

	2016 FC 136 T-393-14	2016 CF 136 T-393-14
Apotex Inc. (<i>Plaintiff</i>)		Apotex Inc. (<i>demanderesse</i>)
v.		c.
Pfizer Inc., Pharmacia Aktiebolag and Pfizer Canada Inc. (<i>Defendants</i>)		Pfizer Inc., Pharmacia Aktiebolag et Pfizer Canada Inc. (<i>défenderesses</i>)
	T-1064-13	T-1064-13
Apotex Inc. (<i>Plaintiff/Defendant by counterclaim</i>)		Apotex Inc. (<i>demanderesse/défenderesse reconventionnelle</i>)
v.		c.
Pfizer Canada Inc. (<i>Defendant/Plaintiff by counterclaim</i>)		Pfizer Canada Inc. (<i>défenderesse/demanderesse reconventionnelle</i>)
and		et
Pharmacia Aktiebolag (<i>Plaintiff by counterclaim</i>)		Pharmacia Aktiebolag (<i>demanderesse reconventionnelle</i>)
INDEXED AS: APOTEX INC. v. PFIZER CANADA INC.		RÉPERTORIÉ : APOTEX INC. c. PFIZER CANADA INC.
Federal Court, Diner J.—Toronto, December 16, 2015; February 4, 2016.		Cour fédérale, juge Diner—Toronto, 16 décembre 2015; 4 février 2016.

Patents — Practice — Fees — Motion by plaintiff for partial summary judgment asserting that defendant Pharmacia Aktiebolag failed to pay proper fee to Commissioner of Patents (Commissioner) regarding Canadian Patent No. 1339132 ('132 patent), '132 patent thus invalid — Plaintiff's notice of allegation alleging invalidity of '132 patent on basis fees not paid — Defendant Pharmacia Aktiebolag erroneously paying small entity fee instead of large entity fee — Patent Act, s. 78.6(1) amended to create one-year grace period for errant small entity payments to be topped up following ruling in Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) — However, no top-up payment made by defendant for '132 patent — Whether failure to pay proper fee invalidating patent — No legal basis to invalidate '132 patent due to non-payment of administrative fee — Key legal term here “forfeited” from pre-1996 Act, rather than current “deemed to be abandoned”, which was subject of Federal Court of Appeal’s commentary in Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc. — No meaningful distinction between those terms — Weatherford holding that non-compliance with Act during prosecution of patent

Brevets — Pratique — Taxes — Requête de la demanderesse visant à obtenir un jugement sommaire partiel portant que la défenderesse, Pharmacia Aktiebolag, n’a pas payé la taxe applicable au commissaire aux brevets (commissaire) pour le brevet canadien n° 1339132 (le brevet '132), rendant celui-ci invalide — La demanderesse a allégué dans un avis d’allégation que le brevet '132 était invalide en raison du non-paiement de la taxe exigible — La défenderesse, Pharmacia Aktiebolag, a payé par erreur la taxe applicable aux petites entités plutôt que celle applicable aux grandes entités — L’art. 78.6(1) de la Loi sur les brevets a été modifié afin de créer un délai de grâce d’un an pour combler le déficit des taxes non payées par les petites entités, conformément à la décision Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) — Cependant, aucun versement correctif n’a été fait par la défenderesse pour le brevet '132 — Il s’agissait de savoir si le défaut de verser la taxe appropriée a pour effet d’invalider le brevet — Il n’y avait aucun fondement juridique pour invalider le brevet '132 en raison du non-paiement de frais administratifs — L’expression juridique qui s’applique en

application not invalidating subsequently issued patent — No indication legislators wanting to change distinction between application, post-issuance phases of patent process — This conclusion equally applicable to application fees — Fee shortfall relating only to application, not to issued patent — Act, s. 73 not serving to invalidate issued patents — Act, s. 73(1)(f), pre-1996 Act, s. 73(1) only addressing patent applications — Reading in issued patents to s. 73(1) ignoring clear dichotomy between applications, issued patents — Invalidation of patents going to heart of patent bargain between inventor, state — Patents not invalidated for administrative or procedural reasons — Principles established in Weatherford applying herein — Patent Rules, s. 153(1) implying parity between “forfeiture”, “deemed abandonment” — No evidence suggesting Parliament intended to extend reach of s. 73(1)(f) — No compelling policy reason why failure to pay fee on patent application should invalidate subsequently issued patent — Motion dismissed.

This was a motion by the plaintiff for partial summary judgment asserting that the defendant, Pharmacia Aktiebolag, failed to pay the proper fee to the Commissioner of Patents (Commissioner) both at the end of the prosecution of Canadian Patent No. 1339132 ('132 patent), and again when presented with a 12-month window to correct the error. The plaintiff submitted that since this “final fee” was a prerequisite for valid issuance, the '132 patent was invalid.

The '132 patent relates to the drug latanoprost. The plaintiff sent a notice of allegation (NOA) to the defendants, alleging invalidity of the '132 patent on the basis of the non-payment of fees. The defendants initially opposed this NOA but later discontinued its proceeding. The plaintiff then filed a statement of claim seeking damages under section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*. In response, the defendants filed a statement of defence and counterclaim, arguing, *inter alia*, that the '132 patent is valid.

l'espèce est « frappée de déchéance » de la version de la Loi datant d'avant 1996 plutôt que « considérée comme abandonnée » de la version actuelle, qui fait l'objet d'un commentaire de la Cour d'appel fédérale dans Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc. — Il n'existe pas de distinction significative entre ces deux expressions — Dans l'arrêt Weatherford, il a été jugé que le non-respect de la Loi durant l'instruction d'une demande de brevet n'a pas pour effet d'invalider le brevet qui en résulte — Rien n'indique que les législateurs ont voulu modifier fondamentalement la distinction entre les phases de demande et d'après-délivrance du processus relatif aux brevets — Cette conclusion s'applique également à la question de la taxe réglementaire — Le non-paiement de la taxe ne vise que la demande et non le brevet délivré — L'art. 73 de la Loi n'a pas pour effet d'invalider des brevets déjà délivrés — L'art. 73(1)f) de la Loi actuelle et l'art. 73(1) de la version datant d'avant 1996 ne visent que les demandes de brevet — Le fait de considérer l'art. 73(1) comme incluant les brevets déjà délivrés en reviendrait à ignorer la dichotomie manifeste entre les demandes et les brevets délivrés qu'établit la Loi — L'annulation des brevets touche au cœur du marché conclu entre l'inventeur et l'État — Les brevets ne sont pas invalidés pour des raisons administratives ou procédurales — Les principes établis dans l'arrêt Weatherford s'appliquent en l'espèce — L'art. 153(1) des Règles sur les brevets indique une parité entre « frappée de déchéance » et « considérée comme abandonnée » — Rien ne laissait croire que le législateur avait l'intention d'élargir la portée de l'alinéa 73(1)f) — Aucune considération impérieuse ne justifie qu'un défaut de payer la taxe d'une demande de brevet ait pour effet d'invalider le brevet valide qui en résulte — Requête rejetée.

Il s'agissait d'une requête intentée par la demanderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire partiel portant que la défenderesse, Pharmacia Aktiebolag, n'a pas payé la taxe applicable au commissaire aux brevets (commissaire) à la fin de l'instruction de sa demande de brevet canadien n° 1339132 (le brevet '132), et non plus durant le délai de 12 mois qu'elle a eu pour corriger l'erreur. La demanderesse a soutenu qu'étant donné que cette « taxe finale » était une condition préalable à la délivrance d'un brevet valide, le brevet '132 était invalide.

Le brevet '132 vise le médicament latanoprost. La demanderesse a envoyé un avis d'allégation aux défenderesses, alléguant que le brevet '132 était invalide en raison du non-paiement de la taxe exigible. Les défenderesses se sont initialement opposées à cet avis, mais se sont par la suite désistées. La demanderesse a ensuite déposé une demande introductive d'instance pour réclamer des dommages-intérêts en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. En réponse, les défenderesses ont déposé une défense et une demande reconventionnelle, soutenant entre autres que le brevet '132 était valide.

The *Patent Rules* outline two tiers of fees—one for small entities and one for entities other than a small entity (large entities). Paragraph 6(b) of Schedule II of the *Patent Rules* fixes the amount of these final fees at \$350 for small entities and \$700 for large entities. When Pharmacia Aktiebolag applied for the '132 patent in 1989, it paid a fee of \$350 in 1997, although it admitted that it was not a small entity at the time.

The Federal Court ruled in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* (*Dutch Industries F.C.*) that the Commissioner lacked the statutory authority to accept “top-up” payments after the six-month deadline where a large entity applicant had erroneously paid maintenance fees as a small entity. While that decision was reversed, the Federal Court of Appeal confirmed that the Commissioner could not extend the deadlines for payment of maintenance fees (*Dutch Industries F.C.A.*). It cautioned that “any error in the determination of small entity status could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments”. In response, Parliament amended the *Patent Act* by adding subsection 78.6(1), creating a one-year grace period for errant small entity payments to be topped up.

In preparation for the coming into force of subsection 78.6(1), the Canadian Intellectual Property Office sent a notice to Pharmacia Aktiebolag’s patent agent informing it that the '132 patent had been processed with small entity payments. The patent agent recommended to Pharmacia Aktiebolag that a top-up fee be paid. However, no top-up fee payment was ever made for that patent.

The main issue was whether the failure to submit the proper payment fee invalidates a patent.

Held, the motion should be dismissed.

There was no legal basis to invalidate the '132 patent due to the non-payment of the administrative fee. The version of the Act applicable to the '132 patent is the pre-1996 version of the Act, and therefore, the key legal term for this case is the previous “forfeited”, rather than the current “deemed to be abandoned”. There is no meaningful distinction between the concepts of “forfeiture” in the pre-1996 Act’s provisions, which govern this matter, and “deemed abandonment” in the current Act, which were the subject of the Federal Court of Appeal’s commentary in *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.* In *Weatherford*, it was held that non-compliance with the

Règles sur les brevets prévoient deux volets de taxe : une pour les petites entités et une pour les entités autres que les petites entités (grandes entités). L’alinéa 6b) de l’Annexe II des *Règles sur les brevets* établit le montant de ces taxes à 350 \$ pour les petites entités et à 700 \$ pour les grandes entités. Lorsque Pharmacia Aktiebolag a présenté une demande pour le brevet '132 en 1989, elle a payé une taxe de 350 \$ en 1997, même si elle a admis qu’elle n’était pas une petite entité à ce moment-là.

La Cour fédérale a jugé dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (*Dutch Industries C.F.*) que le commissaire n’avait pas le pouvoir légal d’accepter des versements correctifs pour « combler le déficit » après l’échéance de six mois lorsqu’une grande entité demanderesse avait payé à tort des taxes périodiques en tant que petite entité. Bien que cette décision ait été infirmée, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le commissaire ne pouvait pas prolonger le délai établi pour le paiement des taxes périodiques (*Dutch Industries C.A.F.*). Elle a formulé la mise en garde suivante : « toute erreur sur la qualification de “petite entité” risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l’erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe ». En réponse, le législateur a modifié la *Loi sur les brevets* en y ajoutant le paragraphe 78.6(1), créant ainsi un délai de grâce d’un an pour combler le déficit des taxes non payées par les petites entités.

En préparation à l’entrée en vigueur du paragraphe 78.6(1), l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a envoyé un avis à l’agent des brevets de Pharmacia Aktiebolag pour l’informer que le brevet '132 avait fait l’objet des taxes applicables aux petites entités. L’agent des brevets a recommandé à Pharmacia Aktiebolag de payer un versement correctif. Cependant, aucun versement correctif n’a été fait pour ce brevet.

Il s’agissait principalement de savoir si le défaut de verser la taxe appropriée a pour effet d’invalider le brevet.

Jugement : la requête doit être rejetée.

Il n’y avait aucun fondement juridique pour invalider le brevet '132 en raison du non-paiement de frais administratifs. La version de la Loi qui s’applique au brevet '132 est celle qui date d’avant 1996 et par conséquent, en l’espèce, l’expression juridique qui s’applique est « frappée de déchéance » de la version précédente plutôt que « considérée comme abandonnée » de la version actuelle. Il n’existe pas de distinction significative entre le concept de « déchéance » des dispositions de la Loi datant d’avant 1996, qui régissent la présente affaire, et celui de « considérée comme abandonnée » de la loi actuelle, qui fait l’objet d’un commentaire de la Cour d’appel

Act during the prosecution of a patent application does not invalidate a subsequently issued patent. If the legislators who drafted the legislative changes that amended the pre-1996 Act had wanted to fundamentally change the distinction between application and post-issuance phases of the patent process, this would have been noted somewhere. This conclusion is equally applicable to the matter of application fees, which also falls under section 73 of the current Act. Whatever defects existed in the patent application, they were unassailable once the '132 patent was issued, because the fee shortfall relates only to the application, not to the issued patent. Section 73 of the Act does not serve to invalidate issued patents. The key reason that the plaintiff could not succeed in this motion is that there is a dividing line that exists between a patent application and a granted patent. Where Parliament intends that valid patents can be invalidated, it says as much. Neither paragraph 73(1)(f) of the current Act nor subsection 73(1) of the pre-1996 Act, however, discuss issued patents. Instead, they only address patent applications. To read-in issued patents to subsection 73(1) would be to ignore the clear dichotomy between applications and issued patents established through the Act. The various grounds commonly used to void otherwise valid patents all go to the heart of the patent bargain between the inventor and the state. Patents are thus invalidated when the inventor has not created something new and useful or taught the world how to make it. Patents are not, on the other hand, invalidated for administrative or procedural reasons. *Weatherford* did not purport to provide a comprehensive list of all substantive grounds of invalidity in existence. Furthermore, the mere fact that certain grounds have been developed through the case law does not address the fundamental difference between an application for a patent and a patent.

The principles established for paragraph 73(1)(a) in *Weatherford* apply, broadly, to all the provisions within the current Act's subsection 73(1) and in interpreting the pre-1996 Act as well. Not only does subsection 153(1) of the *Patent Rules* imply parity between "forfeiture" and "deemed abandonment", but much of the case law upon which *Weatherford* rests developed under the pre-1996 Act. There was no evidence to suggest that Parliament intended to extend the reach of paragraph 73(1)(f) (regarding the non-payment of prescribed fees) over issued patents any more than it did with respect to paragraph 73(1)(a). There is no compelling policy reason why a failure to pay the full final fee on a patent application should invalidate a subsequently issued valid patent.

fédérale dans *Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.* Dans cet arrêt, il a été jugé que le non-respect de la Loi durant l'instruction d'une demande de brevet n'a pas pour effet d'invalider le brevet qui en résulte. Si les législateurs qui ont rédigé les modifications législatives de la Loi d'avant 1996 avaient voulu modifier fondamentalement la distinction entre les phases de demande et d'après-délivrance du processus relatif aux brevets, ils l'auraient indiqué quelque part. Cette conclusion s'applique également à la question de la taxe réglementaire, qui relève aussi de l'article 73 de la Loi actuelle. Peu importe les défauts qui existaient dans la demande de brevet, ils étaient inattaquables une fois le brevet '132 délivré, car le non-paiement de la taxe ne vise que la demande et non le brevet qui en résulte. L'article 73 de la Loi n'a pas pour effet d'invalider des brevets déjà délivrés. La principale raison pour laquelle la demanderesse ne pouvait pas avoir gain de cause dans cette requête est qu'il existe une distinction entre une demande de brevet et un brevet délivré. Les situations où le législateur entendait accorder le pouvoir d'invalider un brevet valide sont clairement indiquées dans la Loi. Cependant, ni l'alinéa 73(1)(f) de la Loi actuelle ni le paragraphe 73(1) de la version datant d'avant 1996 ne porte sur des brevets déjà délivrés. Ils ne visent que les demandes de brevet. Le fait de considérer le paragraphe 73(1) comme incluant les brevets déjà délivrés en reviendrait à ignorer la dichotomie manifeste entre les demandes et les brevets délivrés qu'établit la Loi. Les divers motifs habituellement utilisés pour annuler des brevets autrement valides touchent tous au cœur du marché conclu entre l'inventeur et l'État. Les brevets sont donc invalidés lorsque l'inventeur n'a pas créé quelque chose de nouveau et d'utile ou n'a pas enseigné aux autres comment le créer. Les brevets ne sont toutefois pas invalidés pour des raisons administratives ou procédurales. L'arrêt *Weatherford* n'était pas censé fournir une liste exhaustive de tous les motifs d'invalidité qui existent. Par ailleurs, le simple fait que certains motifs aient été développés dans la jurisprudence n'aborde pas la différence fondamentale entre une demande de brevet et un brevet.

