable to take such action but will be able to do so within a time fixed by the Commissioner.

...

134. An affidavit made under these Rules may contain a statement of the facts within the knowledge of the deponent or may be based on information and belief, but an affidavit based on information and belief shall set out the grounds for such belief.

...

138. The Commissioner may fix a time for the taking of any action for which a time is not prescribed by the Act or these Rules and an application may be deemed to be abandoned if such action is not taken within the time so fixed.

139. Subject to these Rules, where the Commissioner is satisfied by an affidavit setting forth the relevant facts that, having regard to all the circumstances, any time prescribed by these Rules or fixed by the Commissioner for doing any act should be extended, the Commissioner may, either before or after the expiration thereof, extend such time.

140. Where a time prescribed by these Rules is extended pursuant to section 139, the extended time shall be deemed for the purposes of these Rules to be the time prescribed by these Rules, but no extension of time shall affect any action properly taken by the Office before such extension was granted by the Commissioner.

## ISSUES

18 The applicant raises the following issues:

Règles sur les brevets [paragraphe 61(2) mod. par DORS/89-452, art. 24]

61. (1) Toute pétition demandant le rétablissement d'une demande abandonnée doit être attestée par affidavit et énoncer les faits qui ont causé cet abandon, la date de découverte de cet abandon, ainsi que les démarches faites en vue du rétablissement de la demande depuis cette date jusqu'à la présentation de ladite pétition.

(2) Aucune pétition pour le rétablissement d'une demande abandonnée ne sera agréée à moins que le commissaire ne soit convaincu que sa présentation n'a comporté aucun retard inutile, et que le demandeur n'ait fait, avant ou à la date de sa présentation, les démarches qu'il aurait dû faire dans le délai spécifié à l'article 30 de la Loi afin d'éviter l'abandon de la demande, ou qu'il n'explique à la satisfaction du commissaire qu'il est dans l'impossibilité de faire des démarches mais qu'il sera en mesure de les faire dans un délai que déterminera le commissaire.

...

134. Un affidavit souscrit en vertu des présentes règles peut contenir un mémoire des faits à la connaissance du déposant ou peut être fondé sur des renseignements et des opinions; mais un affidavit fondé sur des renseignements et des opinions doit exposer les raisons qui motivent ces opinions.

...

138. Le commissaire peut fixer un délai pour la prise de toute mesure à l'égard de laquelle un délai n'est pas prescrit par la Loi ou par les présentes règles, et une demande peut être considérée comme étant abandonnée si telle mesure n'est pas prise dans le délai ainsi déterminé.

139. Sous réserve des présentes règles, le commissaire, s'il est convaincu, à la suite d'un affidavit établissant les faits pertinents, qu'en égard à toutes les circonstances, un délai quelconque prescrit par les présentes règles ou institué par le commissaire pour l'exécution d'un acte quelconque devrait être prolongé, pourra prolonger ce délai, soit avant, soit après son expiration.

140. Lorsqu'un délai prescrit par les présentes règles est prolongé conformément à l'article 139, le délai prolongé est censé être, aux fins des présentes règles, le délai prescrit par lesdites règles, mais aucune prolongation de délai ne doit porter préjudice à quelque mesure prise selon les formes par le Bureau avant que ledit délai ait été accordé par le commissaire.

## QUESTIONS EN LITIGE

La requérante soulève les questions suivantes:

18

1. Should the Acting Commissioner of Patents' decision be set aside because the Commissioner of Patents erred in law and exceeded his jurisdiction by failing to follow the established practice and policy of giving notice of the deemed abandonment of a patent application?

2. Did the Commissioner of Patents' failure to give notice of the deemed abandonment constitute a violation of the rules of natural justice and fairness?

3. Did the Commissioner of Patents err in law and otherwise improperly refuse to carry out his duty and exercise his discretion in refusing to consider the applicant's request for reinstatement of the subject international application?

4. Did refusing to consider the applicant's reinstatement request under Rule 139 and Rule 82<sup>bis</sup> of the *Regulations under the Patent Cooperation Treaty* [hereinafter *Regulations under the PCT*] render the decision a nullity and was it an error which tainted the entire proceeding?

## THE ARGUMENTS

### The Applicant

19 According to the applicant, when an applicant fails to timely enter into the national phase of a state and the international application is deemed to be withdrawn, the equivalency to regular national filing effect of Article 11(3) of the PCT ceases in that state but the same consequences as the withdrawal of a national application must apply. Pursuant to Rule 82<sup>bis</sup> of the Regulations under the PCT, designated offices are required to apply to PCT applications the same remedial provisions regarding time limit as they apply to their own domestic or national applications. Accordingly, a designated office can only reject an international application on grounds of non-compliance with the PCT requirements if it has first given the applicant an opportunity to correct the application to the extent and in accordance with the

1. Y a-t-il lieu d'annuler la décision du commissaire aux brevets intérimaire parce que le commissaire aux brevets a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence en omettant de se conformer au principe et à l'usage établis d'aviser de l'abandon réputé de la demande de brevet?

2. Le défaut par le commissaire aux brevets d'aviser la requérante de l'abandon réputé constituait-il une violation des règles de justice naturelle et des règles d'équité?

3. Le commissaire aux brevets a-t-il commis une erreur de droit ou autrement refusé à tort de s'acquiescer de ses fonctions et d'exercer son pouvoir discrétionnaire en refusant d'examiner la requête de la requérante visant à obtenir le rétablissement de la demande internationale en question?

4. Le refus d'examiner la requête visant le rétablissement de la demande de la requérante en application de la Règle 139 et de la Règle 82<sup>bis</sup> du *Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets* [ci-après appelé *Règlement d'exécution du PCT*] rend-il la décision nulle et constitue-t-il une erreur qui entache toute la procédure?

## LES ARGUMENTS

### La requérante

19 Selon la requérante, lorsque l'auteur d'une demande n'entre pas dans la phase nationale d'un État en temps utile et que la demande internationale est considérée comme retirée, l'équivalent des effets réguliers du dépôt national que prévoit l'article 11.3) du PCT cesse dans cet État, mais cette cessation doit avoir les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet État. D'après la Règle 82<sup>bis</sup> du Règlement d'exécution du PCT, les offices désignés doivent appliquer aux demandes présentées en vertu du PCT les mêmes mesures correctrices en matière de délais que celles qu'ils appliquent aux demandes nationales ou internes. Par conséquent, un office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour inobservation des exigences du PCT que s'il a d'abord donné à l'auteur de la demande l'occa-

procedure provided by the national office in the same or comparable situations in respect of domestic applications. In other words, in all respects an international application which has fulfilled the international filing requirements is regarded in the same manner as a national application.

sion de corriger la situation comme il aurait été permis de le faire suivant sa procédure dans les situations identiques ou analogues concernant des demandes nationales. En d'autres termes, une demande internationale qui a satisfait aux exigences du dépôt international doit, à tous égards, être considérée comme une demande nationale.

20 The applicant also argues that most major patent offices in the world provided the applicant or the attorney with a notice of abandonment of a national application, as they realize that certain time provisions run from the date of the abandonment. These notices seem to identify any inadvertent steps or misunderstandings that may have occurred. The applicant is then provided with a very significant time period to reinstate the application. Even though there may be no statutory or regulatory obligation upon the Commissioner to notify an applicant of the abandonment of an application, the Commissioner has a long established practice of issuing such a notice in connection with domestic applications. Similar to the CIPO practice for Canadian applications, some foreign states send notices to their national applicants before expiration of their national phase. Furthermore, since the national officers know the identity of applicants and their agents for international applications, such communications are typically sent to the agent of record for international applications.

20 La requérante ajoute que la plupart des grands offices de brevets dans le monde envoient au demandeur ou à son avocat un avis d'abandon de la demande nationale, parce qu'ils savent bien que certains délais commencent à courir à partir de la date de l'abandon. Il semble que ces avis signalent les mesures prises par inadvertance ou les malentendus susceptibles de s'être produits. On accorde alors au demandeur un délai appréciable pour rétablir sa demande. Même si le commissaire n'est pas tenu par la loi ou les règlements d'aviser l'auteur d'une demande de l'abandon de celle-ci, il y a longtemps qu'il a l'habitude de le faire pour les demandes nationales. Comme le veut la pratique de l'OPIC pour les demandes canadiennes, certains États étrangers envoient des avis à leurs demandeurs nationaux avant l'expiration de la phase nationale. De plus, comme les fonctionnaires nationaux connaissent l'identité des demandeurs et des agents qui les représentent dans leur demande internationale, ces communications sont généralement transmises à l'agent chargé du dossier de la demande internationale.

