



---

**Federal Courts  
Reports**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2005, Vol. 4, Part 1**

**2005, Vol. 4, 1<sup>er</sup> fascicule**

**Cited as [2005] 4 F.C.R., 3-227**

**Renvoi [2005] 4 R.C.F., 3-227**

---



EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF  
PATRICIA PRITCHARD, B.A., LL.B.

ADVISORY COMMITTEE/COMITÉ CONSULTATIF

MARTIN W. MASON, Gowling Lafleur Henderson LLP  
DOUGLAS H. MATHEW, Thorsteinssons, Tax Lawyers  
A. DAVID MORROW, Smart & Biggar  
SUZANNE THIBAUDEAU, Q.C./c.r., Heenan Blaikie  
LORNE WALDMAN, Jackman, Waldman & Associates

LEGAL EDITORS

RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.  
FRANÇOIS BOIVIN, B.Soc.Sc., LL.B.  
SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

PRODUCTION STAFF

Production Manager  
LAURA VANIER

Legal Research Editors

LYNNE LEMAY  
PAULINE BYRNE

Publications Specialist  
DIANE DESFORGES

Production Coordinator  
LISE LEPAGE-PELLETIER

Editorial Assistant  
PIERRE LANDRIault

The *Federal Courts Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Courts Act*. The Reports are prepared for publication by the Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, DAVID GOURDEAU, LL.B., Commissioner.

© Her Majesty the Queen, in Right of Canada, 2005.

*The following added value features in the Federal Courts Reports are protected by Crown copyright: captions and headnotes, all tables and lists of statutes and regulations, cases, authors, as well as the history of the case and digests of cases not selected for full-text publication.*

*Requests for permission to reproduce these elements of the Federal Courts Reports should be directed to: Editor, Federal Courts Reports, Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3, telephone (613) 992-2899.*

ARRÊTISTES

RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.  
FRANÇOIS BOIVIN, B.Sc.Soc., LL.B.  
SOPHIE DEBBANÉ, LL.B.

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication  
LAURA VANIER

Préposées à la recherche et à la documentation  
juridiques

LYNNE LEMAY  
PAULINE BYRNE

Spécialiste des publications  
DIANE DESFORGES

Coordonnatrice, production  
LISE LEPAGE-PELLETIER

Adjoint à l'édition  
PIERRE LANDRIault

Le *Recueil des décisions des Cours fédérales* est publié conformément à la *Loi sur les Cours fédérales*. L'arrêtiſte en chef et le comité consultatif ſont également nommés en vertu de celle-ci. Le *Recueil* est préparé pour publication par le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale, dont le commissaire est DAVID GOURDEAU, LL.B.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005.

*Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des décisions des Cours fédérales ſont protégés par le droit d'auteur de la Couronne: rubriques et sommaires, toutes les listes et tables de jurisprudence, de doctrine, de lois et règlements, ainsi que l'historique de la cause et les fiches analytiques des décisions qui n'ont pas été retenues pour publication intégrale.*

*Les demandes de permission de reproduire ces éléments du Recueil doivent être adressées à: L'arrêtiſte en chef, Recueil des décisions des Cours fédérales, Bureau du commissaire à la magistrature fédérale, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3, téléphone (613) 992-2899.*

*Inquiries concerning the contents of the Federal Courts Reports should be directed to the Editor at the above mentioned address and telephone number.*

*Notifications of change of address (please indicate previous address) and other inquiries concerning subscription to the Federal Courts Reports should be referred to: Publishing and Depository Services, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5; Tel: 1-800-635-7943 (Canada & U.S.); Tel: (613) 941-5995; Fax: 1-800-565-7757 (Canada & U.S.); Fax: (613) 954-5779; E-mail: publications@pwwgsc.gc.ca <mailto:publications@pwwgsc.gc.ca>*

*Subscribers who receive the Federal Courts Reports pursuant to the Canada Federal Court Reports Distribution Order should address any inquiries and change of address notifications to: Laura Vanier, Production Manager, Federal Courts Reports, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3.*

---

*All judgments and digests published in the Federal Courts Reports may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://www.fja.gc.ca>*

## **CONTENTS**

<b>Digests</b> .....	<b>D-1</b>
<b>Appeals Noted</b> .....	<b>I</b>
<b>Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (F.C.)</b> .....	<b>177</b>

Patents—Practice—Appeal from Prothonotary’s refusal to strike defendants’ third party claim against Crown—Plaintiff suing defendants for damages under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 8 to recover losses suffered as result of delay in marketing drug due to defendants’ prohibition application—Defendants instituting third party claim against Crown on basis Crown breached duty toward plaintiff by failing to issue notice of compliance (NOC) to plaintiff in timely fashion, arguing Crown liable for damages resulting from delay in issuing NOC—Regulations, s. 8 forming complete code re: recovery of losses resulting from prohibition proceedings—Pursuant to Regulations, s. 8, defendants having no right of action, third party claims not possible, any liability ending on day patent declared invalid

*Continued on next page*

*Les demandes de renseignements au sujet du contenu du Recueil des décisions des Cours fédérales doivent être adressées à l’arrêviste en chef à l’adresse et au numéro de téléphone susmentionnés.*

*Les avis de changement d’adresse (avec indication de l’adresse précédente), ainsi que les demandes de renseignements au sujet de l’abonnement au Recueil, doivent être adressés à: Éditions et services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Direction générale des services d’information du gouvernement, Ottawa (Ontario) K1A 0S5; Téléphone: 1-800-635-7943 (Canada & É.-U.); Téléphone: (613) 941-5995; Télécopieur: 1-800-565-7757 (Canada & É.-U.); Télécopieur: (613) 954-5779; Courriel: publications@tps.gc.ca <mailto:publications@tps.gc.ca>*

*Les abonnés qui reçoivent le Recueil en vertu du Décret sur la distribution du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont priés d’adresser leurs demandes de renseignements et leurs avis de changements d’adresse à: Laura Vanier, Gestionnaire, production et publication, Recueil des décisions des Cours fédérales, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3.*

---

*Tous les jugements et fiches analytiques publiés dans le Recueil des décisions des Cours fédérales peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant: <http://www.cmf.gc.ca>*

## **SOMMAIRE**

<b>Fiches analytiques</b> .....	<b>F-1</b>
<b>Appels notés</b> .....	<b>I</b>
<b>Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (C.F.)</b> .....	<b>177</b>

Brevets—Pratique—Appel interjeté du refus de la protonotaire de radier la mise en cause de la Couronne par les défenderesses —La demanderesse réclame des dommages-intérêts aux défenderesses en vertu de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin de récupérer les pertes dues au retard dans la mise en marché de son produit parce que les défenderesses ont présenté une demande d’interdiction—Les défenderesses ont présenté une demande de mise en cause contre la Couronne pour le motif que celle-ci aurait manqué à une obligation légale à l’égard de la demanderesse en ne lui délivrant pas un avis de conformité en temps opportun, alléguant que la Couronne est responsable des dommages résultant du retard à délivrer l’avis de conformité —L’art. 8 du Règlement établit un code complet visant le recouvrement des pertes résultant d’une demande

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

—Appeal allowed.

Crown—Torts—Prothonotary refusing to strike third party claim against Crown as possibly supporting claim for negligent breach of statute—Crown’s alleged breach of duty to issue notice of compliance on time statutory duty, not giving rise to private law duty of care, corollary tort remedy—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations complete code for recovery of losses resulting from invocation of regime, not providing for liability of Crown for such breach—No cause of action known as “negligent breach of statute”.

### **Blood Tribe (Department of Health) v. Canada (Privacy Commissioner) (F.C.) . . . . . 34**

Privacy—Former employee of applicant sought access to information said improperly collected, used to discredit her—Applicant ordered to produce records under Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPED Act)—Withheld bundle of letters on ground of solicitor-client privilege—Issue upon judicial review: whether Commissioner has power to compel production to verify privilege claim—PIPED Act, s. 12 giving Commissioner tools to independently investigate complaints—Correctness appropriate review standard—Law of solicitor-client privilege reviewed—Although PIPED Act, s. 12(1)(c) permitting Commissioner to receive evidence inadmissible in law court nothing suggesting investigations to be fettered by privilege claims—Broad, purposive interpretation of Commissioner’s powers required, given role in achieving objects of legislative scheme—Commissioner not investigative agency that could prosecute—Commissioner having but limited statutory power to divulge information obtained in investigation—Application denied.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

d’interdiction—En vertu de l’art. 8 du Règlement, les défenderesses n’ont aucun droit d’action, aucune mise en cause n’est possible et toute responsabilité a pris fin le jour où le brevet a été déclaré invalide—Appel accueilli.

Couronne—Responsabilité délictuelle—La protonotaire a refusé de radier la demande de mise en cause contre la Couronne parce qu’elle pourrait soutenir une action en violation d’une loi par négligence—Le manquement allégué de la part de la Couronne, soit le défaut de délivrer un avis de conformité en temps opportun, concerne une obligation prévue par la loi et ne donne pas lieu à une obligation de diligence de droit privé ni à un recours corollaire en responsabilité délictuelle—Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) met en place un code complet en ce qui concerne le recouvrement des pertes causées par le recours au régime établi par celui-ci, mais ne concerne pas la responsabilité de la Couronne pour un tel manquement—Il n’existe pas de cause d’action fondée sur la «violation d’une loi par négligence».

### **Blood Tribe (Department of Health) c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) . . . . . 34**

Protection des renseignements personnels—Une ancienne employée du demandeur voulait obtenir communication de renseignements qui, croyait-elle, avaient été recueillis irrégulièrement et utilisés pour la discréditer—Ordre a été donné au demandeur de produire certains dossiers en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE)—Le demandeur a refusé de transmettre une liasse de lettres en alléguant le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client—Point à décider dans le contrôle judiciaire: le commissaire a-t-il le pouvoir d’exiger la production de documents pour s’assurer du bien-fondé de la revendication de privilège?—L’art. 12 de la LPRPDE donne au commissaire des instruments qui lui permettent d’enquêter indépendamment sur les plaintes—La norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcte—Examen des règles régissant le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client—L’art. 12(1)c) de la LPRPDE habilite le commissaire à recevoir des éléments de preuve indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux, mais rien ne donne à penser que ses enquêtes peuvent être entravées par des questions d’immunité—Les pouvoirs du commissaire doivent être interprétés d’une manière libérale, conforme à l’objet visé, étant donné le rôle essentiel qu’il exerce pour réaliser les objets du texte législatif—Le commissaire n’est pas un organisme d’enquête habilité à engager des poursuites—Il n’a qu’un pouvoir restreint de divulguer l’information obtenue au cours d’une enquête—Demande rejetée.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Practice—Privilege—Order to produce under Personal Information Protection and Electronic Documents Act resisted in respect of bundle of letters said protected by solicitor-client privilege—Commissioner's position: had to see letters to verify privilege claim—Issue upon judicial review whether Commissioner has power to compel jurisdiction—Review, exposition of law relating to solicitor-client privilege—Commissioner not investigative agency that could launch criminal prosecution—Act not authorizing disclosure by Commissioner of information subject to solicitor-client privilege—Statutory language suggests Commissioner's investigations not to be fettered by privilege claims.

Administrative Law—Judicial Review—*Certiorari*—Assistant Privacy Commissioner ordering production of records under Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPED Act)—Production of certain letters refused on ground of solicitor-client privilege—Standard of review determined by pragmatic, functional approach mandated by S.C.C.—As issue being statutory interpretation of Commissioner's powers, Court as well qualified as tribunal to determine matter—While S.C.C. not having yet ruled as to whether PIPED Act, like Privacy Act, has quasi-constitutional status, F.C. decision held that it has—Decision to be reviewed on correctness standard.

### **BMG Canada Inc. v. John Doe (F.C.A.) . . . . . 81**

Copyright—Infringement—Internet users allegedly infringing appellants' copyright by downloading copyrighted songs onto home computers, providing access thereto thereby reproducing, distributing songs to other Internet users—Appellants unable to determine name, address, telephone number of Internet users in question, brought motion to identify said individuals—Motion dismissed by Federal Court—Court justified in declining to order disclosure of user's identity where plaintiffs failed to limit acquisition of information to copyright infringement issues—Conclusions as to what would constitute infringement of copyright should not be made in preliminary stages of action.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

Pratique—Communications privilégiées—Refus du demandeur de communiquer une liasse de lettres après avoir reçu ordre de produire des documents en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, parce que selon lui les lettres en question étaient protégées par le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client—Position du commissaire: il devait voir les lettres pour s'assurer du bien-fondé du privilège revendiqué—Point à décider dans le contrôle judiciaire: le commissaire a-t-il le pouvoir d'exiger la production de documents?—Revue et description des règles relatives au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client—Le commissaire n'est pas un organisme d'enquête habilité à engager des poursuites criminelles—La Loi n'autorise pas le commissaire à divulguer des renseignements soumis au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client—La LPRPDE est rédigée d'une manière qui donne à entendre que les enquêtes du commissaire ne peuvent pas être entravées par des revendications de privilège.

Droit administratif—Contrôle judiciaire—*Certiorari*—La commissaire adjointe à la protection de la vie privée avait ordonné la production de dossiers en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE)—Le demandeur a refusé de produire certaines lettres en alléguant le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client—La norme de contrôle a été déterminée au moyen de l'analyse pragmatique et fonctionnelle préconisée par la C.S.C.—Puisque le point à décider concernait l'interprétation des pouvoirs du commissaire au regard de la loi, la Cour était aussi qualifiée que le commissaire pour répondre à cette question—La C.S.C. ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si la LPRPDE a un statut quasi constitutionnel comme c'est le cas pour la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais la Cour fédérale a estimé dans un jugement récent que tel est le cas—La décision du commissaire doit être revue selon la norme de la décision correcte.

### **BMG Canada Inc. c. John Doe (C.A.F.) . . . . . 81**

Droit d'auteur—Violation—Des utilisateurs d'Internet auraient violé le droit d'auteur des appelantes en téléchargeant des chansons, sur lesquelles les appelantes détiennent des droits d'auteur, sur leurs ordinateurs personnels et en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons à d'autres utilisateurs d'Internet—Étant incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone des utilisateurs d'Internet en question, les appelantes ont déposé une requête en vue d'identifier ces personnes—Requête rejetée par la Cour fédérale—Dans des situations où les demandeurs n'ont pas limité l'obtention de renseignements aux questions de violation du droit d'auteur, une cour de justice serait justifiée

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Privacy—Appellants, music producers, concerned about copyright infringement in musical works resulting in loss of millions of dollars in sales due to unauthorized downloading of files—Internet service providers (ISPs) citing privacy concerns in refusing to provide names of Internet users downloading files of recording industry, without court order—Whether identity of persons alleged to infringe musical copyright can be revealed despite fact right to privacy may be violated—Public interest in favour of disclosure must outweigh legitimate privacy concerns of person sought to be identified if disclosure order made—Under Personal Information Protection and Electronic Documents Act, ISPs not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as identities requested except with customer’s consent, pursuant to court order—Privacy concerns must yield to public concerns for protection of intellectual property rights where infringement threatens to erode those rights.

Practice—Discovery—Production of Documents—Appellants seeking order under Federal Court Rules, 1998, rr. 233, 238 to compel Internet service providers to disclose names of customers who used 29 distinct Internet locations to carry out activities allegedly infringing copyright—Respondents refusing to provide information voluntarily—R. 233, which presupposes existence of documents, not applicable since information sought by appellants not presently in readable format—Appellants’ affidavit material deficient as not complying with r. 81—Much of evidence submitted by appellants hearsay evidence—R. 238 broad enough to permit discovery herein—Equitable bill of discovery, form of pre-action discovery, could also be invoked—Proper test whether plaintiff has *bona fide* claim against proposed defendant—Improper to require *prima facie* case at stage of present proceeding—Should also be clear evidence information cannot be obtained from another source.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l’identité de l’utilisateur—Des conclusions quant à ce qui constituerait une violation du droit d’auteur ne doivent pas être tirées au stade préliminaire de l’action.

Protection des renseignements personnels—Les appelantes, des producteurs de musique, étaient préoccupés par la violation de leur droit d’auteur sur leurs œuvres musicales, laquelle occasionne des pertes de millions de dollars en raison du téléchargement non autorisé de fichiers—Des prestataires de service Internet (PSI), invoquant des questions se rapportant au respect de la vie privée, ont refusé de fournir, sans une ordonnance de la Cour, les noms des utilisateurs d’Internet qui téléchargent des fichiers appartenant à l’industrie du disque—La question était de savoir si l’identité de personnes qui auraient violé le droit d’auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé—L’intérêt public en faveur de la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est rendue—En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les PSI n’ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal—Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.

Pratique—Communication de documents et interrogatoire préalable—Production de documents—Les appelantes ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale, (1998), intimant aux prestataires de service Internet de révéler les noms des clients qui ont utilisé 29 adresses IP pour s’adonner à leurs activités qui auraient violé leur droit d’auteur—Les intimés ont refusé de fournir volontairement ces renseignements—La règle 233, qui présuppose l’existence de documents, n’est pas applicable car les renseignements demandés n’existent pas actuellement dans un format lisible—Les affidavits des appelantes comportaient des lacunes au motif qu’ils ne respectaient pas la règle 81—Une bonne partie de la preuve présentée par les appelantes était du oui-dire—La règle 238 a un sens suffisamment large pour que l’on puisse permettre l’interrogatoire préalable en l’espèce—L’interrogatoire préalable en *equity*, qui est un genre d’interrogatoire avant l’action, pourrait également être invoqué—Le critère approprié est celui qui consiste à décider si le demandeur dispose d’une véritable demande contre le défendeur proposé—Il ne convient pas d’exiger une preuve *prima facie* à ce stade de l’instance—Il doit être aussi clairement

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

### Canada v. VIH Logging Ltd. (F.C.A.) . . . . . 61

Income Tax—Income Calculation—Capital Gains and Losses—Appeal from T.C.C. decision allowing appeal of 1994 reassessment based on Income Tax Act, s. 55(2) (taxing dividends as though they were proceeds of disposition of capital property)—VIH's sole shareholder, former sole shareholder of 401277 B.C. Ltd. (Old VIH), exchanging Old VIH share for shares of newly incorporated VIH—Old VIH selling most of its assets, paying cash and stock dividends, to VIH, and VIH selling all Old VIH shares in arm's length transaction to Senergy, Inc.—VIH including dividends as income in tax return, claiming Act, s. 112(1) offsetting deduction—Deduction accepted but reassessment later issued on basis dividends should have been treated as deemed capital gains pursuant to Act, s. 55(2)—“Safe income” rules in Act, s. 55(2) precluding application of s. 55(2) to cash dividends—Interpretation of Act, s. 55(2) permitting March 1, 1992-February 23, 1993 earnings of Old VIH to be included in safe income even though that period constituting an incomplete fiscal year (stub period) consistent with and doing no violence to language of Act, s. 55(2)—Availability of offsetting dividend deduction not dependent upon dividend-paying corporation paying tax—\$45,570 capital gain reduction, in context of series of transactions involving dividends totalling over \$1.7 million, not significant—As such, Act, s. 55(2) purpose test not met with respect to stock dividend—Appeal dismissed.

Construction of Statutes—Interpretation of Income Tax Act, s. 55(2) as permitting “stub period” income (income for an incomplete fiscal year) to be included in “safe income” consistent with language of Act, s. 55(2)—Interpretation of phrase “before . . . the commencement of the series of transactions” to mean “immediately before the commencement of the series of transactions” rather than “as of the end of the fiscal year ending before the commencement of the series of transactions” doing no violence to language of Act, s. 55(2).

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source.

### Canada c. VIH Logging Ltd. (C.A.F.) . . . . . 61

Impôt sur le revenu—Calcul du revenu—Gains et pertes en capital—Appel interjeté d'une décision de la C.C.I. qui avait fait droit à un appel formé contre une nouvelle cotisation de 1994 établie en vertu de l'art. 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (imposition de dividendes comme s'ils constituaient le produit de la disposition d'une immobilisation)—L'unique actionnaire de VIH, ancien unique actionnaire de 401277 B.C. Ltd. (l'ancienne VIH), a échangé son action de l'ancienne VIH pour les actions de la société VIH nouvellement constituée—L'ancienne VIH a vendu la plupart de ses actifs à VIH et lui a versé des dividendes en espèces et un dividende en actions, et VIH a vendu toutes ses actions de l'ancienne VIH à Senergy, Inc., à la faveur d'une opération sans lien de dépendance—VIH a inclus les dividendes comme revenu dans sa déclaration de revenus, en déduisant une somme correspondante en vertu de l'art. 112(1) de la Loi—La déduction a été acceptée, mais une nouvelle cotisation a plus tard été émise au motif que les dividendes auraient dû être considérés comme des gains en capital en application de l'art. 55(2) de la Loi—Les règles du «revenu protégé», exposées dans l'art. 55(2) de la Loi, empêchent l'application de l'art. 55(2) aux dividendes en espèces—L'interprétation de l'art. 55(2) selon laquelle les bénéfices de l'ancienne VIH pour la période allant du 1<sup>er</sup> mars 1992 au 23 février 1993 peuvent être inclus dans le revenu protégé de l'ancienne VIH même si cette période constitue un exercice incomplet (une période tampon) s'accorde avec le texte de l'art. 55(2) et ne lui fait pas violence—La possibilité d'une déduction correspondant au dividende ne dépend pas du paiement de fait d'un impôt par la société qui a versé le dividende—Une diminution de 45 570 \$ du gain en capital, dans un contexte où la série d'opérations comportant les dividendes totalisait plus de 1,7 million de dollars, n'était pas une diminution sensible—Le critère de l'objet, exposé dans l'art. 55(2), n'était donc pas rempli pour le dividende en actions—Appel rejeté.

Interprétation des lois—L'interprétation de l'art. 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que cette disposition autorise l'inclusion du revenu d'une «période tampon» (revenu d'un exercice incomplet) dans le «revenu protégé» s'accorde avec le texte de l'art. 55(2)—L'interprétation des mots «avant [ . . . ] le début de la série d'opérations» comme signifiant «immédiatement avant le début de la série d'opérations» plutôt qu'«à la fin de l'exercice se terminant avant le début de la série d'opérations» ne fait pas violence au texte de l'art. 55(2).

*Suite à la page suivante*



## CONTENTS (Continued)

### **Desrochers v. Canada (Industry) (F.C.) . . . . . 3**

Official Languages—Application for remedy under Official Languages Act (Act), s. 77(4) for breach of rights—Industry Canada responsible for Community Futures Program under which funds locally operated not-for-profit Community Futures Development Corporations (CFDCs)—CFDCs delivering variety of programs, services regarding community economic development, small business growth—Applicants based in Penetanguishene in Simcoe County where French linguistic minority—CFDC in Penetanguishene, North Simcoe, independent contractor, but FedNor, arm of Industry Canada created to administer program, having ultimate control—Applicants filing complaint with Official Languages Commissioner that Industry Canada failed to provide equal services in French under Community Futures Program—Commissioner finding Industry Canada in breach of Act, s. 22—Whether Act applicable to case—Whether French-speaking minority in northern section of Simcoe County being offered services equal to those of English-speaking majority under Community Futures Program—Act having quasi-constitutional status, imposing requirements on federal institutions—Part IV of Act “Communications with and Services to the Public” applicable, not Part VII “Advancement of English and French”—North Simcoe rendering services on behalf of Industry Canada—Industry Canada statutorily obliged to ensure North Simcoe providing equal services in both official languages under Act, s. 25—“Equal” not necessarily identical—Public’s right to obtain services in French restricted to institutions; not extending to dealing with individuals in French—Evidence showing North Simcoe complying with requirements of Act.

Constitutional Law—Charter of Rights—Language Rights—Application for remedy under Charter, s. 24 for breach of language rights—No evidence rights breached—Community Futures Development Corporation (North Simcoe) providing equal services in French and English on behalf of Industry Canada.

### **Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd. (F.C.) . . . . . 110**

Patents—Infringement—Motion for summary judgment dismissing infringement action against defendant, declaring

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

### **Desrochers c. Canada (Industrie) (C.F.) . . . . . 3**

Langues officielles—Demande de réparation fondée sur l’art. 77(4) de la Loi sur les langues officielles (la Loi) pour violation des droits—Industrie Canada est responsable du Programme de développement des collectivités dans le cadre duquel sont financés des organismes sans but lucratif locaux appelés «sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)»—Les SADC offrent une grande variété de programmes et de services dans les domaines du développement économique communautaire et de la croissance des petites entreprises—Les demandeurs sont installés à Penetanguishene, dans le comté de Simcoe, où vit une minorité francophone—La SADC de Simcoe Nord, située à Penetanguishene, est un entrepreneur indépendant, mais c’est FedNor, un organisme d’Industrie Canada créé pour administrer le Programme de développement des collectivités, qui exerce le contrôle au bout du compte—Les demandeurs se sont plaints au commissaire aux langues officielles du fait qu’Industrie Canada n’offrait pas des services égaux en français et en anglais dans le cadre du Programme de développement des collectivités—Le commissaire a déterminé qu’Industrie Canada contrevenait à l’art. 22 de la Loi—La Loi s’applique-t-elle en l’espèce?—La minorité francophone du nord du comté de Simcoe a-t-elle droit à des services égaux à ceux offerts à la majorité anglophone dans le cadre du Programme de développement des collectivités?—La Loi a un statut quasi constitutionnel et elle impose des exigences pratiques aux institutions fédérales—La partie IV de la Loi, «Communications avec le public et prestation des services» s’applique, mais non la partie VII, «Promotion du français et de l’anglais»—La SADC de Simcoe Nord fournit des services pour le compte d’Industrie Canada—Industrie Canada est tenu par l’art. 25 de la Loi de veiller à ce que la SADC de Simcoe Nord fournisse des services égaux dans les deux langues officielles—«Égal» ne signifie pas nécessairement identique—Le droit du public d’obtenir des services en français n’existe qu’à l’égard des institutions et ne comprend pas le droit de communiquer en français avec des personnes—La preuve démontre que la SADC de Simcoe Nord s’est conformée aux exigences de la Loi.

Droit constitutionnel—Charte des droits—Droits linguistiques—Demande de réparation fondée sur l’art. 24 de la Charte pour violation des droits linguistiques—Aucune preuve de violation—La SADC de Simcoe Nord fournit des services égaux en français et en anglais pour le compte d’Industrie Canada.

### **Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée (C.F.) . . . . . 110**

Brevets—Contrefaçon—Requête pour jugement sommaire rejetant l’action en contrefaçon intentée contre la défenderesse

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

patents allegedly infringed (patents in suit) invalid—Applicants for patents in suit (plaintiffs), large entity when applications for patents filed, paid small entity filing fee—Later corrected applications by paying difference between small, large entity fee—Commissioner of Patents accepted amount, allowed prosecution of applications to continue to issuance—Defendant's omission to specifically refer to Patent Act, ss. 59, 60 in pleadings not fatal error as only material facts needing to be pleaded, plaintiffs aware of substance of defendant's pleadings re: ss. 59, 60—Plaintiffs not meeting definition of small entity at time of filing of applications—Court nevertheless addressing *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* re: proper date for determining small entity status—Commissioner of Patents not having jurisdiction to accept top-up payments, entity status determined only once, when patent regime first engaged in Canada—Small entity status not determined at time patent application filed in other country—Plaintiffs incorrectly paying fee for small entity—None of applications validly filed—As application fee, completion fee not paid, no petition to reinstate within prescribed statutory period, applications permanently abandoned—Commissioner not having discretion to waive any portion of filing fee—Only Governor in Council capable of making rules, regulations re: payment of fees, time when, manner in which fees paid—Patent Act, s. 77 not curing defect in application, only creating rebuttable presumption of validity—Plaintiffs not complying with s. 77 requirement conditions of issue of valid patent satisfied—Patent Rules, s. 3.1 (coming into force January 1, 2004) not applicable as patents in suit judged in accordance with provisions of Act, Rules as they read before October 1, 1989—Regardless, s. 3.1 not allowing avoidance of legal consequences of paying wrong fee as s. 3.1 subordinated to Patent Act, which is not affected by changes to Rules—Motion allowed.

Practice—Parties—Standing—Defendant not required to proceed by way of judicial review, as defendant attacking issuance of patents to plaintiffs, challenge provided for under Patent Act, ss. 59, 60—Defendant not directly affected by matter, thus not having standing to challenge administrative decision affecting rival.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

et déclarant invalides les brevets présumés contrefaits (brevets en cause)—Les demandeurs des brevets en cause (demandereses) ont payé la taxe de dépôt des petites entités alors que c'est celle des grandes entités qui était exigible—Les demandes ont ensuite été corrigées par le paiement de la différence entre les deux taxes—Le commissaire aux brevets a accepté le paiement et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets—L'omission de la défenderesse d'invoquer expressément les art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets dans ses actes de procédure n'est pas fatale car seuls les faits substantiels doivent être allégués et les demandereses étaient au courant de la substance des allégations de la défenderesse se rapportant aux art. 59, 60—Les demandereses ne satisfaisaient pas à la définition de petite entité à la date du dépôt des demandes—La Cour a quand même examiné *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* concernant la date devant servir à la détermination du statut de petite entité—Le commissaire aux brevets n'avait pas compétence pour accepter des paiements complémentaires, le statut de l'entité est établi une fois pour toute lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois au Canada, non à la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays—Les demandereses ont incorrectement acquitté la taxe de petite entité—Aucune des demandes de brevet n'était valablement déposée—Les taxes de dépôt et de complèvement n'ayant pas été payées et aucune demande de rétablissement n'ayant été soumise dans le délai prescrit, les demandes sont devenues abandonnées de façon permanente—Le commissaire n'a pas le pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt—Seul le gouverneur en conseil peut prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et les délais ou modalités de paiement de ces taxes—L'art. 77 de la Loi sur les brevets ne corrige pas les vices d'une demande de brevet, il ne fait que créer une présomption réfutable de validité—Les demandereses ne se sont pas conformées à l'exigence de l'art. 77 que toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide aient été remplies—L'art. 3.1 des Règles sur les brevets (entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004), n'est pas applicable puisque les brevets en cause sont régis par les dispositions de la Loi et des Règles telles qu'elles étaient libellées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989—Quoi qu'il en soit, l'art. 3.1 ne permet pas d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe puisqu'il est subordonné à la Loi sur les brevets, laquelle n'est pas touchée par la modification des Règles—Requête accueillie.

Pratique—Parties—Qualité pour agir—La défenderesse n'a pas à recourir au contrôle judiciaire car elle conteste la délivrance des brevets aux demandereses, contestation prévue aux art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets—La défenderesse n'étant pas directement touchée par la question, elle n'a pas qualité pour contester une décision administrative concernant des rivales.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Practice—Summary Judgment—Although generally judicial reluctance to determine patent issues in motion for summary judgment, here, not necessary to base judgment on expert opinion—Facts mostly of documentary nature, not in dispute—Strictly question of determining filing dates, legal consequences of not paying required fees—Sufficient evidence to determine whether patents invalid due to failure to comply with Act—Trial not adding significant additional evidence to questions of fact, law at issue—Appropriate case for summary judgment.

### **Tesoro v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.A.)** ..... 210

Citizenship and Immigration—Exclusion and Removal—Removal of Permanent Residents—Motion to stay removal order pending disposition of appeal to Federal Court of Appeal—Federal Court dismissing application for judicial review to set aside refusal of Immigration Appeal Division of Immigration and Refugee Board (IAD) to reopen rejection of appeal against deportation—Appellant, Italian, permanent resident, living in Canada since age 14—Never becoming Canadian citizen—Convicted in Canada on 33 counts of fraud, forgery and perjury and sentenced to 38 months' imprisonment—Appellant filed appeal with IAD on "equitable grounds" under former Immigration Act, s. 70(1)(b) but Act replaced by Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) before IAD decided appeal—Transitional provisions of IRPA, s. 64(1) discontinuing appeals to IAD on "equitable" grounds by inadmissible persons ordered deported for "serious criminality"—In *Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, Federal Court of Appeal upholding IAD's position that IRPA, ss. 196, 64(1) applying retroactively to appeals—Federal Court bound in judicial review by Federal Court of Appeal decision—Appellant failing to satisfy three parts of test to stay removal—Appellant not losing benefit of winning appeal since IAD not losing jurisdiction under IRPA to reopen appeals after applicant's removal from Canada—IRPA, s. 71 only requiring applicant's presence in Canada when application to reopen made—Appellant's appeal to IAD not weakened by prior removal—Appellant's separation from family lacking nexus with ground on which IAD's refusal challenged; also not constituting more than "usual consequences of deportation"—Anticipated hardship outweighed by public interest in due enforcement of law when balance of convenience considered.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

Pratique—Jugement sommaire—Bien que les tribunaux répugnent généralement à trancher des questions de brevets dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, la décision en l'espèce ne repose pas sur des témoignages d'experts—Les faits sont principalement de nature documentaire et ils ne sont pas contestés—Les questions portent strictement sur la détermination des dates de dépôt et sur les conséquences juridiques du défaut d'acquitter les taxes réglementaires—La preuve est suffisante pour déterminer si la non-observation de la Loi invalide les brevets—L'instruction ne permettrait pas d'ajouter des éléments de preuve importants concernant les questions de fait et de droit en cause—L'affaire se prête au jugement sommaire.