Les principes établis à l'égard de l'alinéa 73(1)(a) dans *Weatherford* s'appliquent, de manière générale, à toutes les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi actuelle ainsi qu'à l'interprétation de la version datant d'avant 1996. Non seulement le paragraphe 153(1) des *Règles sur les brevets* indique-t-il une parité entre « frappée de déchéance » et « considérée comme abandonnée », mais la majeure partie de la jurisprudence sur laquelle *Weatherford* repose a été développée en application de la Loi datant d'avant 1996. Rien ne laissait croire que le législateur avait l'intention d'élargir la portée de l'alinéa 73(1)(f) (concernant le non-paiement des taxes réglementaires prescrites) pour englober les brevets délivrés, pas plus que l'alinéa 73(1)(a). Aucune considération impérieuse ne justifie qu'un défaut de payer la taxe finale complète d'une demande de brevet ait pour effet d'invalider le brevet valide qui en résulte.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Bill S-17, *An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof*, 3rd Sess., 34th Parl., 1993 (assented to 6 May 1993 (*Intellectual Property Law Improvement Act*, S.C. 1993, c. 15)).
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 215(1),(3).
Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27(3), 53(1), 73, 78.6.
Patent Rules, SOR/96-423, ss. 3.01(3), 30(1), 98(1), 153(1), Sch. II, s. 6(b).
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 6, 8.
Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194.

CASES CITED

FOLLOWED:

Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc., 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101, revg in part 2010 FC 602, 84 C.P.R. (4th) 237.

APPLIED:

Hryniak v. Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87.

CONSIDERED:

Pfizer Canada Inc. v. Canada (Health), 2010 FC 447, 84 C.P.R. (4th) 1; *Apotex Inc. v. Pfizer Canada Inc.*, 2011 FCA 236, 95 C.P.R. (4th) 193; *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325, revd in part 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67; *Source Enterprise Ltd. v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2012 FC 966, 416 F.T.R. 227; *Manulife Bank of Canada v. Conlin*, [1996] 3 S.C.R. 415, (1996) 139 D.L.R. (4th) 426; *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2004 FC 1672, [2005] 4 F.C.R. 110, revd 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465; *Wicks v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 222, 59 C.P.R. (4th) 67; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153; *Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] S.C.R. 520, [1927] 3 D.L.R. 922; *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (Ex. Ct.); *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.*, 2005 FC 1283, 43 C.P.R. (4th) 161; *Procter & Gamble Co. v. Beecham Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, [1982] F.C.J. No. 10 (C.A.) (QL); *Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(3), 53(1), 73, 78.6.
 Projet de loi S-17, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence*, 3^e sess., 34^e lég., 1993 (sanctionné le 6 mai 1993 (*Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, ch. 15)).
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6, 8.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 215(1),(3).
Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 3.01(3), 30(1), 98(1), 153(1), ann. II, art. 6b).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc., 2011 CAF 228, infirmant en partie 2010 CF 602.

DÉCISION APPLIQUÉE :

Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2010 CF 447; *Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc.*, 2011 CAF 236; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325, inf. en partie par 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67; *Source Enterprise Ltd. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2012 CF 966; *Banque Manuvie du Canada c. Conlin*, [1996] 3 R.C.S. 415; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltée*, 2004 CF 1672, [2005] 4 R.C.F. 110, inf. par 2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465; *Wicks c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 222; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; *Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] R.C.S. 520; *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (C. de l'É.); *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283; *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL); *Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625; *Karolinska Institutet Innovations AB c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 715, [2014] 4 R.C.F. 459;

60, [2012] 3 S.C.R. 625; *Karolinska Institutet Innovations AB v. Canada (Attorney General)*, 2013 FC 715, [2014] 4 F.C.R. 459; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1, affd 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588.

REFERRED TO:

Morin v. Canada, 2013 FC 670, 434 F.T.R. 253; *Rude Native Inc. v. Tyrone T. Resto Lounge*, 2010 FC 1278; *Moroccanoil Israel Ltd. v. Lipton*, 2013 FC 667; *MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, 2004 FCA 50, [2004] 3 F.C.R. 3; *NFL Enterprises L.P. v. 1019491 Ontario Ltd.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 328, 152 F.T.R. 109 (F.C.A.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418.

MOTION by the plaintiff for partial summary judgment asserting that the defendant, Pharmacia Aktiebolag, failed to pay the proper fee to the Commissioner of Patents both at the end of the prosecution of Canadian Patent No. 1339132, and again when presented with a 12-month window to correct the error. Motion dismissed.

APPEARANCES

Nanda De Luca and *Michael Yasskin* for plaintiff/defendant by counterclaim.

Jordana Sanft, *James A. Hodgson* and *David Yi* for defendants/plaintiffs by counterclaim.

SOLICITORS OF RECORD

Goodmans LLP, Toronto, for plaintiff/defendant by counterclaim.

Norton Rose Fulbright, Toronto, for defendants/plaintiffs by counterclaim.

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

DINER J.:

I. Introduction

[1] This is a pre-trial motion for partial summary judgment. At issue is a fee. Apotex Inc., the plaintiff and moving party, asserts that Pharmacia Aktiebolag (PA), one of the defendants, failed to pay the proper amount

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588.

DÉCISIONS CITÉES :

Morin c. Canada, 2013 CF 670; *Rude Native Inc. c. Tyrone T. Resto Lounge*, 2010 CF 1278; *Moroccanoil Israel Ltd. c. Lipton*, 2013 CF 667; *Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2004 CAF 50, [2004] 3 R.C.F. 3; *NFL Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 1063 (C.A.) (QL); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27.

REQUÊTE en jugement sommaire partiel intentée par la demanderesse portant que la défenderesse, Pharmacia Aktiebolag, n'a pas payé la taxe applicable au commissaire aux brevets à la fin de l'instruction de sa demande de brevet canadien n° 1339132, et de nouveau durant le délai de 12 mois qu'elle a eu pour corriger l'erreur. Requête rejetée.

ONT COMPARU

Nanda De Luca et *Michael Yasskin* pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle.

Jordana Sanft, *James A. Hodgson* et *David Yi* pour les défenderesses/demandereses reconventionnelles.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Goodmans LLP, Toronto, pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle.

Norton Rose Fulbright, Toronto, pour les défenderesses/demandereses reconventionnelles.

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

LE JUGE DINER :

I. Introduction

[1] Il s'agit d'une requête préliminaire pour un jugement sommaire partiel. Un paiement de taxe est en litige. Apotex Inc., la demanderesse et requérante, affirme que Pharmacia Aktiebolag (PA), l'une des défenderesses,

of money to the Commissioner of Patents (the Commissioner) both at the end of the prosecution of “Prostaglandin Derivatives for the Treatment of Glaucoma or Ocular Hypertension”, Canadian Patent Number 1339132 (12 September 1989) (the '132 patent), and again when presented with a 12-month window to correct the error. The plaintiff submits that since this “final fee” is a prerequisite for valid issuance, the '132 patent is invalid.

[2] The plaintiff is asking, in this motion, that the Court declare that the '132 patent is and always has been invalid, to find that the plaintiff has not infringed the '132 patent, and to dismiss the defendant’s counterclaim for infringement. This hearing also includes an appeal by the plaintiff from an order of the case management Prothonotary dated December 8, 2015 where he ruled that the defendants did not need to provide an unexpurgated copy of certain confidential discovery material relating to the final fee issue.

II. Facts

[3] The plaintiff, Apotex Inc., is an Ontario corporation. It is a pharmaceutical manufacturer that produces “generics”, drugs that are pharmaceutically similar to others that have been previously introduced to the Canadian market under brand names.

[4] The defendants are Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., and Pharmacia Aktiebolag (PA). Pfizer Canada Inc. is a Canadian corporation headquartered in Kirkland, Quebec. PA is a Swedish corporation that merged with Pfizer Inc. in 2003 and was the original owner of the '132 patent. Both are subsidiaries of Pfizer Inc., a Delaware pharmaceutical corporation headquartered in New York.

[5] Latanoprost is a medicine used for the treatment of glaucoma, among other things. The defendants are the owners of the '132 patent, which relates generally to

ne s’est pas acquittée du montant dû au commissaire aux brevets (le commissaire), d’abord à la fin de la poursuite visant les « Dérivés de la prostaglandine pour le traitement du glaucome ou de l’hypertension oculaire », brevet canadien n° 1339132 (12 septembre 1989) (le brevet '132), puis après qu’on lui eut prescrit un délai de 12 mois pour le faire. La demanderesse soutient que, comme cette « taxe finale » constitue une condition préalable à la validité de la délivrance, le brevet '132 n’est pas valide.

[2] La demanderesse sollicite, dans la présente requête, que la Cour déclare que le brevet '132 n’est pas valide et n’a jamais été valide, conclue que la demanderesse n’a pas violé le brevet '132, et rejette la demande reconventionnelle en contrefaçon qu’a opposée la défenderesse. La présente audience comporte également un appel interjeté par la demanderesse au sujet d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le protonotaire responsable de la gestion de l’instance, selon laquelle les défenderesses n’avaient pas à fournir une copie expurgée de certains renseignements dévoilés confidentiels en lien avec la question de la taxe finale.

II. Faits

[3] La demanderesse, Apotex Inc., est une corporation ontarienne. Il s’agit d’un fabricant de produits pharmaceutiques qui se spécialise dans les produits « génériques », soit des médicaments similaires sur le plan pharmaceutique à d’autres médicaments de marque déposée ayant été lancés antérieurement sur le marché canadien.

[4] Les défenderesses sont Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc. et Pharmacia Aktiebolag (PA). Pfizer Canada Inc. est une corporation canadienne dont le siège social est à Kirkland, au Québec. PA est une corporation suédoise qui a fusionné avec Pfizer Inc. en 2003 et qui détenait le brevet '132 à l’origine. Ces deux corporations sont des filiales de Pfizer Inc., une corporation pharmaceutique de Delaware ayant son siège social à New York.

[5] Le latanoprost est un médicament que l’on utilise notamment pour le traitement du glaucome. Les défenderesses sont les détentrices du brevet '132, qui porte en

latanoprost. It is marketed in Canada under the name Xalatan.

[6] This dispute takes place in the context of the issuance of a notice of compliance (NOC) by the Minister of Health. As explained by Justice Heneghan in *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2010 FC 447, 84 C.P.R. (4th) 1 (*Pfizer F.C.*), the first proceeding in this affair [at paragraphs 54 to 58]:

A NOC grants marketing approval for drugs in Canada. It is issued by the Federal Government, indicating that all requirements have been met pursuant to the Food and Drug Regulations for the protection of public health and safety. The NOC Regulations authorize owners of existing patents for pharmaceutical products to file a “patent list” relative to those products for which they hold a NOC. The NOC Regulations refer to the person filing such a list as the “first person”.

The framework of the NOC Regulations allows generic drug manufacturers to rely on prior approval of related pharmaceutical products in applying for marketing approval of their generic form of the products. Manufacturers who produce the same drug may file an application for a NOC that refers to and relies on the fact that prior approval has been granted for the brand-name version of the drug. Such a manufacturer is known as the “second person”....

The NOC Regulations prohibit the Minister of Health from issuing a NOC until all relevant product and use patents in the earlier approved medicine, as described in the patent list, have expired. Consequently, a second person must either wait until patent expiry before receiving a NOC or it may submit a NOA [notice of allegation] to the Minister with its new drug submission.

The NOC Regulations require service of the NOA upon the first person. Section 5 sets out the grounds upon which a NOA is to be based. Briefly, the NOA must assert either that the first person is not the patentee, that the patent is expired or invalid, or that it would not be infringed if a NOC were issued.

Following service of the NOA, the Minister may issue a NOC to the second person, unless the first person avails of its right, pursuant to section 6(1) of the NOC

général sur le latanoprost. Il est vendu au Canada sous l’appellation Xalatan.

[6] Ce litige survient dans le contexte de l’émission d’un avis de conformité par le ministre de la Santé. Comme l’explique la juge Heneghan dans la décision *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2010 CF 447 (la décision *Pfizer C.F.*), le premier acte de procédure en l’espèce [aux paragraphes 54 à 58] :

Les AC confèrent à leurs titulaires le droit de commercialiser des médicaments au Canada. Ils sont délivrés par le gouvernement fédéral, qui atteste ainsi que toutes les conditions prescrites par les règlements sur les aliments et drogues en matière de protection de la santé et de la sécurité du public ont été remplies. Le Règlement AC autorise les titulaires de brevets de produits pharmaceutiques à soumettre une « liste de brevets » à l’égard des produits pour lesquels un avis de conformité leur a été délivré. Le Règlement AC désigne la personne qui soumet cette liste comme la « première personne ».

Le Règlement AC permet aux fabricants de médicaments génériques de s’appuyer sur une autorisation antérieure visant des produits pharmaceutiques connexes pour demander l’autorisation de commercialiser leur forme générique des produits. Les fabricants qui produisent le même médicament peuvent présenter une demande d’AC dans laquelle il est mentionné que la version du médicament d’origine a fait l’objet d’une autorisation, sur laquelle se fonde la demande. Ce fabricant est appelé la « seconde personne »; [...]

Le Règlement AC interdit au ministre de la Santé de délivrer un AC avant l’expiration de tous les brevets de produit et d’utilisation reliés au médicament antérieurement autorisé, énumérés dans la liste de brevets. Par conséquent, la seconde personne doit soit attendre l’expiration du brevet pour obtenir un AC, soit présenter un avis d’allégation au ministre avec sa présentation de drogue nouvelle.

Le Règlement AC exige que l’avis d’allégation soit signifié à la première personne. L’article 5 expose les motifs pouvant être invoqués dans l’avis d’allégation. En résumé, il peut comporter l’une ou l’autre des allégations suivantes : la première personne n’est pas le breveté, le brevet est expiré ou n’est pas valide, la délivrance d’un avis de conformité n’entraînerait pas la contrefaçon du brevet visé par l’avis d’allégation.

Après la signification de l’avis d’allégation, le ministre peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne, sauf si la première personne se prévaut du droit que lui

Regulations, to seek an order from the Federal Court prohibiting the Minister from issuing the NOC. Any such step must be taken by the first person within 45 days after receipt of the NOA and once such a proceeding is commenced, the issuance of a NOC to the second person is stayed for a maximum period of 24 months.

[7] On March 4, 2008, Pfizer Canada Inc. received a notice of allegation (NOA) from the plaintiff. In it, the plaintiff alleged that the '132 patent was invalid on several grounds and that the plaintiff's "Apo-Latanoprost" solution would not infringe the '132 patent.

[8] In response, the defendants instituted proceedings under section 6 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the Regulations) for an order prohibiting the Minister of Health from issuing an NOC to the plaintiff. Though the defendants were successful before the Federal Court (*Pfizer F.C.*, quoted above), in *Apotex Inc. v. Pfizer Canada Inc.*, 2011 FCA 236, 95 C.P.R. (4th) 193 (*Pfizer F.C.A.*), the Federal Court of Appeal instead found that the plaintiff's allegations about the '132 patent's invalidity were justified, and denied the application for an order prohibiting the Minister of Health from issuing a NOC to Apotex.

[9] Between the Federal Court and Federal Court of Appeal's decisions, the plaintiff sent a second NOA to the defendants, alleging invalidity of the '132 patent on the basis of the non-payment of fees—the ground at issue in this motion. The defendants initially opposed this NOA with a second section 6 proceeding, but discontinued it in light of the Federal Court of Appeal's decision in *Pfizer F.C.A.* On August 19, 2011, the Minister issued a NOC for Apo-Latanoprost.