21 According to the applicant, the CIPO currently does not regard and treat PCT applications which have been deemed abandoned the same way as patent applications which have been deemed abandoned under the *Patent Act*. This places a PCT applicant in a position where it may be under the misconception that an international application is pending and in good standing in Canada. Whereas in the case of the deemed abandonment of a domestic application the CIPO exercises considerable care in advising the applicant of the abandonment of an application, no similar practice is undertaken for international applications which designate Canada.

21 Selon la requérante, à l'heure actuelle, l'OPIC n'accorde pas aux demandes présentées sous le régime du PCT qui sont réputées avoir été abandonnées la même attention et le même traitement qu'à celles présentées sous le régime de la *Loi sur les brevets* qui sont dans le même cas. Ainsi celui qui présente une demande sous le régime du PCT peut être amené à croire, à tort, que sa demande internationale est en instance et en vigueur au Canada. Tandis qu'il prend bien soin d'avertir les demandeurs nationaux de l'abandon réputé de leur demande, l'OPIC n'a pas de pratique similaire pour les demandes internationales qui désignent le Canada.

22 Subsection 15(3) of the PCT Regulations under the *Patent Act* initially provided for a two-month

22 À l'origine, le paragraphe 15(3) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*

period for filing a petition for reinstatement of an international application deemed abandoned for failing to enter the national phase within the time limits. Subsection 15(3) was amended to provide for a twelve-month period.<sup>12</sup> More than two years before the coming into force of the amendment, the CIPO adopted a practice of favorably considering retroactive extensions of time. The applicant argues that the evidence confirms that the CIPO granted retroactive extensions of time for international applications beyond the two-month reinstatement period set out in the PCT Regulations under the *Patent Act* and, at least once, granted a retroactive extension of time beyond a twelve-month reinstatement period. International applications were reinstated based upon applicants' reliance upon Article 48(2) of the PCT, Rule 82<sup>bis</sup>.1 and 82<sup>bis</sup>.2 of the *Rules* under the PCT, subsection 15(3) of the PCT Regulations under the *Patent Act* and Rule 139 under the *Patent Act*. A very low threshold was also apparently required to be met to establish that the failure to comply with the national entry requirements was not reasonably avoidable.

prévoyait un délai de deux mois pour le dépôt d'une pétition demandant le rétablissement d'une demande internationale réputée avoir été abandonnée pour défaut d'entrer dans la phase nationale dans le délai prescrit. Ce paragraphe a été modifié par la suite pour prévoir un délai de douze mois<sup>12</sup>. Plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de cette modification, l'OPIC a adopté comme pratique d'accorder des prolongations de délai rétroactives. Selon la requérante, il appert de la preuve que l'OPIC a accordé à des demandes internationales des prolongations de délai rétroactives au-delà du délai de deux mois prévu pour le rétablissement de la demande par le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* et que, à au moins une reprise, il a accordé une prolongation de délai rétroactive au-delà du délai de douze mois. Pour obtenir le rétablissement de leur demande internationale, les demandeurs ont invoqué l'article 48.2) du PCT, la Règle 82<sup>bis</sup>.1 et 82<sup>bis</sup>.2 du Règlement d'exécution du PCT, le paragraphe 15(3) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* et la Règle 139 prise sous le régime de la *Loi sur les brevets*. Il semble aussi que, pour parvenir à établir que le demandeur ne pouvait raisonnablement satisfaire aux exigences prévues pour l'entrée dans la phase nationale, il n'ait fallu satisfaire qu'à des conditions minimales.

23 The applicant also submits that the law will imply that the substantial requirements of justice shall not be violated and that the parties must be given an opportunity of being heard. The decision maker must give notice when he will proceed with the matter.<sup>13</sup>

23 La requérante ajoute que la loi exige implicitement que soient respectées les exigences fondamentales de la justice et que les parties aient l'occasion d'être entendues. Le décideur doit aviser les parties du moment où il entend instruire l'affaire<sup>13</sup>.

24 In the applicant's opinion, the Commissioner established a practice and policy of sending a notice and created a reasonable expectation that this policy will be followed.

24 Selon la requérante, le commissaire a établi comme principe et pratique d'envoyer un avis, et a ainsi créé une attente raisonnable à cet égard.

25 The applicant submits that an important aspect of the legislative regime for international applications was to excuse a delay in the entry of the national phase in Canada avoiding the potentially severe consequences of the loss of a property right and patent protection resulting from inadvertence or mistake. This important right was recognized by

25 La requérante soutient qu'un des aspects importants du régime législatif régissant les demandes internationales est d'excuser les délais survenant dans l'entrée en phase nationale au Canada afin d'éviter qu'une inattention ou une erreur n'entraînent des conséquences éventuellement graves comme la perte du droit de propriété ou de la protection conféré

Parliament by inclusion of a provision permitting to reinstate an application upon proving that failure to comply was not reasonably avoidable. The Commissioner denied the applicant's reinstatement request without having due regard to the affidavit evidence before it, and instead made its decision solely on the basis that the reinstatement request was filed more than twelve months after the deemed abandonment date of the international application. In so doing, the Commissioner erred in refusing to exercise his discretion to retroactively extend the time for entry in the national phase. A fair and liberal interpretation of Rule 139 of the *Patent Rules*, Article 48(2) of the PCT and Rule 82<sup>bis</sup>.1 and 82<sup>bis</sup>.2 of the Regulations under the PCT confirms that such discretionary power resided with the Commissioner.

#### The Respondent

26 The respondent submits that the Commissioner's power or discretion to revive an international application beyond the twelve-month deadline exists by virtue of specific provisions in the PCT and its rules. This power does not exist by virtue of the *Patent Act* and its Rules. Furthermore, an international applicant that has missed the deadline for reinstatement in order to be able to enter national phase still remains within the international phase. Accordingly, an applicant cannot invoke provisions only available within the national phase. Indeed, the phases are "mutually exclusive in time". The Commissioner has chosen to limit the exercise of that power to the twelve-month deadline currently set for reinstatement by the PCT Regulations under the *Patent Act* that incorporate the PCT into Canadian law. The Commissioner's discretion exists by virtue of Article 48(2)(a) and (b) of the PCT and by its Rule 82<sup>bis</sup>.2.

27 From 1991 to April 14, 1994, the Commissioner relied on Article 48(2)(b) to extend the deadline for

rée par un brevet. Le législateur a reconnu l'importance de ce droit en incluant une disposition qui permet à un demandeur de rétablir sa demande après avoir démontré qu'il ne pouvait raisonnablement satisfaire aux exigences de la loi. Le commissaire a rejeté la requête en rétablissement présentée par la requérante sans avoir suffisamment tenu compte de la preuve par affidavit qui lui était soumise, fondant plutôt sa décision uniquement sur le fait que la demande de rétablissement avait été déposée plus de douze mois après la date de l'abandon réputé de la demande internationale. De cette manière, le commissaire a commis une erreur en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de prolonger rétroactivement le délai pour l'entrée dans la phase nationale. Une interprétation juste et large de la Règle 139 des *Règles sur les brevets*, de l'article 48.2) du PCT et de la Règle 82<sup>bis</sup>.1 et 82<sup>bis</sup>.2 du Règlement d'exécution du PCT confirme que le commissaire jouit d'un tel pouvoir discrétionnaire.

#### L'intimé

L'intimé soutient que le pouvoir discrétionnaire du commissaire de rétablir une demande internationale au-delà du délai de douze mois est conféré par certaines dispositions du PCT et des règles prises sous le régime de celui-ci. Ce n'est pas la *Loi sur les brevets* et ses Règles qui confèrent ce pouvoir. En outre, l'auteur d'une demande internationale qui dépasse l'échéance prévue pour le rétablissement de sa demande afin de pouvoir entrer dans la phase nationale reste encore dans la phase internationale. Par conséquent, un demandeur ne peut invoquer les dispositions qui ne s'offrent à lui que lorsqu'il est dans la phase nationale. En fait, les phases [TRADUCTION] «s'excluent mutuellement dans le temps». Le commissaire a décidé de limiter l'exercice de ce pouvoir de rétablissement d'une demande au délai de douze mois que prévoit actuellement le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* qui intègre le PCT au droit canadien. Ce sont les articles 48.2)a) et 48.2)b) du PCT et la Règle 82<sup>bis</sup>.2 prise sous son régime qui investissent le commissaire de ce pouvoir discrétionnaire.