### **Tesoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.F.)** ..... 210

Citoyenneté et Immigration—Exclusion et renvoi—Renvoi de résidents permanents—Requête visant à surseoir à une ordonnance de renvoi en attendant l'issue d'un appel à la Cour d'appel fédérale—La Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire du refus de la Section d'appel de l'Immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) de réexaminer la décision de rejeter l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion—L'appelant est Italien et résident permanent, et il vit au Canada depuis l'âge de 14 ans—Il n'est jamais devenu citoyen canadien—Reconnu coupable au Canada de 33 chefs d'accusation de fraude, de contrefaçon et de parjure, il a été condamné à 38 mois d'emprisonnement—L'appelant a interjeté appel devant la SAI sur des motifs d'«*equity*» conformément à l'art. 70(1)b) de l'ancienne Loi sur l'Immigration, mais avant que la SAI n'ait statué sur l'appel, cette loi a été remplacée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés—Les dispositions transitoires et l'art. 64(1) mettent fin aux appels interjetés devant la SAI sur des motifs d'«*equity*» par des personnes visées par des mesures de renvoi ayant été interdites de territoire pour raison de «grande criminalité»—Dans l'arrêt *Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, la Cour d'appel fédérale a confirmé la position adoptée par la SAI voulant que les art. 196 et 64(1) de la LIPR s'appliquent rétroactivement aux appels—Dans l'instance en contrôle judiciaire, la Cour fédérale était liée par la décision de la Cour d'appel fédérale—L'appelant n'a pas satisfait aux trois volets du critère applicable en matière de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi—L'appelant ne perd pas les avantages d'avoir gain de cause dans son appel puisque, selon la LIPR, la SAI ne perd pas sa compétence lui permettant de rouvrir un appel après que le demandeur eut été renvoyé du Canada—Selon l'art. 71 de la LIPR, il suffit que le demandeur soit au Canada au moment du dépôt de la demande de réouverture—L'appel de l'appelant devant la SAI ne sera pas affaibli par son renvoi préalable—La séparation de l'appelant

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

### **Trotter v. Canada (Attorney General) (F.C.) . . . . . 193**

Veterans—Judicial review of refusals by Veterans Review and Appeal Board (Board) to reconsider conclusions on previous entitlement appeals filed by two former Royal Canadian Air Force members— Compensation for Former Prisoners of War Act (1976 Act) and amendments enacted to provide for monthly compensation to former prisoners of war and evaders during Second World War—Entitlement to payment made effective retroactively to date prior to actual enactment (April 1, 1976)—Applicants applying for compensation for time spent as prisoner of war or evader during Second World War as soon as aware of entitlement—Department of Veterans Affairs deciding that applicants entitled to compensation as of date of applications, not retroactively to date of enactment—Board upholding Department’s position—1976 Act repealed in 1987 and compensation scheme included in Pension Act—No indication intention to deny retroactive compensation to former prisoners of war and evaders not having yet applied—Pension Act, s. 71.2(1) providing for compensation to former prisoners of war and evaders, subject to s. 71.2(4)—S. 71.2(4) cross-referencing to most provisions in Part III of Pension Act regarding pensions, disability pensions, “with modifications circumstances require”—Compensation, disability pensions distinguishable concepts and entitlement to compensation requiring different approach—Under circumstances, s. 39 limiting payment of disability pension to date of application not applicable to compensation for former prisoners, evaders.

Pensions—Judicial review of refusals by Veterans Review and Appeal Board (Board) to reconsider conclusions on previous entitlement appeals filed by two former Royal Canadian Air Force members— Compensation for Former Prisoners of War Act (1976 Act) and amendments enacted to provide for monthly compensation to former prisoners of war and evaders during Second World War—1976 Act repealed in 1987 and compensation scheme included in Pension Act—Pension Act,

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

d’avec sa famille n’est pas liée aux motifs pour lesquels il conteste le refus de la SAI; elle n’échappe pas aux «conséquences normales d’une expulsion»—Les difficultés appréhendées doivent céder le pas devant l’intérêt du public dans l’application régulière des lois lorsqu’on tient compte de la prépondérance des inconvénients.

### **Trotter c. Canada (Procureur général) (C.F.) . . . . . 193**

Anciens combattants—Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d’examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l’admissibilité déposés par deux anciens membres de l’Aviation royale du Canada—La Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d’une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale—Le droit au paiement a été rendu rétroactif à la date antérieure à la promulgation effective (1<sup>er</sup> avril 1976)—Les demandeurs ont présenté une demande d’indemnité pour le temps passé comme prisonnier de guerre ou évadé pendant la Seconde Guerre mondiale dès qu’ils ont été mis au courant de leur droit—Le ministère des Anciens combattants a décidé que les demandeurs avaient droit à l’indemnité à compter du jour de leurs demandes et non rétroactivement à une date antérieure à la promulgation—Le Tribunal a maintenu la position du Ministère—La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d’indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions—Rien n’indiquait une intention de nier le paiement d’une indemnité rétroactive aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n’avaient pas encore demandé d’indemnité—L’art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d’une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l’art. 71.2(4)—L’art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d’invalidité, «avec les adaptations nécessaires»—L’indemnisation et le paiement de pensions d’invalidité sont des concepts distincts et le droit à l’indemnisation exige une approche différente—Dans les circonstances, l’art. 39 qui restreint le paiement des pensions d’invalidité à la date de la demande ne s’applique pas à l’indemnisation des anciens prisonniers et évadés.

Pensions—Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d’examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l’admissibilité déposés par deux anciens membres de l’Aviation royale du Canada—La Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d’une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Concluded)

s. 71.2(1) providing for compensation to former prisoners of war and evaders, subject to s. 71.2(4)—S. 71.2(4) cross-referencing to most provisions in Part III of Pension Act regarding pensions, disability pensions, “with modifications circumstances require”— Compensation, disability pensions distinguishable concepts and entitlement to compensation requiring different approach—Under circumstances, s. 39 limiting payment of disability pension to date of application not applicable to compensation for former prisoners, evaders.

Construction of Statutes—Review standard of correctness applicable to interpretation of statutes when facts not at issue or question not within Board’s expertise—Interpretation Act, s. 43(c) applicable to ambiguous Pension Act, s. 71.2(4)—1976 Act and amendments conferring on applicants right to apply for compensation—Under Interpretation Act, s. 43(c), repeal of 1976 Act not affecting applicants’ right—Interpretation Act, s. 44(f) providing that new enactment not held to operate as new law unless otherwise indicated—Nothing to suggest that Pension Act, s. 39 repealing prisoners’ former entitlement to 11 years of compensation.

## SOMMAIRE (Fin)

de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale—La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d’indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions—L’art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d’une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l’art. 71.2(4)—L’art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d’invalidité, «avec les adaptations nécessaires»—L’indemnisation et le paiement de pensions d’invalidité sont des concepts distincts et le droit à l’indemnisation exige une approche différente—Dans les circonstances, l’art. 39 qui restreint le paiement des pensions d’invalidité à la date de la demande ne s’applique pas à l’indemnisation des anciens prisonniers et évadés.

Interprétation des lois—La norme de la décision correcte s’applique à l’interprétation des lois lorsqu’aucun élément factuel n’est en cause et qu’aucune question ne ressort à la compétence particulière du Tribunal—L’art. 43(c) de la Loi d’interprétation s’applique au libellé ambigu de l’art. 71.2(4) de la Loi sur les pensions—La Loi de 1976 et ses modifications ont conféré aux demandeurs le droit de demander une indemnité—En vertu de l’art. 43(c) de la Loi d’interprétation, l’abrogation de la Loi de 1976 n’a eu aucune répercussion sur le droit des demandeurs—L’art. 44(f) de la Loi d’interprétation prévoit que le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau sauf indication contraire— Rien ne laissait croire que l’art. 39 de la Loi sur les pensions abrogeait le droit des prisonniers à un ancien droit à 11 ans de prestations.



## APPEALS NOTED

### FEDERAL COURT OF APPEAL

*Eli Lilly and Co. v. Apotex*, [2005] 2 F.C.R. 225 (F.C.), has been reversed on appeal (A-579-04, 2005 FCA 361). The reasons for judgment handed down 2/11/05, will be published in the *Federal Courts Reports*.

### SUPREME COURT OF CANADA

*Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, A-262-03, 2004 FCA 67, Evans J.A., judgment dated 11/2/04 (C.A.), was reversed by a decision dated 19/10/05, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

*De Jong v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, A-649-02, 2003 FCA 422, Evans J.A., judgment dated 12/11/03 (C.A.), was reversed by a decision dated 21/10/05, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

*Hilewitz v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2004] 1 F.C.R. 696 (C.A.), was reversed by a decision dated 21/10/05, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

*Kaulius v. Canada*, A-346-02, 2003 FCA 371, Rothstein J.A., judgment dated 7/10/03 (C.A.), was affirmed by a decision dated 19/10/05, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

*Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2004] 2 F.C.R. 241 (C.A.), was affirmed by a decision dated 17/11/05, and will be published in the *Supreme Court Reports*.

### *Applications for Leave to Appeal*

*Almrei v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2005] 3 F.C.R. 142 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted 20/10/05.

## APPELS NOTÉS

### COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *Eli Lilly and Co. c. Apotex*, [2005] 2 R.C.F. 225 (C.F.), a été infirmée en appel (A-579-04, 2005 CAF 361). Les motifs du jugement, qui ont été prononcés le 2-11-05, seront publiés dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

### COUR SUPRÊME DU CANADA

*Canada Trustco Mortgage Co. c. Canada*, A-262-03, 2004 CAF 67, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 11-2-04 (C.A.), a été infirmé par une décision en date du 19-10-05, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

*De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, A-649-02, 2003 CAF 422, le juge Evans, J.C.A., jugement en date du 12-11-03 (C.A.), a été infirmé par une décision en date du 21-10-05, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

*Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2004] 1 R.C.F. 696 (C.A.), a été infirmé par une décision en date du 21-10-05 (C.A.), qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

*Kaulius c. Canada*, A-346-02, 2003 CAF 371, le juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 7-10-03 (C.A.), a été confirmé par une décision en date du 19-10-05, qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

*Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 241 (C.A.), a été confirmé par une décision en date du 17-11-05 (C.A.), qui sera publiée dans le *Recueil des arrêts de la Cour suprême*.

### *Demandes d'autorisation de pourvoi*

*Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2005] 3 R.C.F. 142 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 20-10-05.

*AstraZeneca Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, A-536-04, 2005 FCA 189, Noël J.A., judgment dated 18/5/05 (C.A.), will be published in the *Federal Courts Reports*, leave to appeal to S.C.C. granted 20/10/05.

*Canada (Attorney General) v. Canada (Information Commissioner)*, A-223-04, 2005 FCA 199, Malone J.A., judgment dated 27/5/05 (C.A.), will be published in the *Federal Courts Reports*, leave to appeal to S.C.C. refused 17/11/05.

*Fetherston v. Canada (Food Inspection Agency)*, A-437-03, 2005 FCA 111, Rothstein J.A., judgment dated 5/4/05 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 27/10/05.

*Isen v. Simms*, A-127-04, 2005 FCA 161, Nadon J.A., judgment dated 6/5/05 (C.A.), will be published in the *Federal Courts Reports*, leave to appeal to S.C.C. granted 17/11/05.

*Transocean Offshore Ltd. v. Canada*, A-385-04, 2005 FCA 104, Sharlow J.A., judgment dated 21/3/05 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 13/10/05.

*27 Cardigan Inc. v. Canada*, A-344-04, 2005 FCA 100, Sexton J.A., judgment dated 18/3/05 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 13/10/05.

*VIA Rail Canada Inc. v. Canada (Transportation Agency)*, A-238-04, 2005 FCA 79, Sexton J.A., judgment dated 2/3/05 (C.A.), will be published in the *Federal Courts Reports*, leave to appeal to S.C.C. granted 17/11/05.

*AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, A-536-04, 2005 CAF 189, le juge Noël, J.C.A., jugement en date du 18-5-05 (C.A.), sera publié dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 20-10-05.

*Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)*, A-223-04, 2005 CAF 199, le juge Malone, J.C.A., jugement en date du 27-5-05 (C.A.), sera publié dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 17-11-05.

*Fetherston c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)*, A-437-03, 2005 CAF 111, le juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 5-4-05 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 27-10-05.

*Isen c. Simms*, A-127-04, 2005 CAF 161, le juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 6-5-05 (C.A.), sera publié dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 17-11-05.

*Transocean Offshore Ltd. c. Canada*, A-385-04, 2005 CAF 104, le juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 21-3-05 (C.A.), autorisation à la C.S.C. refusée, 13-10-05.

*VIA Rail Canada Inc. c. Canada (Office des transports)*, A-238-04, 2005 CAF 79, le juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 2-3-05 (C.A.), sera publié dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*, autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, 17-11-05.

*27 Cardigan Inc. c. Canada*, A-344-04, 2005 CAF 100, le juge Sexton, J.C.A., jugement en date du 18-3-05 (C.A.), autorisation à la C.S.C. refusée, 13-10-05.



## ERRATUM

In *Blank v. Canada (Minister of Justice)*, [2005] 1 F.C.R. 403 (F.C.A.), at page 413, last paragraph, and at page 414, paragraph [1], the citation of the decision appealed from has been amended to read: (Campbell J., T-2073-00, 2003 FCT 462, order dated 17/4/03, not reported).

## ERRATUM

Dans *Blank c. Canada (Ministre de la Justice)*, [2005] 1 R.C.F. 403 (C.A.F.), à la page 413, dernier paragraphe, et à la page 414, paragraphe [1], la citation de la décision portée en appel est remplacée par: (juge Campbell, T-2073-00, 2003 CFPI 462, ordonnance en date du 17-4-03, non publiée).



**Federal Courts  
Reports**

**Recueil des  
décisions des Cours  
fédérales**

**2005, Vol. 4, Part 1**

**2005, Vol. 4, 1<sup>er</sup> fascicule**



T-1909-04  
2005 FC 987

T-1909-04  
2005 CF 987

**Raymond Desrochers and Corporation de Développement Économique Communautaire CALDECH** (*Applicants*)

v.

**Industry Canada, the Government of Canada and the Attorney General of Canada** (*Respondents*)

and

**Official Languages Commissioner** (*Intervener*)

*INDEXED AS: DESROCHERS v. CANADA (INDUSTRY) (F.C.)*

Federal Court, Harrington, J.—Ottawa, May 16 and 17; July 15, 2005.

*Official Languages — Application for remedy under Official Languages Act (Act), s. 77(4) for breach of rights — Industry Canada responsible for Community Futures Program under which funds locally operated not-for-profit Community Futures Development Corporations (CFDCs) — CFDCs delivering variety of programs, services regarding community economic development, small business growth — Applicants based in Penetanguishene in Simcoe County where French linguistic minority — CFDC in Penetanguishene, North Simcoe, independent contractor, but FedNor, arm of Industry Canada created to administer program, having ultimate control — Applicants filing complaint with Official Languages Commissioner that Industry Canada failed to provide equal services in French under Community Futures Program — Commissioner finding Industry Canada in breach of Act, s. 22 — Whether Act applicable to case — Whether French-speaking minority in northern section of Simcoe County being offered services equal to those of English-speaking majority under Community Futures Program — Act having quasi-constitutional status, imposing requirements on federal institutions — Part IV of Act “Communications with and Services to the Public” applicable, not Part VII “Advancement of English and French” — North Simcoe rendering services on behalf of Industry Canada — Industry Canada statutorily obliged to ensure North Simcoe providing equal services in both official languages under Act, s. 25 — “Equal” not necessarily identical — Public’s right to obtain services in French restricted to institutions; not extending to dealing with individuals in French — Evidence showing North Simcoe complying with requirements of Act.*

**Raymond Desrochers et Corporation de développement économique communautaire CALDECH** (*demandeurs*)

c.

**Industrie Canada, le gouvernement du Canada et le procureur général du Canada** (*défendeurs*)

et

**Commissaire aux langues officielles** (*intervenant*)

*RÉPERTORIÉ: DESROCHERS c. CANADA (INDUSTRIE) (C.F.)*

Cour fédérale, juge Harrington—Ottawa, 16 et 17 mai; 15 juillet 2005.

*Langues officielles — Demande de réparation fondée sur l’art. 77(4) de la Loi sur les langues officielles (la Loi) pour violation des droits — Industrie Canada est responsable du Programme de développement des collectivités dans le cadre duquel sont financés des organismes sans but lucratif locaux appelés «sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)» — Les SADC offrent une grande variété de programmes et de services dans les domaines du développement économique communautaire et de la croissance des petites entreprises — Les demandeurs sont installés à Penetanguishene, dans le comté de Simcoe, où vit une minorité francophone — La SADC de Simcoe Nord, située à Penetanguishene, est un entrepreneur indépendant, mais c’est FedNor, un organisme d’Industrie Canada créé pour administrer le Programme de développement des collectivités, qui exerce le contrôle au bout du compte — Les demandeurs se sont plaints au commissaire aux langues officielles du fait qu’Industrie Canada n’offrait pas des services égaux en français et en anglais dans le cadre du Programme de développement des collectivités — Le commissaire a déterminé qu’Industrie Canada contrevenait à l’art. 22 de la Loi — La Loi s’applique-t-elle en l’espèce? — La minorité francophone du nord du comté de Simcoe a-t-elle droit à des services égaux à ceux offerts à la majorité anglophone dans le cadre du Programme de développement des collectivités? — La Loi a un statut quasi constitutionnel et elle impose des exigences pratiques aux institutions fédérales — La partie IV de la Loi, «Communications avec le public et prestation des services» s’applique, mais non la partie VII, «Promotion du français et de l’anglais» — La SADC de Simcoe Nord fournit des services pour le compte d’Industrie Canada — Industrie Canada est tenu par l’art. 25 de la Loi de veiller à ce que la SADC de*

*Constitutional Law—Charter of Rights—Language Rights — Application for remedy under Charter, s. 24 for breach of language rights—No evidence rights breached—Community Futures Development Corporation (North Simcoe) providing equal services in French and English on behalf of Industry Canada.*

This was an application for a remedy under subsection 77(4) of the *Official Languages Act* (Act), for breach of rights and, in the case of the applicant Raymond Desrochers, under section 24 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (Charter) for breach of his language rights. Raymond Desrochers is the president of his co-applicant Centre d'avancement et de leadership en développement économique communautaire de l'Huronie (CALDECH), a not-for-profit corporation, the aim of which is to ensure greater participation by the region's French speakers in the local economy. In 2000, Raymond Desrochers and CALDECH complained to the Official Languages Commissioner that Industry Canada had breached its obligations under the Act by failing to provide equal services in French with respect to its Community Futures Program, a still current small-business-oriented program, which provides information, counselling and financing, community economic development and strategic planning. Under the program, Industry Canada funds locally operated not-for-profit Community Futures Development Corporations (CFDCs). The CFDC serving Penetanguishene, where Raymond Desrochers and CALDECH are based, is known as North Simcoe Community Futures Development Corporation/Simcoe Nord Société d'aide au développement des collectivités (North Simcoe). The Office of the Commissioner of Official Languages agreed with the thrust of the applicants' allegations. It made four recommendations to Industry Canada and followed up in June 2003 and in August 2004. The Office reported that despite improvement, the French-speaking community in the northern part of Simcoe County was still not receiving equal services with respect to the Community Futures Program. Following the filing of the 2004 report, Raymond Desrochers and CALDECH commenced proceedings against Industry Canada in the Federal Court asking that Industry Canada compensate CALDECH for the cost of rendering past Community Futures Program services and seeking future funding. The issues were: whether the Official Languages Act or Charter applied and, if so, whether any rights had been breached; and whether the French-speaking minority in the northern section of Simcoe

*Simcoe Nord fournisse des services égaux dans les deux langues officielles — «Égal» ne signifie pas nécessairement identique — Le droit du public d'obtenir des services en français n'existe qu'à l'égard des institutions et ne comprend pas le droit de communiquer en français avec des personnes — La preuve démontre que la SADC de Simcoe Nord s'est conformée aux exigences de la Loi.*

*Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits linguistiques — Demande de réparation fondée sur l'art. 24 de la Charte pour violation des droits linguistiques — Aucune preuve de violation — La SADC de Simcoe Nord fournit des services égaux en français et en anglais pour le compte d'Industrie Canada.*

Il s'agissait d'une demande de réparation fondée sur le paragraphe 77(4) de la *Loi sur les langues officielles* (la Loi) pour violation des droits et, dans le cas du demandeur Raymond Desrochers, sur l'article 24 de la *Charte canadienne des droits et libertés* (la Charte) pour violation de ses droits linguistiques. M. Desrochers est le président du codemandeur, le Centre d'avancement et de leadership en développement économique communautaire de la Huronie (CALDECH), un organisme sans but lucratif dont la mission est d'assurer une plus grande participation des francophones à l'économie locale. En 2000, M. Desrochers et le CALDECH se sont plaints au commissaire aux langues officielles (le commissaire) du fait qu'Industrie Canada ne respectait pas les obligations que lui imposait la Loi parce qu'il n'offrait pas des services égaux en français et en anglais dans le cadre du Programme de développement des collectivités, un programme destiné aux petites entreprises qui fournit des renseignements, des conseils et du financement, favorise le développement économique communautaire et offre des services de planification stratégique. Dans le cadre de ce programme, Industrie Canada finance des organismes sans but lucratif locaux appelés «sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC)». La SADC de Penetanguishene, où M. Desrochers et le CALDECH sont installés, est connue sous le nom de North Simcoe Community Futures Development Corporation/Simcoe Nord Société d'aide au développement des collectivités (la SADC de Simcoe Nord). Le commissariat aux langues officielles a souscrit en général aux allégations des demandeurs et a formulé quatre recommandations à l'intention d'Industrie Canada. Il a ensuite contrôlé la mise en œuvre des recommandations en juin 2003 et, de nouveau, en août 2004. Le commissariat a signalé que, malgré des améliorations, la collectivité francophone du nord du comté de Simcoe ne recevait toujours pas des services égaux dans le cadre du Programme de développement des collectivités. Après le dépôt du rapport de 2004, M. Desrochers et le CALDECH ont intenté en Cour fédérale une action contre Industrie Canada afin que celui-ci indemnise le CALDECH des frais liés à la prestation des services dans le cadre du Programme de

County was being offered services equal to those of the English-speaking majority under the Community Futures Program.

*Held*, the application should be dismissed.

Subsections 16(1) and 20(1) of the Charter constitutionally protect the use of French and English “in all institutions of the Parliament and government of Canada.” The *Official Languages Act* has been characterized as having quasi-constitutional status, meaning that the written text must be interpreted in a manner particularly sensitive to our unwritten Constitution and to the history of English- and French-speaking minorities. The Act is more than just a statement of principles—it imposes practical requirements on federal institutions.

Although the Official Languages Commissioner’s reports into the applicants’ complaints dealt with Part IV, “Communications with and Services to the Public” and Part VII, “Advancement of English and French” of the Act, Part VII did not apply in this case. Under the Act, section 22, a federal institution has the duty to ensure that any member of the public in Canada can communicate with and receive available services from federal institutions in either official language where there is a significant demand. There is a significant demand in the northern part of Simcoe County. Moreover, it was agreed that both applicants are members of the public and that “service” means equal service. Under section 25, that duty is extended to persons or organizations providing services on behalf of the institution. The Commissioner argued that since Industry Canada was directly providing the services, under section 22, it had the duty to ensure that the public could communicate with and obtain available services from it in either official language. Industry Canada argued that it did not deal with the ultimate beneficiaries of the Program and that North Simcoe provided services not on its behalf but for FedNor, the arm of Industry Canada created to fund community projects and other initiatives and to administer the Community Futures Program throughout northern and rural Ontario. North Simcoe is an independent contractor, but FedNor has ultimate control. Therefore, the principle that a private entity is subject to the Charter and to the Act when it performs a governmental action or implements a specific governmental policy or program so long as the government retains responsibility for the entity applied in this case. North Simcoe was implementing a specific governmental policy or program, the Community Futures Program. As a result, under section 25 of the Act, Industry Canada was statutorily obliged to ensure that North Simcoe

développement des collectivités dans le passé et finance ces services à l’avenir. Les questions en litige étaient les suivantes: la Loi ou la Charte s’appliquaient-elles et, dans l’affirmative, quels droits ont été violés; la minorité francophone du nord du comté de Simcoe avait-elle droit à des services égaux à ceux offerts à la majorité anglophone dans le cadre du Programme de développement des collectivités?

*Jugement*: la demande doit être rejetée.

Les paragraphes 16(1) et 20(1) de la Charte assurent une protection constitutionnelle à l’emploi du français et de l’anglais «dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada». La Loi a été qualifiée de texte quasi constitutionnel, ce qui signifie qu’elle doit être interprétée d’une manière qui tient particulièrement compte de notre constitution non écrite et du passé des minorités francophone et anglophone. La Loi va au-delà d’un énoncé de principes: elle impose des exigences pratiques aux institutions fédérales.

Bien que les rapports du commissaire concernant les plaintes des demandeurs traitent à la fois de la partie IV, «Communications avec le public et prestation des services», et de la partie VII, «Promotion du français et de l’anglais» de la Loi, cette dernière partie ne s’appliquait pas en l’espèce. Aux termes de l’article 22 de la Loi, une institution fédérale doit veiller à ce que le public puisse communiquer avec elle, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles lorsqu’il y a une demande importante. Or, il existe une telle demande dans la partie nord du comté de Simcoe. De plus, il n’était pas contesté que les deux demandeurs sont des membres du public et que le terme «services» signifie des services égaux. Aux termes de l’article 25, cette obligation s’étend aux tiers qui fournissent des services pour le compte de l’institution. Le commissaire a convenu que, comme Industrie Canada fournissait directement les services, il avait, aux termes de l’article 22, l’obligation de veiller à ce que le public puisse communiquer avec lui, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Industrie Canada prétendait qu’il ne traitait pas directement avec les bénéficiaires du Programme de développement des collectivités et que la SADC de Simcoe Nord ne fournissait pas les services pour son compte, mais pour celui de FedNor, un organisme d’Industrie Canada qui finance des projets communautaires et d’autres initiatives et administre le Programme de développement des collectivités partout dans le nord et dans les régions rurales de l’Ontario. La SADC de Simcoe Nord est un entrepreneur indépendant, mais c’est FedNor qui exerce le contrôle au bout du compte. Par conséquent, le principe selon lequel une entité privée dont le gouvernement conserve la responsabilité est assujettie à la Charte et à la Loi lorsqu’elle exécute des actes gouvernementaux ou met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé s’appliquait en

provided equal services in both official languages the same as if it was providing the services itself. Since section 25 applied, section 22 did not apply. When it entered into an agreement with North Simcoe, Industry Canada could not contract out of its official language and Charter obligations.

The issue of whether Industry Canada, as a federal institution, failed to ensure that the services provided and made available by North Simcoe were equal in English and in French under section 25 of the Act had to be examined on the facts in place when the proceedings were filed in October 2004. At that point, North Simcoe had a bilingual receptionist, a French-speaking loan officer, a French-speaking loan committee and a number of French-speaking directors. It also had a bilingual library and website. Three incidents regarding French services were worth mentioning. The receptionist working at North Simcoe was bilingual but the employees' direct line could only be accessed in English. It was not a requirement that North Simcoe's employees be bilingual. Providing the telephone numbers of unilingual English speakers did not constitute a breach of the Act. North Simcoe's Director General was unilingual Anglophone. The distinction between a federal institution and an individual must be drawn. The public has the right to deal with North Simcoe in French but not with certain individuals. Finally, according to the Commissioner's reports, North Simcoe offered training sessions in English only. Despite attempts to offer workshops and seminars in French, they were usually cancelled due to lack of participation. Each information session North Simcoe offered did not have to be bilingual. "Equal" does not necessarily mean identical. The evidence was insufficient to establish that there was a breach of Part IV of the Act or of any Charter rights.

The Commissioner's 2004 report stated that services offered in French by North Simcoe were not of equal quality to those provided in English. Moreover, it stated that additional measures were still needed to produce tangible results in order that North Simcoe fully respect the Act. The concept of "equal" and the intensity of North Simcoe's obligations had to be established to determine whether North Simcoe fully complied with the Act's requirements. Raymond

l'espèce. En effet, la SADC de Simcoe Nord mettait en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé: le Programme de développement des collectivités. Par conséquent, Industrie Canada avait, aux termes de l'article 25 de la Loi, l'obligation de s'assurer que la SADC de Simcoe Nord fournissait des services égaux dans les deux langues officielles, comme s'il fournissait lui-même ces services. Comme l'article 25 s'appliquait, l'article 22 ne s'appliquait pas. Industrie Canada ne pouvait, dans l'entente qu'il a conclue avec la SADC de Simcoe Nord, déroger à ses obligations en matière de langues officielles et à celles que lui impose la Charte.

La question de savoir si Industrie Canada a omis de veiller à ce que la SADC de Simcoe Nord offre des services égaux en français et en anglais, comme toute institution fédérale a l'obligation de le faire suivant l'article 25 de la Loi, devait être examinée en fonction des faits tels qu'ils existaient au moment du dépôt de la poursuite en octobre 2004. À l'époque, la SADC de Simcoe Nord avait une réceptionniste bilingue, un responsable des prêts francophone, un comité de prêts francophone et plusieurs administrateurs francophones; en outre, sa bibliothèque et son site Web étaient bilingues. Trois incidents ayant trait à la fourniture des services en français devaient être mentionnés. La réceptionniste de la SADC de Simcoe Nord était bilingue, mais il était possible d'avoir accès à la ligne directe des employés en anglais seulement. Il n'était pas obligatoire que les employés de la SADC de Simcoe Nord soient bilingues. Le fait de donner les numéros de téléphone d'unilingues anglophones n'était pas contraire à la Loi. La directrice générale de la SADC de Simcoe Nord était une unilingue anglophone. Il faut faire une distinction entre une institution fédérale et une personne. Le public a le droit d'employer le français dans ses rapports avec la SADC de Simcoe Nord, mais non dans ses rapports avec certaines personnes. Finalement, selon les rapports du commissaire, la SADC de Simcoe Nord a offert des séances de formation en anglais seulement. Malgré les efforts faits pour offrir des ateliers et des séminaires en français, ceux-ci étaient habituellement annulés faute de participants. Chaque séance d'information offerte par la SADC de Simcoe Nord n'avait pas à être bilingue. «Égal» ne signifie pas nécessairement identique. La preuve était insuffisante pour conclure que la partie IV de la Loi ou l'un ou l'autre des droits garantis par la Charte n'avait pas été respecté.