[10] On June 14, 2013, the plaintiff filed a statement of claim seeking damages under section 8 of the Regulations for the period of time in which they were

accorde le paragraphe 6(1) du Règlement AC de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer l'avis de conformité. Cette demande doit, le cas échéant, être soumise dans les 45 jours suivant la signification de l'avis d'allégation. Une fois cette procédure engagée, la délivrance d'un avis de conformité à la seconde personne est suspendue pour une période maximale de vingt-quatre mois.

[7] Le 4 mars 2008, Pfizer Canada Inc. a reçu un avis d'allégation de la part de la demanderesse. Dans ce document, la demanderesse soutenait que le brevet '132 n'était pas valide pour plusieurs motifs et que la solution « Apo-Latanoprost » qu'elle proposait ne violait pas le brevet '132.

[8] En réponse, les défenderesses ont engagé des actes de procédure en vertu de l'article 6 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement) en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité à l'intention de la demanderesse. Bien que l'entreprise des défenderesses eut été couronnée de succès devant la Cour fédérale (la décision *Pfizer C.F.*, précitée), dans la décision *Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc.*, 2011 CAF 236 (la décision *Pfizer C.A.F.*), la Cour d'appel fédérale a conclu que les allégations de la demanderesse au sujet de la non-validité du brevet '132 étaient justifiées, et a refusé que soit rendue une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d'envoyer un avis de conformité à Apotex.

[9] Entre la prise des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, la demanderesse a envoyé aux défenderesses un second avis d'allégation affirmant la non-validité du brevet '132 sur la base du non-paiement de la taxe — le motif en cause dans le cadre de la présente requête. Les défenderesses se sont d'abord opposées à cet avis d'allégation en engageant un second acte de procédure en vertu de l'article 6, mais y ont mis fin à la lumière de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans la décision *Pfizer C.A.F.* Le 19 août 2011, le ministre a émis un avis de conformité visant l'Apo-Latanoprost.

[10] Le 14 juin 2013, la demanderesse a déposé une déclaration dans laquelle elle réclamait des dommages en vertu de l'article 8 du Règlement pour la période

prevented, by the proceedings, from receiving a NOC for Apo-Latanoprost—from June 20, 2007 (on or around when it became approvable under the *Food and Drug Regulations*, C.R.C., c. 870) to August 19, 2011.

[11] In response, on August 30, 2013, the defendants filed a statement of defence and counterclaim, arguing that the '132 patent is valid, given that NOC proceedings are not determinative of infringement and validity, that the plaintiff would have been infringing it had it entered the market before the Federal Court of Appeal decision came out, and that the plaintiff has been infringing ever since it brought Apo-Latanoprost to market.

A. The fee payment

[12] To fully understand the context in which this summary judgment takes place, a brief description of the role of the final fee payment in the patent prosecution process is helpful, and will serve as instructive for those not acquainted with it.

[13] When an inventor decides to apply for a patent for their invention, she/he submits a patent application to the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), where patent examiners determine whether or not it complies with the Act. If CIPO is satisfied, it finds the patent “allowable” and issues a notice of allowance, after which the applicant has six months to (a) make amendments and (b) pay the “final fee” for issuance of the patent (subsection 30(1) of the *Patent Rules*, SOR/96-423 (the *Patent Rules*)). The *Patent Rules* outline two tiers of fees—one for “small entities” and one for entities other than a small entity (large entities), based on annual revenues and number of employees, most recently described in subsection 3.01(3). Paragraph 6(b) of Schedule II fixes the amount of these final fees for applications filed before October 1, 1989, like the application filed for the '132 patent, at \$350 for small entities and \$700 for large entities.

pendant laquelle elle n’a pas pu, en raison des actes de procédure, recevoir d’avis de conformité pour l’Apo-Latanoprost — du 20 juin 2007 (date approximative à laquelle le médicament est devenu admissible en vertu du *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870) au 19 août 2011.

[11] En réponse, le 30 août 2013, les défenderesses ont déposé une défense et demande reconventionnelle soutenant que le brevet '132 est valide, compte tenu du fait que les actes de procédure visant l’avis de conformité ne permettent pas de déterminer la validité du brevet et si celui-ci a été violé, que la demanderesse aurait violé le brevet si elle avait mis son produit sur le marché avant que la Cour d’appel fédérale ne rende sa décision, et que la demanderesse viole le brevet depuis qu’elle a mis l’Apo-Latanoprost sur le marché.

A. Paiement de la taxe

[12] Afin de bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le jugement sommaire, il est utile de présenter une brève description du rôle du paiement de la taxe finale dans le processus de traitement de demande de brevet. Cette description sera instructive pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce processus.

[13] Lorsqu’un inventeur souhaite demander un brevet pour l’une de ses inventions, il doit déposer une demande de brevet auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), où des examinateurs de brevets d’invention déterminent si oui ou non l’invention satisfait à la Loi. Si l’OPIC est satisfait, il conclut que le brevet est « admissible » et émet un avis d’acceptation, après quoi le déposant dispose de six mois pour a) apporter des modifications à son invention et b) s’acquitter de la « taxe finale » nécessaire à la délivrance du brevet (paragraphe 30(1) des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les *Règles sur les brevets*)). Les *Règles sur les brevets* font état de deux niveaux pour les taxes — l’un pour les « petites entités » et l’autre pour les entités qui ne se classent pas dans cette catégorie (grandes entités), déterminé en fonction du revenu annuel et du nombre d’employés, tel qu’il était décrit récemment au paragraphe 3.01(3). Selon l’alinéa 6b) de l’annexe II, le montant de ces taxes finales pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, dont fait

partie la demande pour le brevet '132, est de 350 \$ pour les petites entités et de 700 \$ pour les grandes entités.

[14] If the inventor does not pay the final fee within six months of receiving the notice of allowance, the application is “deemed abandoned” under paragraph 73(1)(f) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act), although an earlier version of this provision was in force at the time of the application at issue in this case, as will be discussed below. The inventor is then given a final 12-month period to pay the fee and request reinstatement of the application by the Commissioner (subsection 98(1) of the *Patent Rules*).

[14] Si l’inventeur ne s’acquitte pas de la taxe finale dans les six mois suivant la réception de l’avis d’acceptation, la demande est « considérée comme abandonnée » au titre de l’alinéa 73(1)f de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), et ce, même si une version antérieure de cette disposition était en vigueur au moment où la demande en litige en l’espèce a été déposée, comme il sera discuté ci-dessous. L’inventeur dispose alors de 12 mois pour s’acquitter de la taxe et demander le rétablissement de la demande par le commissaire (paragraphe 98(1) des *Règles sur les brevets*).

[15] On September 12, 1989, PA submitted an application for a patent for the treatment of glaucoma or ocular hypertension (the 611003 application). PA has admitted that they were not a small entity at the time. On November 19, 1996, the 611003 application was allowed. The CIPO notice of allowance informed that (plaintiff’s motion record (PMR), Exhibit X):

[15] Le 12 septembre 1989, PA a déposé une demande de brevet pour un médicament visant à traiter le glaucome et l’hypertension oculaire (la demande 611003). PA a admis qu’elle n’était pas une petite entité à l’époque. Le 19 novembre 1996, la demande 611003 a été jugée admissible. L’avis d’acceptation de l’OPIC précisait ce qui suit (dossier de requête de la demanderesse (DRD), pièce X) :

The final fee of THREE HUNDRED AND FIFTY DOLLARS (\$350.00) or SEVEN HUNDRED DOLLARS (\$700.00) depending upon small entity status, must be paid not later than SIX MONTHS of the date of this notice. Otherwise the application will be deemed to be abandoned pursuant to paragraph 73(1)(f) of the Patent Act.

[TRADUCTION] La taxe finale de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (350 \$) ou de SEPT CENTS DOLLARS (700 \$), selon que l’entité détienne ou non le statut de petite entité, doit être acquittée au plus tard SIX MOIS après la date de l’avis. Autrement, la demande sera considérée comme abandonnée conformément à l’alinéa 73(1)f de la *Loi sur les brevets*.

[16] In response, PA’s patent agent, Ridout & Maybee LLC (R&M), sent two cheques to the Commissioner: one for \$300 “in payment of the final fee” on March 17, 1997, and another for \$50 “in payment of the balance owing on the final fee” on April 18, 1997 (PMR, Exhibit Z). The defendants have since admitted that no further amounts were paid by or on their behalf in the six months from the issuance of the notice of allowance. They have also admitted that every other payment in connection with the '132 patent was made as a large entity.

[16] En réponse, l’agent de brevets de PA, Ridout & Maybee LLP (R&M) a envoyé deux chèques au commissaire : un chèque de 300 \$ daté du 17 mars 1997 [TRADUCTION] « pour le paiement de la taxe finale », et un chèque de 50 \$ daté du 18 avril 1997 [TRADUCTION] « pour le paiement du solde dû pour la taxe finale » (DRD, pièce Z). Les défenderesses ont depuis admis qu’aucun autre paiement n’avait été acquitté en leur nom dans les six mois suivant l’émission de l’avis d’acceptation. Elles ont aussi admis que tout autre paiement lié au brevet '132 avait été effectué pour une grande entité.

[17] The '132 patent was issued on July 29, 1997.

[17] Le brevet '132 a été délivré le 29 juillet 1997.

[18] On August 13, 2001, the Federal Court ruled in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325 (*Dutch Industries F.C.*). There, Justice Dawson found that the Commissioner lacked the statutory authority to accept “top-up” payments after the six-month deadline where a large entity applicant had erroneously paid maintenance fees as a small entity. This decision was reversed in part but the Federal Court of Appeal confirmed that the Commissioner could not extend the deadlines for payment of maintenance fees (*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67 (*Dutch Industries F.C.A.*)). Justice Sharlow cautioned that, in light of the decision, that “any error in the determination of small entity status could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments” (*Dutch Industries F.C.A.*, at paragraph 4).

[19] In response, Parliament amended the Act by adding subsection 78.6(1), creating a one-year grace period for errant small entity payments to be topped up. That provision came into effect on February 1, 2006.

[20] On November 5, 2005, in preparation for the coming into force of subsection 78.6(1), CIPO sent a notice to R&M with a list of patents and patent applications, including the '132 patent, which had been processed with small entity payments. R&M then contacted PA, on November 25, 2005, to recommend that a top-up fee be paid in respect of all of PA's patents and applications.

[21] On October 23, 2006, R&M sent a letter to the Commissioner of Patents stating that the “entity status of [the '132 patent] is large” (PMR, Exhibit TT). Notably, this letter contained no mention of the inclusion of a top-up payment, which had been the customary practice of R&M in the past.

[18] Le 13 août 2001, la Cour fédérale s'est prononcée sur la décision *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325 (la décision *Dutch Industries C.F.*). La juge Dawson a alors conclu que le commissaire ne disposait pas du pouvoir statutaire requis pour accepter des paiements visant à « combler le déficit » passé le délai de six mois lorsqu'un déposant considéré comme étant une grande entité omettait par erreur de s'acquitter des taxes périodiques lorsqu'il était une petite entité. Cette décision a été infirmée en partie, mais la Cour d'appel fédérale a confirmé que le commissaire ne pourrait pas prolonger les délais pour le paiement des taxes périodiques (*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67 (la décision *Dutch Industries C.A.F.*)). La juge Sharlow a soutenu que, à la lumière de la décision, « toute erreur sur la qualification de “petite entité” risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l'erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe » (la décision *Dutch Industries C.A.F.*, au paragraphe 4).

[19] En réponse, le législateur a modifié la Loi en lui ajoutant le paragraphe 78.6(1), créant un délai de grâce de un an pour payer la différence de la taxe réglementaire relative à une petite entité. Cette disposition a pris effet le 1^{er} février 2006.

[20] Le 5 novembre 2005, en prévision de l'entrée en vigueur du paragraphe 78.6(1), l'OPIC a envoyé à R&M un avis comportant une liste de brevets et de demandes de brevet pour lesquels on a effectué des paiements de petite entité; le brevet '132 figurait sur cette liste. R&M a alors communiqué avec PA, le 25 novembre 2005, afin de lui recommander de combler le déficit pour tous ses brevets et demandes de brevet.

[21] Le 23 octobre 2006, R&M a envoyé au commissaire aux brevets une lettre indiquant que [TRADUCTION] « le statut d'entité du brevet '132 est “grande entité” » (DRD, pièce TT). Notamment, cette lettre ne faisait aucune mention de l'ajout d'un paiement complémentaire, ce qui faisait partie des pratiques courantes de R&M à l'époque.

[22] On November 1, 2006, Debby Bonnell of the Patent Office wrote a letter to R&M “acknowledg[ing] receipt of your payment [on PA’s behalf] on October 23, 2006 pursuant to Section 78.6 of the Patent Act” (PMR, Exhibit UU).

[23] On July 27, 2015, Prothonotary Aalto granted a motion, brought by the plaintiff, to examine Ms. Bonnell, along with David Boudreau, Director of the Patent Services and Standards Division of CIPO, on the final fee question. Ms. Bonnell and Mr. Boudreau stated under examination that Ms. Bonnell’s November 1, 2006 communication should have said “letter”, not “payment”, and that CIPO has no record, up to the date of Mr. Boudreau’s examination, of a top-up payment by R&M in relation to the '132 patent.

[24] These statements about a lack of payment were supported by other independent and objective evidence presented in the record, including:

- a. the fact that there was no CIPO receipt stamp as there had been with all other payments on file;
- b. the fact that the file wrapper for the '132 patent showed no evidence of the top-up fee; and
- c. new evidence presented in October 2015 from senior R&M partner Kenneth Hanna of internal accounting records showing a zero payment in respect to the '132 patent (discussed below).

[25] In addition, the plaintiff presented a detailed analysis in the form of an expert report from Mark Eisen, whose affidavit concluded that no large entity fee payment or top-up fee was ever paid, an opinion based on a significant body of evidence that he had considered.

[22] Le 1^{er} novembre 2006, Debby Bonnell du Bureau des brevets a écrit une lettre à R&M [TRADUCTION] « accusant réception de votre paiement au nom de PA le 23 octobre 2006 conformément à l’article 78.6 de la Loi » (DRD, pièce UU).

[23] Le 27 juillet 2015, le protonotaire Aalto a accordé une requête, déposée par la demanderesse, visant à interroger M^{me} Bonnell, ainsi que David Boudreau, directeur de la Division des services et normes aux brevets de l’OPIC, quant à la question de la taxe finale. M^{me} Bonnell et M. Boudreau ont affirmé sous interrogation que la communication du 1^{er} novembre 2006 de M^{me} Bonnell aurait dû indiquer [TRADUCTION] « lettre » et non [TRADUCTION] « paiement », et que l’OPIC n’a pas de dossier, à la date de l’interrogatoire de M. Boudreau, faisant état d’un paiement complémentaire par R&M pour le brevet '132.

[24] Ces déclarations au sujet d’un paiement en souffrance ont été appuyées par d’autres éléments de preuve indépendants et objectifs présentés dans le dossier, notamment :

- a. le fait qu’il n’y avait pas de timbre de quittance de l’OPIC, contrairement à tous les autres paiements au dossier;
- b. le fait que l’enveloppe du dossier du brevet '132 ne présentait pas de preuve de la taxe à régler pour combler le déficit;
- c. une nouvelle preuve présentée en octobre 2015 par Kenneth Hanna, associé principal de R&M responsable des enregistrements comptables internes, indiquant qu’aucun paiement n’a été effectué relativement au brevet '132 (discuté ci-dessous).

[25] De plus, la demanderesse a présenté une analyse détaillée, plus précisément un rapport d’expert de Mark Eisen, qui concluait dans son affidavit qu’aucun paiement de taxe de grande entité ou de taxe complémentaire n’a été acquitté, une opinion étayée par de nombreux éléments de preuve qu’il a étudiés.

[26] Randall Mitchell, a now-retired R&M lawyer who handled the file at the time of the top-up fee issue, submitted an affidavit and was subsequently cross-examined on the fee payment. He provided his expectedly scant recollection of the fee payment details. Mr. Mitchell asserted that he could think of no reason why he would not have made the necessary payment during the top-up period, but on cross-examination admitted that the letter of October 23, 2006 contained no reference to a payment, contrary to his usual practice when submitting top-up fees. He could not recall whether the top-up fees were ultimately paid.