27 De 1991 au 14 avril 1994, le commissaire a invoqué l'article 48.2)b) pour faire passer le délai de

reinstatement from two to twelve months. Since then, the Commissioner complies with Article 48(2)(a) by exercising his power to reinstate patent applications within the same deadline for both international and domestic applications, that is, twelve months. The respondent does not deny that Article 48(2)(b) of the PCT still offers the Commissioner the discretion to extend the deadline for reinstating beyond the twelve-month deadline set by the PCT Regulations under the *Patent Act*. However, the Commissioner has consistently chosen to exercise this power only for applications made within the twelve-month deadline.

rétablissement de deux à douze mois. Depuis, il se conforme à l'article 48.2)a) en exerçant son pouvoir de manière à appliquer aux demandes internationales et aux demandes nationales le même délai de rétablissement, c'est-à-dire douze mois. L'intimé ne nie pas que l'article 48.2)b) du PCT accorde encore au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de rétablissement au-delà des douze mois prévus par le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, le commissaire a constamment décidé d'exercer ce pouvoir uniquement à l'égard de demandes présentées dans le délai de douze mois.

28 The PCT system that the PCT Regulations<sup>14</sup> under the *Patent Act* brought into effect consists of two phases. The framework for the international one is set by the PCT itself, administered by the WIPO in Geneva. The framework for the national phase is set by the *Patent Act* and is administered by the Canadian Patent Office. The PCT Regulations under the *Patent Act* draw a clear dividing line between the two frameworks.<sup>15</sup>

Le système du PCT, auquel le Règlement du PCT<sup>14</sup> pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* donne effet, se compose de deux phases. La phase internationale se déroule suivant un cadre établi par le PCT lui-même et est administrée par l'OMPI, à Genève. La phase nationale se déroule suivant le cadre établi par la *Loi sur les brevets* et est administrée par le Bureau canadien des brevets. Le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* établit une ligne de démarcation précise entre ces deux cadres<sup>15</sup>. 28

29 Following section 7 of the PCT Regulations under the *Patent Act*, the *Patent Act* and its Rules will apply in respect of an international application once the applicant has complied with the requirements of sections 13 and 14 of the PCT Regulations under the *Patent Act*, that is, provides a translation, if necessary, pays a basic national fee, and, where applicable, pays a maintenance fee. Unless these steps have all been completed, an application has not entered the national phase.

Suivant l'article 7 du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur les brevets* et ses Règles s'appliquent à une demande internationale une fois que le demandeur a satisfait aux exigences prévues aux articles 13 et 14 du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*, soit de fournir une traduction, si nécessaire, de payer la taxe nationale de base et, s'il y a lieu, la taxe prévue pour maintenir la demande en vigueur. Tant que ces formalités ne sont pas remplies, une demande n'entre pas dans la phase nationale. 29

30 The deadlines for the completion of all these steps are established by section 15 of the PCT Regulations under the *Patent Act*. They are 20 months from the priority date where Canada has been designated and 30 months from the priority date where the election of Canada has been made before the expiration of the 19th month after the priority date. Subsection 15(2) of the PCT Regulations under the

Les délais prévus pour remplir ces formalités sont fixés par l'article 15 du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*. Ils sont de 20 mois suivant la date de priorité lorsque le Canada est désigné et de 30 mois suivant la date de priorité lorsque l'élection du Canada a été faite avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois suivant la date de priorité. Le paragraphe 15(2) du Règlement du PCT pris sous le 30

*Patent Act* provides that where the applicant fails to comply with those requirements, the international application shall be deemed to be abandoned.

régime de la *Loi sur les brevets* prévoit que, lorsque le demandeur ne répond pas à ces exigences, la demande internationale est réputée avoir été abandonnée.

31 Once an international application has been deemed to be abandoned, the Commissioner may reinstate the application if, within twelve months after the date on which it was so deemed, the applicant complies with all the requirements, pays the reinstatement fee and satisfies the Commissioner that the failure to comply with the requirements was not reasonably avoidable.<sup>16</sup> These are the deadline and conditions within which the Commissioner has chosen to exercise his discretion pursuant to Article 48(2)(b) of the PCT and Rule 82<sup>bis</sup>.2 of the Regulations under the PCT.

31 Une fois qu'une demande internationale est réputée avoir été abandonnée, le commissaire peut la rétablir si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle elle était réputée abandonnée, le demandeur satisfait à toutes les exigences, acquitte la taxe de rétablissement et convainc le commissaire qu'il ne pouvait auparavant raisonnablement satisfaire à ces exigences<sup>16</sup>. C'est dans le cadre de ces délais et de ces conditions que le commissaire a décidé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2(b) du PCT et la Règle 82<sup>bis</sup>.2 du Règlement d'exécution du PCT.

32 Subsection 30(2) of the *Patent Act* sets a twelve-month deadline and similar conditions for the reinstatement of patent applications deemed abandoned within the domestic regime and subsections 61(1) and (2) of the Rules made under the *Patent Act* provide more detail for the preparation and granting of a petition for reinstatement. Rule 139 under the *Patent Act* gives the Commissioner discretion to extend some deadlines if, having regard to all the circumstances, he is satisfied by affidavit that any time limit should be extended.

32 Le paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets* prévoit un délai de douze mois et des exigences analogues pour le rétablissement des demandes de brevet réputées abandonnées dans le système national, et les paragraphes 61(1) et (2) des Règles prises sous le régime de la *Loi sur les brevets* énoncent les modalités de présentation de la pétition visant le rétablissement d'une demande, ainsi que les conditions de son agrément. La Règle 139 prise sous le régime de la *Loi sur les brevets* donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger certains délais si, eu égard à toutes les circonstances, il est convaincu, par un affidavit, qu'un délai quelconque devrait être prolongé.

33 According to the respondent, the applicant cannot invoke this Rule for two reasons. Firstly, the Rule can only apply within the national phase of the PCT system and the applicant never entered the national phase for failure to get reinstated within the twelve-month deadline from its date of abandonment. Secondly, by its own words,<sup>17</sup> Rule 139 cannot apply to a deadline set by statute, that is, the twelve-month deadline set by subsection 30(2) of the *Patent Act*.

33 L'intimé prétend que la requérante ne peut invoquer cette Règle pour deux raisons. Premièrement, cette Règle ne peut s'appliquer que dans le cadre de la phase nationale du système du PCT et la requérante n'est jamais entrée dans cette phase parce qu'elle n'a pas obtenu le rétablissement de sa demande dans le délai de douze mois suivant la date de son abandon. Deuxièmement, par son libellé même<sup>17</sup>, la Règle 139 ne peut s'appliquer à un délai fixé par une loi, c'est-à-dire au délai de douze mois fixé par le paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets*.

34 The respondent submits that it is trite law that a court should not interfere with the exercise of the

34 L'intimé prétend qu'il est bien établi qu'un tribunal ne doit intervenir dans l'exercice du pouvoir

Commissioner of Patents' discretion unless satisfied that it was wrongly exercised due to the application of some wrong principle of law or unless there is no evidence upon which the discretion could have been exercised in the manner in which it was.<sup>18</sup>

discrétionnaire du commissaire que dans les cas où il est convaincu que ce pouvoir a été mal exercé, soit parce que le commissaire a agi sur la foi d'un principe de droit erroné, soit parce que rien dans la preuve ne le justifiait d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait<sup>18</sup>.

35 Concerning the notices of abandonment, the respondent argues that although there is no statutory obligation to do so, the CIPO does provide warning letters to patent applicants within the domestic application process. There is no history of the CIPO sending out warning letters to international applicants still within the international phase. Indeed, the WIPO provides international applicants with very explicit warnings that national offices do not provide such warnings.<sup>19</sup> In fact, it would be impractical and very expensive for the CIPO to send such letters. Many international applicants initially designate Canada, but years down the road choose not to enter the national phase for a variety of considerations.