Le rapport de 2004 du commissaire indiquait que les services fournis en français par la SADC de Simcoe Nord n'étaient pas d'une qualité équivalente à ceux offerts en anglais et que des mesures supplémentaires étaient toujours nécessaires pour produire des résultats tangibles afin que la SADC de Simcoe Nord respecte pleinement la Loi. Le concept d'«égalité» et l'intensité des obligations de la SADC de Simcoe Nord devaient être établis pour déterminer si celle-ci



Desrocher's concept of "equal service" reflected his fear of assimilation. In fact, he wanted North Simcoe to be a culturally French institution run by a French minority. However, equal service does not require that an institution be run by the official language minority. Section 22 of the Act requires a federal institution to communicate in both languages and to render equal services in both languages. Under section 25, a third party who renders those self-same services is subject to the same obligation, not to a different obligation. The intensity of North Simcoe's obligation could be no greater than the obligation falling upon Industry Canada itself. An obligation of result is more intense than an obligation of means, which is satisfied if objective best efforts are used. North Simcoe was able to communicate with the public in French and it provided equal services, even though it was not as successful as the applicants had wanted. If Industry Canada was not satisfied with North Simcoe's results, it could withdraw its mandate, fund additional staff or administer the program directly. Much of what the applicants sought pertained to Part VII of the Act. Decisions in that regard, such as funding CALDECH to carry out the responsibilities of a CFDC throughout Simcoe County, could only be made by Parliament and the Executive, not by the courts.

se conformait pleinement à la Loi. L'idée que M. Desrochers se faisait de l'«égalité de services» reflétait sa crainte d'assimilation. En fait, il voulait que la SADC de Simcoe Nord soit une institution culturellement francophone administrée par une minorité francophone. L'égalité de services n'exige toutefois pas qu'une institution soit administrée par la minorité de langue officielle. L'article 22 de la Loi exige d'une institution fédérale qu'elle communique et fournisse des services égaux dans les deux langues. L'article 25 impose exactement la même obligation au tiers qui fournit les mêmes services. L'intensité de l'obligation incombant à la SADC de Simcoe Nord ne pouvait pas être plus grande que celle imposée à Industrie Canada lui-même. Une obligation de résultat est plus intense qu'une obligation de moyens, laquelle est remplie si, objectivement, tous les efforts sont faits à cette fin. La SADC de Simcoe Nord était capable de communiquer en français avec le public et elle fournissait des services égaux, même si ce n'était pas avec autant de succès que les demandeurs le souhaitaient. Si Industrie Canada n'était pas satisfait du rendement de la SADC de Simcoe Nord, il pouvait lui retirer son mandat, financer l'embauche d'employés additionnels ou administrer le programme directement. Une grande partie des prétentions des demandeurs avaient trait à la partie VII de la Loi. C'est au Parlement et au pouvoir exécutif, et non aux tribunaux, qu'il appartient de rendre des décisions à cet égard, comme celle de financer le CALDECH pour que celui-ci exerce les fonctions d'une SADC dans tout le comté de Simcoe.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], ss. 15(1), 16(1), 20(1), 23, 24, 32.
- Constitution Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 133.
- Department of Industry Act*, S.C. 1995, c. 1, ss. 4(2), 8.
- Official Languages Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31, ss. 2, 3 "federal institution", 21-33, 41, 77(4), 91.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

- Forum des maires de la Péninsule acadienne v. Canada (Food Inspection Agency)*, [2004] 4 F.C.R. 276; (2004), 243 D.L.R. (4th) 542; 324 N.R. 314; 2004 FCA 263; leave

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 15(1), 16(1), 20(1), 23, 24, 32.
- Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 133.
- Loi sur le ministère de l'Industrie*, L.C. 1995, ch. 1, art. 4(2), 8.
- Loi sur les langues officielles*, L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 31, art. 2, 3 «institutions fédérales», 21 à 33, 41, 77(4), 91.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)*, [2004] 4 R.C.F. 276; (2004), 243 D.L.R. (4th) 542; 324 N.R. 314;

to appeal to SCC granted [2004] C.S.C.R. No. 449 (QL); *Glykis v. Hydro-Québec*, [2004] 3 S.C.R. 285; (2004), 244 D.L.R. (4th) 277; 325 N.R. 369; 2004 SCC 60; *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773; (2002), 214 D.L.R. (4th) 1; 289 N.R. 282; 2002 SCC 53; *Solski (Tutor of) v. Quebec (Attorney General)*, [2005] 1 S.C.R. 201; (2005), 250 D.L.R. (4th) 421; 331 N.R. 256; 2005 SCC 14; *Gilbert v. British Columbia (Forest Appeals Commission)*, [2005] BCCA 117; [2005] B.C.J. No. 408 (QL); *Eldridge v. British Columbia (Attorney General)*, [1997] 3 S.C.R. 624; (1997), 151 D.L.R. (4th) 577; [1998] 1 W.W.R. 50; 38 B.C.L.R. (3d) 1; 96 B.C.A.C. 81; 218 N.R. 161.

## DISTINGUISHED:

*Lavigne v. Canada (Human Resources Development)*, [2002] 2 F.C. 164; (2001), 228 F.T.R. 185; 2001 FCT 1365; affd (2003), 308 N.R. 186; 2003 FCA 203.

## REFERRED TO:

*Lalonde v. Ontario (Health Services Restructuring Commission)* (2001), 56 O.R. (3d) 505; 208 D.L.R. (4th) 577; 38 Admin. L.R. (3d) 1; 89 C.R.R. (2d) 1; 153 O.A.C. 1 (C.A.); *R. v. Beaulac*, [1999] 1 S.C.R. 768; (1999), 173 D.L.R. (4th) 193; 121 B.C.A.C. 227; 134 C.C.C. (3d) 481; 238 N.R. 131; *McKinney v. University of Guelph*, [1990] 3 S.C.R. 229; (1990), 76 D.L.R. (4th) 545; 91 CLLC 17,004; 2 C.R.R. (2d) 1; 118 N.R. 1; 45 O.A.C. 1; *Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038; (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; 26 C.C.E.L. 85; 89 CLLC 14,031; 40 C.R.R. 100; 93 N.R. 183; *Quigley v. Canada (House of Commons)*, [2003] 1 F.C. 132; (2002), 43 Admin. L.R. (3d) 218; 220 F.T.R. 221; 2002 FCT 645; *Canada (Commissioner of Official Languages) v. Canada (Department of Justice)* (2001), 35 Admin. L.R. (3d) 46; 194 F.T.R. 181; 2001 FCT 239; *Fraser River Pile & Dredge Ltd. v. Can-Dive Services Ltd.*, [1999] 3 S.C.R. 108; [1999] 9 W.W.R. 380; (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 213; 127 B.C.A.C. 287; 50 B.L.R. (2d) 169; 11 C.C.L.I. (3d) 1; 47 C.C.L.T. (2d) 1.

APPLICATION for remedy under subsection 77(4) of the *Official Languages Act* for breach of rights and, in the case of the applicant Raymond Desrochers, under section 24 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* for breach of his language rights. Application dismissed.

2004 CAF 263; autorisation de pourvoi à la CSC accordée [2004] C.S.C.R. n° 449 (QL); *Glykis c. Hydro-Québec*, [2004] 3 R.C.S. 285; (2004), 244 D.L.R. (4th) 277; 325 N.R. 369; 2004 CSC 60; *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773; (2002), 214 D.L.R. (4th) 1; 289 N.R. 282; 2002 CSC 53; *Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)*, [2005] 1 R.C.S. 201; (2005), 250 D.L.R. (4th) 421; 331 N.R. 256; 2005 CSC 14; *Gilbert v. British Columbia (Forest Appeals Commission)*, [2005] BCCA 117; [2005] B.C.J. n° 408 (QL); *Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1997] 3 R.C.S. 624; (1997), 151 D.L.R. (4th) 577; [1998] 1 W.W.R. 50; 38 B.C.L.R. (3d) 1; 96 B.C.A.C. 81; 218 N.R. 161.

## DÉCISION DISTINCTE:

*Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines)*, [2002] 2 C.F. 164; (2001), 228 F.T.R. 185; 2001 CFPI 1365; conf. par (2003), 308 N.R. 186; 2003 CAF 203.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé)* (2001), 56 O.R. (3d) 577; 208 D.L.R. (4th) 577; 38 Admin. L.R. (3d) 1; 89 C.R.R. (2d) 1; 153 O.A.C. 1 (C.A.); *R. c. Beaulac*, [1999] 1 R.C.S. 768; (1999), 173 D.L.R. (4th) 193; 121 B.C.A.C. 227; 134 C.C.C. (3d) 481; 238 N.R. 131; *McKinney c. Université de Guelph*, [1990] 3 R.C.S. 229; (1990), 76 D.L.R. (4th) 545; 91 CLLC 17,004; 2 C.R.R. (2d) 1; 118 N.R. 1; 45 O.A.C. 1; *Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038; (1989), 59 D.L.R. (4th) 416; 26 C.C.E.L. 85; 89 CLLC 14,031; 40 C.R.R. 100; 93 N.R. 183; *Quigley c. Canada (Chambre des communes)*, [2003] 1 C.F. 132; (2002), 43 Admin. L.R. (3d) 218; 220 F.T.R. 221; 2002 CFPI 645; *Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministère de la Justice)* (2001), 35 Admin. L.R. (3d) 46; 194 F.T.R. 181; 2001 CFPI 239; *Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Can-Dive Services Ltd.*, [1999] 3 R.C.S. 108; [1999] 9 W.W.R. 380; (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 213; 127 B.C.A.C. 287; 50 B.L.R. (2d) 169; 11 C.C.L.I. (3d) 1; 47 C.C.L.T. (2d) 1.

DEMANDE de réparation fondée sur le paragraphe 77(4) de la *Loi sur les langues officielles* pour violation des droits et, dans le cas du demandeur Raymond Desrochers, sur l'article 24 de la *Charte canadienne des droits et libertés* pour violation de ses droits linguistiques. Demande rejetée.

## APPEARANCES:

*Ronald F. Caza and Joël M. Dubois* for applicants.

*Alain Préfontaine and Marie-Josée Montreuil* for respondents.

*Pascale Giguère and François Boileau* for interveners.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Heenan Blaikie LLP*, Ottawa, for applicants.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondents.  
*Office of the Commissioner of Official Languages, Legal Affairs*, Ottawa, for interveners.

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

[1] HARRINGTON J.: To wake up each morning to this question: Shall I give up the struggle and allow myself to be assimilated? According to Raymond Desrochers, that is what it is like to be a Franco-Ontarian, or at least one living in Simcoe County.

[2] Mr. Desrochers is the president of his co-applicant Centre d'avancement et de leadership en développement économique communautaire de l'Huronie (CALDECH), a not-for-profit corporation whose aim is to ensure greater participation by the region's French speakers in the local economy.

[3] Back in 2000, Mr. Desrochers and CALDECH complained to the Official Languages Commissioner that Industry Canada was in breach of its obligations under the *Official Languages Act* [R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 31]. Briefly put, they claimed that Industry Canada did not offer equal services in French with respect to its Community Futures Program, a still current small-business-oriented program which provides information, counselling and financing, community economic development and strategic planning.

[4] Industry Canada does not directly provide the service and financing, but rather funds locally operated

## ONT COMPARU:

*Ronald F. Caza et Joël M. Dubois* pour les demandeurs.

*Alain Préfontaine et Marie-Josée Montreuil* pour les défendeurs.

*Pascale Giguère et François Boileau* pour l'intervenant.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Heenan Blaikie SRL*, Ottawa, pour les demandeurs.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour les défendeurs.  
*Commissariat aux langues officielles, Direction des affaires juridiques*, Ottawa, pour l'intervenant.

*Voici les motifs de l'ordonnance rendus en français par*

[1] LE JUGE HARRINGTON: Dois-je cesser de me battre et accepter d'être assimilé? Selon Raymond Desrochers, c'est la question que se pose chaque matin un Franco-Ontarien, à tout le moins un Franco-Ontarien habitant dans le comté de Simcoe.

[2] M. Desrochers est le président du codemandeur, le Centre d'avancement et de leadership en développement économique communautaire de la Huronie (CALDECH), un organisme sans but lucratif dont la mission est d'assurer une plus grande participation des francophones à l'économie locale.

[3] En 2000, M. Desrochers et le CALDECH se sont plaints au commissaire aux langues officielles (le Commissaire) du fait qu'Industrie Canada ne respectait pas les obligations que lui imposait la *Loi sur les langues officielles* [L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 31]. En gros, ils prétendaient qu'Industrie Canada n'offrait pas des services égaux en français et en anglais dans le cadre du Programme de développement des collectivités, un programme destiné aux petites entreprises qui fournit des renseignements, des conseils et du financement, favorise le développement économique communautaire et offre des services de planification stratégique.

[4] Industrie Canada ne fournit pas directement les services et les fonds, mais finance plutôt des organismes

not-for-profit Community Futures Development Corporations (CFDCs) of which there are some 61 in northern and rural Ontario. The one serving Penetanguishene, where Mr. Desrochers and CALDECH are based, is situated in Midland and is now known as North Simcoe Community Futures Development Corporation/Simcoe Nord Société d'aide au développement des collectivités (North Simcoe).

[5] At the time of the 2000 complaint, it was alleged that North Simcoe was unable to provide adequate service in French, much less equal to the service it offered in English. Industry Canada responded by funding CALDECH to the tune of \$25,000 a month over a series of short-term contracts, so that it could carry out at least part of the services covered by the Community Futures Program. Industry Canada also commissioned an independent study which ranked 16 Ontario CFDCs which provided bilingual service. Four were deemed satisfactory, seven average and five inadequate. North Simcoe fell within the average range. That report was current as of 2001.

[6] In its September 2001 report, the Office of the Commissioner of Official Languages agreed with the thrust of the applicants' allegations and made four recommendations to Industry Canada. It followed up in June 2003 and again in August 2004. Although the Office is of the view that the situation has considerably improved, it reports the French-speaking community in the northern part of Simcoe County is still not receiving equal service with respect to the Community Futures Program.

[7] Mr. Desrochers and CALDECH took proceedings in this Court in October 2004 against Industry Canada with the view of obtaining recourse for alleged breaches of the *Official Languages Act* and, at least in the case of Mr. Desrochers, breach of Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] rights. Many of the allegations boil down to the belief that the

sans but lucratif locaux appelés «Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC)». Il y a 61 sociétés semblables dans le nord et dans les régions rurales de l'Ontario. Celle de Penetanguishene, où M. Desrochers et le CALDECH sont installés, est située à Midland et est maintenant connue sous le nom de North Simcoe Community Futures Development Corporation/Simcoe Nord Société d'aide au développement des collectivités (la SADC de Simcoe Nord).

[5] Lorsque la plainte a été déposée en 2000, il était allégué que la SADC de Simcoe Nord n'était pas en mesure de fournir des services adéquats en français, encore moins des services égaux à ceux qu'elle offrait en anglais. Industrie Canada a répondu en versant au CALDECH, au moyen d'une série de contrats à court terme, la coquette somme de 25 000 \$ par mois afin que celui-ci puisse fournir au moins une partie des services visés par le Programme de développement des collectivités. Industrie Canada a, en outre, demandé une évaluation indépendante des 16 SADC de l'Ontario fournissant des services bilingues. Quatre SADC ont été jugées satisfaisantes, sept—dont la SADC de Simcoe Nord—ont reçu la note moyenne et cinq ont été jugées peu satisfaisantes. Ce rapport était à jour en 2001.

[6] Dans son rapport de septembre 2001, le commissariat aux langues officielles (le commissariat) a souscrit en général aux allégations des demandeurs et a formulé quatre recommandations à l'intention d'Industrie Canada. Il a ensuite contrôlé la mise en œuvre des recommandations en juin 2003 et, de nouveau, en août 2004. Bien qu'il soit d'avis que la situation s'est considérablement améliorée, le commissariat signale que la collectivité francophone du nord du comté de Simcoe ne reçoit toujours pas des services égaux dans le cadre du Programme de développement des collectivités.

[7] En octobre 2004, M. Desrochers et le CALDECH ont intenté devant la Cour une action contre Industrie Canada pour violations de la *Loi sur les langues officielles* et, à tout le moins dans le cas de M. Desrochers, pour atteinte aux droits garantis par la Charte [*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]]. Bon

linguistic minority in the northern part of Simcoe County cannot properly benefit from a community development program offered by an English, or at least an Anglo-dominant, organization. They ask the Court to order that Industry Canada compensate CALDECH for the cost of in fact rendering Community Futures Program services in the past, and to fund it in the future, at least until such time as Industry Canada personally takes over management of the program or until North Simcoe or some other organization is fully alive and sensitive to the needs and aspirations of the Francophone community.

[8] Industry Canada takes the position that the *Official Languages Act* does not apply because the services offered by North Simcoe are not services rendered on its behalf. Nevertheless, it says that in its contract with North Simcoe it follows Treasury Board directives. It has required North Simcoe to render equal service in French and, at least by the time the proceedings were instituted last year, North Simcoe was in full compliance with the Act. Consequently, in order to avoid unnecessary expense and duplication, it no longer funds CALDECH.

[9] The Commissioner was given leave to intervene in order to make representations limited to Part IV of the *Official Languages Act*, the part which deals with "Communications with and Services to the Public."

[10] The facts will be set out and considered in greater detail in order to better appreciate the issues and to keep in mind the law which must be applied to the facts.

## ISSUES

[11]

1. Does the *Official Languages Act* apply in whole or in part? If so, which parts and which sections thereof apply?

nombre des allégations se résument à la conviction que la minorité linguistique du nord du comté de Simcoe ne peut bénéficier pleinement d'un programme de développement communautaire offert par un organisme anglophone ou, à tout le moins, anglo-dominant. Ils demandent à la Cour d'ordonner qu'Industrie Canada indemnise le CALDECH des frais liés à la prestation des services dans le cadre du Programme de développement des collectivités dans le passé et finance ces services à l'avenir, à tout le moins jusqu'à ce qu'Industrie Canada prenne en charge la gestion du programme ou que la SADC de Simcoe Nord ou un autre organisme soit pleinement conscient des besoins et des aspirations de la collectivité francophone et y soit sensible.

[8] Industrie Canada fait valoir que la *Loi sur les langues officielles* ne s'applique pas parce que les services offerts par la SADC de Simcoe Nord ne sont pas fournis pour son compte. Il affirme cependant qu'il a respecté les directives du Conseil du Trésor dans son contrat avec celle-ci. Il a demandé à la SADC de Simcoe Nord de fournir des services égaux en français et en anglais et, à tout le moins au moment où l'action a été intentée l'année dernière, celle-ci se conformait parfaitement à la Loi. En conséquence, pour éviter les dépenses inutiles et le doublonnage, Industrie Canada a cessé de financer le CALDECH.

[9] Le commissaire a été autorisé à intervenir uniquement en ce qui a trait à la partie IV de la *Loi sur les langues officielles*, qui porte sur les «Communications avec le public et [la] prestation des services».

[10] Les faits seront exposés et analysés plus en détail afin de mieux comprendre les questions en litige et d'avoir à l'esprit les règles de droit qui doivent s'appliquer à ces faits.

## QUESTIONS EN LITIGE

[11]

1. La *Loi sur les langues officielles* s'applique-t-elle en totalité ou en partie en l'espèce? Dans l'affirmative, quelles sont les parties et les dispositions qui s'appliquent?

2. Is the French-speaking minority in the northern section of Simcoe County being offered equal service to that of the English speaking majority under the Community Futures Program? If not, what is the appropriate remedy?

3. Were the applicants' Charter rights being violated? If so, what is the appropriate remedy?

[12] I shall deal in turn with the *Official Languages Act*, the facts and the meaning of equal service, before coming to a conclusion.

#### OFFICIAL LANGUAGES ACT

[13] The *Constitution Act, 1867* [30 & 30 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1 [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]], says practically nothing about the use of the English and French languages. Section 133 provides that either may be used in debates in Parliament and in the Quebec legislature, in Canadian and Quebec courts and that the Acts of the Parliament of Canada and the legislature of Quebec are to be printed and published in both languages.

[14] An earlier version of the *Official Languages Act* was enacted in 1969, a version which does not concern us in this case. It is the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, which constitutionally protects a more broadly based use of French and English "in all institutions of the Parliament and government of Canada" and New Brunswick. Subsections 16(1) and 20(1) provide:

16. (1) English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada.

...

20. (1) Any member of the public in Canada has the right to communicate with, and to receive available services from, any head or central office of an institution of the Parliament or government of Canada in English or French, and has the same right with respect to any other office of any such institution where

2. La minorité francophone du nord du comté de Simcoe a-t-elle droit à des services égaux à ceux offerts à la majorité anglophone dans le cadre du Programme de développement des collectivités? Le cas échéant, quelle mesure devrait être prise pour remédier à la situation?

3. Les droits garantis par la Charte aux demandeurs ont-ils été violés? Dans l'affirmative, quelle réparation devrait être ordonnée?

[12] Je traiterai d'abord de la *Loi sur les langues officielles*. J'examinerai ensuite les faits et ce que sont des services égaux, avant de tirer une conclusion.

#### LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

[13] La *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1 [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]] ne dit pratiquement rien au sujet de l'usage du français et de l'anglais. Son article 133 prévoit que l'une ou l'autre de ces langues peut être utilisée dans les débats du Parlement et de la législature du Québec et devant les cours de justice du Canada et du Québec, et que les lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec doivent être imprimées et publiées dans les deux langues.

[14] Une version antérieure de la *Loi sur les langues officielles* datant de 1969 n'est pas pertinente en l'espèce. C'est la *Charte canadienne des droits et libertés* qui assure une protection constitutionnelle à l'emploi plus étendu du français et de l'anglais «dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada» et au Nouveau-Brunswick. Les paragraphes 16(1) et 20(1) prévoient ce qui suit:

16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

[...]

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:

(a) there is a significant demand for communications with and services from that office in such language; or

(b) due to the nature of the office, it is reasonable that communications with and services from that office be available in both English and French.

[15] Section 23 of the Charter deals with minority education rights. Section 24 provides that anyone whose rights or freedoms have been infringed may apply to court to “obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.”

[16] Section 32 states:

**32.** (1) This Charter applies

(a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and

(b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province.

[17] This is the backdrop to the current *Official Languages Act*, an Act recently analyzed in its eleven parts by the Federal Court of Appeal in *Forum des maires de la Péninsule acadienne v. Canada (Food Inspection Agency)*, [2004] 4 F.C.R. 276, leave to appeal to the Supreme Court granted [[2004] C.S.C.R. No. 449]. The case before me must take into account Part IV, “Communications with and Services to the Public”, Part VIII, “Responsibilities and Duties of Treasury Board in Relation to the Official Languages of Canada”, Part IX, “Commissioner of Official Languages”, and Part X “Court Remedy”.

[18] This case is not concerned with Part VII, “Advancement of English and French”. Section 41 of the Act, which falls within Part VII, provides:

**41.** The Government of Canada is committed to

(a) enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development; and

(b) fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society.

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

[15] L’article 23 de la Charte traite des droits à l’instruction dans la langue de la minorité. L’article 24 prévoit que toute personne victime de violation des droits ou libertés garantis par la Charte peut s’adresser à un tribunal «pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances».

[16] L’article 32 se lit comme suit:

**32.** (1) La présente charte s’applique:

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

[17] C’est dans ce contexte que s’inscrit la *Loi sur les langues officielles*, une loi dont les 11 parties ont récemment été analysées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d’inspection des aliments)*, [2004] 4 R.C.F. 276, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada accordée [[2004] C.S.C.R. n° 449]. Les parties IV, «Communications avec le public et prestation des services», VIII, «Attributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles», IX, «Commissaire aux langues officielles», et X, «Recours judiciaire», s’appliquent en l’espèce.

[18] La présente instance n’a pas trait à la partie VII, «Promotion du français et de l’anglais». L’article 41, qui figure dans cette partie, prévoit ce qui suit:

**41.** Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

[19] The Federal Court of Appeal clearly stated in *Forum des maires*, that Part VII is facultative only. It is a declaration of intention and, unlike other parts of the Act, does not give rise to rights and remedies. This distinction must be borne in mind at all times as the Official Language Commissioner's reports into the applicants' complaints deal with both Part IV, which is the primary focus of this case, and Part VII.

[20] All statutes are subject to the modern standard of statutory interpretation. In *Glykis v. Hydro-Québec*, [2004] 3 S.C.R. 285, Deschamps J. said at paragraph 5:

The approach to statutory interpretation is well-known (*Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559, 2002 SCC 42). A statutory provision must be read in its entire context, taking into consideration not only the ordinary and grammatical sense of the words, but also the scheme and object of the statute, and the intention of the legislature. This approach to statutory interpretation must also be followed, with necessary adaptations, in interpreting regulations.

[21] The *Official Languages Act* has been characterized as having quasi-constitutional status which means that one interprets the written text in a manner particularly sensitive to our unwritten Constitution and to the history of English- and French-speaking minorities.

[22] The purpose of the *Official Languages Act* is set out in section 2 thereof:

2. The purpose of this Act is to

(a) ensure respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal rights and privileges as to their use in all federal institutions, in particular with respect to their use in parliamentary proceedings, in legislative and other instruments, in the administration of justice, in communicating with or providing services to the public and in carrying out the work of federal institutions;

(b) support the development of English and French linguistic minority communities and generally advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society; and

(c) set out the powers, duties and functions of federal institutions with respect to the official languages of Canada.

[19] La Cour d'appel fédérale a clairement indiqué dans *Forum des maires*, que la partie VII ne crée pas d'obligations. Il s'agit d'une déclaration d'intention qui, contrairement à d'autres parties de la Loi, ne fait pas naître de droits et de recours. Cette distinction est importante parce que les rapports du commissaire concernant les plaintes des demandeurs traitent à la fois de la partie IV—la principale partie qui s'applique en l'espèce—et de la partie VII.

[20] Toutes les lois sont assujetties à la norme moderne de l'interprétation législative. La juge Deschamps a indiqué ce qui suit dans *Glykis c. Hydro-Québec*, [2004] 3 R.C.S. 285, au paragraphe 5:

La méthode d'interprétation des textes législatifs est bien connue (*Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42). La disposition législative doit être lue dans son contexte global, en prenant en considération non seulement le sens ordinaire et grammatical des mots mais aussi l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur. Cette méthode, énoncée à l'occasion de l'analyse de textes législatifs, s'impose, avec les adaptations nécessaires, pour l'interprétation de textes réglementaires.

[21] La *Loi sur les langues officielles* a été qualifiée de texte quasi constitutionnel, ce qui signifie qu'elle doit être interprétée d'une manière qui tient particulièrement compte de notre constitution non écrite et du passé des minorités francophone et anglophone.

[22] L'objet de la *Loi sur les langues officielles* est énoncé à son article 2:

2. La présente loi a pour objet:

a) d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de ces institutions;

b) d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d'une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais;

c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.



[23] As noted in *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773, at paragraphs 22-23:

Those objectives are extremely important, in that the promotion of both official languages is essential to Canada's development. As this Court said in *Reference re Manitoba Language Rights*, [1985] 1 S.C.R. 721, at p. 744:

The importance of language rights is grounded in the essential role that language plays in human existence, development and dignity. It is through language that we are able to form concepts; to structure and order the world around us. Language bridges the gap between isolation and community, allowing humans to delineate the rights and duties they hold in respect of one another, and thus to live in society.

The *Official Languages Act* is more than just a statement of principles. It imposes practical requirements on federal institutions. . . .

...

The importance of these objectives and of the constitutional values embodied in the *Official Languages Act* gives the latter a special status in the Canadian legal framework. Its quasi-constitutional status has been recognized by the Canadian courts. For instance, in *Canada (Attorney General) v. Viola*, [1991] 1 F.C. 373, at p. 386 (see also *Rogers v. Canada (Correctional Service)*, [2001] 2 F.C. 586 (T.D.), at pp. 602-3), the Federal Court of Appeal said:

The 1988 *Official Languages Act* is not an ordinary statute. It reflects both the Constitution of the country and the social and political compromise out of which it arose. To the extent that it is the exact reflection of the recognition of the official languages contained in subsections 16(1) and (3) of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, it follows the rules of interpretation of that Charter as they have been defined by the Supreme Court of Canada. To the extent also that it is an extension of the rights and guarantees recognized in the Charter, and by virtue of its preamble, its purpose as defined in section 2 and its taking precedence over other statutes in accordance with subsection 82(1), it belongs to that privileged category of quasi-constitutional legislation which reflects "certain basic goals of our society" and must be so interpreted "as to advance the broad policy considerations underlying it." [Emphasis added.]

[23] Comme la Cour suprême l'a souligné dans *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773, aux paragraphes 22 et 23:

Ces objectifs sont fort importants, car la promotion des deux langues officielles est essentielle au bon développement du Canada. Comme le disait notre Cour dans le *Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba*, [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744:

L'importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l'existence, le développement et la dignité de l'être humain. C'est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.

La *Loi sur les langues officielles* va au-delà d'un énoncé de principes. Elle impose des exigences pratiques aux institutions fédérales [ . . . ]

[ . . . ]

L'importance de ces objectifs de même que les valeurs constitutionnelles incarnées par la *Loi sur les langues officielles* confèrent à celle-ci un statut privilégié dans l'ordre juridique canadien. Son statut quasi-constitutionnel est reconnu par les tribunaux canadiens. Ainsi, la Cour d'appel fédérale s'exprimait de la façon suivante dans *Canada (Procureur général) c. Viola*, [1991] 1 C.F. 373, p. 386 (voir également *Rogers c. Canada (Service correctionnel)*, [2001] 2 C.F. 586 (1<sup>re</sup> inst.), p. 602-603):

La *Loi sur les langues officielles* de 1988 n'est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l'expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la *Charte canadienne des droits et libertés*, elle obéira aux règles d'interprétation de cette Charte telles qu'elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi-constitutionnelles qui expriment «certains objectifs fondamentaux de notre société» et qui doivent être interprétées «de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous-tendent.» [Je souligne.]

The Federal Court was correct to recognize the special status of the *Official Languages Act*. The constitutional roots of that Act, and its crucial role in relation to bilingualism, justify that interpretation.

[24] More recently, and although speaking of minority language education rights in Quebec, in *Solski (Tutor of) v. Quebec (Attorney General)*, [2005] 1 S.C.R. 201, the Supreme Court stated at paragraphs 4 and 5:

Before ss. 16 to 23 of the *Canadian Charter* came into force, s. 133 of the *Constitution Act, 1867* already contained a rudimentary language rights scheme. In addition, legislation that was quite broad in scope, although it did not have constitutional status, had been implemented by the federal government and by a number of provinces: this legislation included the *Official Languages Act*, R.S.C. 1985, c. 31 (4th Supp.), enacted by the Parliament of Canada in 1969; the *CFL* in Quebec and the *Official Languages of New Brunswick Act*, S.N.B. 1969, c. 14 (see M. Bastarache, "Introduction", in M. Bastarache, ed., *Language Rights in Canada* (2nd ed. 2004), 1, at pp. 21-23). These legislative schemes govern situations in which not only individual rights, but also the existence of language communities and the manner in which those communities perceive their future, are in issue.

Owing to the existence of these two levels of social and legal relationships, the establishment of rules to govern language rights is a sensitive issue. First, the members of the minority communities and their families, in every province and territory, must be given the opportunity to achieve their personal aspirations. Second, on the collective level, these language issues are related to the development and existence of the English-speaking minority in Quebec and the French-speaking minorities elsewhere in Canada. They also inevitably have an impact on how Quebec's French-speaking community perceives its future in Canada, since that community, which is in the majority in Quebec, is in the minority in Canada, and even more so in North America as a whole. To this picture must be added the serious difficulties resulting from the rate of assimilation of French-speaking minority groups outside Quebec, whose current language rights were acquired only recently, at considerable expense and with great difficulty. Thus, in interpreting these rights, the courts have a responsibility to reconcile sometimes divergent interests and priorities, and to be sensitive to the future of each language community. Our country's social context, demographics and history will therefore necessarily comprise the backdrop for the analysis of language rights. Language rights cannot be analysed in the abstract, without regard for the historical context of the recognition thereof or for the concerns

C'est à juste titre que la Cour fédérale a reconnu le statut privilégié de la *Loi sur les langues officielles*. Les racines constitutionnelles de cette loi de même que son rôle primordial en matière de bilinguisme justifient une telle interprétation.

[24] Plus récemment, la Cour suprême a indiqué dans *Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)*, [2005] 1 R.C.S. 201, aux paragraphes 4 et 5, au sujet des droits à l'instruction dans la langue de la minorité au Québec toutefois:

Avant l'entrée en vigueur des art. 16 à 23 de la *Charte canadienne*, l'art. 133 de la *Loi constitutionnelle de 1867* comportait déjà un embryon de régime linguistique. De plus, bien qu'elles n'aient eu aucune valeur constitutionnelle, des mesures législatives de portée considérable avaient été mises en application au niveau fédéral et dans plusieurs provinces, telles la *Loi sur les langues officielles*, L.R.C. 1985, ch. 31 (4<sup>e</sup> suppl.), adoptée par le Parlement du Canada en 1969, la *CLF* au Québec ou la *Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick*, S.N.B. 1969, ch. 14 (voir M. Bastarache, «Introduction», dans M. Bastarache, dir., *Les droits linguistiques au Canada* (2<sup>e</sup> éd. 2004), 1, p. 24-26). Ces ensembles législatifs encadrent des situations qui mettent en jeu non seulement des droits individuels, mais aussi la vie des communautés linguistiques et la perception que celles-ci ont de leur avenir.

L'existence de ces deux niveaux de rapports sociaux et juridiques rend délicat l'effort d'aménagement des droits linguistiques. Il s'agit, en effet, d'une part, d'assurer l'épanouissement personnel des membres des minorités et de leurs familles dans chaque province ou territoire. D'autre part, sur le plan collectif, ces questions linguistiques mettent en jeu le développement et la présence des minorités anglophones au Québec et des francophones ailleurs au Canada. Elles mettent aussi inéluctablement en cause la perception que la communauté francophone du Québec a de son avenir au Canada, puisque, majorité au Québec, elle se trouve minoritaire au Canada et encore davantage dans l'ensemble nord-américain. Ajoutons à ce tableau les difficultés graves engendrées par le taux d'assimilation des minorités francophones hors Québec, pour lesquelles les droits linguistiques actuels représentent des acquis récents, chèrement et difficilement obtenus. L'interprétation judiciaire fait alors face à la responsabilité de concilier des priorités et intérêts parfois divergents et de ménager l'avenir de chaque communauté linguistique. Ainsi, le contexte social, démographique et historique de notre pays constitue nécessairement la toile de fond de l'analyse des droits linguistiques. Celle-ci ne saurait s'effectuer dans l'abstrait, sans égard au contexte qui a conduit à la reconnaissance de ces droits ou aux préoccupations auxquelles leurs modalités

that the manner in which they are currently applied is meant to address.