[27] The latest evidence to emerge in the weeks leading up to this hearing was a payment schedule from R&M partner Kenneth Hanna. As Mr. Hanna explained, it was the practice in 2006 at R&M to send bulk payments to CIPO that included several different fees in a single payment. Mr. Hanna provided an itemized list of the fees paid by R&M on October 23, 2006. However, the line item corresponding to the '132 patent indicates that no top-up fee payment was made.

III. Analysis

[28] In this motion for summary judgment, two of the three issues raised can be disposed of first, leaving the remaining and more complex legal issue, that of the fee payment, for last.

A. Can summary judgment be granted to the defendant?

[29] In a motion for summary judgment, the onus is on the moving party—here, the plaintiff—to establish that there is no genuine issue for trial (*Morin v. Canada*, 2013 FC 670, 434 F.T.R. 253, at paragraphs 25 and 26) and that the respondent's case “is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact” (*Source Enterprise Ltd. v. Canada (Public Safety and Emergency*

[26] Randall Mitchell, l'avocat de R&M responsable du dossier à l'époque de la question de la taxe complémentaire, maintenant retraité, a présenté un affidavit avant de faire l'objet d'un contre-interrogatoire sur la question du paiement de la taxe. Il a relaté ses souvenirs insuffisants, comme on pouvait s'y attendre, sur les détails du paiement de la taxe. M. Mitchell a déclaré qu'il n'y avait, selon lui, aucune raison pour laquelle il n'aurait pas effectué le paiement complémentaire nécessaire pendant la période prescrite; cependant, lors de son contre-interrogatoire, il a admis que la lettre du 23 octobre 2006 ne faisait aucune mention relative à un paiement, contrairement à sa pratique habituelle lorsqu'il soumet des paiements complémentaires de taxe. Il ne pouvait pas se rappeler si les paiements complémentaires de taxe avaient été acquittés en fin de compte.

[27] La dernière preuve ayant été présentée au cours des semaines précédant la présente audience était un calendrier de paiements de Kenneth Hanna, associé de R&M. Comme l'a expliqué M. Hanna, les employés de R&M avaient pour pratique en 2006 d'envoyer à l'OPIC des paiements globaux comportant différents types de taxe dans un même paiement. M. Hanna a fourni une liste détaillée des paiements qu'a effectués R&M le 23 octobre 2006. Cependant, le poste correspondant au brevet '132 n'indiquait pas qu'un paiement de taxe complémentaire avait été effectué.

III. Analyse

[28] Dans la présente requête de jugement sommaire, la Cour peut disposer de deux des trois questions soulevées, ce qui laisse la question juridique la plus complexe, soit celle du paiement de la taxe.

A. Peut-on accorder un jugement sommaire à la défenderesse?

[29] Dans une requête de jugement sommaire, il incombe au requérant — en l'espèce, la demanderesse — d'établir qu'il n'y pas de véritable question litigieuse (*Morin c. Canada*, 2013 CF 670, aux paragraphes 25 et 26) et que le cas de la défenderesse « est boiteuse au point où son examen par le juge des faits à l'instruction n'est pas justifié » (*Source Enterprise Ltd. c. Canada*

Preparedness), 2012 FC 966, 416 F.T.R. 227, at paragraph 20).

[30] If there is no genuine issue for trial, summary judgment must be granted (subsection 215(1) of the *Federal Court Rules*, SOR-98/106 (FC Rules)). Otherwise, the Court has a great deal of flexibility in how it can respond to motion for summary judgment, including conducting a summary trial or disposing of certain issues while sending others through to trial (subsection 215(3) of the FC Rules).

[31] The basic principle in a motion for summary judgment is that the parties each put their “best foot forward” in terms of evidence. As a result, the Court is entitled to assume that no new evidence would be presented if the issue were to go to trial (*Rude Native Inc. v. Tyrone T. Resto Lounge*, 2010 FC 1278, at paragraph 16). In *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87 (*Hryniak*), at paragraph 49, the Supreme Court stated that there is no genuine issue for trial when:

... the judge is able to reach a fair and just determination on the merits on a motion for summary judgment. This will be the case when the process (1) allows the judge to make the necessary findings of fact, (2) allows the judge to apply the law to the facts, and (3) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result.

[32] In this motion, then, while the onus is on the plaintiff to demonstrate that there is no genuine issue for trial on the question of the fee payment, the defendants cannot raise a genuine issue for trial on bald statements, a lack of knowledge, or denials alone (*Moroccanoil Israel Ltd. v. Lipton*, 2013 FC 667). The burden on the defendants is to put forward serious, credible evidence demonstrating the existence of a genuine issue for trial (*MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, 2004 FCA 50, [2004] 3 F.C.R. 3; *NFL Enterprises L.P. v. 1019491 Ontario Ltd.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 328 (F.C.A.)).

(*Sécurité publique et Protection civile*), 2012 CF 966, au paragraphe 20).

[30] S’il n’y a pas de véritable question litigieuse, un jugement sommaire doit être accordé (paragraphe 215(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS-98/106). Autrement, la Cour dispose d’une grande marge de manœuvre quant à la manière de répondre à la requête de jugement sommaire, pouvant notamment mener un procès sommaire ou rejeter certaines questions et ordonner que d’autres soient instruites (paragraphe 215(3) des *Règles des Cours fédérales*).

[31] Le principe de base de la requête de jugement sommaire est que chacune des parties [TRADUCTION] « parte du bon pied » en ce qui concerne les éléments de preuve. Par conséquent, la Cour a droit de tenir pour acquis qu’aucune nouvelle preuve ne serait présentée si la question devait être portée devant les tribunaux (*Rude Native Inc. c. Tyrone T. Resto Lounge*, 2010 CF 1278, au paragraphe 16). Dans l’arrêt *Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 (*Hryniak*), au paragraphe 49, la Cour suprême a conclu qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse lorsque :

[...] le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.

[32] Ainsi, dans la présente requête, comme il incombe à la demanderesse de démontrer qu’il n’y pas de véritable question litigieuse relativement à la question du paiement de la taxe, les défenderesses ne peuvent pas soulever une véritable question litigieuse en se basant uniquement sur des vagues déclarations, des connaissances insuffisantes ou des dénégations (*Moroccanoil Israel Ltd. c. Lipton*, 2013 CF 667). Les défenderesses ont donc le fardeau de présenter des éléments de preuve sérieux et crédibles qui démontrent l’existence d’une véritable question litigieuse (*Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2004 CAF 50, [2004] 3 R.C.F. 3; *NFL Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 1063 (C.A.) (QL)).

[33] At the hearing, the plaintiff argued that the Court could not grant summary judgment in favour of the defendants as they had not filed a cross-motion for summary judgment. In other words, if this Court were to deny summary judgment to the plaintiff, every issue raised here could be raised again before the trial Judge as if it had not been already addressed.

[34] In *Manulife Bank of Canada v. Conlin*, [1996] 3 S.C.R. 415, however, the Supreme Court held that even without a cross-motion, in appropriate cases summary judgment can be granted in favour of the respondent. While that motion took place in Ontario, the relevant sections of the *Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194 are similar to the relevant sections in the FC Rules applicable in the case at bar. Further, this fits with the directions of Justice Karakatsanis that “summary judgment rules must be interpreted broadly, favouring proportionality and fair access to the affordable, timely and just adjudication of claims” (*Hryniak*, at paragraph 5).

[35] If I am able to make a finding on a question of fact or law at this point in the dispute and there is nothing to be gained from a full trial on the issue, the parties should be precluded from raising that same question later on, regardless of which party it benefits. The issue should be estopped, lest litigation on the point continue endlessly, defeating the teachings of *Hryniak*.

[36] In short, as the primary issue in this motion involves the interpretation of the law regarding fee payments, and does not depend on the evidentiary record, I find that this Court can grant summary judgment in favour of either party, regardless of the filing of a cross-motion.

B. Was the fee paid?

[37] It was not contested that the small entity fee was paid initially, despite the fact that PA did not qualify as

[33] Lors de l’audience, la demanderesse a fait valoir que la Cour ne pouvait pas accorder de jugement sommaire en faveur des défenderesses puisqu’elles n’avaient pas déposé de motion incidente pour un jugement sommaire. Autrement dit, si la Cour devait refuser le jugement sommaire à la demanderesse, toute question soulevée en l’espèce pourrait être soulevée de nouveau devant le juge de première instance, car elle n’a pas déjà été abordée.

[34] Toutefois, dans l’arrêt *Banque Manuvie du Canada c. Conlin*, [1996] 3 R.C.S. 415, la Cour suprême a conclu que même sans motion incidente, dans les cas appropriés, un jugement sommaire peut être accordé en faveur du défendeur. Bien que la présente requête prenne place en Ontario, les sections pertinentes des *Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, sont similaires aux sections pertinentes des *Règles des Cours fédérales* en l’espèce. De plus, cela concorde avec les directives de la juge Karakatsanis à l’effet que « les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l’accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes » (arrêt *Hryniak*, au paragraphe 5).

[35] Si j’étais en mesure de me prononcer sur une question de fait ou de loi à ce moment-ci du litige et qu’il n’y avait rien d’autre à gagner en soumettant la question à un procès exhaustif, les parties ne pourraient pas soulever la même question ultérieurement, quelle que soit la partie que cela avantagerait. La question devrait être précluse, de crainte que le litige en cause se poursuive indéfiniment, annulant les leçons tirées de l’arrêt *Hryniak*.

[36] En résumé, comme la question principale dans la présente requête prévoit l’interprétation de la loi régissant les paiements de taxe, et qu’elle ne dépend pas des éléments de preuve présentés, je conclus que la Cour peut accorder un jugement sommaire en faveur de l’une ou l’autre des parties, qu’une motion incidente ait été déposée ou non.

B. La taxe a-t-elle été payée?

[37] Le paiement initial de la taxe de petite entité n’a pas été contesté, malgré le fait que PA ne se qualifiait

a small entity. Thus, the only factual question in this motion is whether or not a top-up fee was paid on October 23, 2006. I find that it was not.

[38] From the evidence and the parties' submissions, I conclude that a highly unlikely confluence of several errors occurred, including the fact that CIPO mailed a letter to R&M erroneously stating that payment had been received and that the Register indicated that the patent was and had always been in good standing. CIPO records do not contain any indication that a correct payment—either originally as a large entity fee, or as a subsequent top-up fee—was ever paid or otherwise applied to the file. While the defendant PA clearly provided instructions to pay the fee, according to accounting records, it was never done.

[39] Apotex went to great lengths in this motion to challenge the notion that any payment had been made during the top-up period. Pfizer, on the other hand, stated at the hearing that it was certainly open to the Court, on the latest evidence discovered and presented to the Court, to find that fees were not paid. Indeed, R&M's accounting records showing that no top-up fee was paid makes it particularly difficult to find otherwise, especially when added to the testimony of Mr. Boudreau, Mr. Eisen, and Ms. Bonnell.

[40] It is for these reasons that I conclude that the top-up fee was not paid.

[41] Therefore, the final and key issue to be decided, upon which this motion for summary judgment hinges, is the question of whether that invalidates the '132 patent.

C. Does the failure to submit the proper fee payment invalidate a patent?

[42] This question is purely a legal one. In short, my answer to the question is that the non-payment does

pas en tant que petite entité. Ainsi, la seule question factuelle de la présente requête consiste à savoir si un paiement de taxe complémentaire a été effectué le 23 octobre 2006. Je juge que ce n'est pas le cas.

[38] En fonction des éléments de preuve et des observations des parties, je conclus qu'il s'est produit une confluence hautement improbable de plusieurs erreurs, y compris le fait que l'OPIC a envoyé à R&M une lettre indiquant à tort qu'un paiement avait été reçu et que le registre indique que le brevet est et a toujours été conforme. Les dossiers de l'OPIC ne font aucune mention qu'un paiement approprié — que ce soit à l'origine pour une taxe de grande entité ou ultérieurement pour un paiement complémentaire — a été acquitté ou autrement appliqué au dossier. Bien que la défenderesse PA ait clairement fourni des directives pour le paiement de la taxe, selon les enregistrements comptables, cela n'a jamais été fait.

[39] Apotex s'est donnée beaucoup de mal dans la présente requête pour remettre en question la notion selon laquelle tout paiement complémentaire a été effectué pendant la période prescrite. Pfizer, en revanche, a affirmé lors de l'audience qu'il était certainement loisible à la Cour, selon les derniers éléments de preuve découverts et présentés à celle-ci, de déterminer que les taxes n'ont pas été payées. En effet, les écritures comptables de R&M, qui n'indiquent aucun paiement de taxe complémentaire effectué pour le brevet '132, font qu'il est particulièrement difficile de prouver le contraire, surtout lorsqu'on y ajoute les témoignages de M. Boudreau, de M. Eisen et de M^{me} Bonnell.

[40] C'est pour ces raisons que je conclus que le paiement complémentaire n'a pas été effectué.

[41] Par conséquent, la question finale clé sur laquelle il faut trancher, déterminante pour la décision à rendre concernant la requête de jugement sommaire, consiste à savoir s'il faut annuler le brevet '132.

C. Le défaut de s'acquitter du paiement de taxe exigé entraîne-t-il l'annulation d'un brevet?

[42] Cette question est d'ordre purement juridique. En bref, ma réponse à cette question est que le

not invalidate the patent. My reasoning is explained below.

[43] The plaintiff takes the position that Federal Courts jurisprudence, particularly *Dutch Industries F.C.* and *Dutch Industries F.C.A.* (collectively, the *Dutch Industries* decisions), *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2004 FC 1672, [2005] 4 F.C.R. 110 (*J&J F.C.*) and *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465 (*J&J F.C.A.*) (collectively, the *J&J* decisions) as well as *Wicks v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 222, 59 C.P.R. (4th) 67 (*Wicks*), all make it clear that the patent cannot stand.

[44] The defendants, by contrast, rely on a different line of jurisprudence, culminating in *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.*, 2010 FC 602, 84 C.P.R. (4th) 237 (*Weatherford F.C.*) and *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc.*, 2011 FCA 228, 95 C.P.R. (4th) 101 (*Weatherford F.C.A.*) (collectively, the *Weatherford* decisions), to establish that payment errors made during the application process can have no effect on an existing patent.

[45] As such, it is essential to review the case law cited by both parties, as well as the ways that the Act has changed as this jurisprudence developed.

(1) *The law on patent fees*

(a) The *Dutch Industries* decisions

[46] *Dutch Industries F.C.* arose out of a parallel proceeding in which Dutch Industries Ltd. (Dutch) was arguing that a patent owned by Barton No-Till Disk Inc. (Barton) was invalid because Barton had not paid the full large entity fee during the application process. Dutch then sought judicial review of CIPO's decision to accept the balance of the fee from Barton after the fact, along with a top-up for a separate, ongoing patent application. At the time, CIPO's practice was to accept top-up fees, but Justice Dawson found that the Commissioner lacked the authority under either the Act

non-paiement ne cause pas l'annulation du brevet. Mon raisonnement est expliqué ci-dessous.

[43] La demanderesse adopte la position exprimée par la Cour fédérale dans la jurisprudence — particulièrement dans les décisions *Dutch Industries C.F.* et *Dutch Industries C.A.F.* (collectivement, les décisions *Dutch Industries*), *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*, 2004 CF 1672, [2005] 4 R.C.F. 110 (la décision *J&J C.F.*) et *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*, 2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465 (la décision *J&J C.A.F.*) (collectivement, les décisions *J&J*) et *Wicks c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 222 (la décision *Wicks*) — selon laquelle le brevet ne peut clairement pas être maintenu.

[44] Les défenderesses, à l'inverse, s'appuient sur une jurisprudence d'un autre ordre — plus particulièrement les décisions *Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.*, 2010 CF 602 (la décision *Weatherford C.F.*) et *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Inc.*, 2011 CAF 228 (la décision *Weatherford C.A.F.*) (collectivement, les décisions *Weatherford*) — afin d'établir que les erreurs de paiement commises pendant la période de demande de brevet ne peuvent pas avoir d'effet sur un brevet existant.