En ce qui concerne les avis d'abandon, l'intimé soutient que, bien que la loi ne l'y oblige pas, l'OPIC envoie effectivement des lettres d'avertissement aux auteurs d'une demande de brevet nationale. Il n'a jamais fait parvenir de tels avertissements à des auteurs de demandes internationales qui étaient encore dans la phase internationale. En fait, l'OMPI prévient très clairement les auteurs de demandes internationales que les offices nationaux n'envoient pas de tels avertissements<sup>19</sup>. À vrai dire, il serait irréaliste et très coûteux pour l'OPIC d'envoyer de telles lettres. Un grand nombre d'auteurs de demande internationale commencent par désigner le Canada, pour décider, des années après, de ne pas entrer dans la phase nationale pour diverses raisons. 35

36 The respondent argues that it is appropriate for the Commissioner to consider what caused an applicant's failure to enter the national phase in deciding whether or not to exercise his discretion pursuant to Article 48(2)(b) of the PCT. The evidence set out in the applicant's request for reinstatement makes it clear that the applicant's failure to enter the national phase was due to an oversight on the part of the applicant's representatives. This oversight was not reasonably unavoidable. The oversight likely stemmed from an inadequate record-keeping system. It is also appropriate for the Commissioner, in deciding whether or not to exercise his discretion under Article 48(2)(b) of the PCT, to take into account the lapse of time between an oversight coming to light and an applicant sending a request for reinstatement.

L'intimé soutient qu'il y a lieu pour le commissaire d'examiner les causes du défaut du demandeur d'entrer dans la phase nationale avant de décider s'il doit ou non exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2(b) du PCT. Selon la preuve fournie par la requérante dans sa requête en rétablissement de sa demande, il ressort clairement que son défaut d'entrer dans la phase nationale est attribuable à un oubli de la part de ses représentants. Cet oubli n'implique pas que le demandeur ne pouvait pas raisonnablement satisfaire aux exigences prévues. Il découle probablement d'un système de conservation des dossiers mal adapté. Il y a lieu également pour le commissaire, en décidant d'exercer ou non le pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 48.2(b) du PCT, de tenir compte du laps de temps qui s'est écoulé entre la découverte de l'oubli et l'envoi par le demandeur d'une requête en rétablissement. 36

37 The Commissioner has not received many requests for reinstatement of international applications twelve months beyond their date of deemed abandonment. The few received to date have been refused and the respondent submits that the excep-

Le commissaire n'a pas reçu beaucoup de requêtes en rétablissement de demandes internationales après le délai de douze mois suivant la date de leur abandon réputé. Les quelques requêtes qu'il a reçues jusqu'à présent ont été rejetées et l'intimé prétend 37

tion referred to by the applicant is not an exception but rather an anomaly<sup>20</sup> where very special circumstances have occurred.<sup>21</sup>

38 Finally, the respondent submits that it is acceptable to set limits to an applicant's rights to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice. Setting a twelve-month deadline within which an applicant must seek such a hearing constitutes such an acceptable limit.<sup>22</sup>

### EXERCISE OF DISCRETION

39 Article 48(2)(b), clearly confers a broad discretion on the Commissioner to excuse a delay.

40 It is a well-established principle of law, that if a public body is entrusted by Parliament with discretionary powers and duties, whether express or implied, those public bodies cannot divest themselves of these powers or duties but may adopt policies, administrative rules or guidelines to assist them in the exercise of their discretion. However, where there is a discretion to be exercised, a public body must not adopt a rigid policy.<sup>23</sup>

41 In *Ainsley Financial Corp. v. Ontario Securities Commission*,<sup>24</sup> Doherty J.A. wrote:

The Commission performs its duties and exercises its discretion within the framework established by the pertinent statutory provisions and Regulations. These statutory instruments do not, however, tell the whole regulatory story. The Commission has developed various techniques, including policy statements, designed to inform its constituency and further the goals described above. These non-statutory instruments have increased in number and gained in prominence as securities regulation has become more complex and the problems to which the Commission must respond more diverse. Contemporary securities regulation involves an amalgam of statutory and non-statutory pronouncements and seeks to regulate by means of retrospective, *ad hoc*, fact-specific decision-making and prospective statements of policy and principles intended to guide the conduct of those subject to regulation.

que l'affaire invoquée par la requérante n'est pas une exception, mais plutôt une anomalie<sup>20</sup> qui présentait des circonstances très spéciales<sup>21</sup>.

38 Finalement, l'intimé soutient qu'on peut imposer des limites acceptables aux droits d'un demandeur à une audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale, et que fixer à douze mois le délai au cours duquel un demandeur peut solliciter une telle audition constitue une limite acceptable.<sup>22</sup>

### EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

39 L'article 48.2)b) confère manifestement au commissaire un pouvoir discrétionnaire considérable pour excuser un délai.

40 Selon un principe bien établi en droit, si le législateur confie à un organisme public des pouvoirs et des fonctions discrétionnaires, expresses ou implicites, cet organisme ne peut y renoncer; par contre, il peut adopter des principes directeurs, des règles administratives ou des lignes directrices pour l'aider à exercer son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, lorsqu'il doit exercer un pouvoir discrétionnaire, un organisme public ne doit pas adopter des principes directeurs rigides.<sup>23</sup>

41 Dans l'arrêt *Ainsley Financial Corp. v. Ontario Securities Commission*<sup>24</sup>, le juge Doherty, de la Cour d'appel, écrit:

[TRADUCTION] La commission s'acquitte de ses fonctions et exerce son pouvoir discrétionnaire dans le cadre établi par les dispositions législatives et les règlements applicables. Ces textes réglementaires, toutefois, ne prévoient pas toute la réglementation. La commission a mis au point différentes techniques, notamment des énoncés de politique, destinées à informer sa clientèle et à favoriser les objectifs décrits précédemment. Ces textes non réglementaires se sont multipliés et ont pris de l'importance avec la complexité croissante de la réglementation des valeurs mobilières et la diversification des problèmes soumis à la commission. Aujourd'hui, la réglementation en matière de valeurs mobilières comprend un mélange de dispositions réglementaires et non réglementaires et elle cherche à réglementer le domaine au moyen d'énoncés de politique et de principes rétroactifs, ponctuels, axés sur la prise de décision adaptée à la spécificité des faits et pros-

The authority of a regulator, like the Commission, to issue non-binding statements or guidelines intended to inform and guide those subject to regulation is well established in Canada. The *jurisprudence* clearly recognizes that regulators may, as a matter of sound administrative practice, and without any specific statutory authority for doing so, issue guidelines and other non-binding instruments: *Hopedale Developments Ltd. v. Oakville (Town)*, [1965] 1 OR 259 at p. 263, 47 DLR (2d) 482 (C.A.); *Maple Lodge Farms Ltd. v. Canada*, [1982] 2 SCR 2 at pp. 6-7, 137 DLR (3d) 558; *Capital Cities Communications Inc. v. Canadian Radio-Television & Telecommunications Commission*, [1978] 2 SCR 141 at p. 170, 81 DLR (3d) 609 at p. 629; *Friends of Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)*, [1992] 1 SCR 3 at p. 35, 88 DLR (4th) 1; *Pezim, supra*, at p. 596; Law Reform Commission of Canada, *Report 26, Report on Independent Administrative Agencies: Framework for Decision Making* (1985), at pp. 29-31.

Non-statutory instruments, like guidelines, are not necessarily issued pursuant to any statutory grant of the power to issue such instruments. Rather, they are an administrative tool available to the regulator so that it can exercise its statutory authority and fulfil its regulatory mandate in a fairer, more open and more efficient manner.

...

Having recognized the Commission's authority to use non-statutory instruments to fulfil its mandate, the limits on the use of those instruments must also be acknowledged. A non-statutory instrument can have no effect in the face of contradictory statutory provision or regulation: *Capital Cities Communications Inc., supra*, at p. 629; H. Janish, "Reregulating the Regulator: Administrative Structure of Securities Commissions and Ministerial Responsibility" in *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada: Securities Law in the Modern Financial Marketplace* (1989), at p. 107. Nor can a non-statutory instrument pre-empt the exercise of a regulator's discretion in a particular case: *Hopedale Developments Ltd., supra*, at p. 263.