[25] In addition to the many cases cited therein see also the decision of the Ontario Court of Appeal in *Lalonde v. Ontario (Health Services Restructuring Commission)* (2001), 56 O.R. (3d) 505 (English version).

#### DOES THE *OFFICIAL LANGUAGES ACT* APPLY?

[26] The *Department of Industry Act*, S.C. 1995, c. 1, gives the Minister [subsection 4(2)] “powers, duties and functions . . . relating to regional economic development in Ontario and Quebec”. More particularly in accordance with section 8:

8. The Minister shall exercise the powers and perform the duties and functions assigned by subsection 4(2) in a manner that will

(a) promote economic development in areas of Ontario and Quebec where low incomes and slow economic growth are prevalent or where opportunities for productive employment are inadequate;

(b) emphasize long-term economic development and sustainable employment and income creation; and

(c) focus on small and medium-sized enterprises and the development and enhancement of entrepreneurial talent. [My emphasis.]

[27] This has led to the creation of FedNor, Industry Canada’s arm which funds community projects and other initiatives to improve the economic and social well-being of northern Ontario. It also administers the Community Futures Program throughout northern and rural Ontario. Believing that the communities themselves should be the ones making decisions, it supports 61 CFDCs which, in turn, deliver a wide variety of programs and services in relation to community economic development and small-business growth.

[28] Since Industry Canada does not deal directly with the ultimate beneficiaries of the Community Futures Program, it takes the position that the *Official Languages*

d’application actuelles sont censées répondre.

[25] Outre les nombreuses décisions citées dans cet arrêt, voir *Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé)* (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.) (version française).

#### LA *LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES* S’APPLIQUE-T-ELLE?

[26] La *Loi sur le ministère de l’Industrie*, L.C. 1995, ch. 1, prévoit [au paragraphe 4(2)] que les «pouvoirs et fonctions du ministre [. . .] s’étendent [. . .] aux domaines liés au développement économique régional en Ontario et au Québec». Aux termes de l’article 8:

8. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(2) de manière à:

a) promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario et du Québec à faibles revenus et faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;

b) mettre l’accent sur le développement économique à long terme et sur la création d’emplois et de revenus durables;

c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d’entreprise. [Je souligne.]

[27] C’est cette disposition qui a mené à la création de FedNor, un organisme d’Industrie Canada qui finance des projets communautaires et d’autres initiatives dans le but d’améliorer le bien-être économique et social des gens vivant dans le nord de l’Ontario. L’organisme administre en outre le Programme de développement des collectivités partout dans le nord et dans les régions rurales de l’Ontario. Convaincu que les collectivités devraient prendre elles-mêmes les décisions, FedNor soutient 61 SADC qui, à leur tour, offrent une grande variété de programmes et de services dans les domaines du développement économique communautaire et de la croissance des petites entreprises.

[28] Industrie Canada est d’avis que, comme il ne traite pas directement avec les bénéficiaires du Programme de développement des collectivités, la *Loi*

*Act*, more particularly Part IV thereof, has no application because the public is not in communication with a “federal institution”. Part IV, sections 25-33, provides that any member of the public in Canada has the right to communicate with and receive available services from federal institutions in either official language within the National Capital Region or where there is significant demand. It is common ground that there is significant demand in the northern part of Simcoe County. In accordance with section 22, Industry Canada, as a federal institution, “has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from [it] in either official language.” It is not disputed that both applicants are members of the public and that “service” means equal service (*R. v. Beaulac*, [1999] 1 S.C.R. 768, at paragraphs 22-25).

[29] However, section 25 goes on to provide:

25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language.

[30] Industry Canada submits that North Simcoe is not providing services “on its behalf.” Therefore, if I fully grasp the argument, the applicants have no standing to claim that the *Official Languages Act* has been breached.

[31] Although the Official Languages Commissioner is of the view that Part IV applies, she agrees that section 25 does not. She submits that section 22 applies, i.e. that Industry Canada is directly providing the service. The Office of the Commissioner opined in 1999 with respect to two complaints concerning CFDCs operating in the Magdalene Islands and the Gaspé Peninsula in Quebec. The Office simply said:

[TRANSLATION] In light of the explanations provided, in our opinion the Community Futures Development Corporations (CFDC) in question were not acting as a [*sic*] third parties under contract with Canada Economic Development (CED) within the meaning of section 25 of the Act.

*sur les langues officielles*, en particulier sa partie IV, ne s’applique pas parce que le public ne communique pas avec une «institution fédérale». La partie IV, qui contient les articles 21 à 33 de la Loi, prévoit que le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles dans la région de la capitale nationale et là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. Il n’est pas contesté qu’il existe une telle demande dans la partie nord du comté de Simcoe. Par ailleurs, aux termes de l’article 22, Industrie Canada, en tant qu’institution fédérale, doit «veiller à ce que le public puisse communiquer avec [lui], et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles». Il n’est pas contesté que les deux demandeurs sont des membres du public et que le terme «services» signifie des services égaux (*R. c. Beaulac*, [1999] 1 R.C.S. 768, aux paragraphes 22 à 25).

[29] L’article 25 prévoit cependant ce qui suit:

25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.

[30] Industrie Canada soutient que la SADC de Simcoe Nord ne fournit pas des services «pour [son] compte». Ainsi, si je comprends bien cette prétention, les demandeurs n’ont pas qualité pour prétendre que la *Loi sur les langues officielles* n’a pas été respectée.

[31] Pour sa part, le commissaire estime que la partie IV s’applique, mais non l’article 25. Selon lui, c’est l’article 22 qui s’applique, c’est-à-dire qu’Industrie Canada fournit directement les services. Le commissariat a émis cet avis en 1999, à l’égard de deux plaintes concernant les SADC des îles de la Madeleine et de la Gaspésie, au Québec. Il a simplement dit:

À la lumière des explications fournies, nous sommes d’avis que les Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC) en question n’agissaient pas comme des tiers conventionnés de Développement économique Canada (DÉC) au sens de l’article 25 de la Loi.

[32] Whatever those explanations may have been, nothing has been explained to me which would oust the application of the Act.

[33] If North Simcoe is not rendering services for Industry Canada, for whom is it acting? True, North Simcoe makes decisions on loan applications and in the advice it gives, but there are general parameters issued by FedNor which indemnifies North Simcoe with respect to salaries and overhead and which funds the loan account. Scott Merrifield, FedNor's Planning Director, was cross-examined on his affidavit. Although it is clear that North Simcoe is not a Crown agency, and is an independent contractor able to deal with matters unrelated to the Community Futures Development Program, and although it enjoys independent initiative with respect to that program, ultimate control rests with FedNor. Detailed reports must be submitted. If the plan is not satisfactory to FedNor, FedNor is entitled to withdraw its mandate. Indeed, the contracts are of short-term duration, and then renewed.

[34] "On its behalf" "*pour leur compte*", the words used in section 25 of the *Official Languages Act*, are somewhat vague. A recent decision very much on point is *Gilbert v. British Columbia (Forest Appeals Commission)*, 2005 BCCA 117; [2005] B.C.J. No. 408 (QL), a decision of the British Columbia Court of Appeal. The Court said (at paragraph 20):

Dictionary definitions make it clear that the term "on behalf of" includes or means "for the benefit of".

[35] In my opinion, the answer is to be found in the decision of the Supreme Court in *Eldridge v. British Columbia (Attorney General)*, [1997] 3 S.C.R. 624. That case dealt with medical care in British Columbia, more specifically a failure to provide sign language facilities in hospitals. The applicants invoked their equality rights under subsection 15(1) of the Charter and section 32 thereof, which provides that the Charter applies to the Parliament and government of Canada. The case dealt with circumstances in which a private institution could be considered as the government for purposes of the Charter. A "federal institution" as interpreted in section

[32] En l'espèce, on ne m'a pas expliqué, de quelque façon que ce soit, pourquoi la Loi ne devrait pas s'appliquer.

[33] Si la SADC de Simcoe Nord ne fournit pas des services pour le compte d'Industrie Canada, pour qui le fait-elle? Il est vrai que c'est elle qui statue sur les demandes de prêt et qui décide des conseils qu'elle donne, mais, selon des paramètres généraux établis par FedNor, cet organisme indemnise la SADC de Simcoe Nord des salaires et des frais généraux et finance le compte de prêts. Le directeur de la planification de FedNor, Scott Merrifield, a été contre-interrogé sur son affidavit. Bien qu'il soit évident que la SADC de Simcoe Nord n'est pas un organisme d'État mais un entrepreneur indépendant capable de s'occuper de questions qui ne sont pas liées au Programme de développement des collectivités, et bien qu'elle jouisse d'une certaine indépendance dans le cadre de ce programme, c'est FedNor qui exerce le contrôle au bout du compte. Des rapports détaillés doivent être présentés. Si le plan n'est pas acceptable aux yeux de FedNor, ce dernier peut mettre fin au mandat. Dans les faits, les contrats sont de courte durée et sont ensuite renouvelés.

[34] L'expression «pour leur compte» («*on its behalf*») employée à l'article 25 de la *Loi sur les langues officielles* manque de précision. Dans une décision récente traitant spécifiquement de cette question, *Gilbert v. British Columbia (Forest Appeals Commission)*, 2005 BCCA 117; [2005] B.C.J. n° 408 (QL), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a dit (au paragraphe 20):

[TRADUCTION] Selon les dictionnaires, l'expression «pour le compte de» signifie ou inclut clairement «dans l'intérêt de».

[35] À mon avis, la réponse se trouve dans l'arrêt *Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, [1997] 3 R.C.S. 624, rendu par la Cour suprême. Cette affaire portait sur les soins de santé en Colombie-Britannique, plus précisément sur le défaut de fournir des services d'interprétation gestuelle dans les hôpitaux. Les demandeurs invoquaient le paragraphe 15(1) de la Charte, qui garantit les droits à l'égalité, et l'article 32 de la Charte, qui prévoit que celle-ci s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada. Il fallait déterminer dans quelles circonstances un établissement privé peut être considéré comme faisant

3 of the *Official Languages Act*:

3. . . .

“federal institutions” . . . includes any of the following institutions of the Parliament or government of Canada:

. . .

(e) any board, commission or council, or other body or office, established to perform a governmental function by or pursuant to an Act of Parliament or by or under the authority of the Governor in Council,

. . .

(h) any other body that is specified by an Act of Parliament to be an agent of Her Majesty in right of Canada or to be subject to the direction of the Governor in Council or a minister of the Crown,

[36] It is not necessary to determine whether North Simcoe falls within any of the enumerated institutions, because the list is not exhaustive. In *Eldridge*, it was first established that subsection 15(1) had been violated, at least if the medical services had been furnished by the government. The Court noted that it was possible for a legislature to give authority to a body that is not subject to the Charter or, as in this case, the *Official Languages Act*. Nevertheless, there are organizations which, in some respects, may exercise delegated government powers or be responsible for the implementation of government policy. It was held that such entities in performing that particular action are part of “government” within the meaning of section 32 of the Charter. La Forest J. said at paragraph 42:

It seems clear, then, that a private entity may be subject to the *Charter* in respect of certain inherently governmental actions. The factors that might serve to ground a finding that an activity engaged in by a private entity is “governmental” in nature do not readily admit of any *a priori* elucidation. *McKinney* [*McKinney v. University of Guelph*, [1990] 3 S.C.R. 229] makes it clear, however, that the Charter applies to private entities in so far as they act in furtherance of a specific governmental program or policy. In these circumstances, while it is a private actor that actually implements the program, it is government that retains responsibility for it. The rationale for

partie du gouvernement aux fins de la Charte. L’expression «institutions fédérales» est définie à l’article 3 de la *Loi sur les langues officielles*:

3. [. . .]

«institutions fédérales» Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, [. . .] tout organisme— bureau, commission, conseil, office ou autre— chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, [. . .] tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral.

[36] Il n’est pas nécessaire de déterminer si la SADC de Simcoe Nord est expressément décrite car la liste n’est pas exhaustive. Dans *Eldridge*, il a d’abord été établi que le paragraphe 15(1) n’avait pas été respecté, à tout le moins si les services médicaux avaient été fournis par le gouvernement. La Cour a souligné qu’il était possible pour une législature de conférer des pouvoirs à un organisme qui n’est pas assujéti à la Charte ou, comme en l’espèce, à la *Loi sur les langues officielles*. Il existe cependant des organismes qui, à certains égards, peuvent exercer des pouvoirs qui leur sont délégués par le gouvernement ou encore sont responsables de la mise en œuvre de politiques gouvernementales. La Cour a statué que, lorsqu’ils exercent cette fonction particulière, ces organismes font partie du «gouvernement» au sens de l’article 32 de la Charte. Le juge La Forest a écrit au paragraphe 42:

Il semble donc évident qu’un organisme privé peut être assujéti à la *Charte* à l’égard de certains actes de nature intrinsèquement gouvernementale. Les facteurs susceptibles de fonder la conclusion qu’une activité exercée par une entité privée est de nature «gouvernementale» ne sont pas faciles à reconnaître *a priori*. Toutefois, il ressort clairement de l’arrêt *McKinney* [*McKinney c. Université de Guelph*, [1990] 3 R.C.S. 229] que la Charte s’applique aux entités privées, dans la mesure où celles-ci agissent en vue de l’exécution d’une politique ou d’un programme déterminé du gouvernement. Dans de telles circonstances, même si c’est un acteur privé qui

this principle is readily apparent. Just as governments are not permitted to escape *Charter* scrutiny by entering into commercial contracts or other “private” arrangements, they should not be allowed to evade their constitutional responsibilities by delegating the implementation of their policies and programs to private entities. In *McKinney*, I pointed to *Slaight, supra*, as an example of a situation where action taken in furtherance of a government policy was held to fall within the ambit of the *Charter*. I noted, at p. 265, that the arbitrator in that case was “part of the governmental administrative machinery for effecting the specific purpose of the statute”. “It would be strange”, I wrote, “if the legislature and the government could evade their *Charter* responsibility by appointing a person to carry out the purposes of the statute”; see *idem*. Although the arbitrator in *Slaight* [*Slaight Communications Inc. v. Davidson*, [1989] 1 S.C.R. 1038] was entirely a creature of statute and performed functions that were exclusively governmental, the same rationale applies to any entity charged with performing a governmental activity, even if that entity operates in other respects as a private actor; see A. Anne McLellan and Bruce P. Elman, “To Whom Does the Charter Apply? Some Recent Cases on Section 32” (1986), 24 *Alta. L. Rev.* 361, at p. 371. [My emphasis.]

[37] He went on to say at paragraph 43:

In order for the *Charter* to apply to a private entity, it must be found to be implementing a specific governmental policy or program. [Underlining in original.]

He added that although the hospitals in that case were funded on a lump sum basis, which is also the case here, and not a “fee for service” basis, they were not entirely free to spend the money as they chose. Likewise, North Simcoe does not have unfettered use of the funding it receives from Industry Canada/FedNor.

[38] I find that North Simcoe is implementing a specific governmental policy or program, the Community Futures Program, and thus it is Industry Canada’s duty to ensure that equal services are provided in both official languages the same as if the services were provided by Industry Canada itself. See also *Quigley v.*

exécute effectivement le programme, le gouvernement en conserve néanmoins la responsabilité. La justification de ce principe est facile à discerner. Tout comme il est interdit aux gouvernements de se soustraire à l’examen fondé sur la *Charte* en concluant des contrats commerciaux ou d’autres accords «privés», ils ne devraient pas être autorisés à échapper à leurs obligations constitutionnelles en déléguant la mise en œuvre de leurs politiques et programmes à des entités privées. Dans *McKinney*, j’ai souligné que l’arrêt *Slaight* [*Slaight Communications Inc. c. Davidson*, [1989] 1 R.C.S. 1038], précité, était un exemple de situation où la Cour a décidé qu’une action accomplie dans le cadre de l’exécution d’une politique gouvernementale relevait du champ d’application de la *Charte*. J’ai fait observer, à la p. 265, que l’arbitre dans cette affaire «faisait [. . .] partie des rouages administratifs gouvernementaux qui permettent de réaliser l’objet précis de la loi». «Il serait étrange», ai-je ajouté, «que la législature et le gouvernement puissent se soustraire à la responsabilité qui leur incombe en vertu de la *Charte* en désignant une personne chargée de réaliser les objets de la Loi»; voir *idem*. Bien que, dans *Slaight*, l’arbitre ait été entièrement une créature de la loi et qu’il ait rempli des fonctions qui étaient exclusivement gouvernementales, le même raisonnement s’applique à toute entité chargée d’exercer une activité gouvernementale, même si cette entité exerce par ailleurs une activité privée; voir A. Anne McLellan et Bruce P. Elman, «To Whom Does the Charter Apply? Some Recent Cases on Section 32» (1986), 24 *Alta. L. Rev.* 361, à la p. 371. [Je souligne.]

[37] Il a ajouté au paragraphe 43:

Pour que la *Charte* s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle-ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé. [Souligné dans l’original.]

Il a ajouté également que, bien que les hôpitaux, dans cet arrêt, aient été financés par le versement d’une somme forfaitaire, comme c’est aussi le cas en l’espèce, plutôt que selon un régime de «rémunération à l’acte», ils n’étaient pas entièrement libres d’affecter ces fonds comme ils le voulaient. De même, la SADC de Simcoe Nord ne peut pas utiliser à sa guise les fonds qu’elle reçoit d’Industrie Canada/FedNor.

[38] À mon avis, la SADC de Simcoe Nord met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé—le Programme de développement des collectivités. Par conséquent, Industrie Canada a l’obligation de s’assurer que des services égaux sont fournis dans les deux langues officielles, comme s’il

*Canada (House of Commons)*, [2003] 1 F.C. 132 (T.D.) and *Canada (Commissioner of Official Languages) v. Canada (Department of Justice)* (2001), 35 Admin. L.R. (3d) 46 (F.C.T.D.). The case of *Lavigne v. Canada (Human Resources Development)*, [2002] 2 F.C. 164 (T.D.); (affd (2003), 308 N.R. 186 (F.C.A.)) is distinguishable. That was a case in which the federal government was supporting a Quebec employment program, which was a matter of provincial jurisdiction. In this case, we are dealing with federal jurisdiction.

[39] Thus, on this point, I agree with the applicants and not with Industry Canada and the Official Languages Commissioner.

[40] The Official Languages Commissioner is of the view that section 22 is applicable. That section applies when the federal institution is directly providing the service. Either Industry Canada is directly providing the service or it is not. On the facts of this case, since section 25 is applicable then section 22 is not.

[41] Although it argued that the Act was not applicable, Industry Canada has not taken the position that the applicants were left to their own devices. On the contrary, it says that in its contract with North Simcoe it followed the Treasury Board's policy on grants and contributions. The objective of that policy is that when grants or contributions are made to voluntary, non-governmental organizations serving members of the public of both official language communities, communications with and services are to be provided in both French and in English in accordance with the spirit and intent of Part IV of the Act. This, it says, comes to the same thing.

[42] It does not come to the same thing at all. A constitutional right cannot be reduced to what could best be charitably described as a contractual stipulation for the benefit of a third party. See *Fraser River Pile & Dredge Ltd. v. Can-Dive Services Ltd.*, [1999] 3 S.C.R. 108. Furthermore, the contracts are short-term, and policies may change. Put another way, a federal institution cannot contract out of its Charter and official

fournissait lui-même ces services. Voir aussi *Quigley c. Canada (Chambre des communes)*, [2003] 1 C.F. 132 (1<sup>re</sup> inst.), et *Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministère de la Justice)* (2001), 35 Admin. L.R. (3d) 46 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Par contre, la situation était différente dans *Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines)*, [2002] 2 C.F. 164 (1<sup>re</sup> inst.), (conf. (2003), 308 N.R. 186 (C.A.F.)), où le gouvernement fédéral finançait un programme d'emploi au Québec, un secteur de compétence provinciale, alors qu'en l'espèce il est question d'un domaine de compétence fédérale.

[39] Ainsi, je suis d'accord avec les demandeurs et non avec Industrie Canada et le commissaire sur ce point.

[40] Le commissaire est d'avis que l'article 22 est applicable. Cette disposition s'applique lorsque l'institution fédérale fournit directement les services. Or, soit Industrie Canada fournit directement les services, soit il ne le fait pas. Comme l'article 25 s'applique en l'espèce, l'article 22 ne s'applique pas.

[41] Même s'il prétendait que la Loi n'était pas applicable, Industrie Canada n'a pas fait valoir que les demandeurs étaient laissés à eux-mêmes. Il dit au contraire qu'il a suivi la politique du Conseil du Trésor sur les subventions et contributions dans son contrat avec la SADC de Simcoe Nord. L'objectif de cette politique est de faire en sorte que, lorsque des subventions ou des contributions sont accordées à des organismes bénévoles non gouvernementaux qui servent le public des deux collectivités de langue officielle, les communications avec le public et la prestation des services soient assurées dans les deux langues officielles, conformément à l'esprit de la partie IV de la Loi et à l'intention du législateur. Cela revient à la même chose, selon Industrie Canada.

[42] Or, cela ne revient pas du tout à la même chose. Un droit constitutionnel ne peut être réduit à ce qui, au mieux, peut être décrit comme une stipulation contractuelle existant au bénéfice d'un tiers. Voir *Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Can-Dive Services Ltd.*, [1999] 3 R.C.S. 108. En outre, les contrats sont de courte durée et les politiques peuvent changer. En d'autres termes, une institution fédérale ne peut déroger par



language obligations.

#### THE FACTS

[43] This case is long on theory but short on specific facts. The facts which count are those in place when the proceedings were filed in October 2004 (*Forum des maires*). The question is whether as of that point in time Industry Canada, as a federal institution, failed within the meaning of section 25 of the *Official Languages Act* to ensure that the services provided and made available by North Simcoe were equal in English and in French.

[44] If the proceedings had been instituted in 2000, Industry Canada would clearly have been found in breach of the duty imposed upon it by section 25. At that time, North Simcoe had difficulty even answering the telephone in French. However, by the time the proceedings were taken, it had hired a bilingual receptionist, has a French-speaking loan officer, created a French-speaking loan committee and has a number of French-speaking directors. It also has a bilingual library and website. Its French component is far greater than the community as a whole. French speakers are a definite minority comprising only about 6% of the population.

[45] North Simcoe is a small organization, with only five full-time employees. It also has a number of volunteers who serve as directors and on the separate English and French loan committees. All five employees are completely at ease in English, including the two whose mother-tongue is French. The Director General, for all intents and purposes, is unilingual English.

[46] There are three specific incidents which bear mentioning, telephone service, a meeting Rosita Desroches had with the Director General, and a series of breakfast public meetings carried out only in English.

contrat à ses obligations en matière de langues officielles et à celles que lui impose la Charte.

#### LES FAITS

[43] Les faits de cette affaire peuvent être exposés brièvement, contrairement au droit applicable qui est plus long à expliquer. Les faits pertinents sont ceux qui existaient au moment du dépôt de la poursuite en octobre 2004 (*Forum des maires*). La Cour doit décider si, à ce moment, Industrie Canada a omis de veiller à ce que la SADC de Simcoe Nord offre des services égaux en français et en anglais, comme toute institution fédérale a l'obligation de le faire suivant l'article 25 de la *Loi sur les langues officielles*.

[44] Si la poursuite avait été intentée en 2000, on aurait clairement pu considérer qu'Industrie Canada avait manqué à l'obligation imposée par l'article 25. À cette époque, la SADC de Simcoe Nord avait même de la difficulté à répondre au téléphone en français. Avant que la poursuite ne soit intentée cependant, elle avait embauché une réceptionniste bilingue et créé un comité de prêts francophone. En outre, l'un de ses responsables des prêts et plusieurs de ses administrateurs sont francophones, et sa bibliothèque et son site web sont bilingues. En fait, la proportion de francophones au sein de la SADC de Simcoe Nord est beaucoup plus grande que dans l'ensemble de la collectivité, où seulement 6 p. 100 de la population est d'expression française.

[45] La SADC de Simcoe Nord est un petit organisme ayant seulement cinq employés à temps plein, ainsi qu'un certain nombre de bénévoles qui occupent des postes d'administrateurs ou font partie du comité de prêts francophone ou anglophone. Les cinq employés sont parfaitement à l'aise en anglais, y compris les deux dont la langue maternelle est le français. Quant à la directrice générale, elle est unilingue anglophone.

[46] Trois incidents particuliers doivent être mentionnés: le service téléphonique, une rencontre que Rosita Desroches a eue avec la directrice générale et une série de petits déjeuners-causeries publics qui se sont déroulés en anglais seulement.

### Telephone Service

[47] The receptionist is bilingual. She answers the phone in English with a “*bonjour*” at the end. However, the applicants did not really come to Court to complain about the manner in which the telephone was answered. No one has led any evidence as to what directives, if any, Industry Canada or the Treasury Board have in place with respect to answering the telephone. If one should say “Good morning, North Simcoe Nord, *bonjour*”, so be it. Industry Canada has an ongoing duty under section 25 to make sure that equal service is provided. *De minimis non curat lex* (the law does not care about trifles).

[48] The other complaint related to the answering machine. In English, one can gain access to the direct line of all employees. That is not the case in French. The reason for this is that all the employees speak English, which is not surprising given the makeup of the population at large. This case is concerned with communications with and services provided by a federal institution, or an organization on its behalf. We are not directly concerned with Part V of the Act “language of work”. Individuals are entitled to be unilingual. There is no obligation upon North Simcoe, or for that matter Industry Canada itself if it were providing the service, to ensure that each and every one of its employees is at ease in both official languages. It does not appear to me that providing the telephone numbers of unilingual English speakers constitutes a breach of the Act. I cannot even say that it breaches the spirit of the Act, as no evidence was led as to Industry Canada or Treasury Board policies. Even if this did constitute a breach, then the answer would be to abbreviate the English directory accordingly.

### Rosita Desroches

[49] Rosita Desroches and Victor Brunelle wished to discuss a project. They specifically asked to meet with the Director General, Deborah Muenz. Ms. Desroches knew perfectly well that Deborah Muenz was unilingual because she was her (Ms. Muenz’s) French teacher! In an effort to get North Simcoe’s English speakers up to

### Service téléphonique

[47] La réceptionniste est bilingue. Elle répond d’abord au téléphone en anglais, avant de dire «*bonjour*». Les demandeurs ne se plaignent pas vraiment de la manière dont on répond aux appels téléphoniques. Aucun élément de preuve concernant les directives établies, le cas échéant, par Industrie Canada ou le Conseil du Trésor à ce sujet n’a été produit. S’il faut répondre au téléphone en disant «*Good morning, North Simcoe Nord, bonjour*», soit. L’article 25 exige d’Industrie Canada qu’il assure en tout temps des services égaux en français et en anglais. *De minimis non curat lex* (la loi ne se soucie pas des bagatelles).

[48] L’autre plainte concernait le répondeur téléphonique. En anglais, il est possible d’avoir accès à la ligne directe de tous les employés, mais non en français. Cela s’explique par le fait que tous les employés parlent anglais, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de la composition de la population dans l’ensemble. La présente affaire porte sur les services offerts par une institution fédérale ou par une organisation pour son compte et sur les communications du public avec elle. Elle n’a pas trait directement à la partie V de la Loi qui traite de la langue de travail. Toute personne a le droit d’être unilingue. La SADC de Simcoe Nord, ou Industrie Canada lui-même s’il fournit les services, n’est pas tenu de veiller à ce que chacun de ses employés soit à l’aise dans les deux langues officielles. Je ne crois pas que le fait de donner les numéros de téléphone d’unilingues anglophones soit contraire à la Loi. Je ne peux même pas dire que cela est contraire à l’esprit de la Loi car aucune preuve concernant les politiques d’Industrie Canada ou du Conseil du Trésor n’a été produite. Mais même si cela constituait une violation de la Loi, la solution consisterait à raccourcir le message anglophone en conséquence.

### Rosita Desroches

[49] Voulant discuter d’un projet, Rosita Desroches et Victor Brunelle ont expressément demandé à rencontrer la directrice générale, Deborah Muenz (M<sup>me</sup> Muenz). M<sup>me</sup> Desroches savait parfaitement bien que cette dernière était unilingue puisqu’elle était son professeur de français! En effet, M<sup>me</sup> Desroches avait été embauchée

speed, Ms. Desroches had been hired to teach French.

[50] Also attending the meeting was Lois Irvine, the French-speaking loan officer. The meeting began in French, with Ms. Irvine translating for the benefit of Ms. Muenz. After a while, Ms. Desroches simply switched to English.

[51] As far as I am concerned, Ms. Muenz was set up. There has been no objective requirement pursuant to section 91 of the Act to require the Director General of North Simcoe to speak French. Again, the distinction between a federal institution and an individual must be clearly drawn. Ms. Desroches had the right to deal with North Simcoe in French. She did not have the right to deal with Ms. Muenz in French. She could have dealt with Ms. Irvine directly or if, as alleged, she was not fully qualified, with a member of the Francophone loans committee.

#### The Breakfast Meetings

[52] Although the inquiry reports of the Office of the Commissioner of Official Languages are receivable in evidence (*Forum des maires*) they must be treated with caution as the inquiries are carried out behind closed doors.

[53] In its August 2004 report, based on follow-up interviews in February 2004, the Office of the Commissioner noted that there had been eight Breakfast and Learn Program training sessions which were only offered in English. The report also noted that attempts had been made to offer workshops and seminars in French but they were usually cancelled due to lack of participation. However, in its 2003-2004 Annual Report, North Simcoe referred to its coordination of three professional development sessions for the Francophone community in partnership with La Clé d'la Baie, a local Francophone organization. Forty-eight Francophones attended. According to the same report, some 88 people had attended the Breakfast and Learn Program.

pour enseigner le français aux anglophones de la SADC de Simcoe Nord afin qu'ils soient en mesure de répondre aux demandes.

[50] La responsable des prêts francophone, Lois Irvine, assistait aussi à la rencontre. Celle-ci s'est d'abord déroulée en français, M<sup>me</sup> Irvine se chargeant de traduire les propos pour M<sup>me</sup> Muenz. Après quelques minutes, M<sup>me</sup> Desroches a tout simplement décidé d'employer l'anglais.

[51] À mon avis, M<sup>me</sup> Muenz a été piégée. Il n'est pas objectivement nécessaire, suivant l'article 91 de la Loi, que la directrice générale de la SADC de Simcoe Nord parle français. Il faut une fois de plus faire clairement la distinction entre une institution fédérale et une personne. M<sup>me</sup> Desroches avait le droit d'employer le français dans ses rapports avec la SADC de Simcoe Nord, mais non avec M<sup>me</sup> Muenz. Elle aurait pu traiter directement avec M<sup>me</sup> Irvine ou si, comme il est allégué, celle-ci n'avait pas la compétence voulue, avec un membre du comité de prêts francophone.

#### Petits déjeuners-causeries

[52] Les rapports d'enquête du commissariat sont recevables en preuve (*Forum des maires*), mais ils doivent être considérés avec prudence car les enquêtes sont effectuées à huis clos.

[53] Dans son rapport d'août 2004, qui était basé sur des entrevues effectuées au moins de février précédent, le commissariat a souligné qu'il y avait eu huit séances de formation du Programme déjeuners d'apprentissage qui avaient été offertes en anglais seulement. Le rapport indiquait également que des efforts avaient été faits pour offrir des ateliers et des séminaires en français, mais que ceux-ci avaient habituellement été annulés faute de participants. Dans son rapport annuel de 2003-2004 cependant, la SADC de Simcoe Nord faisait état de la coordination de trois séances de perfectionnement professionnel offertes à la collectivité francophone en partenariat avec La Clé d'la Baie, un organisme francophone local. Quarante-huit francophones y ont assisté. Selon le même rapport, 88 personnes environ ont participé au Programme déjeuners d'apprentissage.

[54] It has not been advanced that each such information session must be bilingual. If so, North Simcoe is in breach of the Act for providing some sessions in English only, and some in French only. "Equal" does not necessarily mean identical.

[55] There is insufficient evidence before me to establish that these three incidents constitute a breach of Part IV of the *Official Languages Act*. By the same token, there has been no breach of the Charter either.