[45] Par conséquent, il importe d'examiner les cas de jurisprudence cités par les deux parties, ainsi que les modifications apportées à la Loi à mesure que la jurisprudence a évolué.

1) *Taxes prescrites par la loi*

a) Décisions *Dutch Industries*

[46] La décision *Dutch Industries C.F.* découle d'un acte de procédure parallèle dans le cadre duquel Dutch Industries Ltd. (Dutch) soutenait qu'un brevet détenu par Barton No-Till Disk Inc. (Barton) n'était pas valide puisque Barton n'avait pas payé le plein montant de la taxe de grande entité pendant le processus de demande de brevet. Dutch a alors demandé un contrôle judiciaire de la décision de l'OPIC d'accepter l'écart de la taxe de Barton après le fait, ainsi qu'un paiement complémentaire pour une demande de brevet distincte en attente d'approbation. À l'époque, l'OPIC avait pour pratique

or the *Patent Rules* to accept late top-up payments (*Dutch Industries F.C.*, at paragraph 53).

[47] On appeal, Justice Sharlow accepted that the Commissioner had no authority to accept late top-up fees, but overturned Justice Dawson's finding that the patent was not valid, concluding that, at the time of the application, Barton actually had been a small entity and that entity size was not re-determined after the patent issued (*Dutch Industries F.C.A.*, at paragraph 47). However, since Barton was not a small entity when it filed its newer patent application, that application had been abandoned (paragraph 48).

(b) The *J&J* decisions

[48] *J&J F.C.* was a motion for summary judgment in the context of a patent infringement dispute. Three patents were at issue: two filed in 1986 and one filed in 1989. The plaintiffs, it was determined, erroneously paid the small entity fee for all three preceding applications, and only made corrective top-up payments in 1989. The Act and the *Patent Rules*, however, laid out a specific timeline in which top-up payments could be made, and only the 1989 application had been topped-up within the proper timeframe.

[49] Justice Martineau relied on the *Dutch Industries* decisions to conclude that the two applications filed in 1986 had been abandoned per the statutory scheme, and as a result, the patents issued as a result were invalid. As for the 1989 application, although the top-up payment had been made within the correct timeframe, the plaintiffs had failed to pay an additional "completion fee", and so this patent too was invalid (*J&J F.C.*, at paragraph 105).

[50] By the time the Federal Court of Appeal heard *J&J F.C.A.*, Parliament had addressed the *Dutch*

d'accepter les paiements de taxe complémentaires, mais le juge Dawson a conclu que le commissaire ne disposait pas du pouvoir requis en vertu de la Loi ou des *Règles sur les brevets* pour accepter des paiements complémentaires tardifs (décision *Dutch Industries C.F.*, au paragraphe 53).

[47] Au cours de l'appel, le juge Sharlow a accueilli que le commissaire n'était pas investi du pouvoir requis pour accepter des paiements complémentaires tardifs, mais a renversé la conclusion de la juge Dawson selon laquelle le brevet n'était pas valide, concluant que, au moment de la demande de brevet, Barton était en fait une petite entité et que la taille d'une entité n'était pas déterminée de nouveau une fois le brevet obtenu (décision *Dutch Industries C.A.F.*, au paragraphe 47). Cependant, comme Barton n'était pas une petite entité lorsqu'elle a déposé sa nouvelle demande de brevet, celle-ci a été abandonnée (paragraphe 48).

b) Décisions *J&J*

[48] La décision *J&J C.F.* portait sur une requête de jugement sommaire dans le cadre d'un litige de violation de brevet. Trois brevets étaient en cause : deux déposés en 1986 et un, en 1989. Il a été déterminé que les demanderessees avaient payé par erreur la taxe de petite entité pour chacune de ces trois demandes de brevet, et qu'elles n'ont effectué les paiements complémentaires associés qu'en 1989. La Loi et les *Règles sur les brevets*, cependant, fixent un délai précis pour les paiements complémentaires, et seul celui de la demande de 1989 a été acquitté dans ce délai.

[49] Le juge Martineau s'est fondé sur les décisions *Dutch Industries* pour conclure que les deux demandes déposées en 1986 ont été abandonnées en conformité avec le système législatif, et que, par conséquent, les brevets associés étaient non valides. En ce qui concerne la demande de 1989, même si le paiement complémentaire a *bel et bien* été effectué dans le délai prescrit, les demandeurs ont omis de payer une « taxe de complètement »; par conséquent, ce brevet est lui aussi non valide (décision *J&J C.F.*, au paragraphe 105).

[50] Quand la Cour d'appel fédérale a entendu l'appel *J&J C.A.F.*, le législateur avait déjà donné suite aux

Industries decisions through the implementation of section 78.6 of the Act, the provision that created a one-year window to top up any incorrect payments. Since the appellants had moved quickly to take advantage of that window, the Court thus overturned Justice Martineau’s decision to invalidate the three patents. The Court did not, however, explicitly discuss the question of how section 78.6 interacted with their previous decision in *Dutch Industries*, other than to note that “[e]ven if the summary judgments [ordered by Justice Martineau] were granted on the basis of a legal analysis that was correct when it was done, the judgments cannot be permitted to stand in the face of subsection 78.6(1)” (*J&J F.C.A.*, at paragraph 9).

(c) The *Wicks* decision

[51] In *Wicks*, the applicant, an inventor, sought judicial review of the Commissioner’s decision to declare his two patent applications irrevocably abandoned. While the issue in *Wicks* related specifically to the interpretation of section 78.6 and the timing of the retroactive window, Justice Layden-Stevenson discussed *Dutch Industries* F.C.A. and its effects [at paragraph 34]:

The wording of subsection 78.6(1) is not ambiguous. It, as well as the Hansard excerpts referred to by the applicant, demonstrate that Parliament intended to provide relief to patent holders and applicants who had unknowingly, but in good faith, made deficient payments on maintenance fees in error. Those individuals were caught by the “harsh effects” of the *Dutch Industries* decision. The transitional provision was enacted to allow those individuals a window (one year) to “top-up” their payments in order to bring their patents and applications into good standing.

(d) The *Weatherford* decisions

[52] The patent infringement dispute in *Weatherford* F.C. was complex, involving 27 issues at trial. One of those issues, which is relevant to these proceedings, was the interpretation of paragraph 73(1)(a) of the Act, which reads:

décisions *Dutch Industries* en introduisant l’article 78.6 de la Loi, disposition ayant créé un délai d’un an pour s’acquitter des paiements complémentaires en souffrance. Comme les demandeurs avaient agi promptement pour profiter de ce délai, la Cour a renversé la décision du juge Martineau d’invalider les trois brevets. La Cour n’a toutefois pas discuté explicitement de la question à savoir l’influence qu’a exercée l’article 78.6 sur sa décision rendue précédemment dans *Dutch Industries*; elle n’a noté que « [m]ême si les jugements [exigés par le juge Martineau] reposent sur une analyse juridique qui était juste lorsqu’elle a été faite, nous ne saurions les confirmer en raison du paragraphe 78.6(1) » (décision *J&J C.A.F.*, au paragraphe 9).

c) Décision *Wicks*

[51] Dans la décision *Wicks*, le demandeur, un inventeur, demandait le contrôle judiciaire de la décision du commissaire selon laquelle ses deux demandes de brevet devaient être abandonnées de façon irrévocable. Bien qu’une question soulevée pendant *Wicks* concernait précisément l’interprétation de l’article 78.6 et le délai accordé par la période de sursis, la juge Layden-Stevenson a discuté de la décision *Dutch Industries* C.A.F. et de ses effets [au paragraphe 34] :

Le libellé du paragraphe 78.6(1) n’est pas ambigu. Il démontre, tout comme les extraits du Hansard cités par le demandeur, que le législateur voulait protéger les titulaires de brevet et les demandeurs qui avaient, involontairement mais de bonne foi, fait par erreur des paiements insuffisants au titre des taxes réglementaires. Ces personnes étaient visées par les « conséquences rigoureuses » de l’arrêt *Dutch Industries*. Les dispositions transitoires ont été édictées pour accorder à ces personnes un délai d’un an pour « compléter » leurs paiements pour que leur brevet et leur demande soient en règle.

d) Décisions *Weatherford*

[52] Le litige de violation de brevet faisant l’objet de la décision *Weatherford* C.F. était complexe, comportant 27 questions litigieuses. L’une de ces questions, qui s’avère pertinente pour les présents actes de procédure, concernait l’interprétation de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, qui se lit comme suit :

Deemed abandonment of applications

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

(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner.

[53] Reviewing that provision, Justice Phelan found that “[s]ection 73 read as a whole is not directed primarily at the validity of a patent once issued. The provision is directed at controlling the prosecution of the patent process. The term ‘abandonment’ itself gives an indication that the provision is not directed to post-issuance validity” (*Weatherford F.C.*, at paragraphs 345).

[54] Before the Federal Court of Appeal, the appellants argued that paragraph 73(1)(a) created “a statutory obligation to act in good faith in responding to all requisitions made by the Examiner and the Commissioner of Patents during prosecution of the patent” and that non-compliance with section 73 could invalidate an existing patent (*Weatherford F.C.A.*, at paragraph 131). The Federal Court of Appeal, however, rejected this position, emphasizing the difference between a patent application and an issued patent [at paragraphs 144 and 150]:

The most fundamental flaw in the appellants’ reasoning is that it fails to differentiate an “application for a patent” from a “patent”. The distinction between the two is consistently maintained throughout the Act, see for example: paragraph 12(1)(f), subsections 27(1), 29(2), 31(1), 49(1) and (2), 56(3), 78.1 and 78.2(2). Similarly, the Rules distinguish between an “application for a patent” and a “patent”, see: rules 3(8) and (9), 3.01(1)(e), 3.01(2)(a) and (b), 4(7), 8(1), 8(2)(b) and (c), 38, 42, 100(3), 108, 133, 155(3) and 159. The Act also treats the issuance of a patent as a decisive event which distinguishes an “application for a patent” from a “patent”, see: section 36 and subsection 38.2(1). The [Patent Rules] do likewise, see: rules 160(4), 164 and 166.

...

Abandon

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

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire.

[53] Après avoir examiné cette disposition, le juge Phelan a conclu que « [c]onsidéré dans son ensemble, l’article 73 ne vise pas directement la validité des brevets après qu’ils ont été délivrés. Il prévoit le contrôle de la procédure de brevet. Le terme “abandon” est en soi une indication que l’article ne porte pas sur la validité après délivrance » (décision *Weatherford C.F.*, au paragraphe 345).

[54] Devant la Cour d’appel fédérale, les demanderesse ont soutenu que l’alinéa 73(1)a oblige à « agir de bonne foi en répondant à toute demande de l’examinateur ou du commissaire aux brevets durant la poursuite de la demande de brevet » et que le non-respect de l’article 73 pouvait annuler la validité d’un brevet (décision *Weatherford C.A.F.*, au paragraphe 131). La Cour d’appel fédérale, cependant, a rejeté cette position, insistant sur la différence existant entre une demande de brevet et un brevet délivré [aux paragraphes 144 et 150] :

Le vice le plus fondamental dans le raisonnement des appelantes est qu’il ne fait pas de différence entre une [TRADUCTION] « demande de brevet » et un [TRADUCTION] « brevet ». La distinction entre ces deux termes est constamment maintenue dans toute la Loi, voir par exemple : l’alinéa 12(1)f, les paragraphes 27(1), 29(2), 31(1), 49(1), 49(2) et 56(3) ainsi que l’article 78.1 et le paragraphe 78.2(2). De même, les Règles font la distinction entre une « demande de brevet » et un « brevet », voir : les paragraphes 3(8) et (9), les alinéas 3.01(1)e), 3.01(2)a) et b), les paragraphes 4(7) et 8(1), les alinéas 8(2)b) et c), les articles 38 et 42, le paragraphe 100(3), les articles 108 et 133, le paragraphe 155(3) et l’article 159. La Loi traite aussi de la délivrance d’un brevet comme d’un événement décisif qui distingue une « demande de brevet » d’un « brevet », voir : l’article 36 et le paragraphe 38.2(1). Les Règles font de même, voir le paragraphe 160(4) et les articles 164 et 166.

[...]

To be clear, the concept of abandonment in paragraph 73(1)(a) operates during the prosecution of the application for a patent. Its operation is extinguished once the patent issues.... To conclude otherwise would result in absurdity. An issued patent would be subject to retroactive scrutiny by the courts in relation to the submissions made by an applicant to the Patent Office during prosecution (generally many years prior), judged against unknown criteria. It is for the Commissioner to determine whether an applicant's response to a requisition from an Examiner is made in good faith, not for the courts. The courts do not issue patents.

[55] In their submissions on paragraph 73(1)(a) of the Act, the appellants in *Weatherford F.C.A.* relied on both *Dutch Industries F.C.A.* and *J&J F.C.A.* Justice Layden-Stevenson addressed both [at paragraph 151]:

The cases relied upon by the appellants do not assist them.... In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67, leave to appeal refused, [2003] S.C.C.A. No. 204. Canadian Patent Application No. 2,146,904 was deemed abandoned: para. 3. No patent regarding that application had issued. In *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465, leave to appeal refused, [2006] S.C.C.A. No. 324, this Court held, pursuant to the addition of subsection 78.6(1) to the Act, top-up payments had a retroactive effect with the result that the patents at issue should not have been deemed to be abandoned.

[56] In other words, according to the Court in *Weatherford F.C.A.*, neither *Dutch Industries F.C.A.*, which involved an abandoned patent application but not an abandoned patent, nor *J&J F.C.A.*, where the patentee took advantage of the statutory top-up period to correct underpayments, were of any assistance to the appellant.

(e) Changes to the Act: from forfeiture to deemed abandonment

[57] In 1996, amendments were made to subsection 73(1) of the Act. Previously, if fees payable in a

Pour être clair, le concept d'abandon à l'alinéa 73(1)(a) s'applique durant la poursuite de la demande de brevet. Il cesse de s'appliquer lorsque le brevet est délivré. [...] Conclure autrement mènerait à l'absurdité. Un brevet délivré serait susceptible de faire l'objet d'un examen rétroactif des tribunaux relativement aux représentations faites par le demandeur au Bureau des brevets durant la poursuite de la demande (généralement plusieurs années auparavant), jugées selon des critères inconnus. C'est à la Commission, et non aux tribunaux, de décider si la réponse d'un demandeur à une demande d'un examinateur est donnée de bonne foi. Les tribunaux ne délivrent pas de brevets.

[55] Dans leur argumentation relativement à l'alinéa 73(1)(a) de la Loi, les appelantes dans la décision *Weatherford C.A.F.* se sont appuyées sur les décisions *Dutch Industries C.A.F.* et *J&J C.A.F.* La juge Layden-Stevenson a donné son avis sur les deux décisions [au paragraphe 151] :

Les décisions invoquées par les appelantes ne leur sont d'aucun secours. [...] Dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67, autorisation de pourvoi rejetée, [2003] C.S.C.R. n° 204, la demande de brevet canadien n° 2,146,904 a été présumée abandonnée : paragraphe 3. Aucun brevet n'avait été délivré relativement à cette demande. Dans *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*, 2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465, autorisation de pourvoi refusée, [2006] C.S.C.R. n° 324, la Cour a statué, suite à l'ajout du paragraphe 78.6(1) à la Loi, que des paiements complémentaires avaient un effet rétroactif et qu'il en résultait que le brevet en cause n'aurait pas dû être présumé abandonné.

[56] En d'autres mots, conformément à ce qu'a indiqué la Cour dans la décision *Weatherford C.A.F.*, ni la décision *Dutch Industries C.A.F.*, qui mettait en cause une demande de brevet abandonnée et non un brevet abandonné, ni la décision *J&J C.A.F.*, où le titulaire de brevet a tiré avantage de la période statutaire prescrite pour la correction des paiements déficitaires, ne s'est avérée utile pour l'appelante.

e) Modifications apportées à la Loi : de « frappé de déchéance » à « considéré comme abandonné »

[57] En 1996, des modifications ont été apportées au paragraphe 73(1) de la Loi. Auparavant, si les taxes

notice of allowance were not paid within six months, the application for the patent was “thereupon forfeited”. After 1996, the result of not paying those fees is that the “application for a patent ... shall be deemed to be abandoned”.