42 In its report entitled *Report on Independent Administrative Agencies: A Framework for Decision Making*,<sup>25</sup> the Law Reform Commission of Canada explained as follows:

ectifs, qui sont destinés à guider la conduite des administrés.

Au Canada, il est bien établi qu'un organisme de réglementation, comme la commission, a le pouvoir d'adopter des énoncés de politique et des lignes directrices non obligatoires dans le but d'informer et de guider les administrés. La jurisprudence reconnaît clairement que les organismes de réglementation peuvent, à titre de pratique administrative valable et en dépit de l'absence d'un pouvoir législatif précis pour ce faire, adopter des lignes directrices et d'autres textes non obligatoires: voir *Hopedale Developments Ltd. v. Oakville (Town)*, [1965] 1 O.R. 259, à la p. 263, 47 D.L.R. (2d) 482 (C.A.); *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2, aux p. 6 et 7, 137 D.L.R. (3d) 558; *Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes*, [1978] 2 R.C.S. 141, à la p. 170, 81 D.L.R. (3d) 609, à la p. 629; *Friends of Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)*, [1992] 1 R.C.S. 3, à la p. 35, 88 D.L.R. (4th) 1; *Pezim, supra*, à la p. 596; Commission de réforme du droit du Canada, *Rapport n° 26, Rapport sur les organismes administratifs autonomes: Un cadre pour la prise de décisions* (1985), aux p. 29 à 31.

Les textes non réglementaires, comme les lignes directrices, ne sont pas nécessairement établis en vertu d'une disposition législative accordant le pouvoir de les adopter. Il s'agit plutôt d'un outil administratif auquel l'organisme de réglementation peut faire appel pour l'aider à exercer les pouvoirs que lui confie la loi et remplir son mandat de réglementation d'une manière plus juste, plus ouverte et plus efficace.

...

Après avoir convenu que la commission avait le droit de faire appel à des textes non réglementaires pour remplir son mandat, il faut aussi reconnaître que le recours à ceux-ci a des limites. Ce genre de texte est sans effet face à une disposition législative ou à un règlement qui le contredit: voir *Capital Cities Communications Inc., supra*, à la p. 629; H. Janish, *Reregulating the Regulator: Administrative Structure of Securities Commissions and Ministerial Responsibility* dans *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada: Securities Law in the Modern Financial Marketplace* (1989), à la p. 107. De même, un texte non réglementaire ne peut empêcher l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'organisme de réglementation dans un cas particulier: *Hopedale Developments Ltd., supra*, à la p. 263.

42 Dans son rapport intitulé *Rapport sur les organismes administratifs autonomes: un cadre pour la prise de décisions*<sup>25</sup>, la Commission de réforme du droit du Canada donne l'explication suivante:

Policy statements can facilitate voluntary compliance, ensure greater consistency in decision making and encourage accountability. The Supreme Court of Canada sees them as not only permissible, but “eminently proper” under existing law, so long as agencies do not regard them as binding rules, and do not thereby fetter their discretion in making decisions (see *Capital Cities*, [1978] 2 S.C.R. 141 and *Maple Lodge Farms*, [1982] 2 S.C.R. 2). Therefore, agencies need no legislative authority to adopt them.

43 In *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*,<sup>26</sup> McIntyre J. wrote:

It is clear, then, in my view, that the Minister has been accorded a discretion under s. 8 of the Act. The fact that the Minister in his policy guidelines issued in the Notice to Importers employed the words: “If Canadian product is not offered at the market place, a permit will normally be issued; . . .” does not fetter the exercise of that discretion. The discretion is given by the Statute and the formulation and adoption of general policy guidelines cannot confine it. There is nothing improper or unlawful for the Minister charged with responsibility for the administration of the general scheme provided for in the Act and Regulations to formulate and to state general requirements for the granting of import permits. It will be helpful to applicants for permits to know in general terms what the policy and practice of the Minister will be. To give the guidelines the effect contended for by the appellant would be to elevate ministerial directions to the level of law and fetter the Minister in the exercise of his discretion. Le Dain J. dealt with this question at some length and said, at p. 513:

The Minister may validly and properly indicate the kind of considerations by which he will be guided as a general rule in the exercise of his discretion (see *British Oxygen Co. Ltd. v. Minister of Technology*, [1971] A.C. H.L.) 610; *Capital Cities Communications Inc. v. Canadian Radio-Television Commission*, [1978] 2 S.C.R. 141, at pp. 169-171), but he cannot fetter his discretion by treating the guidelines as binding upon him and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of his discretion (see *Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville*, [1965] 1 O.R. 259).

44 In regard to the highly technical competence vested to administrative tribunals or boards or commissions, the Supreme Court of Canada ruled:<sup>27</sup>

The issue that arises therefore is whether the Commission or its Executive Committee acting under its licensing

La publication d'énoncés de politique encourage les intéressés à s'y conformer volontairement, assure une plus grande cohérence dans la prise de décisions et favorise le respect de l'obligation de rendre compte. Selon la Cour suprême du Canada, la formulation de principes directeurs est non seulement acceptable mais tout à fait convenable au regard du droit actuel, à condition que l'organisme ne se sente pas lié par ceux-ci, ce qui limiterait illégalement l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires (voir les affaires *Capital Cities*, [1978] 2 R.C.S. 141, et *Maple Lodge Farms*, [1982] 2 R.C.S. 2). Par conséquent, point n'est besoin d'un texte de loi pour permettre aux organismes d'adopter cette pratique.

Dans l'arrêt *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*<sup>26</sup>, le juge McIntyre écrit:

Il est donc manifeste, à mon avis, que l'art. 8 de la Loi accorde un pouvoir discrétionnaire au Ministre. Le fait que le Ministre ait employé dans ses lignes directrices contenues dans l'avis aux importateurs les mots: «Si le produit canadien n'est pas offert au prix du marché, une licence est émise . . .» n'entrave pas l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. C'est la Loi qui accorde le pouvoir discrétionnaire et la formulation et l'adoption de lignes directrices générales ne peut le restreindre. Il n'y a rien d'illégal ou d'anormal à ce que le Ministre chargé d'appliquer le plan général établi par la Loi et les règlements formule et publie des conditions générales de délivrance de licences d'importation. Il est utile que les demandeurs de licences connaissent les grandes lignes de la politique et de la pratique que le Ministre entend suivre. Donner aux lignes directrices la portée que l'appelante allègue qu'elles ont équivaldrait à attribuer un caractère législatif aux directives ministérielles et entraverait l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre. Le juge [sic] Le Dain a analysé cette question et dit, à la p. 513:

Le Ministre est libre d'indiquer le type de considérations qui, de façon générale, le guideront dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir *British Oxygen Co. Ltd. c. Minister of Technology* [1971] A.C. (C.L.) 610; *Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne* [1978] 2 R.C.S. 141, aux pp. 169 à 171), mais il ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire (voir *Re Hopedale Developments Ltd. and Town of Oakville* [1965] 1 O.R. 259).

À l'égard de la compétence hautement spécialisée dont sont investis les offices, commissions ou tribunaux administratifs, la Cour suprême a statué<sup>27</sup>:

La question se pose donc de savoir si le Conseil ou son comité de direction, agissant en vertu de son pouvoir

authority, is entitled to exercise that authority by reference to policy statements or whether it is limited in the way it deals with licence applications or with applications to amend licenses to conformity with regulations. I have no doubt that if regulations are in force which relate to the licensing function they would have to be followed even if there were policy statements that were at odds with the regulations. The regulations would prevail against any policy statements. . . .

. . .

In my opinion, having regard to the embracive objects committed to the Commission under s. 15 of the Act, objects which extend to the supervision of “all aspect of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy enunciated in section 3 of the Act”, it was eminently proper that it lay down guidelines from time to time as it did in respect of cable television. The guidelines on this matter were arrived at after extensive hearings at which interested parties were present and made submissions. An overall policy is demanded in the interests of prospective licensees and of the public under such a regulatory regime as is set up by the *Broadcasting Act*.

45 In *Pezim v. British Columbia (Superintendent of Brokers)*,<sup>28</sup> Iacobucci J. wrote:

*C. The Role of the Commission*

. . .