#### THE LANGUAGE COMMISSIONER'S REPORTS

[56] This case is not a judicial review of the Official Language Commissioner's reports. The Commissioner is an ombudsman who reports to Parliament and who makes recommendations. Both the Commissioner and complainants may apply to the Court for a remedy and if the Court "concludes that a federal institution has failed to comply with this Act, the Court may grant such remedy as it considers appropriate and just in the circumstances" (subsection 77(4)).

[57] The reports, as aforesaid, deal with both Part IV and Part VII. The Commissioner took the position in *Forum des maires*, that both Part IV and Part VII created rights which gave rise to remedies, a point it is entitled to argue again when the Supreme Court hears the *Forum des maires* appeal, scheduled to be heard later this year. However, the Federal Court of Appeal's decision stands as the current interpretation of the Act, and is binding upon me.

[58] In its initial report, the Officer of the Commissioner made four recommendations which were followed up in its two subsequent reports. One recommendation was that Industry Canada "examine the merits of establishing a French-language community futures development corporation in Simcoe County." That recommendation deals with Part VII of the Act, and so is beyond the scope of this case. Its first recommendation pertained to Industry Canada's obligation to:

[54] On n'a pas prétendu que chacune de ces séances d'information doit être bilingue. Si c'est le cas, la SADC de Simcoe Nord contrevient à la Loi en offrant certaines séances en anglais seulement et d'autres, en français seulement. «Égal» ne signifie pas nécessairement identique.

[55] Je ne dispose pas d'une preuve suffisante pour conclure que la partie IV de la *Loi sur les langues officielles* n'a pas été respectée lors de ces trois incidents. De même, il n'y a pas eu violation de la Charte.

#### RAPPORTS DU COMMISSAIRE

[56] Il ne s'agit pas en l'espèce d'un contrôle judiciaire des rapports du commissaire. Ce dernier est un ombudsman qui présente des rapports au Parlement et qui formule des recommandations. Le commissaire et les plaignants peuvent former un recours devant le tribunal, et celui-ci peut, «s'il estime qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la [Loi], accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances» (paragraphe 77(4)).

[57] Comme je l'ai dit précédemment, les rapports traitent des parties IV et VII. Le commissaire a fait valoir, dans *Forum des maires*, que ces deux parties créent des droits donnant naissance à des recours, un argument qu'il pourra de nouveau faire valoir devant la Cour suprême lorsque celle-ci entendra l'appel interjeté dans cette affaire plus tard cette année. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale demeure cependant pour l'instant l'arrêt de principe en ce qui concerne l'interprétation de la Loi, et je dois m'y conformer.

[58] Dans son rapport initial, le commissariat a formulé quatre recommandations qui ont fait l'objet d'un suivi dans ses deux rapports subséquents. Il recommandait notamment à Industrie Canada d'«examiner les mérites liés à l'établissement d'une Société francophone d'aide au développement des collectivités dans le comté de Simcoe». Cette recommandation n'est pas en cause en l'espèce puisqu'elle est liée à la partie VII de la Loi. La première recommandation du commissariat avait trait à l'obligation d'Industrie Canada de prendre:

[T]ake measures, such as requiring a satisfactory bilingual capacity at all times, to ensure that services provided to the official-language minority community of Simcoe County under the community futures program are truly equal in quality to those provided to the official-language majority, and to establish appropriate monitoring and control mechanisms accordingly.

[59] The 2004 report said: “we cannot conclude that services offered in French by the North Simcoe CFDC are of equal quality to those provided in English. We do consider, however, that bilingual services are available.” I will deal with this point when considering Mr. Desrochers’ complaints.

[60] It faulted North Simcoe because it has only had six Francophone clients, only one of which wanted to deal with it in French. No loan application forms have been submitted in French.

[61] It also recommended that Industry Canada review its agreement with North Simcoe to ensure that it fully takes into account the objectives of both Part IV and Part VII of the *Official Languages Act*. The Office is satisfied that the official language clause in the new agreement with North Simcoe and other CFDCs takes into account both parts of the Act. However “additional measures are still required to produce tangible results and thus fully respect the Act.”

[62] The word “result” conjures up the civil law concept of the intensity of an obligation which I consider appropriate since the same program is in force in Quebec. An obligation of means is one which is satisfied if one uses objective best efforts. An obligation of result is more intense, limited to such defences as act of God.

[63] The other recommendation which it considers only to be partially implemented is that Industry Canada consult “the official-language minority community of Simcoe County prior to undertaking any project or

[...] des mesures, tel que d’exiger une capacité bilingue satisfaisante en tout temps, afin d’assurer que les services fournis à la communauté de langue officielle minoritaire du comté de Simcoe dans le cadre du Programme de développement des communautés sont de qualité égale à ceux fournis à la majorité de langue officielle, et [d’établir] en conséquence des mécanismes appropriés de contrôle et de surveillance.

[59] Le rapport de 2004 indiquait: «nous ne pouvons conclure que les services fournis en français par la SADCSN sont d’une qualité équivalente à ceux offerts en anglais. Nous reconnaissons par contre que la Société fournit des services bilingues». Je traiterai de ce sujet lorsque j’examinerai les plaintes de M. Desrochers.

[60] Le rapport mettait la faute sur la SADC de Simcoe Nord parce que celle-ci n’a eu que six clients francophones, dont l’un seulement voulait recevoir des services en français. Par ailleurs, aucune demande de prêt n’a été soumise en français.

[61] Le rapport recommandait également qu’Industrie Canada revoie son entente avec la SADC de Simcoe Nord pour s’assurer que celle-ci tienne parfaitement compte des objectifs des parties IV et VII de la *Loi sur les langues officielles*. Le commissariat est convaincu que la clause relative aux langues officielles de la nouvelle entente conclue avec la SADC de Simcoe Nord et avec les autres SADC tient compte de ces deux parties de la Loi. Néanmoins, «des mesures supplémentaires doivent toujours être prises afin de produire des résultats tangibles et ainsi respecter pleinement la Loi».

[62] Le mot «résultats» évoque le concept de l’intensité d’une obligation existant en droit civil. À mon avis, ce concept est pertinent en l’espèce puisque le même programme existe au Québec. Alors qu’une obligation de moyens est remplie si, objectivement, tous les efforts sont faits à cette fin, une obligation de résultat est plus intense et seuls des moyens de défense comme une force majeure peuvent être invoqués à son égard.

[63] L’autre recommandation qui, selon le commissariat, a été mise en œuvre en partie seulement est celle demandant à Industrie Canada de «consulter la communauté minoritaire de langue officielle du comté de

concluding any agreement that could have an impact on the development of this community.” There is evidence that North Simcoe has in fact consulted with the French-speaking minority. However, it has not been as successful as CALDECH, which is another example of the intensity of the obligation theory.

#### Raymond Desrochers’ View of Equal Service

[64] The evidence led that equal means different was rather of a sociological and anecdotal nature. Evidence was in the form of affidavits and in some cases cross-examinations of individuals active in the community, statisticians and sociologists. This led counsel for the applicants to submit:

[TRANSLATION]

26. The French from the Huronia region are different than the English majority because, *inter alia*, they:

- (i) have less economic power in the region;
- (ii) have fewer jobs and a higher unemployment rate;
- (iii) have fewer institutions that are their own and are less likely to live in their mother tongue;
- (iv) are less likely to work in their mother tongue;
- (v) are subject to a rate of assimilation of more than 67%;
- (vi) live in a region where historically Francophones have been persecuted; and
- (vii) have a culture which is different.

Accordingly, in terms of community economic development, the needs of the French in the Huronia region are different than those of their English peers.

[65] Although there were slight differences of opinion, and I use that word deliberately as we are dealing with opinion, rather than hard facts, Industry Canada does not really oppose those allegations. Nor does it take issue with the fact that CALDECH, funded in large measure by government of Ontario organizations, has the ear of the Francophone community, is more successful in

Simcoe avant d’entreprendre tout projet ou de conclure tout accord qui pourrait avoir une incidence sur le développement de cette communauté». La preuve indique que la SADC de Simcoe Nord a effectivement consulté la minorité francophone. Elle n’a toutefois pas eu le même succès que le CALDECH. Il s’agit d’un autre exemple de la théorie de l’intensité de l’obligation.

#### Point de vue de Raymond Desrochers sur la question des services égaux

[64] La preuve démontrant qu’égal signifie différent était plutôt de nature sociologique et anecdotique. Cette preuve consistait en des affidavits et, dans certains cas, le contre-interrogatoire de personnes actives dans la collectivité, de statisticiens et de sociologues, ce qui a amené l’avocat des demandeurs à faire valoir ce qui suit:

26. Les francophones de la région de la Huronie sont différents de la majorité anglophone car, entre autres, ils:

- (i) ont moins de force économique dans la région;
- (ii) ont moins d’emplois et un taux de chômage plus élevé;
- (iii) ont moins d’institutions qui sont les leurs et moins de chances de vivre dans leur langue maternelle;
- (iv) ont moins de chance de travailler dans leur langue maternelle;
- (v) souffrent d’un taux d’assimilation de plus de 67 %;
- (vi) vivent dans une région où les francophones ont historiquement été persécutés; et
- (vii) ont une culture qui est différente.

Par conséquent, les francophones de la région de la Huronie ont des besoins différents comparativement à leurs confrères et consœurs anglophones en matière de développement économique communautaire.

[65] Malgré de légères divergences d’opinions—j’emploie ce terme à dessein étant donné qu’il est question d’opinions et non de faits indéniables en l’espèce—Industrie Canada ne conteste pas véritablement ces allégations. Il ne conteste pas non plus le fait que le CALDECH, qui est financé en grande partie par des organisations du gouvernement de l’Ontario, a

communicating with the Francophone community and performs worthy community service.

[66] Its position is that federal institutions, in their head offices, and where numbers require, must be bilingual. That is the government of Canada's approach.

[67] According to Industry Canada, equal service under Part IV of the Act is not nearly as philosophical or cultural as the applicants make out. There certainly is room for federal government funding of CALDECH, if it chooses, under Part VII of the Act. Indeed, the last federal funding of CALDECH, which expired 31 March this year, was from Heritage Canada under Part VII of the Act. I should also mention that Industry Canada's (FedNor) contract with North Simcoe requires it to fund CALDECH to the extent of \$4,000 a year. The CALDECH/Heritage Canada funding agreement recognized:

[TRANSLATION] The Minister has a mandate to encourage and support official-language minorities at the national, provincial and community levels in establishing and maintaining their institutions, developing their organizations and participating, in their own language, in the social, educational, cultural and economic life of Canadian society.

As I see it "their institutions" and "federal institutions" are not the same thing.

[68] Mr. Desrochers' concept of "equal service" reflects his fear of assimilation.

[TRANSLATION]

Q. And we agree as francophones that even one assimilated francophone is one too many.

A. Yes.

He notes that many children cannot speak to their grandparents in French. Many young people of the area are attracted to the bright lights of Toronto. He suggests, but of course cannot prove, that if they move to Toronto they lose their language, while if they move to Montréal

l'oreille de la collectivité francophone, communique mieux avec elle et fournit des services communautaires utiles.

[66] Industrie Canada fait valoir que les institutions fédérales doivent être bilingues à leur siège et lorsque le nombre l'exige. C'est là la philosophie du gouvernement du Canada.

[67] Selon Industrie Canada, l'égalité de services exigée par la partie IV de la Loi est loin d'être aussi philosophique ou culturelle que les demandeurs le prétendent. La partie VII de la Loi permet certainement au gouvernement fédéral de financer le CALDECH s'il le souhaite. De fait, le dernier financement fédéral reçu par le CALDECH, qui a pris fin le 31 mars dernier, a été versé par Patrimoine canadien en application de la partie VII de la Loi. Je dois également souligner que, selon l'entente qu'il a conclue avec la SADC de Simcoe Nord, Industrie Canada (FedNor) doit verser 4 000 \$ par année pour financer le CALDECH. L'entente de financement passée entre le CALDECH et Patrimoine canadien reconnaissait que:

[. . .] la Ministre a le mandat d'encourager et d'aider les minorités de langue officielle, aux niveaux national, provincial et communautaire à établir et maintenir leurs institutions, à développer leurs organisations et à participer, dans leur langue, à la vie sociale, éducative, culturelle et économique de la société canadienne;

D'après ce que je vois, «leurs institutions» et «des institutions fédérales» ne sont pas la même chose.

[68] L'idée que M. Desrochers se fait de l'«égalité de services» reflète sa crainte d'assimilation.

Q. Et on est d'accord comme francophones qu'un francophone assimilé c'est déjà un de trop.

R. Oui.

M. Desrochers souligne qu'un grand nombre d'enfants sont incapables de parler en français à leurs grands-parents. De nombreux jeunes de la région sont attirés par la vie trépidante de Toronto. Il laisse entendre, sans évidemment pouvoir le prouver, que ces jeunes

they do not. He suggests that nearly all the Francophones who deal with North Simcoe do so in English because the service in French is not equal. Yet, the battle of the surveys between CALDECH and North Simcoe, neither of which was scientific, brings home the fact that many French business people prefer English services. In some cases this was because their employees were English, and in others because their customers were English. Many were so bilingual they were completely indifferent as to language. One has the right to be served in one's second official language, not to have a second official language, or not to be able to speak the official language of one's ancestors.

[69] Indeed, Mr. Desrochers' real complaint is that North Simcoe is bilingual.

[TRANSLATION]

Q. You are referring to North Simcoe?

A. North Simcoe or any other bilingual institution. When both services are offered, it is only a translation. It does not reflect our cultural values, our approach. And that CALDECH has developed an approach culturally sensitive to the Francophones and that explains why we have fifty or so initiatives. North Simcoe not only regularly receives money, but hires a Francophone and receives a bilingualism bonus.

...

A. It happens by word of mouth. Someone will come to see us because we listen carefully, we have a cultural ear in the sense that we understand what the person needs. We often meet people in their kitchens. We go to their homes. North Simcoe does not do that. We work with them and we have developed what we call a supportive approach.

And that is very Francophone, if you will. It is very culturally Francophone. We support them. We work with the group.

Q. And when you describe the services of like quality and all that from your previous answer, that was based on

perdront leur langue s'ils déménagent à Toronto plutôt qu'à Montréal. Selon lui, presque tous les francophones qui ont à traiter avec la SADC de Simcoe Nord le font en anglais parce que les services offerts en français ne sont pas équivalents à ceux offerts en anglais. Cependant, les enquêtes réalisées par le CALDECH et la SADC de Simcoe Nord, dont aucune n'est scientifique, révèlent que de nombreuses entreprises francophones optent pour les services en anglais, parfois parce que leurs employés sont anglophones, parfois parce que leurs clients sont anglophones. Bon nombre de ces personnes sont bilingues au point où elles sont indifférentes à la langue employée. Une personne a le droit de se faire servir dans la deuxième langue officielle, de ne pas avoir une deuxième langue officielle ou de ne pas être capable de s'exprimer dans la langue officielle de ses ancêtres.

[69] En fait, M. Desrochers se plaint du fait que la SADC de Simcoe est bilingue.

Q. Vous parlez de Simcoe Nord?

R. Simcoe Nord ou n'importe quelle autre institution bilingue. Quand on offre les deux services, c'est juste une traduction. Ça ne reflète pas nos valeurs culturelles, notre approche. Et ça CALDECH a développé une approche culturellement sensible aux francophones et c'est ce qui explique pourquoi nous avons une cinquantaine d'initiatives. Alors que North Simcoe qui reçoit non seulement de l'argent régulièrement, mais a embauché une francophone et reçoit une prime au bilinguisme.

[. . .]

R. Ça se passe de bouche à oreille. Quelqu'un va venir nous voir parce qu'on a une écoute attentive, une écoute culturelle dans le sens qu'on peut discerner ce que la personne a besoin. On rencontre souvent les gens dans leur cuisine. On va chez eux. Ce qui n'est pas le cas avec le North Simcoe. On travaille avec eux et on a développé ce qu'on appelle une approche d'accompagnement.

Et ça c'est très francophone, si vous voulez. C'est très culturellement francophone. Nous on les accompagne. On travaille avec le groupe.

Q. Et quand vous faisiez état là de services de même qualité et tout ça là dans votre réponse précédente, ça



the premise that it takes a Francophone to grasp the cultural needs of another Francophone?

- A. In matters of community economic development, yes. And I would say in many other fields also because I was in teaching as well.

So the mandate must respond to the needs of the minority. The bilingual institutions like North Simcoe by definition have their way of seeing things, the way of the majority.

[70] Mr. Desrochers' solution is to create a majority out of a minority. In his view, the only two CFDCs in Ontario which provide equal service in French are in Hawkesbury and Hearst, where the majority of the local population is French. Thus, those institutions are culturally French. He thinks, however, that the English receive equal service there.

[71] Another sore point is that North Simcoe is based in Midland, an Anglo town, where even the local bank does not provide services in French.

## CONCLUSION

[72] It may well be that a great number of Francophones prefer to deal with CALDECH, which has had greater success in reaching out to the French-speaking community. North Simcoe is not only required to deal with the French-speaking community, but also to pay attention to needs of women, youth and First Nations. I think the applicants are reading too much into sections 22 and 25 of the *Official Languages Act*. Without in any way segregating language from culture, I cannot agree that equal service requires that an institution be run by the official language minority, be it French in Ontario or English in Quebec. One could not make that a requirement of Industry Canada itself. Section 22 of the *Official Languages Act* requires a federal institution to communicate in both languages and to render equal service in both languages. A third party who renders that self-same service under section 25 is subject to the same obligation, not to a different obligation.

c'était à partir de la prémisse que ça prend un francophone pour saisir les besoins culturels d'un autre francophone?

- R. Dans le domaine du développement économique communautaire, oui. Et j'ose dire que dans bien d'autres domaines aussi parce que j'étais dans l'enseignement aussi.

Donc le mandat doit répondre aux besoins de la minorité. Alors que les institutions bilingues comme North Simcoe ont par définition leur façon de voir les choses, une façon majoritaire.

[70] La solution proposée par M. Desrochers consiste à faire d'une minorité une majorité. À son avis, les deux seules SADC qui fournissent des services égaux en français en Ontario sont situées à Hawkesbury et à Hearst, où la population locale est majoritairement francophone. Ainsi, ces institutions sont culturellement francophones. M. Desrochers pense cependant que les anglophones reçoivent des services égaux à ces endroits.

[71] Le fait que la SADC de Simcoe Nord est située à Midland, une ville anglophone où mêmes les banques ne fournissent pas de services en français, est un autre irritant.

## CONCLUSION

[72] Il se pourrait bien qu'un grand nombre de francophones préfèrent faire affaire avec le CALDECH, celui-ci ayant mieux réussi à nouer des relations avec la collectivité francophone. La SADC de Simcoe Nord n'est pas seulement tenue de traiter avec la collectivité francophone: elle doit également porter attention aux besoins des femmes, des jeunes et des Premières nations. Je pense que les demandeurs élargissent trop le sens des articles 22 et 25 de la *Loi sur les langues officielles*. Sans séparer la langue de la culture, je ne pense pas que l'égalité de services exige qu'une institution soit administrée par la minorité de langue officielle, que ce soit la minorité française en Ontario ou anglaise au Québec. On ne pourrait pas exiger une telle chose même d'Industry Canada. L'article 22 de la *Loi sur les langues officielles* exige d'une institution fédérale qu'elle communique et fournisse des services égaux dans les deux langues. L'article 25 impose exactement la même obligation au tiers qui fournit les mêmes services.

[73] As to the intensity of the obligation falling upon North Simcoe, which can be no greater than the obligation falling upon Industry Canada itself, it is able to communicate with the public in French and provides (equal) service. It is not as successful as Mr. Desrochers and CALDECH would like. Indeed, it is obvious that they will never be satisfied because North Simcoe is a bilingual institution, just as Industry Canada is a bilingual institution. If Industry Canada is not satisfied with North Simcoe's results, it may withdraw its mandate, fund additional staff or administer the program directly. If it does, it is not because of a breach of the *Official Languages Act*.

[74] In light of these findings, it is not necessary to consider appropriate remedies. However, it would not have been for me to tell Industry Canada how to organize itself, and order it to fund CALDECH. It may well be that the government of Canada's commitment to "enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development" would be well served by funding CALDECH to carry out the responsibilities of a CFDC throughout all of Simcoe County. The government may choose under Part VII of the Act to do so; this Court cannot force it to do so. In this vein, the Official Languages Commissioner notes that in Western Canada none of the equivalents to the Ontario CFDCs are required to render service in French. However, separate French-speaking organizations have been funded.

[75] The applicants have emphasized the symbolic role of institutions, particularly institutions serving minorities. It was submitted that a minority must be more collective in approach to avoid being marginalized. To integrate is to disappear. Reference was made to Hôpital Montfort in Ottawa (*Lalonde*). Nevertheless, one cannot simply ignore the actual words used in the *Official Languages Act* in order to favour a view of history, or to right wrongs. Part IV of the *Official Languages Act* is clear. Much of what Mr. Desrochers and CALDECH submit pertains to Part VII. Decisions in that regard are to be made

[73] Quant à l'intensité de l'obligation qui lui incombe et qui ne peut être plus grande que celle imposée à Industrie Canada lui-même, la SADC de Simcoe Nord est capable de communiquer en français avec le public et elle fournit des services égaux—pas avec autant de succès que M. Desrochers et le CALDECH le souhaiteraient cependant. En fait, il est évident que ces derniers ne seront jamais satisfaits parce que la SADC de Simcoe Nord est une institution bilingue, tout comme Industrie Canada. Si Industrie Canada n'est pas satisfait du rendement de la SADC de Simcoe Nord, il peut lui retirer son mandat, financer l'embauche d'employés additionnels ou administrer le programme directement. S'il le fait, ce n'est pas en raison du non-respect de la *Loi sur les langues officielles*.

[74] Compte tenu de ces conclusions, il n'est pas nécessaire d'examiner les réparations appropriées. Il ne m'appartient pas cependant de dire à Industrie Canada comment s'organiser et de lui ordonner de financer le CALDECH. Il est possible que le gouvernement du Canada réalise son engagement de «favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et [d']appuyer leur développement» en finançant le CALDECH pour que celui-ci exerce les fonctions d'une SADC dans tout le comté de Simcoe. Le gouvernement peut choisir d'agir ainsi en vertu de la partie VII de la Loi; la Cour ne peut cependant pas le forcer à le faire. Dans le même ordre d'idées, le commissaire fait remarquer que, dans l'Ouest canadien, aucun organisme comparable aux SADC de l'Ontario n'est tenu de fournir des services en français; des organismes francophones distincts ont cependant été financés.

[75] Les demandeurs ont insisté sur le rôle symbolique des institutions, en particulier de celles qui fournissent des services à des minorités. On a fait valoir qu'une minorité doit agir de manière plus collective pour éviter d'être marginalisée. S'intégrer, c'est disparaître. On a rappelé le cas de l'Hôpital Montfort d'Ottawa (*Lalonde*). On ne peut cependant pas faire abstraction de la terminologie employée dans la *Loi sur les langues officielles* pour favoriser une conception de l'histoire ou pour réparer des torts. La partie IV de la *Loi sur les langues officielles* est claire. Une grande partie des prétentions de M. Desrochers et du CALDECH ont trait

by Parliament and the Executive, not by the courts.

[76] The application shall be dismissed. I do not consider it appropriate to order costs. Although the applicants did not obtain the result they sought, they did convince me that Industry Canada was statutorily obliged, under section 25 of the *Official Languages Act*, to see to it that North Simcoe provided equal service in French and in English.

à la partie VII. C'est au Parlement et au pouvoir exécutif qu'il appartient de rendre des décisions à cet égard, non aux tribunaux.

[76] La demande doit être rejetée. À mon avis, il ne convient pas de rendre une ordonnance concernant les dépens. Malgré le fait que les demandeurs n'ont pas reçu leur résultat désiré, ils m'ont tout de même convaincu qu'Industrie Canada avait une obligation statutaire, en vertu de l'article 25 de la *Loi sur les langues officielles*, de s'assurer que la SADC de Simcoe Nord fournissait des services égaux en français et en anglais.

T-2222-03  
2005 FC 328

T-2222-03  
2005 CF 328

**Blood Tribe Department of Health** (*Applicant*)

**Blood Tribe Department of Health** (*demandeur*)

v.

c.

**The Privacy Commissioner of Canada and Annette J. Soup** (*Respondents*)

**Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et Annette J. Soup** (*défendeurs*)

*INDEXED AS: BLOOD TRIBE (DEPARTMENT OF HEALTH) v. CANADA (PRIVACY COMMISSIONER) (F.C.)*

*RÉPERTORIÉ: BLOOD TRIBE (DEPARTMENT OF HEALTH) c. CANADA (COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE) (C.F.)*

Federal Court, Mosley J.—Calgary, November 18, 2004; Ottawa, March 8, 2005.

Cour fédérale, juge Mosley—Calgary, 18 novembre 2004; Ottawa, 8 mars 2005.

*Privacy — Former employee of applicant sought access to information said improperly collected, used to discredit her — Applicant ordered to produce records under Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPED) Act — Withheld bundle of letters on ground of solicitor-client privilege — Issue upon judicial review: whether Commissioner has power to compel production to verify privilege claim — PIPED Act, s. 12 giving Commissioner tools to independently investigate complaints — Correctness appropriate review standard — Law of solicitor-client privilege reviewed — Although PIPED Act, s. 12(1)(c) permitting Commissioner to receive evidence inadmissible in law court nothing suggesting investigations to be fettered by privilege claims — Broad, purposive interpretation of Commissioner's powers required, given role in achieving objects of legislative scheme — Commissioner not investigative agency that could prosecute — Commissioner having but limited statutory power to divulge information obtained in investigation — Application denied.*

*Protection des renseignements personnels — Une ancienne employée du demandeur voulait obtenir communication de renseignements qui, croyait-elle, avaient été recueillis irrégulièrement et utilisés pour la discréditer — Ordre a été donné au demandeur de produire certains dossiers en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE) — Le demandeur a refusé de transmettre une liasse de lettres en alléguant le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client — Point à décider dans le contrôle judiciaire: le commissaire a-t-il le pouvoir d'exiger la production de documents pour s'assurer du bien-fondé de la revendication de privilège? — L'art. 12 de la LPRPDE donne au commissaire des instruments qui lui permettent d'enquêter indépendamment sur les plaintes — La norme de contrôle à appliquer était celle de la décision correcte — Examen des règles régissant le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client — L'art. 12(1)c) de la LPRPDE habilite le commissaire à recevoir des éléments de preuve indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux, mais rien ne donne à penser que ses enquêtes peuvent être entravées par des questions d'immunité — Les pouvoirs du commissaire doivent être interprétés d'une manière libérale, conforme à l'objet visé, étant donné le rôle essentiel qu'il exerce pour réaliser les objets du texte législatif — Le commissaire n'est pas un organisme d'enquête habilité à engager des poursuites — Il n'a qu'un pouvoir restreint de divulguer l'information obtenue au cours d'une enquête — Demande rejetée.*

*Practice — Privilege — Order to produce under Personal Information Protection and Electronic Documents Act resisted in respect of bundle of letters said protected by solicitor-client privilege — Commissioner's position: had to see letters to verify privilege claim — Issue upon judicial review whether Commissioner has power to compel jurisdiction — Review,*

*Pratique — Communications privilégiées — Refus du demandeur de communiquer une liasse de lettres après avoir reçu ordre de produire des documents en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, parce que selon lui les lettres en question étaient protégées par le privilège du secret*

*exposition of law relating to solicitor-client privilege — Commissioner not investigative agency that could launch criminal prosecution — Act not authorizing disclosure by Commissioner of information subject to solicitor-client privilege — Statutory language suggests Commissioner's investigations not to be fettered by privilege claims.*

*Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Assistant Privacy Commissioner ordering production of records under Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPED Act) — Production of certain letters refused on ground of solicitor-client privilege — Standard of review determined by pragmatic, functional approach mandated by S.C.C. — As issue being statutory interpretation of Commissioner's powers, Court as well qualified as tribunal to determine matter — While S.C.C. not having yet ruled as to whether PIPED Act, like Privacy Act, has quasi-constitutional status, F.C. decision held that it has — Decision to be reviewed on correctness standard.*

This was an application for judicial review of an order by the Assistant Privacy Commissioner for the production of records under the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act* (PIPED Act), paragraphs 12(1)(a) and (c). Applicant, Blood Tribe Department of Health, asserted that the records at issue are protected by solicitor-client privilege, which it will not waive.

Respondent, Ms. Soup, formerly a departmental employee, had sought access to personal information concerning her which she believed was improperly collected and used to discredit her. In response to a letter from the Privacy Commissioner's office, departmental documents—except a bundle of letters from the department's solicitors—were furnished to the Commissioner. The Commissioner's office took the position that it had to examine the letters to verify the solicitor-client privilege claim and the Assistant Privacy Commissioner exercised her delegated authority by ordering their production. Rather than complying with that order, the

*professionnel liant l'avocat à son client — Position du commissaire: il devait voir les lettres pour s'assurer du bien-fondé du privilège revendiqué — Point à décider dans le contrôle judiciaire: le commissaire a-t-il le pouvoir d'exiger la production de documents? — Revue et description des règles relatives au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client — Le commissaire n'est pas un organisme d'enquête habilité à engager des poursuites criminelles — La Loi n'autorise pas le commissaire à divulguer des renseignements soumis au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client — La LPRPDE est rédigée d'une manière qui donne à entendre que les enquêtes du commissaire ne peuvent pas être entravées par des revendications de privilège.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — La commissaire adjointe à la protection de la vie privée avait ordonné la production de dossiers en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE) — Le demandeur a refusé de produire certaines lettres en alléguant le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client — La norme de contrôle a été déterminée au moyen de l'analyse pragmatique et fonctionnelle préconisée par la C.S.C. — Puisque le point à décider concernait l'interprétation des pouvoirs du commissaire au regard de la loi, la Cour était aussi qualifiée que le commissaire pour répondre à cette question — La C.S.C. ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si la LPRPDE a un statut quasi constitutionnel comme c'est le cas pour la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais la Cour fédérale a estimé dans un jugement récent que tel est le cas — La décision du commissaire doit être revue selon la norme de la décision correcte.*

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une ordonnance de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée pour que soient produits certains dossiers en application des alinéas 12(1)a) et c) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (la LPRPDE). Le demandeur, le Blood Tribe Department of Health, affirmait que les dossiers en cause sont protégés par le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client, un privilège auquel il n'était pas disposé à renoncer.

La défenderesse, M<sup>me</sup> Soup, ancienne employée du demandeur, voulait obtenir la communication des renseignements personnels qui la concernaient et qui, croyait-elle, avaient été recueillis irrégulièrement et utilisés pour la discréditer. En réponse à une lettre du Commissariat à la protection de la vie privée, le demandeur a transmis au commissaire les documents demandés, à l'exception d'une liasse de lettres provenant de ses avocats. Le personnel du Commissariat a estimé qu'il devait examiner les lettres afin de vérifier le bien-fondé du privilège revendiqué, et la commissaire adjointe à la protection de la vie privée, exerçant

Tribe launched this application. The issue was whether the Commissioner has power to compel the production of documents in respect of which solicitor-client privilege is asserted, for the purpose of verifying that claim.

*Held*, the application should be dismissed.

Prior to determining this application on its merits, it was first necessary to determine the appropriate review standard. Applying a pragmatic and functional analysis, there is neither a privative clause nor statutory appeal right, thus suggesting that this factor was neutral. But, the Federal Court of Appeal has held that, where review under *Federal Courts Act*, section 18 is available, an intermediate level of review would be appropriate. As for the tribunal's expertise, the issue herein being statutory interpretation of the Commissioner's powers, the Court was as well qualified to determine that matter as was the Commissioner and this suggested less deference. The third factor relates to the purpose of the statute as a whole and of the particular provision. Certainly, one purpose of the Act is the protection of privacy but that is balanced against the interests of commercial organizations in collecting, using and disclosing personal information. While the Supreme Court has chosen to accord the *Privacy Act* quasi-constitutional status, it has yet to pronounce on the PIPED Act in that regard. But the Federal Court has held that the last-mentioned statute should enjoy such status. As to the specific provision, PIPED Act, section 12 was intended to provide the Commissioner with the necessary tools to independently investigate a complaint and to prepare a report. At first impression, it would seem that the Commissioner would have to examine the information to determine applicability of the exception, thus suggesting deference to the Commissioner's impugned decision. The final factor is the nature of the issue. Here, the question was one of pure law which favoured review on the correctness standard and, on a balancing of the factors, that standard should be applied herein.