[58] The *Dutch Industries, J&J*, and *Wicks* decisions all took place in the context of the pre-1996 version of subsection 73(1), while the *Weatherford* decisions took place in the context of the newer Act (although the Court in *Weatherford F.C.A.* did consider a long line of case law from the pre-1996 Act).

[59] The version applicable to the '132 patent is the pre-1996 version of the Act, and therefore, the key legal term for this case is the previous “forfeited”, rather than the current “deemed to be abandoned”.

(2) *The parties' positions on the fee payment*

[60] The plaintiff argues that the jurisprudence, including the *Dutch Industries, J&J*, and *Wicks* decisions, makes it clear that a failure to pay the full fee required for the patent to be properly issued results in the loss of all rights under the patent application and any resulting patent. Patents are creations of statute and the statute requires that certain conditions, including the payment of fees, be met. The fee, according to the plaintiff is part of the “hard coinage” that the applicant must provide as part of the patent bargain, per *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 SCC 77, [2002] 4 S.C.R. 153 (*Wellcome*), at paragraph 37 “[t]he patent monopoly should be purchased with the hard coinage of new, ingenious, useful and unobvious disclosures.” Without full payment, the application was forfeited and could not mature into a patent. In other words, “hard coinage” must be paid not only in an allegorical sense, in terms of what inventors must provide for their side of the bargain, it must also be paid in fees, the inventors' consideration in exchange for the monopoly they receive.

prescrites par un avis d'acceptation n'étaient pas payées dans un délai de six mois, la demande de brevet associée était dès lors « frappée de déchéance ». Depuis 1996, le fait de ne pas payer les taxes fait que la « demande de brevet est considérée comme abandonnée ».

[58] Les décisions *Dutch Industries, J&J* et *Wicks* ont toutes été rendues dans le contexte de la version du paragraphe 73(1) antérieure à 1996, tandis que les décisions *Weatherford* ont été rendues dans le contexte de la nouvelle version de la Loi (même si la Cour, pour rendre la décision *Weatherford C.A.F.*, a étudié de nombreux cas de jurisprudence s'appuyant sur la version antérieure).

[59] Comme la version applicable au brevet '132 est la version de la Loi antérieure à 1996, le terme juridique clé en l'espèce est le terme « frappé de déchéance » employé à l'époque, plutôt que l'expression « considéré comme abandonné » employée actuellement.

2) *Positions des parties quant au paiement de la taxe*

[60] La demanderesse soutient que la jurisprudence, y compris les décisions *Dutch Industries, J&J* et *Wicks*, indiquent clairement que le non-paiement de l'intégralité de la taxe nécessaire à la délivrance en bonne et due forme du brevet entraîne la perte de tous les droits visant la demande de brevet et tout brevet subséquent. Les brevets sont des créations découlant de la loi, et celle-ci exige que certaines conditions, y compris le paiement des taxes, soient respectées. Selon la demanderesse, la taxe fait partie du « prix » que doit payer le déposant pendant la négociation du brevet, conformément à l'arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153 (la décision *Wellcome*), au paragraphe 37 : « [l]e monopole conféré par un brevet ne devrait s'acquérir qu'au prix de divulgations nouvelles, ingénieuses, utiles et non évidentes ». Comme la taxe n'a pas été payée dans son intégralité, la demande a été frappée de déchéance et n'a pas pu mener à la délivrance d'un brevet. Autrement dit, ce « prix » doit être payé non seulement au sens allégorique, selon ce que les inventeurs doivent fournir pour s'acquitter de leur part du marché, mais aussi au chapitre des taxes, c'est-à-dire la

[61] The plaintiff refers to the opportunities that the Act provides to seek relief from forfeiture if the proper payment has not been made in time—first by allowing patents to be reinstated within six months of forfeiture (subsection 73(2) of the pre-1996 Act), and second by allowing top-up payments to be made within the grace period in section 78.6 of the current Act.

[62] The defendants take the converse view that neither the *Dutch Industries* nor *J&J* decisions apply to the fee question currently before the Court. They also submit that there is no decision that ultimately invalidates an existing patent on the basis of an erroneous fee payment.

[63] Turning to the other key decision discussed during the hearing, the plaintiff argues that *Weatherford* F.C.A. is irrelevant to the case at hand. First, *Weatherford* F.C.A. dealt with paragraph 73(1)(a) of the Act and thus was focused on whether there had been a failure to respond in good faith to a request by an examiner, rather than the non-payment of fees. Second, *Weatherford* F.C.A. was focused on “deemed abandonment”, a term that did not appear in the version of the Act in force at the time the application for the '132 patent was made. Third, *Weatherford* F.C.A. did not explicitly overturn any of the conclusions in the *Dutch Industries*, *J&J* and *Wicks* decisions.

[64] The defendants, on the other hand, submit that *Weatherford* F.C.A. is determinative, arguing that even if the *Dutch Industries* and *J&J* decisions speak to the question at hand, they were superseded by *Weatherford* F.C.A., which held that non-compliance with the Act during the prosecution of a patent application does not invalidate a subsequently issued patent. Even though *Weatherford* F.C.A. focused on “deemed abandonment” under paragraph 73(1)(a) rather than the underpayment of a final fee, the defendant argues that there is no

considération des inventeurs en échange du monopole qui leur est accordé.

[61] La demanderesse fait référence aux possibilités que propose la Loi pour éviter la déchéance si le paiement approprié n'est pas effectué à temps : premièrement, en permettant le rétablissement des brevets dans les six mois suivant la date où ils ont été frappés de déchéance (paragraphe 73(2) de la Loi antérieure à 1996) et deuxièmement, en permettant le versement des paiements complémentaires au cours du délai de grâce prescrit par l'article 78.6 de la Loi en vigueur.

[62] À l'inverse, les défenderesses soutiennent que ni les décisions *Dutch Industries* ni les décisions *J&J* ne s'appliquent à la question des taxes en l'espèce. Elles affirment aussi qu'aucune décision n'invalide ultimement un brevet existant en raison d'un paiement de taxe erroné.

[63] Passant à l'autre décision clé ayant fait l'objet de discussions pendant l'audience, la demanderesse soutient que la décision *Weatherford* C.A.F. n'est pas pertinente pour le cas en l'espèce. Premièrement, la décision *Weatherford* C.A.F. concernait l'alinéa 73(1)a) de la Loi, et, par conséquent, consistait à déterminer si on avait omis de répondre de bonne foi à la demande d'un examinateur, plutôt que de payer des taxes. Deuxièmement, la décision *Weatherford* C.A.F. était axé sur le terme « considéré comme abandonné », terme ne figurant pas dans la version de la Loi qui était en vigueur à l'époque où l'on a déposé la demande pour le brevet '132. Troisièmement, la décision *Weatherford* C.A.F. n'a pas explicitement renversé l'une ou l'autre des conclusions rendues dans les décisions *Dutch Industries*, *J&J* et *Wicks*.

[64] Les défenderesses, d'autre part, soutiennent que la décision *Weatherford* C.A.F. est déterminante, affirmant que même si les décisions *Dutch Industries* et *J&J* traitent de la question en l'espèce, elles ont été supplantées par la décision *Weatherford* C.A.F., qui concluait que la non-conformité à la Loi pendant le traitement d'une demande de brevet n'invalide pas un brevet délivré subséquemment. Même si la décision *Weatherford* C.A.F. était axée sur le terme « considéré comme abandonné » utilisé dans l'alinéa 73(1)a) plutôt que sur

meaningful difference between the two and thus *Weatherford* F.C.A. should be followed.

(3) *Is the '132 patent invalid?*

[65] I agree with the defendant's position on this third issue for the following reasons:

[66] *Weatherford* F.C.A. has clarified the law to the extent that there was confusion in the wake of the *Dutch*, *J&J*, and *Wicks* decisions. Furthermore, I do not agree with the plaintiff that there is any meaningful distinction between the concepts of "forfeiture" in the pre-1996 Act's provisions, which govern this matter, and "deemed abandonment" in the current Act, which were the subject of the Court's commentary in *Weatherford* F.C.A. While *Weatherford* F.C.A. interpreted a different part of section 73, regarding a failure to respond to information requests from the Commissioner, as opposed to fee payments, both were related to pre-patent procedures. To the extent that there is any contradiction between the Federal Court of Appeal's reasons in *Dutch Industries* F.C.A. and *Weatherford* F.C.A., this Court should follow the latter, more recent decision.

[67] It is helpful first to review the statutory provisions in question. The provision that applied to the '132 patent, namely subsection 73(1) of the pre-1996 Act, stated that:

Forfeiture of applications

73. (1) Where the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent are not paid within six months from the date of the notice, the application for patent is thereupon forfeited.

le paiement déficitaire d'une taxe finale, les défenderesses soutiennent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux et que, par conséquent, il faut se fonder sur la décision *Weatherford* C.A.F.

3) *Le brevet '132 est-il invalide?*

[65] Je suis du même avis que les défenderesses en ce qui concerne la troisième question, et ce, pour les motifs suivants :

[66] Dans la décision *Weatherford* C.A.F., on a clarifié la loi à un point tel que les références aux décisions *Dutch*, *J&J* et *Wicks* ont été source de confusion. De plus, je ne suis pas d'accord avec la demanderesse lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de distinction significative entre les concepts « frappé de déchéance » — qui est employé dans la version de la Loi antérieure à 1996, laquelle gouverne la présente instance — et « considéré comme abandonné » — qui est employé dans la version en vigueur et constitue le sujet du commentaire de la Cour dans la décision *Weatherford* C.A.F. Bien que la décision *Weatherford* C.A.F. interprète une partie différente de l'article 73, qui concerne l'omission de répondre aux demandes de renseignements du commissaire et non les paiements de taxe, les deux parties concernent toutes deux des procédures préalables à la délivrance du brevet. Dans la mesure où il n'y a pas de contradiction entre les motifs de la Cour d'appel fédérale dans les décisions *Dutch Industries* C.A.F. et *Weatherford* C.A.F., la Cour devrait se fonder sur cette dernière, qui a été rendue plus récemment.

[67] Il convient tout d'abord d'examiner les dispositions législatives en cause. La disposition qui s'est appliquée au brevet '132, à savoir le paragraphe 73(1) de la version de la *Loi sur les brevets* antérieure à 1996, se lisait comme suit :

Déchéance des demandes

73. (1) Lorsque les taxes réglementaires déclarées être payables dans un avis d'acceptation de brevet ne sont pas acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de l'avis, la demande de brevet est alors frappée de déchéance.

[68] After a series of amendments came into force in 1996, the subsection was expanded and the language of “forfeiture” was replaced by “deemed abandonment”. Since that time, subsection 73(1) of the Act has read as follows:

Deemed abandonment of applications

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

(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner;

(b) comply with a notice given pursuant to subsection 27(6);

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

(d) make a request for examination or pay the prescribed fee under subsection 35(1) within the time provided by the regulations;

(e) comply with a notice given under subsection 35(2); or

(f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.

[69] Subsection 153(1) of the *Patent Rules*, which was introduced alongside the 1996 amendments, states that:

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

[70] This rule makes it clear that “deemed abandonment” and “forfeiture” were intended to convey the same meaning. Even if “forfeiture” and “deemed abandonment” have different meanings in spite of subsection 153(1), the plaintiff has advanced no convincing line of argument that forfeiture should apply beyond the prosecution phase: the law has interpreted both of those

[68] À la suite d’une série de modifications apportées en 1996, on a étoffé le paragraphe en remplaçant notamment le terme « frappée de déchéance » par « considérée comme abandonnée ». Depuis, le paragraphe 73(1) se lit comme suit :

Abandon

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

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

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

d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;

e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);

f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

[69] Le paragraphe 153(1) des *Règles sur les brevets*, édictées en même temps que les modifications de 1996, se lit comme suit :

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

[70] Ce paragraphe établit clairement que les termes « considéré comme abandonné » et « frappé de déchéance » sont supposés revêtir la même signification. Même si « frappé de déchéance » et « considéré comme abandonné » revêtent des significations différentes en dépit du paragraphe 153(1), la demanderesse n’a pas à faire valoir d’argument convaincant selon lequel la

words consistently both under the “forfeiture” language of the pre-1996 Act, and that of “abandonment” under the current Act.

[71] As noted by the defendants, there is a long line of cases that has pointed out the distinction between the application and post-grant status of patents. This line starts with *Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] S.C.R. 520 (*Fada Radio*), at page 925, decided almost ninety years ago, where the Supreme Court of Canada found that:

... any insufficiency in the material on which the Commissioner acts, the entire absence of an affidavit or any defect in the form or substance of that which is put forward as an affidavit in support of this claim, cannot, in the absence of fraud, which in this instance has not been suggested, avail an alleged infringer as a ground of attack on a new patent issued under s. 24. It is not a “fact or default, which, by this Act, or by law, renders the patent void”....

[72] Thirty-five years later, in *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (*Lovell*), at page 41, the Exchequer Court—predecessor to this Court—concluded that a misrepresentation made during the application process could not invalidate an issued patent:

... even if the facts alleged ... were true they would have no effect on the validity of the patent. They could have no more effect on its validity than a misrepresentation in the course of a parliamentary debate could have on the validity or meaning of a Parliamentary enactment.

[73] Courts have therefore used the same principles to interpret the pre-1996 Act as did the Federal Court of Appeal in *Weatherford F.C.A.* for the current Act. The Federal Court of Appeal even considered and relied on these cases in coming to its decision in *Weatherford F.C.A.* Certainly, Justice Layden-Stevenson contemplated the legislative changes which amended the

déchéance devrait s’appliquer au-delà de la phase de traitement : la loi a interprété ces deux termes de la même façon selon « déchéance », en vertu de la version de la Loi antérieure à 1996, et d’« abandon », en vertu de la version en vigueur.

[71] Comme l’ont souligné les défenderesses, de nombreux cas de jurisprudence font état de la distinction entre le statut du brevet au moment de la demande et après la délivrance. Le premier d’entre eux est l’arrêt *Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] R.C.S. 520 (l’arrêt *Fada Radio*), rendu il y a presque 90 ans, dans laquelle la Cour suprême du Canada concluait ce qui suit [à la page 925] :

[TRADUCTION] [...] Toute insuffisance dans la documentation sur laquelle le Commissaire se fonde pour agir, l’absence totale d’un affidavit ou tout défaut dans la forme ou la substance de ce qui est présenté comme étant un affidavit en appui à cette déclaration, ne peut, en l’absence de fraude, ce qui en l’espèce n’a pas été avancé, constituer pour un contrefacteur allégué un motif d’attaque à l’encontre d’un brevet nouvellement délivré en vertu de l’article 24. Il ne s’agit pas d’un « fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet » [...]

[72] Trente-cinq ans après, dans la décision *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (*Lovell*), à la page 41, la Cour de l’Échiquier — prédécesseur de la Cour — concluait qu’une fausse déclaration faite pendant le processus de demande ne pouvait pas invalider un brevet déjà délivré :

[TRADUCTION] [...] Même si les faits allégués étaient véridiques, ils n’auraient aucun effet sur la validité du brevet. Ils n’auraient pas plus d’effet sur sa validité qu’une fausse déclaration faite pendant un débat parlementaire en aurait sur la validité ou la signification d’un texte de loi édicté par le législateur.

[73] Les cours se sont par conséquent fondées sur les mêmes concepts pour interpréter la version de la Loi antérieure à 1996, comme l’a fait la Cour d’appel fédérale dans la décision *Weatherford C.A.F.* pour interpréter la version en vigueur. La Cour d’appel fédérale s’est même fondée sur ces cas pour rendre sa décision dans *Weatherford C.A.F.* Il ne fait aucun doute que la juge

pre-1996 Act through Bill S-17, *An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof*, 3rd Sess, 34th Parl, 1993, which came into force on October 1, 1996. She noted that the “Hansard record of Parliamentary debates and associated committee reports ... are unremarkable with respect to section 73 of the Act. The Regulatory Impact Analysis Statement does not refer to it” (*Weatherford* F.C.A., at paragraph 148). The implication of her analysis is that if the legislators who drafted Bill S-17 had wanted to fundamentally change the distinction between application and post-issuance phases of the patent process, this would have been noted somewhere. This conclusion is equally applicable to the matter of application fees, which also falls under section 73 of the current Act.