In the case at bar, the Commission’s primary role is to administer and apply the Act. It also plays a policy development role. Thus, this is an additional basis for deference. However, it is important to note that the Commission’s policy-making role is limited. By that I mean that their policies cannot be elevated to the status of law; they are not to be treated as legal pronouncements absent legal authority mandating such treatment.

46 While a regulator can lay down guidelines or policies, the jurisprudence establishes that such a non-statutory instrument cannot pre-empt the exercise of discretion in a particular case and cannot fetter the discretion by treating the guidelines or policies as binding and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of the discretion. These guidelines or policies cannot be elevated to the status of law.

d’attribuer des licences, a le droit d’exercer ce pouvoir en se fondant sur des énoncés de politique ou si son champ d’action, lorsqu’il traite de demandes de licences ou de modifications de licences, se restreint à l’application de règlements. Je suis certain que s’il existait des règlements en vigueur relatifs au pouvoir d’accorder des licences, ces règlements devraient être suivis même si des énoncés de principe les contredisaient. Les règlements prévaudraient sur tout énoncé de principe. . . .

. . .

À mon avis, compte tenu de la grande portée des matières confiées au Conseil par l’art. 15 de la Loi, qui comprennent la surveillance de «tous les aspects du système de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée dans l’art. 3 de la présente loi», il était tout à fait approprié d’énoncer des principes directeurs comme le Conseil l’a fait à l’égard de la télévision par câble. Les principes en cause ont été établis après de longues auditions auxquelles les parties intéressées étaient présentes et ont pu faire des observations. Sous le régime de réglementation établi par la *Loi sur la radiodiffusion*, il est dans l’intérêt des titulaires éventuels de licences et du public d’avoir une politique d’ensemble.

Dans l’arrêt *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*<sup>28</sup>, le juge Iacobucci écrit:

*C. Rôle de la Commission*

. . .

En l’espèce, la Commission a pour rôle principal d’appliquer la Loi. Elle participe aussi à l’établissement de politiques. C’est donc un autre motif de faire preuve de retenue à l’égard de ses décisions. Cependant, il importe de faire remarquer que la Commission n’a qu’un rôle limité en matière d’établissement de politiques. Je veux dire que ses politiques ne peuvent obtenir le statut de lois ni être considérées comme telles en l’absence d’un pouvoir à cet effet prévu dans la loi.

46 Bien qu’il soit en son pouvoir de formuler des lignes directrices ou des énoncés de principe, un organisme de réglementation ne peut, selon la jurisprudence, s’autoriser de ce genre de textes non réglementaires pour ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans un cas particulier, et il ne peut entraver cet exercice en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire. Ces lignes directrices et ces énoncés de politique ne peuvent obtenir le statut de lois.

CONCLUSION

47 The applicant contends that the Commissioner was under a duty to provide it with a written notice of abandonment in the international phase. There is nothing in the PCT or in the Regulations nor in the conduct of the Commissioner to support that proposition and I reject it. This disposes of issues 1 and 2.

48 I turn now to the applicant's request for reinstatement set out in issues 3 and 4.

49 The time within which the applicant had to seek reinstatement of its application following any deemed abandonment consisted of two months under subsection 15(3) of the PCT Regulations under the *Patent Act* at that point in time, and a further ten months pursuant to the Commissioner of Patent's power or discretion under Article 48(2)(b) of the Treaty. Thus, the deadline was February 9, 1994, that is, within twelve months from the date of deemed abandonment.

50 It was not until June of 1994, that this oversight came to the applicant's attention. At that point, the applicant investigated the matter. On October 12, 1994, Dennison & Associates, as Canadian patent agents for the applicant, sent a letter to the Commissioner of Patents requesting an extension of time, under Patent Rule 139, to enter the national phase. This letter was sent approximately 20 months after the application had been abandoned, 8 months after it had been deemed abandoned, and almost 3½ months after the oversight had come to light.

51 Rule 139 made under the *Patent Act* gives the Commissioner the power or discretion to extend some deadlines. The applicant could not invoke this Rule because it only applies within the national phase of the PCT system and the applicant never entered the national phase or applied to be reinstated within the twelve-month deadline from its date of deemed abandonment.

52 In this case, the Commissioner's discretion falls to be exercised under Article 48(2)(b) and not under

CONCLUSION

La requérante prétend que le commissaire avait l'obligation de lui faire transmettre par écrit un avis d'abandon alors qu'elle était dans sa phase internationale. Rien dans le PCT ou dans les règlements, ni dans la conduite du commissaire n'étaye cette thèse et je la rejette. Voilà qui règle les questions 1 et 2.

Passons maintenant à la requête en rétablissement de la requérante, exposée dans les questions 3 et 4.

À l'époque, le paragraphe 15(3) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* accordait à la requérante un délai de deux mois pour demander le rétablissement de sa demande à la suite d'un abandon réputé; à ce délai s'ajoutait un délai supplémentaire de dix mois qu'accordait le commissaire aux brevets conformément au pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 48.2(b) du Traité. Ainsi, la date d'échéance était le 9 février 1994, soit douze mois suivant la date à laquelle la demande est réputée avoir été abandonnée.

Ce n'est qu'en juin 1994 que la requérante s'est aperçue de son oubli. Elle a alors fait enquête. Le 12 octobre 1994, en sa qualité d'agent canadien de brevets de la requérante, Dennison & Associates a écrit une lettre au commissaire aux brevets, invoquant la Règle 139 pour demander une prolongation du délai pour entrer dans la phase nationale. Cette lettre a été envoyée 20 mois environ après l'abandon de la demande, 8 mois après la date à laquelle elle a été réputée abandonnée et presque 3½ mois après la découverte de l'oubli.

La Règle 139 prise sous le régime de la *Loi sur les brevets* donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger certains délais. La requérante ne pouvait invoquer cette règle, car elle ne s'applique que dans le cadre de la phase nationale du système du PCT et la requérante n'est jamais entrée dans cette phase ou n'a jamais demandé le rétablissement de sa demande dans le délai de douze mois suivant la date de son abandon réputé.

En l'espèce, comme la demande de brevet n'était pas entrée dans sa phase nationale, l'exercice du

section 139 of the *Patent Rules*, since the patent application had not yet entered the national phase.

pouvoir discrétionnaire du commissaire relevait de l'article 48.2)b) et non de l'article 139 des *Règles sur les brevets*.

53 In spite of the PCT Regulations under the *Patent Act*, the Commissioner of Patents does have the power or discretion to revive an international patent application beyond the twelve-month deadline for reinstatement. This power exists by virtue of Article 48(2)(b) of the PCT and by virtue of its Rule 82<sup>bis</sup>.1. In *Application des Gaz's Application*<sup>29</sup>, Mr. Justice Falconer referred to the decision of Lord Diplock in *E's Applications*<sup>30</sup> with respect to the intention of Article 48(2)(a) of the PCT. Respecting extensions of time limits, reviewing offices and patent offices of designated states are bound to treat international applications no less favourably than national applications, although they are at liberty to accord international applications more favourable treatment than national applications. Therefore, it is clear that Article 48(2)(b) of the PCT allows a further discretion to the Commissioner in respect of the extension of time for international applications.

Malgré le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*, le commissaire aux brevets est investi du pouvoir discrétionnaire de remettre en vigueur une demande internationale de brevet passé le délai de douze mois prévu pour son rétablissement. Il a ce pouvoir en vertu de l'article 48.2)b) du PCT et de sa Règle 82<sup>bis</sup>.1. Dans l'affaire *Application des Gaz's Application*<sup>29</sup>, le juge Falconer renvoie à la décision rendue par lord Diplock dans l'affaire *E's Applications*<sup>30</sup> relativement à l'objet de l'article 48.2)a) du PCT. En ce qui concerne les prolongations de délai, les offices chargés des examens et les offices de brevets des États désignés ne doivent pas accorder aux demandes internationales un traitement moins favorable qu'aux demandes nationales, tout en étant libres de leur accorder un traitement plus favorable. Par conséquent, il est clair que l'article 48.2)b) du PCT accorde un pouvoir discrétionnaire supplémentaire au commissaire en ce qui concerne la prolongation de délais à l'égard des demandes internationales.