The question of competing rights between the individual respondent and applicant was not determinative. Given the Privacy Commissioner's role in achieving the important objects of the legislative scheme, her powers should be given a broad, purposive interpretation. Her role cannot be

le pouvoir qui lui avait été délégué, a ordonné la production des lettres. Refusant de s'exécuter, le demandeur a plutôt déposé cette demande. Il s'agissait de savoir si le commissaire a le pouvoir d'exiger la production de documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client, afin d'être en mesure de vérifier le bien-fondé du privilège revendiqué.

*Jugement*: la demande doit être rejetée.

Avant de juger la demande au fond, il fallait d'abord déterminer la norme de contrôle à appliquer. Selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle, on ne constate aucune clause privative ni aucun droit d'appel d'origine législative, et ce facteur était donc de portée neutre. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a jugé que, lorsque le contrôle d'une décision administrative est possible en vertu de l'article 18 de la *Loi sur les Cours fédérales*, la norme de contrôle est une norme de niveau intermédiaire. S'agissant de la spécialisation du commissaire, et le point à décider étant l'interprétation des pouvoirs conférés par la Loi au commissaire, la Cour était aussi à même de répondre à cette question que l'était le commissaire, ce qui signalait une retenue moindre. Le troisième facteur concerne l'objet du texte de loi dans son ensemble et en particulier celui de la disposition en cause. Certes, l'un des objets de la Loi est la protection des renseignements personnels, mais cet objet doit être mis en équilibre avec l'intérêt des organisations commerciales pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. La Cour suprême du Canada a jugé que la *Loi sur la protection des renseignements personnels* jouit d'un statut quasi constitutionnel, mais elle ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si la LPRPDE jouit du même statut. Toutefois, la Cour fédérale a reconnu ce statut à la LPRPDE. S'agissant de l'objet de la disposition particulière en cause, l'article 12 de la LPRPDE a été promulgué pour donner au commissaire les instruments qui lui permettront d'enquêter indépendamment sur une plainte et de rédiger un rapport. Il semblerait à première vue nécessaire que le commissaire examine les renseignements en cause pour savoir si l'exception est applicable. Une certaine retenue devrait donc être montrée envers la décision contestée du commissaire. Le dernier facteur concerne la nature de la question. Ici, le point à décider était une pure question de droit, ce qui militait en faveur d'un contrôle fondé sur la norme de la décision correcte et, une fois les facteurs mis en équilibre, c'est la norme qui devrait s'appliquer ici.

La question des droits antagonistes, à savoir celui de la défenderesse et celui du demandeur, n'était pas déterminante. Vu le rôle essentiel qu'exerce le commissaire à la protection de la vie privée pour réaliser les importants objets de la législation, ses pouvoirs doivent être interprétés d'une manière

discharged if she is denied access to information needed to ascertain the facts merely on the assertion of a privilege claim. As to presumptive privilege, the Privacy Commissioner does not have the power to initiate charges or to prosecute for the commission of offences. She can only investigate and report her findings. Any subsequent action to enforce the complainant's right of access requires an application to the Court. The fact that the letter emanated from the applicant's solicitors indicated that great care must be taken to ensure that, if privileged, their content is not disclosed to anyone other than the Commissioner and only for a limited purpose. Disclosure of this information to the Commissioner would not create an unacceptable level of risk simply because the legislation affords no specific protection once the information gets into the Commissioner's hands and certain sections of the Act actually authorize the Commissioner to make information public. The Commissioner's authority to disclose information obtained in an investigation is limited to the exceptional and limited purposes set out in section 20 which have no application to documents subject to a solicitor-client privilege claim. The Commissioner is not empowered to disclose such information.

Another argument advanced by applicant was that the authority to investigate conferred by section 12 should be interpreted more restrictively than the comparable powers under the *Privacy Act* and the *Access to Information Act* because of the absence of a provision similar to subsections 34(2) and 36(2) respectively. The Commissioner's response was that those provisions were included to address claims of Crown privilege when production was demanded from government institutions. Absent these provisions, there would be a conflict between the authority to compel production of documents and section 37 of the *Canada Evidence Act* that would effectively bar disclosure. Although the argument, that Crown privilege was the reason not to include a similar provision in the PIPED Act, was compelling, no conclusion was reached on this. Nor could it be concluded that Parliament intended to exclude privileged documents from the scope of the Commissioner's authority. Be that as it may, the language of paragraph 12(1)(c), which permits the Commissioner to receive and accept any evidence and other information whether or not it is or would be admissible in a court of law, does not suggest that the Commissioner's investigations are to be fettered by privilege claims.

libérale, conforme à l'objet visé. Il ne saurait exercer efficacement son rôle s'il lui est impossible d'obtenir les renseignements nécessaires pour constater les faits, simplement parce qu'un privilège est revendiqué. S'agissant de la présomption d'existence d'un privilège, le commissaire à la protection de la vie privée n'a pas le pouvoir de porter des accusations ni d'engager des poursuites contre les auteurs d'infractions. Il peut uniquement instruire une plainte et faire rapport sur ses conclusions. Toute mesure ultérieure visant à faire reconnaître le droit du plaignant à la communication de documents requiert une demande adressée à la Cour. Les lettres en cause émanaient des avocats du demandeur, et cela montre qu'il fallait scrupuleusement veiller à ce que, si les lettres étaient sujettes au privilège, leur contenu ne soit divulgué à personne d'autre qu'au commissaire, et uniquement pour une fin précise. La communication de ces renseignements au commissaire n'entraînerait pas un niveau inacceptable de risque du seul fait que la législation n'offre aucune protection particulière pour les documents une fois qu'ils se trouvent entre les mains du commissaire et que certains articles de la Loi permettent effectivement au commissaire de rendre publics certains renseignements. Le pouvoir du commissaire de divulguer des renseignements obtenus au cours d'une enquête se limite aux fins exceptionnelles et restreintes exposées à l'article 20, lequel ne s'applique pas aux documents relevant du secret professionnel liant l'avocat à son client. Le commissaire n'est pas habilité à divulguer tels renseignements.

Un autre argument avancé par le demandeur était que le pouvoir d'enquête conféré par l'article 12 devrait être interprété d'une manière plus restrictive que les pouvoirs correspondants conférés par la *Loi sur la protection des renseignements personnels* et la *Loi sur l'accès à l'information*, et cela en raison de l'absence d'une disposition semblable à leurs paragraphes 34(2) et 36(2) respectivement. La réponse du commissaire était que ces dispositions avaient été édictées pour disposer des éventuelles revendications d'immunité de la Couronne lorsque la production de documents était exigée d'institutions fédérales. Sans de telles dispositions, il y aurait un conflit entre le pouvoir de contraindre à la production de documents et l'article 37 de la *Loi sur la preuve au Canada*, qui aurait pour effet d'empêcher la divulgation. L'argument selon lequel l'immunité de la Couronne était la raison du choix du législateur de ne pas insérer une disposition semblable dans la LPRPDE était convaincant, mais la Cour n'a tiré aucune conclusion en la matière. La Cour n'a pas non plus affirmé que l'intention du législateur était d'exclure les documents confidentiels du champ des pouvoirs du commissaire. Quoiqu'il en soit, le texte de l'alinéa 12(1)(c), qui permet au commissaire de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux, donne à penser que le législateur ne voulait pas que les

An analogy was drawn to the review of a claim of national security under *Privacy Act*, section 51 in which the Privacy Commissioner has authority to review the information to determine whether an exemption has been properly claimed. This is an indication of Parliament's confidence in the Commissioner's ability to protect sensitive information. Paragraph 12(1)(a) accords the Commissioner extraordinary powers to conduct investigations which can be exercised "in the same manner and to the same extent as a superior court of record". A superior court is empowered to compel document production to assess privilege claims and had Parliament intended to prevent the Commissioner from verifying such claims, it could have specifically excluded this power, as it has done in some other statutes. It had to be concluded that the principles established in *Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General)*; *White, Ottenheimer & Baker v. Canada (Attorney General)*; *R. v. Fink* do not require that PIPED Act, section 12 be given the restrictive interpretation argued for by applicant.

enquêtes menées par le commissaire soient entravées par des questions d'immunité.

Une analogie a été faite avec l'examen de revendications fondées sur la sécurité nationale et avancées en vertu de l'article 51 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, qui donne au commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir d'examiner les renseignements pour savoir si une exception a été invoquée à juste titre. C'est là le signe de la confiance du législateur dans la capacité du commissaire de protéger les renseignements sensibles. L'alinéa 12(1)a confère au commissaire des pouvoirs d'enquête extraordinaires, qu'il peut exercer «de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives». Une cour supérieure a le pouvoir d'exiger la production de documents afin d'évaluer le bien-fondé de revendications de privilèges et, si le législateur avait voulu empêcher le commissaire d'évaluer le bien-fondé de telles revendications, il aurait pu expressément exclure ce pouvoir, comme il l'a fait dans plusieurs autres lois. Il fallait en conclure que les principes établis dans l'arrêt *Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général)*; *White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général)*; *R. c. Fink* ne requièrent pas que l'article 12 de la LPRPDE reçoive l'interprétation restrictive préconisée par le demandeur.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Access to Information Act*, R.S.C., 1985, c. A-1, s. 36 (as am. by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 187, Sch. V, item 1).
- Canada Agricultural Products Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 20, s. 8(2),(5) (as am. by S.C. 1995, c. 40, s. 32).
- Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, s. 37 (as am. by S.C. 2001, c. 41, s. 43; 2002, c. 8, s. 183(1)(b)).
- Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 8.
- Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6, s. 50(3) (as am. by S.C. 1998, c. 9, s. 27), (4) (as am. *idem*).
- Combines Investigation Act*, R.S.C. 1970, c. C-23, s. 10(1).
- Criminal Code*, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 488.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 71; 2000, c. 17, s. 89; 2001, c. 41, s. 80).
- Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4; 2002, c. 8, s. 26).
- Judicial Review Procedure Act*, R.S.O. 1990, c. J.1, s. 10.
- Municipal Act, 2001*, S.O. 2001, c. 25.
- National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5, ss. 29.21 (as enacted by S.C. 1998, c. 35, s. 7), 29.22 (as enacted

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 8.
- Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 488.1 (édicte par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 71; 2000, ch. 17, art. 89; 2001, ch. 41, art. 80).
- Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 50(3) (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 27), (4) (mod., *idem*).
- Loi de 2001 sur les municipalités*, L.O. 2001, ch. 25.
- Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 10(1).
- Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 36 (mod. par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 187, ann. V, n° 1).
- Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 29.21 (édicte par L.C. 1998, ch. 35, art. 7), 29.22 (édicte, *idem*), 250.41(1) (édicte, *idem*, art. 82), (2) (édicte, *idem*).
- Loi sur la Gendarmerie royale du Canada*, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 24.1(3) (édicte par L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 8, art. 15), (6) (édicte, *idem*).
- Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37 (mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 43; 2002, ch. 8, art.



*idem*), 250.41(1) (as enacted *idem*, s. 82), (2) (as enacted *idem*).

*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, ss. 3, 9 (as am. by S.C. 2000, c. 17, s. 97; 2001, c. 41, s. 82), 12, 13(3), 20, Sch. I.

*Privacy Act*, R.S.C., 1985, c. P-21, ss. 34 (as am. by R.S.C., 1985 (1st Suppl.), c. 27, s. 187, Sch. V, item 6), 51 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 159), 59(1).

*Public Inquiries Act*, R.S.O. 1990, c. P.41, s. 11.

*Royal Canadian Mounted Police Act*, R.S.C., 1985, c. R-10, s. 24.1(3) (as enacted by R.S.C., 1985 (2nd Suppl.), c. 8, s. 15), (6) (as enacted *idem*).

183(1b)).

*Loi sur la procédure de révision judiciaire*, L.R.O. 1990, ch. J.1, art. 10.

*Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 34 (mod. par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 187; ann. V, n<sup>o</sup> 6), 51 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 159), 59(1).

*Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5, art. 3, 9 (mod. par L.C. 2000, ch. 17, art. 97; 2001, ch. 41, art. 82), 12, 13(3), 20, ann. I.

*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26).

*Loi sur les enquêtes publiques*, L.R.O. 1990, ch. P.41, art. 11.

*Loi sur les produits agricoles au Canada*, L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 20, art. 8(2),(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 40, art. 32).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Eastmond v. Canadian Pacific Railway* (2004), 16 Admin. L.R. (4th) 275; 33 C.P.R. (4th) 1; 254 F.T.R. 169; 2004 FC 852; *Canada (Attorney General) v. Canada (Information Commissioner)*, [2004] 4 F.C.R. 181; (2004), 15 Admin. L.R. (4th) 58; 32 C.P.R. (4th) 464; 255 F.T.R. 46; 2004 FC 431; *Descôteaux et al. v. Mierzwinski*, [1982] 1 S.C.R. 860; (1982), 141 D.L.R. (3d) 590; 70 C.C.C. (2d) 385; 28 C.R. (3d) 289; 1 C.R.R. 318; 44 N.R. 462; *Lyons v. Toronto (Computer Leasing Inquiry — Bellamy Commission)* (2004), 70 O.R. (3d) 39; (2004), 12 Admin. L.R. (4th) 157; 47 M.P.L.R. (3d) 82; 183 O.A.C. 273 (S.C.J.).

##### DISTINGUISHED:

*Maranda v. Richer*, [2003] 3 S.C.R. 193; (2003), 232 D.L.R. (4th) 14; 178 C.C.C. (3d) 321; 15 C.R. (6th) 1; 113 C.R.R. (2d) 76; 311 N.R. 357; 2003 SCC 67; *Shell Canada Ltd. (In re)*, [1975] F.C. 184; (1975), 55 D.L.R. (3d) 713; 22 C.C.C. (2d) 70; 18 C.P.R. (2d) 155; 29 C.R.N.S. 361 (C.A.); *Legal Services Society v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)* (2003), 226 D.L.R. (4th) 20; [2003] 3 W.W.R. 399; 14 B.C.L.R. (4th) 67; 182 B.C.A.C. 234; 25 C.P.R. (4th) 5; 2003 BCCA 278; *Bre-X Minerals Ltd. (Trustee of) v. Verchere* (2001), 293 A.R. 73; 206 D.L.R. (4th) 280; [2002] 2 W.W.R. 71; 97 Alta L.R. (3d) 1; 29 C.B.R. (4th) 1; 12 C.P.C. (5th) 41 (C.A.).

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée* (2004), 16 Admin. L.R. (4th) 275; 33 C.P.R. (4th) 1; 254 F.T.R. 169; 2004 CF 852; *Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)*, [2004] 4 R.C.F. 181; (2004), 15 Admin. L.R. (4th) 58; 32 C.P.R. (4th) 464; 255 F.T.R. 46; 2004 CF 431; *Descôteaux et autre c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 141 D.L.R. (3d) 590; 70 C.C.C. (2d) 385; 28 C.R. (3d) 289; 1 C.R.R. 318; 44 N.R. 462; *Lyons v. Toronto (Computer Leasing Inquiry — Bellamy Commission)* (2004), 70 O.R. (3d) 39; (2004), 12 Admin. L.R. (4th) 157; 47 M.P.L.R. (3d) 82; 183 O.A.C. 273 (C.S.J.).

##### DÉCISIONS DISTINCTES:

*Maranda c. Richer*, [2003] 3 R.C.S. 193; (2003), 232 D.L.R. (4th) 14; 178 C.C.C. (3d) 321; 15 C.R. (6th) 1; 113 C.R.R. (2d) 76; 311 N.R. 357; 2003 CSC 67; *Shell Canada Ltd. (In re)*, [1975] C.F. 184; (1975), 55 D.L.R. (3d) 713; 22 C.C.C. (2d) 70; 18 C.P.R. (2d) 155; 29 C.R.N.S. 361 (C.A.); *Legal Services Society v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)* (2003), 226 D.L.R. (4th) 20; [2003] 3 W.W.R. 399; 14 B.C.L.R. (4th) 67; 182 B.C.A.C. 234; 25 C.P.R. (4th) 5; 2003 BCCA 278; *Bre-X Minerals Ltd. (Trustee of) v. Verchere* (2001), 293 A.R. 73; 206 D.L.R. (4th) 280; [2002] 2 W.W.R. 71; 97 Alta L.R. (3d) 1; 29 C.B.R. (4th) 1; 12 C.P.C. (5th) 41 (C.A.).

## CONSIDERED:

*Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General); White, Ottenheimer & Baker v. Canada (Attorney General); R. v. Fink*, [2002] 3 S.C.R. 209; (2002), 312 A.R. 201; 217 Nfld. & P.E.I.R. 183; 216 D.L.R. (4th) 257; [2002] 11 W.W.R. 191; 4 Alta. L.R. (4th) 1; 167 C.C.C. (3d) 1; 3 C.R. (6th) 209; 96 C.R.R. (2d) 189; [2002] 4 C.T.C. 143; 2002 DTC 7267; 292 N.R. 296; 164 O.A.C. 280; 2002 SCC 61; *R. v. McClure*, [2001] 1 S.C.R. 445; (2001), 195 D.L.R. (4th) 513; 151 C.C.C. (3d) 321; 40 C.R. (5th) 1; 80 C.R.R. (2d) 217; 266 N.R. 275; 142 O.A.C. 201; 2001 SCC 14; *Pritchard v. Ontario (Human Rights Commission)*, [2004] 1 S.C.R. 809; (2004), 238 D.L.R. (4th) 1; 12 Admin. L.R. (4th) 171; 33 C.C.E.L. (3d) 1; 19 C.R. (6th) 203; 47 C.P.C. (5th) 203; 319 N.R. 322; 187 O.A.C. 1; 2004 SCC 31.

## REFERRED TO:

*Law Society of New Brunswick v. Ryan*, [2003] 1 S.C.R. 247; (2003), 257 N.B.R. (2d) 207; 223 D.L.R. (4th) 577; 48 Admin. L.R. (3d) 33; 31 C.P.C. (5th) 1; 302 N.R. 1; 2003 SCC 20; *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34; 2003 SCC 19; *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; amended reasons [1998] 1 S.C.R. 1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130; *Englander v. Telus Communications Inc.*, [2005] 2 F.C.R. 572; (2004), 247 D.L.R. (4th) 275; 1 B.L.R. (4th) 119; 36 C.P.R. (4th) 385; 328 N.R. 297; 2004 FCA 387; *Echo Bay Mines Ltd. v. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development)* (2003), 308 N.R. 135; 2003 FCA 270; *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)* (1998), 157 F.T.R. 15 (F.C.T.D.); affd (2000), 261 N.R. 19 (F.C.A.); affd [2002] 2 S.C.R. 773; (2002), 214 D.L.R. (4th) 1; 289 N.R. 281; 2002 SCC 53; *Rowat v. Canada (Information Commissioner)* (2000), 77 C.R.R. (2d) 79; 193 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, [2002] 4 S.C.R. 3; (2002), 219 D.L.R. (4th) 385; 49 Admin. L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (4th) 289; 7 C.R. (6th) 88; 99 C.R.R. (2d) 324; 295 N.R. 353; 2002 SCC 75.

APPLICATION for judicial review of the Assistant Privacy Commissioner's order for production of certain records. Application denied.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. Fink*, [2002] 3 R.C.S. 209; (2002), 312 A.R. 201; 217 Nfld. & P.E.I.R. 183; 216 D.L.R. (4th) 257; [2002] 11 W.W.R. 191; 4 Alta. L.R. (4th) 1; 167 C.C.C. (3d) 1; 3 C.R. (6th) 209; 96 C.R.R. (2d) 189; [2002] 4 C.T.C. 143; 2002 DTC 7267; 292 N.R. 296; 164 O.A.C. 280; 2002 CSC 61; *R. c. McClure*, [2001] 1 R.C.S. 445; (2001), 195 D.L.R. (4th) 513; 151 C.C.C. (3d) 321; 40 C.R. (5th) 1; 80 C.R.R. (2d) 217; 266 N.R. 275; 142 O.A.C. 201; 2001 CSC 14; *Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne)*, [2004] 1 R.C.S. 809; (2004), 238 D.L.R. (4th) 1; 12 Admin. L.R. (4th) 171; 33 C.C.E.L. (3d) 1; 19 C.R. (6th) 203; 47 C.P.C. (5th) 203; 319 N.R. 322; 187 O.A.C. 1; 2004 CSC 31.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan*, [2003] 1 R.C.S. 247; (2003), 257 N.B.R. (2d) 207; 223 D.L.R. (4th) 577; 48 Admin. L.R. (3d) 33; 31 C.P.C. (5th) 1; 302 N.R. 1; 2003 CSC 20; *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34; 2003 CSC 19; *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; motifs modifiés [1998] 1 R.C.S. 1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130; *Englander c. Telus Communications Inc.*, [2005] 2 R.C.F. 572; (2004), 247 D.L.R. (4th) 275; 1 B.L.R. (4th) 119; 36 C.P.R. (4th) 385; 328 N.R. 297; 2004 CAF 387; *Echo Bay Mines Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord)* (2003), 308 N.R. 135; 2003 CAF 270; *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)* (1998), 157 F.T.R. 15 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (2000), 261 N.R. 19 (C.A.F.); conf. par [2002] 2 R.C.S. 773; (2002), 214 D.L.R. (4th) 1; 289 N.R. 281; 2002 CSC 53; *Rowat c. Canada (Commissaire à l'information)* (2000), 77 C.R.R. (2d) 79; 193 F.T.R. 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, [2002] 4 R.C.S. 3; (2002), 219 D.L.R. (4th) 385; 49 Admin. L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (4th) 289; 7 C.R. (6th) 88; 99 C.R.R. (2d) 324; 295 N.R. 353; 2002 CSC 75.

DEMANDE de contrôle judiciaire de l'ordre de production de certains documents qu'avait donné le commissaire adjointe à la protection de la vie privée. Demande rejetée.

## APPEARANCES:

*Gary A. Befus* for applicant.  
*Steve Welchner* and *Nathalie Daigle* for respondents.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Walsh Wilkins Creighton LLP*, Calgary, for applicant.  
*Nelligan O'Brien Payne LLP*, Ottawa, for respondent Annette J. Soup.  
*Office of the Privacy Commissioner* for respondent Privacy Commissioner of Canada.

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

[1] MOSLEY J.: In the course of an investigation into a complaint by Annette J. Soup, a former employee of the Blood Tribe Department of Health (the Department), the Assistant Privacy Commissioner of Canada ordered the production of certain records under paragraphs 12(1)(a) and (c) of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5 (the PIPED Act). The Department seeks judicial review of the decision to issue that order. It claims that the records are communications to which solicitor-client privilege attaches, and the Department is not willing to waive that privilege.

## BACKGROUND

[2] The underlying facts in this matter are not in dispute. Ms. Soup sought access to personal information concerning her held by the applicant. She wished to challenge the accuracy of certain documents she believed had been collected improperly and used, in her view, to discredit her before the Board responsible for the administration of the Department. When Ms. Soup was denied access to the file, she made a complaint to the Office of the Privacy Commissioner.

## ONT COMPARU:

*Gary A. Befus* pour le demandeur.  
*Steve Welchner* et *Nathalie Daigle* pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Walsh Wilkins Creighton LLP*, Calgary, pour le demandeur.  
*Nelligan O'Brien Payne LLP*, Ottawa, pour la défenderesse Annette J. Soup.  
*Commissariat à la protection de la vie privée* pour le défendeur le commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

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

[1] LE JUGE MOSLEY: Au cours d'une enquête sur une plainte déposée par Annette J. Soup, une ancienne employée du Blood Tribe Department of Health (le Service), la commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada a ordonné la production de certains dossiers en application des alinéas 12(1)a) et c) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5 (la LPRPDE). Le Service sollicite le contrôle judiciaire de l'ordre de la commissaire adjointe. Il dit que les documents sont des communications pour lesquelles existe le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client, un privilège auquel il n'est pas disposé à renoncer.

## LES FAITS

[2] Les événements à l'origine de la présente affaire ne sont pas contestés. M<sup>me</sup> Soup voulait obtenir la communication de renseignements personnels qui la concernaient et que détenait le demandeur. Elle voulait contester l'exactitude de certains documents qui, croyait-elle, avaient été recueillis irrégulièrement et utilisés, selon elle, pour la discréditer devant le conseil chargé d'administrer le Service. M<sup>me</sup> Soup s'est heurtée au refus de communication du dossier et elle a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée.

[3] Under Clause 4.9 “Principle 9—Individual Access”, of Schedule I to the PIPED Act, Ms. Soup was entitled to be informed of the existence, use, and disclosure of her personal information, to be given access to that information in order to challenge the accuracy and completeness of the information, and to have it amended as appropriate. The right to access is not absolute. Exceptions are set out in section 9 [as am. by S.C. 2000, c. 17; s. 97; 2001, c. 41, s. 82] of the Act. Subsection 9(3) provides that organizations are not required to give access to information subject to solicitor-client privilege.

[4] In November 2002, a member of the Privacy Commissioner’s staff wrote to the Department’s Chief Executive Officer, Mr. Charles Weasel Head, to advise that a complaint had been received from Ms. Soup, that an investigation had been commenced and outlining the procedure that would be followed. A copy of any notes or correspondence regarding Ms. Soup’s employment was requested. An assurance was provided that the file “will not, under any circumstances, be disclosed to the complainant, nor will the complainant be advised of their contents.” This assurance was reiterated in subsequent correspondence between the Commissioner’s office, and the Department and its counsel.

[5] In response to the request, documents held by the Department were collected and forwarded to the Commissioner’s office, with the exception of a bundle of letters from the Department’s solicitors, Walsh Wilkins Creighton LLP. The existence of these letters was disclosed to the Commissioner’s office on April 9, 2003.

[6] In an affidavit dated June 5, 2003, Ms. Katie Rabbit-Young Pine attested, on behalf of the Department, that the “information is protected by solicitor-client privilege and the Blood Tribe Department of Health is not prepared to waive that privilege and therefore cannot provide access to these documents to any third party, including the Office of the Privacy Commissioner.”

[3] Selon l’article 4.9 «Neuvième principe—Accès aux renseignements personnels», dans l’annexe 1 de la LPRPDE, M<sup>me</sup> Soup avait le droit d’être informée de l’existence des renseignements personnels la concernant, de l’usage qui en était fait et de leur divulgation à des tiers, et le droit de les consulter afin d’en contester l’exactitude et l’intégralité et d’y faire apporter les corrections appropriées. Le droit de consultation n’est pas absolu. Des exceptions sont énoncées dans l’article 9 [mod. par L.C. 2000, ch. 17, art. 97; 2001, ch. 41, art. 82] de la Loi. Le paragraphe 9(3) prévoit que l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client.

[4] En novembre 2002, un membre du personnel du Commissariat à la protection de la vie privée a écrit au premier dirigeant du Service, M. Charles Weasel Head, pour l’informer qu’une plainte avait été reçue de M<sup>me</sup> Soup et qu’une enquête avait été entreprise. La lettre décrivait la procédure qui serait suivie. Un double des notes ou pièces de correspondance relatives à l’emploi de M<sup>me</sup> Soup était demandé. La lettre renfermait l’assurance que le dossier [TRADUCTION] «ne sera en aucun cas communiqué à la plaignante, et la plaignante ne sera pas informée de son contenu». Cette assurance fut réitérée dans des lettres ultérieures échangées entre le Commissariat et le Service et son avocat.

[5] En réponse à la demande, les documents détenus par le Service ont été assemblés et transmis au Commissariat, à l’exception d’une liasse de lettres provenant des avocats du Service, le cabinet Walsh Wilkins Creighton LLP. L’existence de ces lettres fut signalée au Commissariat le 9 avril 2003.

[6] Dans un affidavit daté du 5 juin 2003, M<sup>me</sup> Katie Rabbit-Young Pine affirmait, au nom du Service, que [TRADUCTION] «l’information est protégée par le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client, et le Blood Tribe Department of Health n’est pas disposé à renoncer à ce privilège et ne peut donc communiquer ces documents à une tierce partie, y compris au Commissariat à la protection de la vie privée».

[7] The documents were described specifically in Ms. Rabbit-Young Pine's affidavit as:

- a. Letters written by our legal advisors, Walsh Wilkins Creighton LLP, to the Blood Tribe Department of Health;
- b. The communications were confidential; and
- c. The communications were received as a direct result of the seeking of legal advice by the Blood Tribe Department of Health and were in the form of legal advice from Walsh Wilkins Creighton LLP.

[8] In further communications between the Department and the Commissioner's office, the Department proposed that Ms. Rabbit-Young Pine's affidavit be treated as *prima facie* evidence that the bundle of letters was subject to privilege. The Commissioner's staff, in turn, took the position that the claim of solicitor-client privilege had to be verified by examining the letters.

[9] On October 27, 2003 Mr. Weasel Head was served with an order for the production of records signed by Heather Black, Assistant Privacy Commissioner of Canada, to whom the authority to order production had been delegated by the Commissioner. The order, issued pursuant to paragraphs 12(1)(a) and (c) of the PIPED Act, required production of "[t]he documents referred to as a bundle of letters from Walsh Wilkins Creighton LLP."

[10] Mr. Weasel Head has not produced the bundle of letters and the Department has brought this application for judicial review challenging the legality of the Assistant Commissioner's order. The Commissioner has not formed an opinion as to whether privilege attaches or does not attach to the documents.

[11] The bundle of letters does not form part of the record before the Court. The Court has not been asked to rule on whether the claim of privilege is well founded

[7] Les documents étaient plus précisément décrits ainsi dans l'affidavit de M<sup>me</sup> Rabbit-Young Pine:

[TRADUCTION]

- a. lettres écrites par nos conseillers juridiques, Walsh Wilkins Creighton LLP, au Blood Tribe Department of Health;
- b. les communications étaient confidentielles;
- c. les communications ont été reçues en conséquence directe de la consultation d'un avocat par le Blood Tribe Department of Health et elles avaient la forme d'avis juridiques donnés par le cabinet Walsh Wilkins Creighton LLP.

[8] Dans des communications ultérieures échangées entre le Service et le Commissariat, le Service proposait que l'affidavit de M<sup>me</sup> Rabbit-Young Pine tienne lieu de preuve *prima facie* selon laquelle il existait un privilège à l'égard de la liasse de lettres. Le personnel du Commissariat était quant à lui d'avis que la revendication du privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client devait être vérifiée par examen des lettres.

[9] Le 27 octobre 2003, M. Weasel Head recevait signification d'une ordonnance lui enjoignant de produire les documents. Elle était signée par Heather Black, commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada, à qui le pouvoir d'ordonner la production de documents avait été délégué par le commissaire<sup>1</sup>. L'ordonnance, délivrée en vertu des alinéas 12(1)a) et c) de la LPRPDE, exigeait la production [TRADUCTION] «des documents formant une liasse de lettres reçues du cabinet Walsh Wilkins Creighton LLP».

[10] M. Weasel Head n'a pas produit la liasse de lettres et le Service a présenté la présente demande de contrôle judiciaire pour contester la légalité de l'ordonnance délivrée par la commissaire adjointe. Le commissaire n'a pas émis d'opinion sur le point de savoir s'il existe ou non un privilège à l'égard des documents.

[11] La liasse de lettres ne fait pas partie du dossier dont la Cour est saisie. La Cour n'a pas été invitée à dire si la revendication de privilège est ou non fondée en ce

with respect to the content of the documents in question, nor is there any evidence on the record to indicate what effect, if any, the content of the letters would have on the Commissioner's investigation.

#### ISSUE

[12] I frame the issue in these proceedings as follows:

Does the Privacy Commissioner, in the context of investigating an alleged breach of obligations under the PIPED Act, have the authority to compel production of documents over which solicitor-client privilege is asserted, for the purpose of verifying that claim?

#### THE LEGISLATION IN QUESTION

[13] Part 1 of the PIPED Act deals with the protection of personal information in the private sector. Section 3 describes the purpose of Part I:

3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

[14] The authority to compel production of documents from organizations that are the subject of an investigation under Part 1 of the statute is set out in section 12. The relevant portions of section 12 are paragraphs 12(1)(a) and (c) which state as follows:

12. (1) The Commissioner shall conduct an investigation in respect of a complaint and, for that purpose, may

(a) summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to investigate the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

qui a trait au contenu des documents en cause, et le dossier ne renferme non plus aucun élément précisant l'effet que le contenu des lettres pourrait avoir sur l'enquête du commissaire.

#### POINT LITIGIEUX

[12] Je formule ainsi le point soulevé dans la présente instance:

Le commissaire à la protection de la vie privée a-t-il, lorsqu'il enquête sur une présumée violation d'obligations prévues par la LPRPDE, le pouvoir de contraindre à la production de documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client, et cela pour s'assurer du bien-fondé de la revendication?

#### DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

[13] La partie 1 de la LPRPDE traite de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. L'article 3 décrit l'objet de la partie 1:

3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

[14] Le pouvoir de contraindre à la production de documents une organisation qui est l'objet d'une enquête selon la partie 1 du texte est prévu à l'article 12. Les portions applicables de l'article 12 sont les alinéas 12(1)(a) et (c), ainsi rédigés:

12. (1) Le commissaire procède à l'examen de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir:

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

...