[74] Justice Layden-Stevenson went on, in *Weatherford* F.C.A., to find that a minor wording change in Bill S-17, from “*bona fide*” in the pre-1996 Act to “good faith” in the current one, was simply to modernize the language [at paragraph 143]:

The appellants put much stock in the fact that *Bourgault* was decided under the predecessor legislation which is no longer in force. Specifically, they claim there was no obligation of good faith contained in the former legislation. It is true that the former Act did not contain a requirement of good faith. However, the former *Patent Rules*, specifically rule 45(3) required an applicant to make a *bona fide* attempt to advance the application to allowance: C.R.C. 1978, c. 1250. It cannot seriously be suggested that the phrases *bona fide* and good faith are anything other than interchangeable. Further, there is an interrelationship between the obligation in paragraph 73(1)(a) to reply to any requisition made by an examiner within six months and the obligation to advance the application under the former rule 45(3). Although paragraph 73(1)(a) is expressed differently and in more modern language, the appellants’ interpretation of it is untenable.

Layden-Stevenson a examiné les modifications législatives apportées à la version de la Loi antérieure à 1996 au moyen du projet de loi S-17, *Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence*, 3^e session, 34^e législature, 1993, qui a été adopté le 1^{er} octobre 1996. Elle souligne que « [l]e compte rendu des débats parlementaires et les rapports des comités associés sur le projet de loi S-17 ne disent rien de remarquable sur l’article 73 de la Loi. Le résumé de l’étude d’impact sur la réglementation n’y fait pas référence » (décision *Weatherford* C.A.F., au paragraphe 148). Dans son analyse, elle implique que si les législateurs ayant proposé le projet de loi S-17 avaient voulu modifier radicalement la distinction entre la phase de demande et la phase ultérieure à la délivrance dans le processus de délivrance de brevet, cela aurait été consigné quelque part. Cette conclusion s’applique tout autant à la question des taxes à payer pendant la phase de demande, qui est elle aussi régie par l’article 73 de la version de la Loi en vigueur.

[74] La juge Layden-Stevenson a poursuivi, dans la décision *Weatherford* C.A.F., en concluant qu’une modification mineure de libellé dans le projet de loi S-17, de « *bona fide* [dans la version anglaise] » dans la version de la Loi antérieure à 1996 à « de bonne foi » dans la version actuelle, ne visait qu’à moderniser le langage [au paragraphe 143] :

Les appelantes ont beaucoup misé sur le fait que *Bourgault* a été tranché en vertu de la législation antérieure qui n’est plus en vigueur. Plus précisément, elles soutiennent que la législation antérieure ne prévoyait aucune obligation de bonne foi. Il est vrai que la Loi antérieure ne contenait pas l’exigence de la bonne foi. Cependant, aux termes des *Règles sur les brevets* antérieures, plus précisément du paragraphe 45(3), le demandeur devait tenter de bonne foi de faire accepter sa demande : C.R.C. 1978, ch. 1250. On ne peut sérieusement arguer que les termes *bona fide* [dans la version anglaise] et bonne foi ne sont pas interchangeables. De plus, il y a une interrelation entre l’obligation prévue à l’alinéa 73(1)a) de répondre à toute demande dans les six mois et l’obligation de faire accepter sa demande en vertu de l’ancien paragraphe 45(3). Quoique l’alinéa 73(1)a) soit libellé différemment et dans un langage plus moderne, l’interprétation des appelantes est insoutenable.

[75] In terms of *Weatherford* F.C.A.’s relevance to this dispute, I do not find that paragraph 73(1)(a) of the Act differs so significantly from paragraph 73(1)(f) —or any provision in section 73—that Justice Layden-Stevenson’s analysis should not carry over. If one paragraph of a given section cannot invalidate an issued patent, the others cannot do so either, without some express direction otherwise. This is consistent with a plain reading of the statute, mindful of its context (see *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraphs 20–22). Whatever defects existed in the 611003 Application, they were unassailable once the '132 patent was issued, because the fee shortfall relates only to the application, not to the issued patent. Section 73 of the Act does not serve to invalidate issued patents.

[76] I also find that the distinctions advanced by the plaintiff that the prior language of “forfeiture” and the current language of “deemed abandonment” are essentially the same as the argument unsuccessfully advanced in *Weatherford* F.C.A. about the difference between “*bona fide*” and “good faith”, and are thus rejected.

[77] On a more fundamental level, however, the key reason that the plaintiff cannot succeed in this motion for summary judgment is that there is a dividing line that exists between a patent application and a granted patent.

[78] Other cases have also used this dividing line, initially recognized in *Fada Radio*, later adopted in *Lovell*, and applied most recently in *Weatherford* F.C.A. In *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.*, 2005 FC 1283, 43 C.P.R. (4th) 161, for instance, Justice Mactavish held that that procedure during the prosecution phase could not be relied upon to invalidate a patent [at paragraph 353]:

It is clear that subsection 61(2) only applies to an application for a patent that was filed *after* the issuance of the other patent relied upon: see *Re Fry* (1939), 1 C.P.R. 135 (Exch. Ct.). In the present case, the application for the '206 patent was filed *before* the issuance of the

[75] En ce qui concerne la pertinence de la décision *Weatherford* C.A.F. par rapport au présent litige, je ne juge pas que l’alinéa 73(1)a) de la Loi diffère si considérablement de l’alinéa 73(1)f) — ou de toute disposition de l’article 73 — qu’il ne faudrait pas retenir l’analyse de la juge Layden-Stevenson. Si l’alinéa d’un article donné ne peut invalider un brevet délivré, les autres ne peuvent pas plus le faire, à moins d’une indication contraire quelconque. Ce raisonnement cadre avec une simple lecture de l’acte législatif, en tenant compte de son contexte (voir *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, aux paragraphes 20 à 22). Quels que soient les défauts présentés par la demande 611003, ils sont devenus inattaquables une fois que le brevet '132 a été délivré, car le déficit relatif à la taxe ne s’applique qu’à la demande, pas au brevet délivré. L’article 73 de la Loi ne sert pas à invalider des brevets délivrés.

[76] Je juge également que les distinctions de la demande selon lesquelles le terme « frappé de déchéance » utilisé antérieurement et l’expression « considéré comme abandonné » employée dans la version en vigueur sont essentiellement les mêmes, tout comme l’argument avancé sans succès relativement à la décision *Weatherford* C.A.F. au sujet de la différence entre « légitime » et « de bonne foi »; par conséquent, elles sont rejetées.

[77] Selon un niveau plus fondamental, cependant, le motif principal pour lequel la demanderesse ne peut obtenir gain de cause pour cette requête de jugement sommaire est qu’il existe une ligne de séparation entre la demande de brevet et le brevet délivré.

[78] D’autres cas ont aussi appliqué cette ligne de séparation, reconnue initialement dans l’arrêt *Fada Radio*, adoptée plus tard dans la décision *Lovell*, et appliquée tout récemment dans la décision *Weatherford* C.A.F. Par exemple, dans la décision *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283, la juge Mactavish avait conclu qu’il ne faut pas se fier à cette procédure, appliquée pendant la phase de la poursuite, pour invalider un brevet [au paragraphe 353] :

Il est évident que le paragraphe 61(2) ne s’applique qu’à la demande de brevet qui a été déposée *après* la délivrance de l’autre brevet invoqué (*Re Fry* (1939), 1 C.P.R. 135 (Cour de l’Éch.)). En l’espèce, la demande visant le brevet '206 a été déposée *avant* que le brevet '087

'087 patent. Moreover, subsection 61(2) merely provides a procedure to be followed by the Commissioner during the prosecution phase. It cannot be relied upon as a basis for invalidating an issued patent: *Beecham Canada Ltd. et al. v. Procter & Gamble Co.* [1982] No. 10, 61 C.P.R. (2d) 1 at p. 22 (F.C.A.).

[79] Elsewhere, in *Procter & Gamble Co. v. Beecham Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (F.C.A.), at page 22, Justice Urie upheld the trial Judge's determination that a subsection dealing with an application for a patent had nothing to do with an issued patent. He wrote:

The Appellants next argued that a patent issued contrary to the prohibition contained in subsection 63(2) of the *Patent Act* cannot be a valid patent. That subsection reads as follows:

63. (2) Notwithstanding the provisions of section 43 an application for a patent for an invention for which a patent has already issued under this Act shall be rejected unless the applicant, within a time to be fixed by the Commissioner, commences an action to set aside the prior patent, so far as it covers the invention in question, but if such action is so commenced and diligently prosecuted, the application shall not be deemed to have been abandoned unless the applicant fails to proceed upon it within a reasonable time after the action has been finally disposed of.

The learned Trial Judge found that the subsection "has nothing to do with an issued patent." I agree. It appears merely to provide a procedure to be followed by the Commissioner in the event that he proposes to reject a patent application in respect of an invention for which a patent has already issued. It is not a provision to be applied after the issuance of the second patent to provide a basis for alleging the invalidity thereof.

[80] As *Weatherford* F.C.A. notes, where Parliament intends that valid patents can be invalidated, it says as much. Subsection 53(1) of the Act, for example, states that:

Void in certain cases, or valid only for parts

53 (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they

ne soit délivré. Qui plus est, le paragraphe 61(2) prévoit seulement la procédure que doit suivre le Commissaire lors de la phase de la poursuite. Il ne peut être invoqué pour demander l'invalidation d'un brevet déjà délivré (*Beecham Canada Ltd. et autres c. Procter & Gamble Co.* [1982] n° 10, 61 C.P.R. (2d) 1, à la page 22 (C.A.F.).

[79] Ailleurs, dans l'arrêt *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL), le juge Urie a maintenu la décision du juge de première instance selon laquelle une disposition visant la demande de brevet n'a rien à voir avec le brevet une fois délivré. Il a écrit [aux paragraphes 65 et 66] :

Les appelantes font valoir ensuite qu'est frappé d'invalidité tout brevet délivré en dépit de l'interdiction formulée au paragraphe 63(2) de la *Loi sur les brevets*. Le paragraphe 63(2) est ainsi rédigé :

63. (2) Nonobstant les dispositions de l'article 43, une demande de brevet pour une invention à l'égard de laquelle un brevet a déjà été délivré en vertu de la présente loi, doit être rejetée, à moins que le demandeur n'intente, dans un délai que le commissaire doit fixer, une action pour écarter le brevet antérieur en tant qu'il couvre l'invention en question; mais si pareille action est ainsi commencée et diligemment poursuivie, la demande n'est pas censée avoir été abandonnée, à moins que le demandeur ne néglige de poursuivre sa demande dans un délai raisonnable après que l'action a été finalement réglée.

Le juge de première instance a conclu que ce paragraphe « ne concerne nullement les brevets délivrés ». Je partage son avis. En effet, le paragraphe 63(2) paraît simplement prévoir une procédure à suivre par le commissaire pour les cas où il entend le rejeter une demande de brevet portant sur une invention à l'égard de laquelle un brevet a déjà été délivré. Il ne s'agit pas d'une disposition à appliquer après la délivrance du second brevet pour en contester la validité.

[80] Comme on le souligne dans la décision *Weatherford* C.A.F., où le législateur précise que les brevets valides peuvent être invalidés, on dit de même. Le paragraphe 53(1) de la Loi, par exemple, prescrit ce qui suit :

Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53 (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est

purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

[81] Neither paragraph 73(1)(f) of the current Act nor subsection 73(1) of the pre-1996 Act, however, discuss issued patents. Instead, they only address patent applications. To read-in issued patents to subsection 73(1) would be to ignore the clear dichotomy between applications and issued patents established through the Act.

[82] The bottom line is that the various grounds that are commonly used to void otherwise valid patents all go to the heart of the patent bargain between the inventor and the state. As recently articulated by the Supreme Court in *Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC 60, [2012] 3 S.C.R. 625 (*Teva*), at paragraph 32, the patent bargain is the fundamental goal of the patent system: to encourage the full disclosure of useful innovations to the public through the grant of limited monopolies.

[83] Patents are thus invalidated by the Court when the inventor has not created something new and useful or taught the world how to make it. Patents are not, on the other hand, invalidated for administrative or procedural reasons, a characterization properly made of application or completion fees, which are paid by the inventor and collected by the government to offset CIPO's administrative (or operating) costs and to clear the patent system of "deadwood" (*Karolinska Institutet Innovations AB v. Canada (Attorney General)*, 2013 FC 715, [2014] 4 F.C.R. 459 (*Karolinska*), at paragraph 32). In *Weatherford F.C.A.*, Justice Layden-Stevenson provided a concrete example of types of invalidity grounds with the following paragraph from her judgment [at paragraph 142]:

The grounds for attacking the validity of a patent are delineated in the Act. Specifically, they relate to: utility, section 2; novelty (anticipation), section 28.2; obviousness (inventiveness), section 28.3; and sufficiency of disclosure, subsection 27(3). In addition to validity grounds, a patent can be found to be void if the conditions of subsection 53(1) are met.

nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

[81] Cependant, ni l'alinéa 73(1)f de la version de la Loi en vigueur ni le paragraphe 73(1) de la version antérieure à 1996 ne traite des brevets délivrés. Ils traitent plutôt uniquement des demandes de brevet. En incluant les brevets délivrés dans le paragraphe 73(1), on ferait fi de la dichotomie qu'établit clairement la Loi entre les concepts de demande de brevet et de brevet délivré.

[82] Au bout du compte, les divers motifs couramment cités pour annuler des brevets autrement valides se rapportent tous à la négociation du brevet entre l'inventeur et l'État. Comme l'a récemment souligné la Cour suprême dans l'arrêt *Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625 (*Teva*), au paragraphe 32, la négociation du brevet est le but fondamental du régime des brevets : encourager la divulgation complète des innovations utiles au public par l'octroi de monopoles limités.

[83] Les brevets sont invalidés par la Cour lorsque l'inventeur n'a rien créé de novateur ou d'utile ou qu'il n'a pas enseigné comment le fabriquer. Les brevets ne sont pas, à l'inverse, annulés pour des motifs d'ordre administratif ou procédural, une caractérisation faite adéquatement à l'endroit des taxes de demande et de complètement, qui sont payées par l'inventeur et collectées par le gouvernement afin de compenser les frais d'administration (ou de fonctionnement) de l'OPIC et de débarrasser le régime des brevets du « bois mort » (*Karolinska Institutet Innovations AB c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 715, [2014] 4 R.C.F. 459 (*Karolinska*), au paragraphe 32). Dans la décision *Weatherford C.A.F.*, la juge Layden-Stevenson a fourni un exemple concret de types de motifs de non-validité dans le paragraphe suivant de son jugement [au paragraphe 142] :

Les motifs pour contester la validité d'un brevet sont précisés dans la Loi. Plus particulièrement, ils ont trait à : l'utilité, article 2; la nouveauté (l'antériorité), article 28.2, l'évidence (l'inventivité), article 28.3 et la suffisance de la divulgation, paragraphe 27(3). Outre les motifs de validité, un brevet peut être jugé nul s'il est satisfait aux conditions du paragraphe 53(1).

[84] I note the plaintiff's reliance on *Teva and Merck & Co., Inc. v. Apotex*, 2006 FC 524, 53 C.P.R. (4th) 1, aff'd 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588 (*Merck*) for the proposition that this is an incomplete summation of legitimate grounds of invalidity (since both of these cases acknowledged grounds not cited in the Act, such as double patenting).

[85] There are two observations in response. First, I do not believe that paragraph 142 of *Weatherford* F.C.A., reproduced above, purported to provide a comprehensive list of all substantive grounds of invalidity in existence. Furthermore, the mere fact that certain grounds have been developed through the jurisprudence does not address the key ratio of *Weatherford* F.C.A.—namely that there is fundamental difference between an application for a patent and a patent.