54 The Commissioner of Patents, however, has chosen to limit the exercise of that power to the twelve-month deadline currently set for reinstatement by the Regulations that incorporate the PCT into the Canadian law. Originally, the PCT Regulations under the *Patent Act* set a two-month limit for reinstating international patent applications beyond their date of deemed abandonment. Experience soon proved this deadline to be too short. An amendment to the Regulations was sought to extend it to twelve months, being the same as the one set for the reinstatement of abandoned applications within the confines of the Canadian *Patent Act* and its Rules.

Le commissaire aux brevets a décidé, cependant, de limiter l'exercice de ce pouvoir au délai de douze mois que prévoit actuellement pour le rétablissement d'une demande le règlement d'application qui intègre le PCT au droit canadien. À l'origine, le Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* fixait à deux mois suivant la date à laquelle elles étaient réputées abandonnées le délai pour le rétablissement des demandes internationales de brevet. On s'est vite aperçu que ce délai était trop court. Une modification du Règlement a été apportée afin de faire passer ce délai à douze mois, c'est-à-dire le même délai que celui qui était prévu pour le rétablissement des demandes abandonnées relevant de la *Loi sur les brevets* du Canada et ses Règles.

55 The amendment extending the deadline was first drafted in 1991 but it did not become effective until April 14, 1994. During this period, the Commissioner of Patents exercised his power by virtue of the PCT provisions and its Rules to reinstate all

La modification prolongeant le délai a d'abord été rédigée en 1991, mais elle n'est entrée en vigueur que le 14 avril 1994. Dans l'intervalle, le commissaire aux brevets a exercé le pouvoir que lui conféraient les dispositions du PCT et de ses règles pour

international patent applications deemed abandoned beyond the two-month deadline but within the twelve-month deadline. Since 1991, the Commissioner of Patents has chosen to exercise his power or discretion to reinstate international patent applications only when application for reinstatement was made within twelve months of deemed abandonment.

rétablir toutes les demandes internationales de brevet qui étaient réputées avoir été abandonnées après le délai de deux mois, mais à l'intérieur du délai de douze mois. Depuis 1991, le commissaire aux brevets a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de rétablir des demandes de brevet internationales seulement lorsque la demande de rétablissement est formulée dans les douze mois suivant la date de l'abandon réputé de la demande.

56 The Commissioner of Patents relied on the permissive authority in Article 48(2)(b) to extend the deadline for reinstatement from two to twelve months for the period from 1991 to April 18, 1994. Since then, the Commissioner has complied with the mandatory directive of Article 48(2)(a) and has exercised his power to reinstate patent applications within the same deadline for both international and domestic applications, that is, twelve months.

Le commissaire aux brevets s'est appuyé sur le pouvoir que lui accordait l'article 48.2)b) pour faire passer le délai de rétablissement d'une demande de deux à douze mois, pour la période de 1991 au 18 avril 1994. Depuis lors, il s'est conformé à la disposition impérative de l'article 48.2)a) et a exercé son pouvoir de rétablir les demandes de brevet internationales et nationales dans le même délai, c'est-à-dire douze mois. 56

57 However, Article 48(2)(b) gives the Commissioner the authority and discretion to extend the deadline for reinstating international patent applications beyond the twelve-month deadline set by the PCT Regulations. There are no statutory guidelines to the exercise of the Commissioner's discretion under Article 48(2)(b). However, the Commissioner has decided to exercise this power only for applications for reinstatement made within the twelve-month deadline.

Toutefois, l'article 48.2)b) donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le rétablissement des demandes de brevet internationales au-delà des douze mois prévus par le Règlement du PCT. Aucune directive législative ne vise l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire sous le régime de l'article 48.2)b). Quoi qu'il en soit, le commissaire a décidé d'exercer ce pouvoir seulement à l'égard des demandes de rétablissement présentées dans le délai de douze mois. 57

58 Although the length of a delay is a proper consideration, it cannot prevail to the exclusion of any other relevant consideration especially where the very purpose of the grant of a discretion is to allow time limits to be extended.

Bien que la longueur d'un retard soit une considération pertinente, elle ne peut l'emporter à l'exclusion de toute autre considération pertinente, surtout lorsque l'objet même de l'attribution du pouvoir discrétionnaire est de permettre la prolongation des délais. 58

59 In my opinion, the Acting Commissioner has improperly fettered his discretion under Article 48(2)(b) of the PCT by refusing to exercise it in all circumstances where the request for reinstatement is made beyond the self-imposed deadline of 12 months. In the words of Mr. Justice Le Dain in *Maple Lodge Farms Ltd. v. R.*,<sup>31</sup> the Commissioner "cannot fetter his discretion by treating the guidelines as binding upon him and excluding other

J'estime que le commissaire intérimaire a, à tort, entravé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2)b) du PCT en refusant de l'exercer en toute circonstance où la demande de rétablissement est présentée après le délai de 12 mois qu'il s'est lui-même imposé. Pour reprendre les propos tenus par le juge Le Dain dans l'arrêt *Maple Lodge Farms Ltd. c. R.*<sup>31</sup>, le commissaire «ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directri- 59

valid or relevant reasons for the exercise of his discretion.”

ces pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire.»

60 Accordingly, the application for judicial review is allowed and the decision of the Commissioner is set aside with a direction to exercise the discretion found in Article 48(2)(b) according to law.

Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du commissaire est annulée et il lui est enjoint d'exercer conformément à la loi le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 48.2)b).

<sup>1</sup> See s. 15(1)(b) of the PCT Regulations [*Patent Cooperation Treaty Regulations*, SOR/89-453] under the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4].

<sup>2</sup> This twelve-month period consisted of two months under s. 15(3) [as am. by SOR/94-284, s. 4] of the PCT Regulations under the *Patent Act* at that point in time, and a further ten months pursuant to the Commissioner's power or discretion to reinstate under Article 48(2)(b) of the PCT [*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22]. On April 14, 1994, an amendment to s. 15(3) came into force.

<sup>3</sup> Peter Johnstone, affidavit of Pierre Trépanier sworn on February 1, 1996, Exhibit “N”.

<sup>4</sup> Lawrence John Dyson, affidavit of Pierre Trépanier, Exhibit “O”.

<sup>5</sup> The last paragraph of that letter reads as follows:

In a letter dated November 21, 1994, Mrs. C. R. Demers of the PCT section denied the request to extend period of reinstatement. After reviewing the evidence submitted, I do not see any reason why the refusal should be reversed. The refusal to extend the reinstatement period is therefore maintained.

There is nothing to indicate what evidence was considered.

<sup>6</sup> For a description of the *Patent Cooperation Treaty* process, see: *Hughes and Woodley on Patents*, Butterworths, 1984, at pp. 915 ff; Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*, Carswell, Scarborough, 1994, at pp. 83-99; Takach, George Francis. *Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice*, Juriliber, Edmonton, 1993, at pp. 192-205.

<sup>7</sup> Specific portions of this affidavit, sworn on February 1, 1996, were struck out by me at the opening of the hearing on a motion made by the applicant.

<sup>8</sup> (1993), 46 C.P.R. (3d) 424 (F.C.T.D.), at pp. 427-428, confirmed by (1994), 55 C.P.R. (3d) 59 (F.C.A.).

<sup>9</sup> For Canada, the international searching authority is the European Patent Office (the EPO).

<sup>10</sup> See s. 15(3) of the PCT Regulations under the *Patent Act*.

<sup>1</sup> Voir l'art. 15(1)(b) du *Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets* [DORS/89-453] (Règlement du PCT) pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985), ch. P-4].

<sup>2</sup> Ce délai de douze mois se composait des deux mois que prévoyait alors l'art. 15(3) [mod. par DORS/94-284, art. 4] du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets* et d'un délai supplémentaire de dix mois accordé par le commissaire en vertu du pouvoir discrétionnaire de rétablir une demande que lui confère l'article 48.2)b) du PCT [*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22]. L'art. 15(3) a été modifié le 14 avril 1994.

<sup>3</sup> Peter Johnstone, affidavit de Pierre Trépanier souscrit le 1<sup>er</sup> février 1996, pièce «N».

<sup>4</sup> Lawrence John Dyson, affidavit de Pierre Trépanier, pièce «O».

<sup>5</sup> Le dernier paragraphe de cette lettre est ainsi libellé:

[TRADUCTION] Dans une lettre datée du 21 novembre 1994, M<sup>me</sup> C. R. Demers de la section du PCT a rejeté la requête en prolongation du délai de rétablissement. Après examen de la preuve présentée, je ne vois aucun motif d'infirmer cette décision. Par conséquent, je maintiens le refus de prolonger le délai de rétablissement.