[...]

(c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law; [Emphasis added.]

c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements—fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment—qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux; [Non souligné dans l'original.]

### Standard of Review

[15] Although there was no controversy between the parties on this question, before proceeding to an analysis of the issue, it is necessary to determine the appropriate standard of review. The pragmatic and functional approach directs that four factors must be considered by the Court in determining the standard of review for a particular administrative decision: (1) the existence of any privative clause or statutory right of appeal; (2) the expertise of the tribunal relative to that of the reviewing court in regard to the question at issue; (3) the purpose(s) of the legislation as a whole and the provisions at issue in particular; and (4) the nature of the question—being law, fact or mixed fact and law: *Law Society of New Brunswick v. Ryan*, [2003] 1 S.C.R. 247; *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226; *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982.

[16] With respect to the first factor, there is no privative clause or statutory right of appeal relating to the exercise of the Commissioner's authority under section 12. This would suggest that the factor is neutral. However, the Federal Court of Appeal concluded in *Echo Bay Mines Ltd. v. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development)* (2003), 308 N.R. 135 that where review of a decision is available pursuant to section 18 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4; 2002, c. 8, s. 26] of the *Federal Courts Act* [R.S.C., 1985, c. F-7, s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], an intermediate level of review is suggested.

[17] Second, while the Commissioner's expertise with respect to the conduct of its investigations deserves respect, the central question at issue in these proceedings involves the proper interpretation of the Act as it touches

### Norme de contrôle

[15] Il n'y avait pas de divergence de vues entre les parties sur cet aspect, mais, avant de faire l'analyse de la question, il est nécessaire de dire quelle norme de contrôle est applicable. Selon l'approche pragmatique et fonctionnelle, la Cour doit examiner quatre facteurs pour savoir quelle norme de contrôle est applicable à une décision administrative donnée: 1) l'existence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi, 2) la spécialisation du tribunal administratif par rapport à celle de la juridiction de contrôle en ce qui concerne le point à décider, 3) l'objet du texte législatif dans son ensemble, et en particulier des dispositions en cause, et 4) la nature de la question—question de droit, question de fait ou question mixte de droit et de fait: *Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan*, [2003] 1 R.C.S. 247; *Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226; *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982.

[16] S'agissant du premier facteur, aucune clause privative ni aucun droit d'appel d'origine législative ne s'attachent à l'exercice du pouvoir conféré au commissaire par l'article 12. Ce facteur serait donc de portée neutre. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a jugé, dans l'arrêt *Echo Bay Mines Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord)* (2003), 308 N.R. 135, que, lorsque le contrôle d'une décision administrative est possible en vertu de l'article 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26] de la *Loi sur les Cours fédérales* [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], la norme de contrôle est une norme de niveau intermédiaire.

[17] Deuxièmement, bien qu'il faille déférer à la spécialisation du commissaire en ce qui a trait à la conduite de ses enquêtes, la question essentielle à décider dans la présente instance concerne la manière

on the powers of the Commissioner during the course of an investigation. The Court is as well suited to answer this question as is the Privacy Commissioner, which suggests less deference.

[18] The third factor relates to the purpose of the statute as a whole and the particular provisions in question. As the Federal Court of Appeal has noted, at least one purpose of the PIPED Act is “undoubtedly directed at the protection of an individual’s privacy”: *Englander v. Telus Communications Inc.*, [2005] 2 F.C.R. 572, at paragraph 38.

[19] This purpose is balanced with the interests of commercial organizations to collect, use and disclose personal information. The question of where that balance may lie or whether the applicant Department has the right to collect and retain personal information does not arise in these proceedings although I would note that Ms. Soup’s complaint contained allegations that information about her had been improperly obtained and used by the Department.

[20] The Supreme Court of Canada has held that the *Privacy Act* preserves and enhances the autonomy of the individual in a free and democratic society and thus enjoys quasi-constitutional status: *Lavigne v. Canada (Commissioner of Official Languages)* (1998), 157 F.T.R. 15 (F.C.T.D.); *affd* (2000), 261 N.R. 19 (F.C.A.); *affd* [2002] 2 S.C.R. 773. While the Supreme Court has yet to pronounce on whether the PIPED Act should be accorded similar recognition, my colleague Justice Lemieux had no hesitation in reaching that conclusion in *Eastmond v. Canadian Pacific Railway* (2004), 16 Admin. L.R. (4th) 275 (F.C.), at paragraph 100. I agree, in so far as the statute accords protection to the privacy interests of the individual.

[21] Turning to the purpose of the specific provision in question, section 12 of the PIPED Act was enacted, in my view, to equip the Privacy Commissioner with the necessary tools to independently investigate a complaint and to prepare a report on her findings and recommendations. In this instance, the objective of the

d’interpréter la Loi dans la mesure où elle intéresse les pouvoirs exercés par le commissaire au cours d’une enquête. La Cour est aussi à même de répondre à cette question que le commissaire à la protection de la vie privée, ce qui signale une retenue moindre.

[18] Le troisième facteur concerne l’objet du texte législatif dans son ensemble et en particulier celui des dispositions en cause. Ainsi que l’a fait observer la Cour d’appel fédérale, un objet au moins de la LPRPDE est «certes axé sur la protection de la vie privée des personnes»: *Englander c. Telus Communications Inc.*, [2005] 2 R.C.F. 572, au paragraphe 38.

[19] Cet objet doit être mis en équilibre avec l’intérêt des organisations commerciales pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. La question de savoir où réside cet équilibre ou si le Service, ici demandeur, a le droit de recueillir et de conserver des renseignements personnels ne se pose pas dans la présente instance, même si, me semble-t-il, M<sup>me</sup> Soup affirmait dans sa plainte que des renseignements la concernant avaient été irrégulièrement obtenus et utilisés par le Service.

[20] La Cour suprême du Canada a jugé que la *Loi sur la protection des renseignements personnels* préserve et renforce l’autonomie de la personne dans une société libre et démocratique et qu’elle jouit par conséquent d’un statut quasi constitutionnel: *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)* (1998), 157 F.T.R. 15 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *conf. par* (2000), 261 N.R. 19 (C.A.F.); *conf. par* [2002] 2 R.C.S. 773. On ne sait pas si la Cour suprême reconnaîtra un jour ce même statut à la LPRPDE, mais mon collègue le juge Lemieux n’a eu aucune hésitation à tirer cette conclusion dans la décision *Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée* (2004), 16 Admin. L.R. (4th) 275 (C.F.), au paragraphe 100. Je partage son avis, dans la mesure où le texte législatif protège la vie privée.

[21] S’agissant de l’objet de la disposition particulière en cause, l’article 12 de la LPRPDE a été promulgué, à mon avis, pour donner au commissaire à la protection de la vie privée les instruments qui lui permettront d’enquêter indépendamment sur une plainte et de rédiger un rapport sur ses conclusions et recommandations. En



investigation is to determine whether the individual's right to examine her personal information, subject to the limitations prescribed by the statute, has been infringed. The relevant limitation in this case is the exception provided by subsection 9(3) which excludes information subject to solicitor-client privilege. It would seem, at first impression, necessary for the Commissioner to examine the information in question so as to assess whether the exception applies. This would suggest deference should be shown to the Commissioner's decision to employ the production order as a means to effectively conduct her investigation.

[22] The final factor is the nature of the issue—is it one of fact, mixed fact and law or a question of pure law? As determined by Dawson J., in *Canada (Attorney General) v. Canada (Information Commissioner)*, [2004] 4 F.C.R. 181 (F.C.), at paragraph 169 and again at paragraph 350, an issue of pure law and statutory interpretation favours a more searching analysis and points to review on the correctness standard. The issue in these proceedings, as framed above, is one of pure law and statutory interpretation. There is no finding of fact or of mixed fact and law at issue.

[23] Balancing the factors, I conclude that the appropriate standard of review of the Commissioner's decision respecting her authority to order production of documents subject to a claim of solicitor-client privilege is correctness. Thus the production order should be set aside if the Commissioner erred in deciding that she had the authority to assess privileged information.

#### SOLICITOR-CLIENT PRIVILEGE

[24] It is helpful to review the principles that apply to solicitor-client privilege. The substantive rule was formulated by Lamer J. (as he then was) in *Descôteaux et al. v. Mierzwinski*, [1982] 1 S.C.R. 860 [at page 875] as follows:

l'espèce, l'objectif de l'enquête est de dire si le droit d'une personne d'examiner ses renseignements personnels, sous réserve des limites prévues par la loi, a été violé. Ici, la limite est en l'occurrence l'exception prévue par le paragraphe 9(3), qui exclut les renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client. Il semblerait à première vue nécessaire que le commissaire examine les renseignements en cause pour savoir si l'exception est applicable. Une certaine retenue devrait donc être montrée envers la décision du commissaire de recourir, comme moyen de mener adéquatement son enquête, à une ordonnance de produire des documents.

[22] Le dernier facteur concerne la nature de la question—s'agit-il d'une question de fait, d'une question de droit ou d'une question mixte de droit et de fait? Comme l'expliquait la juge Dawson dans la décision *Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)*, [2004] 4 R.C.F. 181 (C.F.), au paragraphe 169, et de nouveau au paragraphe 350, une pure question de droit et d'interprétation des lois commande une analyse plus rigoureuse et signale un contrôle fondé sur la norme de la décision correcte. Le point à décider dans la présente instance, formulé plus haut, est une pure question de droit et d'interprétation des lois. Aucune conclusion de fait ou conclusion mixte de droit et de fait n'est en cause.

[23] Mettant les facteurs en équilibre, j'arrive à la conclusion que la norme de contrôle de la décision du commissaire concernant son pouvoir d'ordonner la production de documents pour lesquels existe prétendument le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client est la norme de la décision correcte. L'ordonnance de produire les documents devrait donc être annulée si le commissaire s'est trompé en disant avoir le pouvoir d'évaluer les renseignements privilégiés.

#### PRIVILÈGE DU SECRET PROFESSIONNEL LIANT L'AVOCAT À SON CLIENT

[24] Il est utile de passer en revue les principes qui régissent le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client. La règle de fond a été formulée ainsi par le juge Lamer (tel était alors son titre) dans l'arrêt *Descôteaux et autre c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860 [à la page 875]:

1. The confidentiality of communications between solicitor and client may be raised in any circumstances where such communications are likely to be disclosed without the client's consent.
  2. Unless the law provides otherwise, when and to the extent that the legitimate exercise of a right would interfere with another person's right to have his communications with his lawyer kept confidential, the resulting conflict should be resolved in favour of protecting the confidentiality.
  3. When the law gives someone the authority to do something which, in the circumstances of the case, might interfere with that confidentiality, the decision to do so and the choice of means of exercising that authority should be determined with a view to not interfering with it except to the extent absolutely necessary in order to achieve the ends sought by the enabling legislation.
  4. Acts providing otherwise in situations under paragraph 2 and enabling legislation referred to in paragraph 3 must be interpreted restrictively.
1. La confidentialité des communications entre client et avocat peut être soulevée en toutes circonstances où ces communications seraient susceptibles d'être dévoilées sans le consentement du client;
  2. À moins que la loi n'en dispose autrement, lorsque et dans la mesure où l'exercice légitime d'un droit porterait atteinte au droit d'un autre à la confidentialité de ses communications avec son avocat, le conflit qui en résulte doit être résolu en faveur de la protection de la confidentialité;
  3. Lorsque la loi confère à quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d'exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d'un souci de n'y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante;
  4. La loi qui en disposerait autrement dans les cas du deuxième paragraphe ainsi que la loi habilitante du paragraphe trois doivent être interprétées restrictivement.

[25] These principles were reiterated by the Supreme Court of Canada in *Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General)*; *White, Ottenheimer & Baker v. Canada (Attorney General)*; *R. v. Fink*, [2002] 3 S.C.R. 209. At paragraph 36 of the reasons for the majority, Justice Arbour cited the following statement by Major J. in *R. v. McClure*, [2001] 1 S.C.R. 445, at paragraph 45:

However, solicitor-client privilege must be as close to absolute as possible to ensure public confidence and retain relevance. As such it will only yield in certain clearly defined circumstances and does not involve a balancing of interests on a case-by-case basis. [Underlining added by Arbour J.]

[26] In *Lavallee*, the Supreme Court concluded that stringent norms were required to ensure the protection of the privilege. Any legislative provision that interferes with solicitor-client privilege more than is absolutely necessary would be labelled as unreasonable. In the specific context before the Court, a challenge to section 488.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 71; 2000, c. 17, s. 89; 2001, c. 41, s. 80] of the *Criminal Code* [R.S.C., 1985, c. C-46] dealing with searches and seizures in lawyers offices, it was held that the enactment violated section 8 of the *Canadian Charter of Rights and*

[25] Ces principes ont été réitérés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général)*; *White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général)*; *R. C Fink*, [2002] 3 R.C.S. 209. Au paragraphe 36 des motifs des juges majoritaires, la juge Arbour reprenait les propos suivants tenus, au paragraphe 45, par le juge Major dans l'arrêt *R. c. McClure*, [2001] 1 R.C.S. 445:

Toutefois, le secret professionnel de l'avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas. [Souligné par le juge Arbour.]

[26] Dans l'arrêt *Lavallee*, la Cour suprême a conclu que des normes rigoureuses étaient requises pour assurer la protection du privilège. Toute disposition légale entravant plus qu'il n'est absolument nécessaire le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client serait qualifiée d'abusive. Dans le contexte particulier soumis à la Cour suprême, à savoir une contestation de l'article 488.1 [édicte par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 71; 2000, ch. 17, art. 89; 2001, ch. 41, art. 80] du *Code criminel* [L.R.C. (1985), ch. C-46] portant sur les fouilles, perquisitions et saisies

*Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]] as it did not meet a standard of minimal impairment of the protected right.

[27] The Supreme Court of Canada had occasion to revisit the subject in *Pritchard v. Ontario (Human Rights Commission)*, [2004] 1 S.C.R. 809, which dealt with a legal opinion prepared by in-house counsel. The Ontario Human Rights Commission refused to disclose the opinion in an application for judicial review relating to its decision not to proceed with the investigation of a complaint. The Court concluded that the privilege attached to protect such work, notwithstanding the broad terms of section 10 of the *Judicial Review Procedure Act*, R.S.O. 1990, c. J.1 that required filing of the “record of the proceedings in which the decision was made.” Justice Major said this for the Court, at paragraph 33:

Legislation purporting to limit or deny solicitor-client privilege will be interpreted restrictively: see *Lavallee, supra*, at para.18. Solicitor-client privilege cannot be abrogated by inference. While administrative boards have the delegated authority to determine their own protection, the exercise of that authority must be in accordance with natural justice and the common law.

[28] In *Canada (Attorney General) v. Canada (Information Commissioner)*, Justice Dawson of this Court had occasion to review the principles established by the jurisprudence in considering the scope of section 36 [as am. by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 187, Sch. V, item 1] and in particular, subsection 36(2) of the *Access to Information Act*, R.S.C., 1985, c. A-1. Subsection 36(1) contains broad investigatory powers similar to those provided the Privacy Commissioner under section 12 of the PIPED Act, as does also section 34 [as am. by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 187, Sch. V, item 6] of the *Privacy Act*, R.S.C., 1985, c. P-21.

menées dans des cabinets juridiques, la Cour a jugé que la disposition contrevenait à l'article 8 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]] parce qu'elle ne respectait pas la norme de l'atteinte minimale au droit protégé.

[27] La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'examiner de nouveau la question dans l'arrêt *Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne)*, [2004] 1 R.C.S. 809. Cette affaire concernait un avis juridique rédigé par un avocat interne. La Commission ontarienne des droits de la personne avait refusé de communiquer l'avis dans une demande de contrôle judiciaire se rapportant à sa décision de ne pas enquêter sur une plainte. La Cour suprême a conclu que le privilège s'attachait à la protection de cet avis, et cela en dépit de la généralité de l'article 10 de la *Loi sur la procédure de révision judiciaire*, L.R.O. 1990, ch. J.1, qui exigeait le dépôt du «dossier de l'instance d'où émane la décision». S'exprimant pour la Cour, le juge Major écrivait, au paragraphe 33:

Un texte législatif visant à limiter ou à écarter l'application du privilège avocat-client sera interprété restrictivement: voir *Lavallee*, précité, par. 18. Le privilège avocat-client ne peut être supprimé par inférence. Si, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, un organisme administratif est maître de sa procédure, il reste que ces pouvoirs doivent être exercés conformément aux règles de justice naturelle et à la common law.

[28] Dans la décision *Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)*, la juge Dawson, de la Cour fédérale, a eu l'occasion de revoir les principes établis par la jurisprudence, en examinant la portée de l'article 36 [mod. par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 187, ann. V, n° 1], et en particulier du paragraphe 36(2), de la *Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. (1985), ch. A-1. Le paragraphe 36(1) confère de vastes pouvoirs d'enquête semblables à ceux dont est investi le commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'article 12 de la LPRPDE, et l'article 34 [mod. par L.R.C. (1985) (1<sup>er</sup> suppl.), ch. 27, art. 187, ann. V, n° 6] de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21, confère lui aussi des pouvoirs d'enquête tout aussi étendus.

[29] In the relevant portion of the case before Justice Dawson, the Information Commissioner had issued a subpoena for the production of certain documents from the Privy Council Office that were said to be subject to solicitor-client privilege. The applicants sought judicial review of that decision. They acknowledged that the Commissioner had, *prima facie*, the jurisdiction to compel the production of all documents, privileged or not, within the control of a government institution, that are relevant to a matter the Commissioner is investigating. The applicants argued, applying the *Lavallee* test, the Commissioner could not examine materials subject to a claim of solicitor-client privilege unless it was absolutely necessary to his investigation and that this test had not been met. Thus section 36, and, in particular, subsection 36(2) had to be interpreted restrictively so as to preclude the Commissioner from obtaining the documents.

[30] Subsection 36(2) reads as follows:

36. . . .

(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, the Information Commissioner may, during the investigation of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Commissioner on any grounds.

[31] In dealing with the argument that subsection 36(2) must be interpreted restrictively, Justice Dawson made these comments at paragraphs 356-358:

First, the jurisprudence of the Court expounds that the Act is to be interpreted in a purposive and liberal manner. To the extent that the Act specifies that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government, the applicants' interpretation of subsection 36(2) would impose a significant restriction on the ability of the Commissioner to conduct his investigation and independent review.

Second, had Parliament failed to enact subsection 36(2) of the Act, the principles articulated in *Lavallee* might well have applied to limit the general power to compel the production of documents which is found in paragraph 36(1)(a) of the Act. However, in my view, by enacting subsection 36(2) Parliament

[29] Dans la portion pertinente du cas soumis à la juge Dawson, le commissaire à l'information avait délivré une assignation pour obtenir du Bureau du Conseil privé la production de certains documents pour lesquels existait prétendument le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client. Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Ils reconnaissent que le commissaire avait à première vue le pouvoir de contraindre à la production de tout document, privilégié ou non, relevant d'une institution fédérale et intéressant une affaire sur laquelle le commissaire enquête. Mais ils ont fait valoir, appliquant le critère *Lavallee*, que le commissaire ne pouvait pas examiner des documents sujets au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client sauf si cela était absolument nécessaire pour son enquête, et selon eux ce critère n'avait pas été observé. L'article 36, en particulier son paragraphe (2), devait donc être interprété d'une manière restrictive afin d'empêcher le commissaire d'obtenir les documents.

[30] Le paragraphe 36(2) est ainsi formulé:

36. [. . .]

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l'information a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d'une institution fédérale et auxquels la présente loi s'applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

[31] En réponse à l'argument selon lequel le paragraphe 36(2) devait être interprété d'une manière restrictive, la juge Dawson s'est exprimée ainsi, aux paragraphes 356 à 358:

Premièrement, selon la jurisprudence de la Cour, la Loi doit être interprétée d'une façon libérale et fondée sur l'objet visé. Dans la mesure où la Loi précise que les décisions portant sur la divulgation de renseignements de l'administration doivent être examinées d'une façon indépendante de l'administration, l'interprétation que les demandeurs donnent au paragraphe 36(2) imposerait une restriction importante à la capacité du commissaire de conduire son enquête et de procéder à un examen indépendant.

Deuxièmement, si le législateur avait omis d'édicter le paragraphe 36(2) de la Loi, les principes énoncés dans l'arrêt *Lavallee* auraient bien pu s'appliquer pour limiter le pouvoir général d'ordonner la production de pièces qui est prévu à l'alinéa 36(1)a) de la Loi. Toutefois, à mon avis, en édictant le

used words that clearly evince its intent that the Commissioner is to have access to any record required by the Commissioner in the course of his investigation, notwithstanding “any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence”. To read subsection 36(2) as the applicants submit would, to paraphrase the words of Mr. Justice Létourneau in *Canada Post Corp. v. Canada (Minister of Public Works)*, *supra*, at paragraph 33, read in limiting words not found there and would circumvent the intention of Parliament.

Third, in my view, this interpretation is consistent with the role of the Commissioner and the whole scheme of the Act. The Commissioner has the statutory duty under the Act to protect the privileged information communicated to him under subsection 36(2) of the Act for his independent review of an access complaint. Sensitive information is to be provided to the Commissioner so that he can properly perform his functions. While in a case the Commissioner might recommend disclosure of a privileged document, he has no power to disclose documents. Where a privileged document is produced to the Commissioner that is not the subject of an access request, but is a document relevant or ancillary to that access request, the Commissioner’s ability to use the document in Court in review proceedings without putting the document on the public record is facilitated by the Court’s confidentiality rules and practice. The application of this practice is demonstrated in *Canada (Information Commissioner) v. Canada (Minister of the Environment)* (2000), 187 D.L.R. (4th) 127 (F.C.A.) (*Ethyl* case).

[32] While the general power to compel production found in section 12 of the PIPED Act is similar to that available to the Information Commissioner under subsection 36(1) of the *Access to Information Act*, subsection 36(2) and the similar language found in subsection 34(2) of the *Privacy Act* is not replicated in section 12 of the PIPED Act.

[33] The question of whether a Commissioner appointed under the authority of the *Ontario Municipal Act, 2001*, S.O. 2001, c. 25 and the *Public Inquiries Act*, R.S.O. 1990, c. P.41 has the power to compel the production of documents for which solicitor-client privilege is claimed, came before the Ontario Divisional Court in *Lyons v. Toronto (Computer Leasing Inquiry—Bellamy Commission)* (2004), 70 O.R. (3d)

paragraphe 36(2), le législateur a employé des mots qui indiquent clairement son intention, à savoir que le commissaire doit, pour les enquêtes, avoir accès à tous les documents indispensables, «[n]onobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve». Interpréter le paragraphe 36(2) comme les demandeurs le préconisent serait, pour paraphraser les remarques que le juge Létourneau a faites dans l’arrêt *Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics)*, précité, paragraphe 33, incorporer des mots restrictifs qui ne s’y trouvent pas et cela irait à l’encontre de l’intention du législateur.

Troisièmement, à mon avis, cette interprétation est conforme au rôle du commissaire et au régime de la Loi dans son ensemble. Le commissaire est tenu, en vertu de la Loi, de protéger les renseignements privilégiés qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi pour qu’il puisse procéder à un examen indépendant de la plainte. Les renseignements de nature délicate doivent être fournis au commissaire, de façon qu’il puisse exercer ses fonctions comme il se doit. Dans un cas, le commissaire pourrait recommander la communication d’une pièce privilégiée, mais il n’est pas autorisé à communiquer les pièces. Lorsqu’une pièce privilégiée qui ne fait pas l’objet d’une demande de communication est produite, mais qu’il s’agit d’une pièce pertinente ou accessoire à cette demande de communication, les règles et pratiques de la Cour en matière de confidentialité permettent plus facilement au commissaire d’utiliser cette pièce dans les procédures de révision engagées devant la Cour sans la verser au dossier public. L’application de cette pratique est démontrée dans l’arrêt *Canada (Commissaire de l’information) c. Canada (Ministre de l’Environnement)* (2000), 187 D.L.R. (4th) 127 (C.A.F.) (affaire *Ethyl*).

[32] Le pouvoir général de contraindre à la production de documents, un pouvoir conféré par l’article 12 de la LPRPDE, est semblable au pouvoir dont est investi le commissaire à l’information par le paragraphe 36(1) de la *Loi sur l’accès à l’information*, mais le texte du paragraphe 36(2), auquel correspond le paragraphe 34(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, n’est pas reproduit dans l’article 12 de la LPRPDE.

[33] Le point de savoir si un commissaire nommé sous l’autorité de la *Loi de 2001 sur les municipalités* de l’Ontario, L.O. 2001, ch. 25, et sous l’autorité de la *Loi sur les enquêtes publiques*, L.R.O. 1990, ch. P.41, a le pouvoir de contraindre à la production de documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client a été soumis à la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire *Lyons v.*

39 (S.C.J.).

[34] In *Lyons*, a witness subpoenaed to appear before the inquiry objected to anyone, other than his own solicitor, examining the contents of 18 sealed boxes of documents to determine whether the privilege applied. The Commissioner ordered that the boxes were to be unsealed by Commission counsel and the contents reviewed for relevance and possible solicitor-client privilege. Any questioned documents were to be referred to a Superior Court Justice to determine disputed questions of privilege. In upholding that decision, the Divisional Court held that the screening process adopted by the Commissioner minimally impaired solicitor-client privilege.

[35] Under section 11 of the *Public Inquiries Act*, nothing was admissible in evidence at the inquiry “that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.” Thus, the boxed material, if found to be privileged, could not have been introduced in the inquiry proceedings. In contrast, paragraph 12(1)(c) of the PIPED Act provides that the Privacy Commissioner may receive and accept any evidence and other information “whether or not it is or would be admissible in a court of law.”

#### ANALYSIS

[36] In the applicant’s view, there are competing rights at play in these proceedings and they are those of Ms. Soup’s right to disclosure of her personnel file and the Department’s right to keep confidential documents to which solicitor-client privilege attaches. The applicant argues that the Privacy Commissioner has no independent right to examine the documents in order to determine whether they are privileged or not. The Commissioner, so the argument goes, is a third party against whom the privilege operates as a shield to prevent disclosure of solicitor-client confidences.

*Toronto (Computer Leasing Inquiry—Bellamy Commission)* (2004), 70 O.R. (3d) 39 (C.S.J.).

[34] Dans l’affaire *Lyons*, un témoin assigné à comparaître devant la commission d’enquête s’opposait à ce que quiconque, si ce n’est son propre avocat, examine le contenu de 18 boîtes scellées de documents pour savoir si le privilège s’y appliquait. Le commissaire avait décidé que les boîtes seraient ouvertes par l’avocat de la commission, qui examinerait leur contenu pour juger de leur utilité et de l’application d’un possible privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client. Les documents suscitant un doute seraient soumis à un juge de la Cour supérieure, qui statuerait sur les questions contestées portant sur le privilège. Confirmant cette décision, la Cour divisionnaire a jugé que le processus d’examen préalable adopté par le commissaire portait une atteinte minimale au privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client.

[35] Selon l’article 11 de la *Loi sur les enquêtes publiques*, était inadmissible en preuve au cours de l’enquête «ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve». Les documents contenus dans les boîtes, s’ils avaient effectivement été des documents privilégiés, n’auraient donc pas pu être produits aux fins de l’enquête. En revanche, l’alinéa 12(1)c) de la LPRPDE prévoit que le commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les éléments de preuve ou les renseignements «indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux».

#### ANALYSE

[36] De l’avis du demandeur, il y a dans la présente instance des droits antagonistes, à savoir celui de M<sup>me</sup> Soup à la communication de son dossier d’emploi et celui du Service à la confidentialité des documents pour lesquels existe le privilège du secret professionnel liant l’avocat à son client. Le demandeur fait valoir que le commissaire à la protection de la vie privée n’a pas un droit inhérent d’examiner les documents pour pouvoir dire s’ils sont privilégiés ou non. Le commissaire, d’affirmer le demandeur, est une tierce partie contre qui le privilège tient lieu de bouclier pour empêcher la communication d’échanges entre un avocat et son client.

[37] The Commissioner, in response, argues that this is a fundamental misconception of the role of her office. The Commissioner, in carrying out her duties, is a neutral ombudsperson, whose role is that of a fact-finder. She makes no findings of civil or criminal liability and does not establish legal entitlements between any parties: *Rowat v. Canada (Information Commissioner)* (2000), 77 C.R.R. (2d) 79 (F.C.T.D.), at paragraph 28.

[38] I agree with the respondent that the question of competing rights between Ms. Soup and the applicant is not determinative in considering the scope of the authority granted to the Commissioner to perform her duties. Given the central role of the Privacy Commissioner in achieving the important objects of the legislative scheme, that authority should be given a broad and purposive interpretation.

[39] Parliament has given the Commissioner the power to intervene in disputes between individuals and organizations over the retention and use of personal information, the responsibility to determine the facts and the duty to prepare a report on her findings. I agree with the respondent that she cannot effectively perform that role if she is denied access to the information necessary to ascertain the facts merely on the assertion of a claim of privilege.

[40] The applicant acknowledges that the Commissioner has a broad power to compel production but argues that *Lavallee* requires that her authority must be interpreted restrictively where the documents that the Commissioner seeks to examine are presumptively privileged. In this case, the applicant submits, the documents described as a “bundle of letters” from its solicitors should be presumed to fall within the scope of the privilege, without examination: *Maranda v. Richer*, [2003] 3 S.C.R. 193.

[41] *Maranda* dealt with the search of a lawyer’s office by the police in the course of an investigation into suspected drug trafficking and money laundering. The police were looking for evidence in relation to the

[37] Le commissaire répond que c’est là méconnaître fondamentalement le mandat dont il est investi. Dans l’accomplissement de sa tâche, le commissaire est un médiateur neutre, dont le rôle consiste à établir des faits. Il ne conclut pas à la responsabilité civile ou pénale de quiconque, ni ne conclut à l’existence de droits d’une partie à l’égard d’une autre: *Rowat c. Canada (Commissaire à l’information)* (2000), 77 C.R.R. (2d) 79 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 28.

[38] Je souscris à l’avis du défendeur selon lequel l’existence de droits antagonistes entre M<sup>me</sup> Soup et le demandeur n’est pas déterminante en ce qui concerne le champ des pouvoirs conférés au commissaire dans l’accomplissement de son mandat. Vu le rôle essentiel qu’exerce le commissaire à la protection de la vie privée pour réaliser les importants objets du texte législatif, les pouvoirs du commissaire doivent être interprétés d’une manière libérale, conforme à l’objet visé.

[39] Le législateur a attribué au commissaire le pouvoir d’intervenir dans des différends séparant des particuliers et des organismes à propos de la conservation et de l’utilisation de renseignements personnels, la tâche d’établir les faits et l’obligation de rédiger un rapport sur ses constatations. Je reconnais avec le défendeur qu’il ne saurait exercer efficacement ce rôle s’il lui est impossible d’obtenir les renseignements nécessaires pour constater les faits simplement parce qu’un privilège est revendiqué.

[40] Le demandeur reconnaît que le commissaire est investi d’un large pouvoir de contraindre à la production de documents, mais il fait valoir que, selon l’arrêt *Lavallee*, le pouvoir du commissaire doit être interprété d’une manière restrictive lorsque les documents que le commissaire voudrait examiner sont présumés être privilégiés. En l’espèce, de dire le demandeur, les documents désignés comme une «diasse de lettres» provenant de ses avocats devraient être réputés relever du champ du privilège, et cela sans examen: *Maranda c. Richer*, [2003] 3 R.C.S. 193.

[41] L’affaire *Maranda* concernait la perquisition menée dans un cabinet d’avocat par la police à l’occasion d’une enquête portant sur un présumé trafic de stupéfiants et un présumé blanchiment d’argent. La

suspected transfer of property, obtained by crime, to the lawyer as payment for his services. In upholding the trial Judge's finding that the search was unreasonable under section 8 of the Charter—and the authorizing legislation unconstitutional—the Supreme Court held that solicitor-client privilege should be presumed to apply to lawyers' billings for fees and disbursements. *Maranda* clarified that in the criminal law context, the only exceptions to the principle of confidentiality that will be tolerated would be limited, strictly defined and strictly controlled to avoid lawyers becoming a resource to be used in the prosecution of their clients, thus jeopardizing the constitutional protection against self-incrimination enjoyed by their clients.

[42] The applicant relies also upon the decision of the Federal Court of Appeal in *Shell Canada Ltd. (In re)*, [1975] F.C. 184 (C.A.) which held that the broad investigative powers in subsection 10(1) of the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1970, c. C-23 did not directly or by implication abrogate the doctrine of solicitor-client privilege. This decision was one of the first to hold that the privilege was more than just a rule of evidence controlling the use of privileged material as evidence. The Court concluded that the Director was not entitled to have access to documents in respect to which the privilege existed for the purpose of his investigation. As stated by Chief Justice Jaccett at page 194, this would be a "compulsory form of pre-prosecution discovery" breaching a fundamental conception of justice.