[86] The plaintiff points out that *Teva* invalidated a patent for insufficient disclosure on the basis of subsection 27(3) of the Act, a section which falls under the heading "Application for Patents". However, insufficient disclosure of an invention is one of those grounds that strikes at the very heart of the patent bargain, and thus a fundamentally different ground than fee non-compliance.

[87] Indeed, the non-compliance of a patent holder will either be rooted in administrative or substantive breaches of the statute. It is consequently the type of non-compliance that will ultimately determine whether the breach invalidates the patent: does the breach go to the substantive heart of the patent bargain, or rather administrative dealings with the Patent Office, such as fee for service payments? Breaches which go to the heart of the patent, namely those which require the inventor to pay the figurative hard coinage, can be fatal to issued patents. Administrative breaches, on the other hand, which can invalidate a patent application, will not invalidate issued patents. As in other areas, failure to comply with the law carries different consequences, and, save for strict liability offences, context always matters. Therefore, one must ask whether the breach invalidates the patent.

[84] Je prends acte de la confiance qu'accorde la demanderesse aux décisions *Teva* et *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CF 524, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (*Merck*) pour avancer qu'il s'agit d'un résumé incomplet des motifs légitimes de non-validité (puisque ces deux décisions reconnaissent des motifs qui ne sont pas cités dans la Loi, comme le double brevet).

[85] J'ai deux observations à faire en réponse. D'abord, je ne crois pas que le paragraphe 142 de la décision *Weatherford* C.A.F., reproduit ci-dessus, était censé fournir une liste exhaustive de tous les motifs valables de non-validité en existence. De plus, le simple fait que certains motifs ont été précisés par l'intermédiaire de la jurisprudence ne permet pas d'aborder le concept clé de la décision *Weatherford* C.A.F., à savoir qu'il existe une différence fondamentale entre une demande de brevet et un brevet.

[86] La demanderesse souligne que la décision *Teva* a rendu un brevet non valide pour cause de divulgation insuffisante en fonction du paragraphe 27(3) de la Loi, une disposition faisant partie de la section « Demandes de brevets ». Cependant, la divulgation insuffisante d'une invention fait partie des motifs au cœur même de la divulgation du brevet, et constitue par conséquent un motif fondamentalement différent de la non-conformité des taxes.

[87] Bien entendu, la non-conformité d'un titulaire de brevet découlera de manquements aux obligations administratives prévues par l'acte législatif ou de manquements de fond envers celui-ci. Il s'agit donc du type de non-conformité qui permettra ultimement de déterminer si le manquement invalide le brevet : le manquement s'attaque-t-il au fond de la négociation du brevet, ou plutôt aux formalités administratives avec le Bureau des brevets, comme le paiement des taxes? Les manquements qui s'attaquent au fond du brevet, c'est-à-dire ceux qui exigent de l'inventeur qu'il paie le prix métaphorique, peuvent être fatals pour les brevets délivrés. En revanche, les manquements aux obligations administratives, qui peuvent invalider une demande de brevet, n'annuleront pas de brevets déjà délivrés. Comme c'est dans d'autres domaines, le défaut de se conformer à la loi entraîne différentes conséquences, et, sauf dans le cas

[88] “Administrative breaches” are generally related to the operations of CIPO and the patent application procedures, rather than the patent bargain itself. When Justice Binnie writes in *Wellcome*, at paragraph 37 that “[t]he patent monopoly should be purchased with the hard coinage of new, ingenious, useful and unobvious disclosures”, his statement relates only to matters at the heart of the patent, not administrative fees. After all, those fees “are intended to defray part or all of the costs of the Patent Office” (*Dutch Industries F.C.A.*, at paragraph 30). As Justice Hughes wrote in *Karolinska*, a case involving maintenance (as opposed to final) fees [at paragraph 32]:

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

[89] One final argument on the issue of fee payments raised by the plaintiff is that where a Court explicitly overturns a previous line of jurisprudence, it will say so. For instance, when the Supreme Court rejected a conclusion reached in the *Merck* appeal, it did so explicitly (*Teva*, at paragraph 63). By analogy, the plaintiff contends that if *Weatherford F.C.A.* intended to overturn the *Dutch Industries* cases, the Court would have stated so outright.

[90] There are three noteworthy responses to the plaintiff’s contention that *Weatherford F.C.A.* failed to explicitly overturn the *Dutch Industries* and *J&J* decisions. First, *Weatherford F.C.A.* examined a list of cases which it clearly distinguishes in arriving at its conclusion on the division between patent applications and patents. This list included *Dutch Industries* and *J&J* [at paragraph 151]:

des infractions de responsabilité stricte, le contexte importe toujours. Par conséquent, il faut se demander si le manquement invalide le brevet.

[88] Les « manquements aux obligations administratives » sont habituellement liés aux opérations de l’OPIC et aux procédures de demande de brevet, plutôt qu’à la négociation du brevet elle-même. Quand le juge Binnie précise au paragraphe 37 de l’arrêt *Wellcome* que « [l]e monopole conféré par un brevet ne devrait s’acquérir qu’au prix de divulgations nouvelles, ingénieuses, utiles et non évidentes », il ne fait référence qu’aux questions au fond du brevet, et non aux taxes d’ordre administratif. Après tout, ces taxes « visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d’une partie de ses coûts » (*Dutch Industries C.A.F.*, au paragraphe 30). Comme l’écrit le juge Hughes dans la décision *Karolinska*, un cas comportant des taxes périodiques (par opposition aux taxes finales) [au paragraphe 32] :

L’objet de ces taxes, ainsi que l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada*, 2008 CAF 90, au paragraphe 13, est non seulement de conférer au Bureau des brevets un moyen de recouvrer des frais administratifs, mais aussi de se débarrasser de la prolifération de brevets inutiles. Il n’y a rien de pénal dans le système de perception de taxes.

[89] Selon l’un des derniers arguments avancés par la demanderesse relativement à la question des paiements de taxe, lorsqu’un tribunal renverse explicitement une jurisprudence antérieure, elle le mentionne. Par exemple, quand la Cour suprême a renversé une conclusion rendue dans l’appel *Merck*, elle l’a fait explicitement (*Teva*, au paragraphe 63). Par analogie, la demanderesse soutient que si la décision *Weatherford C.A.F.* visait à renverser les décisions *Dutch Industries*, la Cour l’aurait précisé carrément.

[90] Il convient de souligner trois réponses à l’argument de la demanderesse selon lequel la décision *Weatherford C.A.F.* n’a pas pu renverser explicitement les décisions *Dutch Industries* et *J&J*. Premièrement, pour rendre la décision *Weatherford C.A.F.*, on a examiné une liste de cas qui établissent clairement, de par leur conclusion, la distinction entre les demandes de brevet et les brevets eux-mêmes. Cette liste comprenait

les décisions *Dutch Industries* et *J&J* [au paragraphe 151] :

The cases relied upon by the appellants do not assist them.... In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67, leave to appeal refused, [2003] S.C.C.A. No. 204. Canadian Patent Application No. 2,146,904 was deemed abandoned: para. 3. No patent regarding that application had issued. In *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.*, 2006 FCA 195, [2007] 1 F.C.R. 465, leave to appeal refused, [2006] S.C.C.A. No. 324, this Court held, pursuant to the addition of subsection 78.6(1) to the Act, top-up payments had a retroactive effect with the result that the patents at issue should not have been deemed to be abandoned.

[91] Second, with respect to *Dutch Industries* F.C.A., as quoted above, Justice Sharlow wrote that any error in the determination of small entity status “could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments” (at paragraph 4, emphasis added). This statement is conditional, and does not mean that any procedural violation (of small entity status, in that case) must lead to patent invalidity.

[92] Third, for its part, *J&J* F.C.A., like *Dutch Industries* F.C.A., did not ultimately invalidate any patent. Instead, Parliament passed a provision providing a grace period to remedy the non-compliance which occurred. On the point of invalidation, the Court, as in *Dutch Industries* F.C.A., provided only a conditional statement in support of the invalidation analysis, when Justice Sharlow wrote “[e]ven if the summary judgments were granted on the basis of a legal analysis that was correct” (*J&J* F.C.A., at paragraph 9, emphasis added). In my view, neither the *Dutch Industries* nor *J&J* decisions breached the divide Parliament created between the pre- and post- patent phases, a system established well before any of these patent disputes ever arose. Furthermore, while *Weatherford* F.C.A. does not explicitly overrule the *Dutch Industries* and *J&J* cases, it does limit their applicability.

Les décisions invoquées par les appelantes ne leur sont d’aucun secours. [...] Dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67, autorisation de pourvoi rejetée, [2003] C.S.C.R. n° 204, la demande de brevet canadien n° 2,146,904 a été présumée abandonnée : paragraphe 3. Aucun brevet n’avait été délivré relativement à cette demande. Dans *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*, 2006 CAF 195, [2007] 1 R.C.F. 465, autorisation de pourvoi refusée, [2006] C.S.C.R. n° 324, la Cour a statué, suite à l’ajout du paragraphe 78.6(1) à la Loi, que des paiements complémentaires avaient un effet rétroactif et qu’il en résultait que le brevet en cause n’aurait pas dû être présumé abandonné.

[91] Deuxièmement, dans la décision *Dutch Industries* C.A.F., mentionnée ci-dessus, la juge Sharlow soutenait que toute erreur sur la qualification de petite entité « risquera de lui faire perdre [le demandeur ou titulaire de brevet] tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l’erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe » (paragraphe 4, non souligné dans l’original). Cette déclaration est conditionnelle, et elle ne signifie pas qu’une violation procédurale (en l’espèce, du statut de petite entité), doit entraîner l’invalidité du brevet.

[92] Troisièmement, quant à elle, la décision *J&J* C.A.F., tout comme la décision *Dutch Industries* C.A.F., n’a pas mené en fin de compte à l’annulation de la validité d’un brevet quelconque. À la place, le législateur a introduit une disposition accordant un délai de grâce pour redresser la non-conformité commise. En ce qui concerne l’invalidation, la Cour, comme dans la décision *Dutch Industries* C.A.F., n’a fourni qu’une déclaration conditionnelle à l’appui de l’analyse de l’invalidation, quand la juge Sharlow a écrit « [m]ême si les jugements reposent sur une analyse juridique qui était juste » (décision *J&J* C.A.F., au paragraphe 9, non souligné dans l’original). À mon avis, ni la décision *Dutch Industries* ni la décision *J&J* n’ont enfreint la ligne de séparation créée par le législateur entre les phases préalables et postérieures à la délivrance du brevet, un régime établi bien avant que les litiges associés ne soient soumis.

De plus, même si la décision *Weatherford C.A.F.* ne renverse pas explicitement les décisions *Dutch Industries* et *J&J*, elle ne limite pas leur applicabilité.

IV. Conclusion

[93] I agree with the defendants that the alleged erroneous final fee payment here cannot have the legal effect of invalidating an issued patent.

[94] *Weatherford F.C.A.* has spoken clearly on the role of subsection 73(1) in the patent regime. The principles established for paragraph 73(1)(a) in *Weatherford F.C.A.* apply, broadly, to all the provisions within the current Act's subsection 73(1) and in interpreting the pre-1996 Act as well. Not only does subsection 153(1) of the *Patent Rules* imply parity between "forfeiture" and "deemed abandonment", but much of the jurisprudence upon which *Weatherford F.C.A.* rests developed under the pre-1996 Act. As that case holds, there is no compelling reason to assume that Parliament intended to "revolutionize the law as it then stood" (paragraph 146). Analogous to the outcome in that case, I find no evidence to suggest that Parliament intended to extend the reach of paragraph 73(1)(f) (regarding the non-payment of prescribed fees) over issued patents any more than it did with respect to paragraph 73(1)(a). There is no compelling policy reason why a failure to pay the full final fee on a patent application should invalidate a subsequently issued valid patent.

[95] I find that there is therefore no legal basis to invalidate the '132 patent due to the non-payment of the administrative fee. This motion for summary judgment is accordingly granted in favour of the defendants.

[96] Finally, as mentioned above, this hearing also includes an appeal from an order of the case management Prothonotary dated December 8, 2015. At the

IV. Conclusion

[93] Je suis d'accord avec les défenderesses que le paiement prétendument erroné de la taxe finale en l'espèce ne peut pas avoir pour effet juridique d'invalider un brevet délivré.

[94] La décision *Weatherford C.A.F.* fait clairement état du rôle du paragraphe 73(1) dans le régime des brevets. Les principes établis pour l'alinéa 73(1)a dans la décision *Weatherford C.A.F.* s'appliquent, au sens large, à la totalité des dispositions contenues dans le paragraphe 73(1) de la version de la Loi en vigueur, ainsi qu'à l'interprétation de la version antérieure à 1996. Non seulement le paragraphe 153(1) des *Règles sur les brevets* simplifie la parité entre « frappé de déchéance » et « considéré comme abandonné », mais, en outre, la majorité de la jurisprudence sur laquelle repose la décision *Weatherford C.A.F.* s'est développée en fonction de la version de la Loi antérieure à 1996. En l'espèce, il n'existe pas de motif impérieux de supposer que le législateur souhaitait « révolutionner le droit tel qu'il était » (paragraphe 146). Analogiquement au résultat du présent cas, je ne trouve aucun élément suggérant que le législateur souhaitait étendre la portée de l'alinéa 73(1)f (concernant le non-paiement des taxes prescrites) en y ajoutant les brevets délivrés, pas plus qu'il ne l'a fait à l'égard de l'alinéa 73(1)a. Il n'y a pas de raison de principe impérieuse justifiant que le fait de ne pas payer l'intégralité de la taxe finale associée à une demande de brevet devrait invalider un brevet valide délivré subséquemment.

[95] Par conséquent, j'estime qu'il n'y a pas de fondement juridique pour invalider le brevet '132 en raison du non-paiement de la taxe d'ordre administratif. La présente requête de jugement sommaire est donc accordée en faveur des défenderesses.

[96] Enfin, tel qu'il est susmentionné, la présente audience comporte aussi l'appel d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le protonotaire responsable de

hearing, the parties agreed that if I was to find that no top-up fee was paid, it would not be necessary to rule on the appeal. As a finding of non-payment has been made, I will make no ruling on the order refusing to disclose certain documentation, given that those documents relate to the factual finding that was previously at issue, and upon which I have ruled in favour of the plaintiff (Issue B, above). A copy of this order shall accordingly be placed with the motion to appeal the case management Prothonotary's order relating to the disclosure of documents.

ORDER

THIS COURT ORDERS that

1. The motion for summary judgment is granted in favour of the defendants. The '132 patent remains valid.
2. The motion to appeal the Prothonotary's order of December 8, 2015 need not be decided, per the agreement of the parties, due to my finding of fact that no top up fee was paid by the defendants.
3. Costs are awarded to the defendants. If the parties are unable to agree upon costs, they may make written submissions to the Court, not exceeding five pages, within ten business days of the date of this decision.

la gestion de l'instance. Pendant l'audience, les parties ont accepté que si je devais conclure que le paiement complémentaire de taxe a été acquitté, il ne serait pas nécessaire de se prononcer sur l'appel. Comme une conclusion de non-paiement a été rendue, je ne rendrai pas de décision relativement à l'ordonnance interdisant la divulgation de certains documents, étant donné que ceux-ci se rapportent à la conclusion de fait qui a précédemment fait l'objet d'un litige, et pour laquelle j'ai rendu une décision en faveur de la demanderesse (question B ci-dessus). Il faut en conséquence qu'une copie de cette ordonnance soit jointe à la requête de faire appel de l'ordonnance du protonotaire responsable de la gestion en lien avec la divulgation des documents.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1. La présente requête de jugement sommaire soit accordée en faveur des défenderesses. Le brevet '132 demeure valide.
2. La requête de faire appel de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le protonotaire responsable de la gestion de l'instance ne fasse pas l'objet d'une décision, selon l'accord des parties, compte tenu de ma conclusion de fait selon laquelle aucun paiement complémentaire de taxe n'a été effectué par les défenderesses.
3. Les dépens soient attribués aux défenderesses. Si les parties sont incapables de s'entendre sur les dépens, celles-ci fournissent à la Cour des soumissions écrites d'au plus cinq pages dans les dix jours ouvrables suivant la date de la présente décision.