Rien n'indique quelle a été la preuve examinée.

<sup>6</sup> Pour une description du processus prévu par le *Traité de coopération en matière de brevets*, voir: *Hughes and Woodley on Patents*, Butterworths, 1984, aux p. 915 et suivantes; Henderson, Gordon F. *Patent Law of Canada*, Carswell, Scarborough, 1994, aux p. 83 à 99; Takach, George Francis. *Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice*, Juriliber, Edmonton, 1993, aux p. 192 à 205.

<sup>7</sup> Au début de l'audience, j'ai radié, sur requête à cet effet présentée par la requérante, certaines parties de cet affidavit en date du 1<sup>er</sup> février 1996.

<sup>8</sup> (1993), 46 C.P.R. (3d) 424 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 427 et 428, confirmé par (1994), 55 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

<sup>9</sup> Pour le Canada, l'autorité chargée de la recherche internationale est l'Office européen des brevets (l'OEB).

<sup>10</sup> Voir l'art. 15(3) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*.

<sup>11</sup> The *Patent Rules* and PCT Regulations have been repealed and are now combined in new *Patent Rules*, SOR/96-423, 28 August, 1996.

<sup>12</sup> The amendment became effective on April 14, 1994.

<sup>13</sup> *Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*, [1959] Ex. C.R. 478, at pp. 483-485.

<sup>14</sup> These Regulations were made on September 21, 1989 and brought the PCT into effect in Canadian law as of January 2, 1990, before an amendment was made to the *Patent Act* authorizing the Governor in Council to make rules or regulations “notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty” (*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 12(1)(i)).

<sup>15</sup> *Celltech Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1993), 46 C.P.R. (3d) 424 (F.C.T.D.), at p. 438, confirmed by the F.C.A. in (1994), 55 C.P.R. (3d) 59.

<sup>16</sup> S. 15(3) of the PCT Regulations under the *Patent Act*.

<sup>17</sup> 139. Subject to these Rules, where the Commissioner is satisfied by an affidavit setting forth the relevant facts that, having regard to all the circumstances, any time prescribed by these Rules or fixed by the Commissioner for doing any act should be extended, the Commissioner may, either before or after the expiration thereof, extend the time. [Emphasis added.]

<sup>18</sup> *Hercules Inc. v. Commissioner of Patents* (1985), 4 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), at p. 297.

<sup>19</sup> See affidavit of Pierre Trépanier at para. 58-66 and Exhibit “C”, at pp. 2-3, para. 12, Exhibit “D”, Annex, para. 3 and Exhibit “E” at para. 5.

<sup>20</sup> The “Thesus Research Inc. Application”.

<sup>21</sup> See respondent’s application record, at pp. 184-185.

<sup>22</sup> *American Home Products Corp. v. ICN Can. Ltd.* (1985), 7 C.I.P.R. 174 (F.C.A.), at p. 177; *American Home Products Corporation v. Commissioner of Patents* (1983), 71 C.P.R. (2d) 9 (F.C.A.), at pp. 9-10.

<sup>23</sup> See: Garant, Patrice. *Droit administratif*, 4th ed., 1996, Yvon Blais, vol. 2, Le contentieux, at pp. 386 ss. Craig P. P. *Administrative Law*, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1994, at pp. 391-400; Gordon, Richard. *Judicial Review: Law and Procedure*, London: Sweet & Maxwell, 1996, at pp. 210-216; De Smith, S. A. *Judicial Review of Administrative Action*, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995, at pp. 505-519.

<sup>24</sup> (1994), 21 O.R. (3d) 104 (C.A.), at pp. 108-109.

<sup>25</sup> Law Reform Commission of Canada, Report No. 26, 1985, at p. 31.

<sup>26</sup> [1982] 2 S.C.R. 2, at pp. 6-7.

<sup>11</sup> Les *Règles sur les brevets* et le Règlement du PCT ont été abrogés et sont maintenant fusionnés dans les nouvelles *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, 28 août 1996.

<sup>12</sup> La modification est entrée en vigueur le 14 avril 1994.

<sup>13</sup> *Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*, [1959] R.C.É. 478, aux p. 483 à 485.

<sup>14</sup> Par Règlement pris le 21 septembre 1989, le PCT a pris effet en droit canadien le 2 janvier 1990. Auparavant, une modification avait été apportée à la *Loi sur les brevets* autorisant le gouverneur en conseil à prendre des règles ou des règlements «par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, [pour] rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets» (*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12(1)i)).

<sup>15</sup> *Celltech Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1993), 46 C.P.R. (3d) 424 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 438, confirmé par la C.A.F. en (1994), 55 C.P.R. (3d) 59.

<sup>16</sup> Art. 15(3) du Règlement du PCT pris sous le régime de la *Loi sur les brevets*.

<sup>17</sup> 139. Sous réserve des présentes règles, le commissaire, s’il est convaincu, à la suite d’un affidavit établissant les faits pertinents, qu’eu égard à toutes les circonstances, un délai quelconque prescrit par les présentes règles ou institué par le commissaire pour l’exécution d’un acte quelconque devrait être prolongé, pourra prolonger ce délai, soit avant, soit après son expiration. [Soulignement ajouté.]

<sup>18</sup> *Hercules Inc. c. Commissaire aux brevets* (1985), 4 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), à la p. 297.

<sup>19</sup> Voir l’affidavit de Pierre Trépanier aux par. 58 à 66 et aux p. 2 et 3 de la pièce «C», le par. 12 de la pièce «D», le par. 3 de l’annexe et le par. 5 de la pièce «E».

<sup>20</sup> La [TRADUCTION] «Demande de Thesus Research Inc.»

<sup>21</sup> Voir le dossier de la demande de l’intimé, aux p. 184 et 185.

<sup>22</sup> *American Home Products Corp. c. ICN Can. Ltd.* (1985), 7 C.I.P.R. 174 (C.A.F.); *American Home Products Corporation c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 71 C.P.R. (2d) 9 (C.A.F.) 177; aux p. 9 et 10.

<sup>23</sup> Voir: Garant, Patrice. *Droit administratif*, 4<sup>e</sup> éd., 1996, Yvon Blais, vol. 2, Le contentieux, aux p. 386 et s.; Craig, P. P. *Administrative Law*, 3<sup>e</sup> éd. Londres: Sweet & Maxwell, 1994, aux p. 391 à 400; Gordon, Richard. *Judicial Review: Law and Procedure*. Londres: Sweet & Maxwell, 1996, aux p. 210 à 216; De Smith, S. A. *Judicial Review of Administrative Action*, 5<sup>e</sup> éd. Londres: Sweet & Maxwell, 1995, aux p. 505 à 519.

<sup>24</sup> (1994), 21 O.R. (3d) 104 (C.A.), aux p. 108 et 109.

<sup>25</sup> Commission de réforme du droit du Canada, rapport n° 26, 1985, à la p. 34.

<sup>26</sup> [1982] 2 R.C.S. 2, aux p. 6 et 7.

<sup>27</sup> *Capital Cities Communications Inc. et al. v. Canadian Radio-Television Comm.*, [1978] 2 S.C.R. 141, at pp. 170-171.

<sup>28</sup> [1994] 2 S.C.R. 557, at p. 596.

<sup>29</sup> [1987] R.P.C. 279 (Pat. Ct.).

<sup>30</sup> [1983] R.P.C. 231 (H.L.), at p. 251.

<sup>31</sup> [1981] 1 F.C. 500 (C.A.), at p. 514. McIntyre J. referred to Le Dain J.'s opinion in [1982] 2 S.C.R. 2, at p. 7.

<sup>27</sup> *Capital Cities Communications Inc. et autres c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne*, [1978] 2 R.C.S. 141, aux p. 170 et 171.

<sup>28</sup> [1994] 2 R.C.S. 557, à la p. 596.

<sup>29</sup> [1987] R.P.C. 279 (Pat. Ct.).

<sup>30</sup> [1983] R.P.C. 231 (H.L.), à la p. 251.

<sup>31</sup> [1981] 1 C.F. 500 (C.A.), à la p. 514. Le juge McIntyre a cité l'opinion du juge Le Dain à la p. 7 de [1982] 2 R.C.S. 2.