[43] Both *Maranda* and *Shell Canada* dealt with the collection of evidence to support criminal prosecutions. Privileged material was at risk of disclosure to the very investigative agencies that could pursue criminal charges against the lawyers' clients. That situation does not arise in this context. The Privacy Commissioner does not have the power to initiate charges or to prosecute for the commission of offences. She can only investigate and report her findings. Any subsequent action to enforce the complainant's right of access requires an application to

police recherchait des éléments attestant un présumé transfert de biens, obtenus criminellement, à l'avocat, pour paiement de ses services. Confirmant la conclusion du juge de première instance selon laquelle la perquisition était abusive aux termes de l'article 8 de la Charte—et le texte législatif habilitant inconstitutionnel—la Cour suprême a jugé que le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client est réputé s'appliquer aux mémoires d'honoraires et de débours des avocats. L'arrêt *Maranda* a eu pour effet de préciser que, en droit criminel, les seules exceptions au principe de la confidentialité qui seront tolérées seraient limitées, strictement définies et strictement contrôlées afin d'éviter que les avocats deviennent une ressource à exploiter lorsque leurs clients sont poursuivis, compromettant ainsi le droit fondamental de leurs clients de ne pas être contraints de témoigner contre eux-mêmes.

[42] Le demandeur invoque aussi l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Shell Canada Ltd. (In re)*, [1975] C.F. 184 (C.A.). La Cour d'appel fédérale avait jugé dans cette affaire que les vastes pouvoirs d'enquête conférés par le paragraphe 10(1) de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, ch. C-23, n'abrogeaient pas, directement ou implicitement, le principe du privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client. Cet arrêt était l'un des premiers à dire que le privilège était plus qu'une simple règle de preuve régissant l'utilisation de documents privilégiés comme éléments de preuve. Selon la Cour, le directeur n'avait pas le droit, aux fins de son enquête, d'obtenir communication de documents auxquels s'appliquait le privilège. Ainsi que le disait le juge en chef Jaccett à la page 194, ce serait là une «formule obligatoire d'examen antérieur à la poursuite», qui porterait atteinte à une idée fondamentale de la justice.

[43] Les arrêts *Maranda* et *Shell Canada* concernaient tous deux la collecte de preuves au soutien de poursuites criminelles. Des documents confidentiels risquaient d'être communiqués aux organismes d'enquête eux-mêmes qui pouvaient porter des accusations criminelles contre les clients d'avocats. Ce n'est pas la situation à laquelle nous avons affaire ici. Le commissaire à la protection de la vie privée n'a pas le pouvoir de porter des accusations ou d'engager des poursuites pour la perpétration d'infractions. Il peut



the Court.

[44] The fact that the letters in question emanated from the applicant's solicitors does indicate that great care must be taken to ensure that, if privileged, their content is not disclosed to the complainant or to any person, other than to the Commissioner and only for a limited purpose. I am not persuaded by the applicant's arguments that there is a substantial and unacceptable risk of broader disclosure.

[45] An assurance of confidentiality was offered at the outset of the investigation in respect of all of the information sought from the applicant. That assurance is, in my view, supported by the scheme of the Act.

[46] Subsection 20(1) of the PIPED Act states as follows:

20. (1) Subject to subsections (2) to (5), 13(3) and 19(1), the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner's duties or powers under this Part.

[47] The applicant contends that disclosing privileged information to the Commissioner would create an unacceptable level of risk, because the legislation provides no specific protection for the material once it comes into the hands of the Commissioner, and by contrast, there are a number of sections of the PIPED Act that allow the Commissioner to make information public: subsections 20(2),(3),(4) and 13(3).

[48] The applicant finds support for its argument in *Legal Services Society v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)* (2003), 226 D.L.R. (4th) 20, where the British Columbia Court of Appeal held that a decision by the provincial Information and Privacy Commissioner that placed solicitor-client privilege at risk was not acceptable, even if it was, in other respects, "reasonable". The decision in question was an order to disclose to a journalist the names of the lawyers who

uniquement instruire une plainte et faire rapport sur ses conclusions. Toute mesure ultérieure visant à faire reconnaître le droit du plaignant à la communication de documents requiert une demande adressée à la Cour.

[44] Les lettres en cause émanaient des avocats du demandeur et cela montre manifestement qu'il faut soigneusement s'assurer que, si les lettres sont sujettes au privilège, leur contenu ne sera pas communiqué à la plaignante ou à quiconque, si ce n'est au commissaire et pour une fin précise. Je ne suis pas persuadé par les arguments du demandeur, qui allègue un risque appréciable et inacceptable de communication élargie.

[45] Une garantie de confidentialité a été offerte au tout début de l'enquête pour l'ensemble des renseignements que le demandeur était prié de communiquer. Cette garantie est à mon avis appuyée par l'économie de la Loi.

[46] Le paragraphe 20(1) de la LPRPDE prévoit ce qui suit:

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

[47] Le demandeur prétend que la communication au commissaire de renseignements confidentiels entraînerait un niveau inacceptable de risque, parce que la législation n'offre aucune protection particulière pour les documents une fois qu'ils se trouvent entre les mains du commissaire et que, au contraire, plusieurs articles de la LPRPDE permettent au commissaire de rendre publics certains renseignements: paragraphes 20(2),(3),(4) et 13(3).

[48] Le demandeur fait reposer son argument sur l'arrêt *Legal Services Society v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner)* (2003), 226 D.L.R. (4th) 20, dans lequel la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé qu'une décision du commissaire provincial à l'information et à la protection de la vie privée qui mettait en péril le privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client n'était pas acceptable, même si telle décision était, à d'autres

were the top five “billers” to the Legal Services Society. At issue was the right to access information held by a publicly funded organization that administered the legal aid program in the province. The Court of Appeal, in balancing the access interest with the principle of solicitor-client privilege, concluded that such disclosure posed an unacceptable risk of revealing confidential information concerning the lawyers’ clients.

[49] That risk does not arise, in my view, with respect to the Commissioner’s decision to order production under the PIPED Act. Her authority to disclose information obtained in the course of an investigation is limited to the exceptional and limited purposes set out in section 20. Her authority does not include disclosure to the complainant, as was ordered in the *Legal Services Society* case. The section 20 exceptions have no application, in my view, to documents subject to a claim of solicitor-client privilege and the Commissioner is not empowered to disclose such information.

[50] The applicant argues that the authority to investigate in section 12 must be interpreted more restrictively than the comparable powers in the *Privacy Act* and the *Access to Information Act* because of the lack of a provision similar to subsections 34(2) and 36(2) respectively. The applicant contends that this indicates that Parliament has deliberately chosen to exclude privileged documents from the scope of the Commissioner’s powers under the PIPED Act and the Commissioner cannot rely on the general wording of section 12 to violate solicitor-client privilege: *Pritchard v. Ontario (Human Rights Commission)*.

[51] The Commissioner, in response, argues that subsection 36(2) of the *Access to Information Act*, and subsection 34(2) of the *Privacy Act*, were enacted to address potential claims of Crown privilege when

égards, [TRADUCTION] «raisonnable». La décision en cause était une ordonnance de communiquer à un journaliste les noms des cinq avocats qui présentaient à la Société des services juridiques les états d’honoraires les plus élevés. Ce qui était en cause, c’était le droit d’obtenir une information détenue par une organisation qui était financée par les deniers publics et qui administrait le programme d’aide juridique de la province. La Cour d’appel, mettant en équilibre le droit à la communication et le principe du secret professionnel liant l’avocat à son client, a estimé qu’une telle divulgation posait un risque inacceptable, celui d’une révélation de renseignements confidentiels concernant les clients d’avocats.

[49] Ce risque ne se pose pas, à mon avis, en ce qui a trait à la décision du commissaire d’ordonner la production de documents selon la LPRPDE. Le pouvoir du commissaire de divulguer l’information obtenue au cours d’une enquête se limite aux fins exceptionnelles et restreintes exposées à l’article 20. Ce pouvoir n’englobe pas la communication à la plaignante, contrairement à ce qui a été ordonné dans l’affaire *Legal Services Society*. Les exceptions de l’article 20 ne s’appliquent pas, selon moi, aux documents relevant du secret professionnel liant l’avocat à son client, et le commissaire n’est pas habilité à les divulguer.

[50] Le demandeur fait valoir que le pouvoir d’enquête qui est conféré à l’article 12 doit être interprété d’une manière plus restrictive que les pouvoirs correspondants conférés par la *Loi sur la protection des renseignements personnels* et la *Loi sur l’accès à l’information*, et cela en raison de l’absence d’une disposition semblable à leurs paragraphes 34(2) et 36(2) respectivement. Selon le demandeur, cela montre que le législateur a délibérément choisi d’exclure les documents confidentiels du champ des pouvoirs du commissaire aux termes de la LPRPDE et que le commissaire ne peut s’appuyer sur le texte général de l’article 12 pour violer le secret professionnel liant l’avocat à son client: arrêt *Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne)*.

[51] Le commissaire répond que le paragraphe 36(2) de la *Loi sur l’accès à l’information* et le paragraphe 34(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* ont été édictés pour disposer des éventuelles

production was demanded from the government institutions to which those statutes apply. Absent these subsections, there would be a conflict between the authority to compel production of documents, possibly covered by Crown privilege, in these statutes and section 37 [as am. by S.C. 2001, c. 41, s. 43; 2002, c. 8, s. 183(1)(b)] of the *Canada Evidence Act* [R.S.C., 1985, c. C-5] that would effectively bar disclosure. This conflict does not arise with respect to the private sector where the PIPED Act operates.

[52] I cannot conclude from the record before me that Crown privilege is the reason for the legislature's choice to not include a similar provision in the PIPED Act, although I find the argument compelling. However, neither can I conclude that Parliament's intent was to exclude privileged documents from the scope of the Commissioner's authority. I note that paragraph 12(1)(c) provides that the Commissioner may receive and accept any evidence and other information whether or not it is or would be admissible in a court of law. That language suggests that Parliament did not intend the Commissioner's investigations to be fettered by questions of privilege.

[53] I note that *Pritchard* concerned an application by the complainant to gain access to a legal opinion prepared by Ontario Human Rights Commission counsel and is not directly on point in this matter. While the principles expressed are of general application, at issue was whether the opinion had to be included as part of the record of the proceedings in the complainant's application for judicial review of the Commission's decision. I would interpret the decision to support the Privacy Commissioner's contention in this case, that privileged material in her hands would be protected from any demand for disclosure.

[54] The applicant cites the decision of the Alberta Court of Appeal in *Bre-X Minerals Ltd. (Trustee of) v. Verchere* (2001), 293 A.R. 73 for the proposition that

revendications d'immunité de la Couronne lorsque la production de documents est exigée des institutions fédérales auxquelles ces textes s'appliquent. Sans de telles dispositions, il y aurait un conflit entre le pouvoir, conféré par ces textes, de contraindre à la production de documents relevant peut-être de l'immunité de la Couronne, et l'article 37 [mod. par L.C. 2001, ch. 41, art. 43; 2002, ch. 8, art. 183(1)(b)] de la *Loi sur la preuve au Canada* [L.R.C. (1985), ch. C-5], qui aurait pour effet d'empêcher la communication. Ce conflit ne se pose pas en ce qui concerne le secteur privé, domaine d'application de la LPRPDE.

[52] Je ne puis déduire du dossier dont je suis saisi que l'immunité de la Couronne est la raison du choix du législateur de ne pas insérer une disposition semblable dans la LPRPDE, encore que selon moi l'argument soit convaincant. Toutefois, je ne puis non plus affirmer que l'intention du législateur était d'exclure les documents confidentiels du champ des pouvoirs du commissaire. Je relève que l'alinéa 12(1)c prévoit que le commissaire peut recevoir les éléments de preuve ou les renseignements, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux. Ces mots donnent à penser que le législateur ne voulait pas que les enquêtes conduites par le commissaire soient entravées par des questions d'immunité.

[53] J'observe que, dans l'affaire *Pritchard*, la plaignante voulait obtenir communication d'un avis juridique rédigé par l'avocate de la Commission ontarienne des droits de la personne. Ce précédent n'intéresse pas directement la présente affaire. Les principes exprimés sont d'application générale, mais il s'agissait de savoir si l'avis juridique devait être inclus dans le dossier afférent à la demande de contrôle judiciaire présentée par la plaignante à l'encontre de la décision de la Commission. Selon moi, l'arrêt *Pritchard* appuie en l'espèce l'affirmation du commissaire à la protection de la vie privée, pour qui les documents confidentiels se trouvant entre ses mains seraient à l'abri de toute demande de communication.

[54] Le demandeur invoque une décision de la Cour d'appel de l'Alberta, *Bre-X Minerals Ltd. (Trustee of) v. Verchere* (2001), 293 A.R. 73. Selon lui, ce précédent

disclosure of privileged information cannot be compelled by a trustee, a role the applicant argues is comparable to that of the Commissioner in these proceedings. *Bre-X* dealt with the efforts of a trustee in bankruptcy to waive the bankrupt's privilege in order to pursue its assets. The Court held the privilege was personal and was not conveyed to the trustee when he assumed control of the bankrupt's business interests. Further, there was no clear statutory authority making privileged communications subject to production. There is no analogy to the role of the Commissioner in these proceedings.

[55] In my view, a closer analogy can be drawn to the review of claims of national security by a government institution under section 51 [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 159] of the *Privacy Act*, in response to demands for access to personal information. In such cases, the Privacy Commissioner has the authority to review the information to determine whether an exemption has been properly claimed: *Ruby v. Canada (Solicitor General)*, [2002] 4 S.C.R. 3, at paragraph 47. I agree with the respondent that this is an indication of Parliament's confidence in the Commissioner's ability to protect sensitive information.

[56] The Commissioner is given extraordinary powers to allow her to effectively conduct investigations. Those powers, both procedural and substantive, can be exercised "in the same manner and to the same extent as a superior court of record" [underlining added] (paragraph 12(1)(a)).

[57] A superior court has the power to compel production of documents to assess claims of privilege. Had Parliament intended to prevent the Commissioner from verifying claims of privilege, it could have specifically excluded this power, as it has done under several other Acts: *Canada Agricultural Products Act*,

permet d'affirmer que la divulgation de renseignements privilégiés ne peut être exigée par un syndic, fonction que le demandeur juge comparable à celle du commissaire dans la présente instance. L'affaire *Bre-X* avait pour thème les efforts accomplis par un syndic de faillite pour faire lever l'immunité de l'entreprise en faillite afin de pouvoir mettre la main sur ses actifs. La Cour d'appel de l'Alberta a jugé que l'immunité était personnelle et qu'elle n'avait pas été transmise au syndic lorsqu'il avait pris le contrôle des intérêts commerciaux de l'entreprise. Par ailleurs, il n'existait aucune disposition légale précise rendant les communications privilégiées susceptibles de divulgation. Il n'y a aucune analogie avec le rôle du commissaire dans la présente instance.

[55] Selon moi, il y a une analogie plus étroite à faire avec l'examen de revendications fondées sur la sécurité nationale et avancées par une institution fédérale en vertu de l'article 51 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 159] de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, en réponse à des demandes de communication de renseignements personnels. Dans de tels cas, le commissaire à la protection de la vie privée a le pouvoir d'examiner les renseignements pour savoir si une exception a été invoquée à juste titre: arrêt *Ruby c. Canada (Solliciteur général)*, [2002] 4 R.C.S. 3, au paragraphe 47. Je reconnais avec le défendeur que c'est là le signe de la confiance du législateur dans la capacité du commissaire de protéger les renseignements sensibles.

[56] Le commissaire est investi de pouvoirs extraordinaires censés lui permettre de conduire efficacement ses enquêtes. Ces pouvoirs, de nature tant procédurale que fondamentale, peuvent être exercés «de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives» [soulignement ajouté] (alinéa 12(1)a)).

[57] Une cour supérieure a le pouvoir de contraindre à la production de documents afin d'évaluer le bien-fondé de revendications de privilège. Si le législateur avait voulu empêcher le commissaire d'évaluer le bien-fondé d'une revendication de privilège, il aurait pu expressément exclure ce pouvoir, comme il

R.S.C., 1985, (4th Supp.), c. 20, subsections 8(2), 8(5) [as am. by S.C. 1995, c. 40, s. 32]; *Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6, subsections 50(3) [as am. by S.C. 1995, c. 40, s. 32], (4) [as am. *idem*]; *National Defence Act*, R.S.C., 1985, c. N-5, subsections 29.21 [as enacted by S.C. 1998, c. 35, s. 7], 29.22 [as enacted *idem*], 250.41(1) [as enacted *idem*, s. 82], (2) [as enacted *idem*]; *Royal Canadian Mounted Police Act*, R.S.C., 1985, c. R-10, subsections 24.1(3) [as enacted by R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 8, s. 15], (6) [as enacted *idem*].

[58] Having regard to the overall scheme of the statute and the Commissioner's responsibility to conduct an effective investigation, the principles enunciated by the Supreme Court of Canada in *Lavallee* do not, in my view, require that section 12 of the PIPED Act be given the restrictive interpretation called for by the applicant. The production order issued by the Commissioner will not limit or deny any solicitor-client privilege that the applicant may enjoy in the questioned documents. I am satisfied that in order to complete her investigation it is necessary that the claim of privilege be assessed by the Commissioner to determine whether it properly applies to the questioned documents or not. That will not prevent the applicant from continuing to assert the claim in any other proceedings that may arise in relation to the complaint.

[59] Accordingly, the Commissioner correctly exercised her authority to issue the production order and this application will be dismissed. As the question of interpretation of the scope of the PIPED Act in relation to solicitor-client privilege appears to have arisen for the first time in these proceedings, I will exercise my discretion to make no order of costs in favour of the successful party.

#### ORDER

This Court orders that the application is dismissed. The parties shall bear their own costs.

l'a fait dans plusieurs autres lois: *Loi sur les produits agricoles au Canada*, L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 20, paragraphes 8(2) et 8(5) [mod. par L.C. 1995, ch. 40, art. 32]; *Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6, paragraphes 50(3) [mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 27] et (4) [mod., *idem*]; *Loi sur la défense nationale*, L.R.C. (1985), ch. N-5, articles 29.21 [édicte par L.C. 1998, ch. 35, art. 7], 29.22 [édicte, *idem*] et paragraphes 250.41(1) [édicte, *idem*, art. 82] et (2) [édicte, *idem*]; *Loi sur la Gendarmerie royale du Canada*, L.R.C. (1985), ch. R-10, paragraphes 24.1(3) [édicte par L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 8, art. 15] et (6) [édicte, *idem*].

[58] Eu égard à l'économie générale du texte législatif et à l'obligation pour le commissaire de conduire efficacement ses enquêtes, les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Lavallee* ne requièrent pas à mon avis que l'article 12 de la LPRPDE reçoive l'interprétation restrictive préconisée par le demandeur. En ordonnant au demandeur de produire des documents, le commissaire ne limitera ni ne rejettera aucun privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client dont le demandeur pourrait bénéficier pour les documents en cause. Je suis d'avis que, pour qu'il puisse achever son enquête, le commissaire doit nécessairement évaluer le privilège revendiqué, afin de savoir s'il s'applique ou non aux documents concernés. Cela n'empêchera pas le demandeur de revendiquer encore le privilège dans une instance ultérieure pouvant se rapporter à la plainte.

[59] Par conséquent, le commissaire a valablement exercé son pouvoir d'ordonner la production de documents, et la présente demande sera rejetée. Puisque la question de l'interprétation du champ de la LPRPDE en ce qui a trait au privilège du secret professionnel liant l'avocat à son client semble s'être posée pour la première fois dans la présente instance, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire et ne rendrai aucune ordonnance d'adjudication de dépens en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause.

#### ORDONNANCE

La Cour ordonne: la demande est rejetée; chacune des parties supportera ses propres dépens.

---

<sup>1</sup> Under s. 59(1) of the *Privacy Act*, R.S.C., 1985, c. P-21. S. 12(3) of the PIPED Act contains a similar authority. No issue was made of the delegation in these proceedings.

---

<sup>1</sup> En application de l'art. 59(1) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21. L'art. 12(3) de la LPRPDE renferme une disposition semblable. La délégation consentie n'a pas été mise en doute dans la présente instance.

A-26-04  
2005 FCA 36

A-26-04  
2005 CAF 36

**Her Majesty the Queen** (*Appellant*)

v.

**VIH Logging Ltd.** (*Respondent*)

*INDEXED AS: CANADA v. VIH LOGGING LTD. (F.C.A.)*

Federal Court of Appeal, Linden, Létourneau and Sharlow J.J.A.—Vancouver, November 29, 30, 2004; Ottawa, January 31, 2005.

*Income Tax — Income Calculation — Capital Gains and Losses — Appeal from T.C.C. decision allowing appeal of 1994 reassessment based on Income Tax Act, s. 55(2) (taxing dividends as though they were proceeds of disposition of capital property) — VIH's sole shareholder, former sole shareholder of 401277 B.C. Ltd. (Old VIH), exchanging Old VIH share for shares of newly incorporated VIH — Old VIH selling most of its assets, paying cash and stock dividends, to VIH, and VIH selling all Old VIH shares in arm's length transaction to Senergy, Inc. — VIH including dividends as income in tax return, claiming Act, s. 112(1) offsetting deduction — Deduction accepted but reassessment later issued on basis dividends should have been treated as deemed capital gains pursuant to Act, s. 55(2) — "Safe income" rules in Act, s. 55(2) precluding application of s. 55(2) to cash dividends — Interpretation of Act, s. 55(2) permitting March 1, 1992 — February 23, 1993 earnings of Old VIH to be included in safe income even though that period constituting an incomplete fiscal year (stub period) consistent with and doing no violence to language of Act, s. 55(2) — Availability of offsetting dividend deduction not dependent upon dividend-paying corporation paying tax — \$45,570 capital gain reduction, in context of series of transactions involving dividends totalling over \$1.7 million, not significant — As such, Act, s. 55(2) purpose test not met with respect to stock dividend — Appeal dismissed.*

*Construction of Statutes — Interpretation of Income Tax Act, s. 55(2) as permitting "stub period" income (income for an incomplete fiscal year) to be included in "safe income" consistent with language of Act, s. 55(2) — Interpretation of phrase "before . . . the commencement of the series of*

**Sa Majesté la Reine** (*appelante*)

c.

**VIH Logging Ltd.** (*intimée*)

*RÉPERTORIÉ: CANADA c. VIH LOGGING LTD. (C.A.F.)*

Cour d'appel fédérale, juges Linden, Létourneau et Sharlow, J.C.A.—Vancouver, 29 et 30 novembre 2004; Ottawa, 31 janvier 2005.

*Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Gains et pertes en capital — Appel interjeté d'une décision de la C.C.I. qui avait fait droit à un appel formé contre une nouvelle cotisation de 1994 établie en vertu de l'art. 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (imposition de dividendes comme s'ils constituaient le produit de la disposition d'une immobilisation) — L'unique actionnaire de VIH, ancien unique actionnaire de 401277 B.C. Ltd. (l'ancienne VIH), a échangé son action de l'ancienne VIH pour les actions de la société VIH nouvellement constituée — L'ancienne VIH a vendu la plupart de ses actifs à VIH et lui a versé des dividendes en espèces et un dividende en actions, et VIH a vendu toutes ses actions de l'ancienne VIH à Senergy, Inc., à la faveur d'une opération sans lien de dépendance — VIH a inclus les dividendes comme revenu dans sa déclaration de revenus, en déduisant une somme correspondante en vertu de l'art. 112(1) de la Loi — La déduction a été acceptée, mais une nouvelle cotisation a plus tard été émise au motif que les dividendes auraient dû être considérés comme des gains en capital en application de l'art. 55(2) de la Loi — Les règles du «revenu protégé», exposées dans l'art. 55(2) de la Loi, empêchent l'application de l'art. 55(2) aux dividendes en espèces — L'interprétation de l'art. 55(2) selon laquelle les bénéfices de l'ancienne VIH pour la période allant du 1<sup>er</sup> mars 1992 au 23 février 1993 peuvent être inclus dans le revenu protégé de l'ancienne VIH même si cette période constitue un exercice incomplet (une période tampon) s'accorde avec le texte de l'art. 55(2) et ne lui fait pas violence — La possibilité d'une déduction correspondant au dividende ne dépend pas du paiement de fait d'un impôt par la société qui a versé le dividende — Une diminution de 45 570 \$ du gain en capital, dans un contexte où la série d'opérations comportant les dividendes totalisait plus de 1,7 million de dollars, n'était pas une diminution sensible — Le critère de l'objet, exposé dans l'art. 55(2), n'était donc pas rempli pour le dividende en actions — Appel rejeté.*

*Interprétation des lois — L'interprétation de l'art. 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que cette disposition autorise l'inclusion du revenu d'une «période tampon» (revenu d'un exercice incomplet) dans le «revenu protégé» s'accorde avec le texte de l'art. 55(2) —*

*transactions” to mean “immediately before the commencement of the series of transactions” rather than “as of the end of the fiscal year ending before the commencement of the series of transactions” doing no violence to language of Act, s. 55(2).*

This was an appeal from a decision of the Tax Court of Canada allowing the respondent’s appeal of a 1994 reassessment based on subsection 55(2) of the *Income Tax Act* that taxed dividends received by the respondent as though they were proceeds of a disposition of a capital property.

The events that led to the reassessment were as follows. Until February 23, 1993, Mr. Kenneth Norie owned the only issued share of 401277 B.C. Ltd. (Old VIH), a helicopter logging business. On that day, 441584 B.C. Ltd. (VIH) was incorporated and Mr. Norie exchanged his share of Old VIH for shares of VIH. In the following days, Old VIH sold most of its assets and paid cash and stock dividends (intercorporate dividends) to VIH. Finally, on March 2, 1994, VIH sold all of the shares of Old VIH to Senergy, Inc. in an arm’s length transaction. These transactions were intended to defer the income tax liability of Old VIH on the income it had earned as of February 23, 1993, in a manner that would leave Mr. Norie in control of the helicopter logging business, while ensuring that the transactions did not result in any other income tax liability to Mr. Norie or VIH.

The dividends received by VIH were included as income in its income tax return for its fiscal year ended January 31, 1994, and an offsetting deduction was claimed under subsection 112(1) of the Act. This deduction was allowed, but after an investigation, the Minister concluded that the dividends should have been treated as deemed capital gains pursuant to subsection 55(2) of the Act.

*Held*, the appeal should be dismissed.

Subsection 55(2) of the Act was enacted to deter transactions, known as “capital gains strips”, designed to avoid capital gains tax on the sale of corporate shares. The common element of such transactions is a tax-free intercorporate dividend paid on shares before they are sold. Here, the conditions for the application of subsection 55(2) were met. At issue was whether the “safe income” rules in subsection 55(2) precluded the application of that subsection to the cash dividends, and whether the purpose test in subsection 55(2) was met with respect to the stock dividend.

*L’interprétation des mots «avant [. . .] le début de la série d’opérations» comme signifiant «immédiatement avant le début de la série d’opérations» plutôt qu’ «à la fin de l’exercice se terminant avant le début de la série d’opérations» ne fait pas violence au texte de l’art. 55(2).*

Il s’agissait d’un appel interjeté d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui avait fait droit à l’appel de l’intimée formé contre une nouvelle cotisation de 1994 établie en vertu du paragraphe 55(2) de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, nouvelle cotisation dont l’effet était d’imposer les dividendes reçus par l’intimée comme s’ils constituaient le produit de la disposition d’une immobilisation.

Les événements qui ont conduit à la nouvelle cotisation étaient les suivants. Jusqu’au 23 février 1993, M. Kenneth Norie était propriétaire de l’unique action émise de la société 401277 B.C. Ltd. (l’ancienne VIH), une entreprise d’exploitation forestière par hélicoptère. Ce même jour, la société 441584 B.C. Ltd. (VIH) était constituée, et M. Norie a échangé son action de l’ancienne VIH pour les actions de VIH. Au cours des jours suivants, l’ancienne VIH a vendu la plupart de ses actifs à VIH et payé à VIH des dividendes en espèces et un dividende en actions (dividendes inter-sociétés). Finalement, le 2 mars 1994, VIH a vendu toutes les actions de l’ancienne VIH à Senergy, Inc., à la faveur d’une opération sans lien de dépendance. Ces opérations devaient différer la dette fiscale de l’ancienne VIH sur le revenu qu’elle avait gagné au 23 février 1993, et cela d’une manière qui conserverait entre les mains de M. Norie le contrôle des activités d’exploitation forestière par hélicoptère, sans que les opérations n’entraînent une autre dette fiscale pour M. Norie ou pour VIH.

Les dividendes reçus par VIH ont été inclus comme revenu dans la déclaration de revenus de VIH pour son exercice terminé le 31 janvier 1994, et une somme correspondante était déduite en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi. Cette déduction a été acceptée, mais, après enquête, le ministre a conclu que les dividendes auraient dû être considérés comme des gains en capital présumés, en application du paragraphe 55(2) de la Loi.

*Arrêt*: l’appel doit être rejeté.

Le paragraphe 55(2) de la Loi a été promulgué afin de faire obstacle aux opérations appelées «dépouillements de gains en capital», destinées à éviter l’impôt sur les gains en capital tirés de la vente des actions d’une société. L’élément commun à tous les dépouillements de gains en capital est un dividende inter-sociétés non imposable qui est versé sur les actions avant qu’elles soient vendues. Ici, les conditions de l’application du paragraphe 55(2) étaient remplies. Il s’agissait de savoir si les règles du «revenu protégé (ou sauf)», au paragraphe 55(2), empêchaient l’application de ce paragraphe aux dividendes en espèces, et si le critère de l’objet, exposé dans le paragraphe 55(2), était rempli en ce qui concernait le dividende en actions.



Subsection 55(2) requires a hypothetical determination of the capital gain that would have resulted from a fair market value sale of the shares immediately before the dividend. If this capital gain is attributable to safe income, that is, income earned or realized by any corporation after 1971 and before the transaction or event or the commencement of the series of transactions or events, the dividend should be treated as a tax-free intercorporate dividend. The earnings of Old VIH for the period from March 1, 1992 to February 23, 1993, a period which constituted an incomplete part of Old VIH's fiscal year (referred to as a "stub period") could be included in the safe income of Old VIH. An interpretation of subsection 55(2) that permits stub period income to be included in safe income is consistent with the language of subsection 55(2), and it does no violence to the language of subsection 55(2) to interpret the phrase "before . . . the commencement of the series of transactions" to mean "immediately before the commencement of the series of transactions" rather than "as of the end of the fiscal year ending before the commencement of the series of transactions". Furthermore, safe income is not intended to include only income on which tax has actually been paid. Subsection 55(2) does not ask whether tax was actually paid on the post-1971 income, and the availability, to a recipient of an intercorporate dividend, of an offsetting dividend deduction does not depend upon the dividend-paying corporation actually having paid any tax. The Judge correctly found that the period for which safe income is to be determined ends immediately before the commencement of the series of transactions that includes the dividend.

As to whether the purpose test in subsection 55(2) was met with respect to the stock dividend, that test requires that one of the purposes of the stock dividend was to "significantly reduce" the capital gain that would have resulted on a sale of the share of Old VIH at fair market value immediately before the payment of the stock dividend. Here, if the shares had been sold at fair market value before the stock dividend, there would have been a capital gain of \$45,570. A \$45,570 capital gain reduction, in the context of a series of transactions involving dividends totalling over \$1.7 million, is not significant. Thus, the purpose test in subsection 55(2) was not met.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1, ss. 3, 55(2), 3, (5)(c), (f), 112(1), 152(4).

*Income Tax Act*, S.C. 1970-71-72, c. 63, s. 55(2) (as enacted by S.C. 1980-81-82-83, c. 48, s. 24).

Le paragraphe 55(2) requiert que soit déterminé d'une manière hypothétique le gain en capital qui aurait résulté d'une vente des actions à leur juste valeur marchande immédiatement avant le versement du dividende. Si ce gain en capital est attribuable au revenu protégé, c'est-à-dire au revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements, alors le dividende doit être considéré comme un dividende inter-sociétés non imposable. Les bénéfices de l'ancienne VIH pour la période allant du 1<sup>er</sup> mars 1992 au 23 février 1993, une période qui représentait une partie incomplète de l'exercice de l'ancienne VIH (et que l'on appelle «période tampon»), pouvaient être inclus dans le revenu protégé de l'ancienne VIH. Une interprétation du paragraphe 55(2) qui permet l'inclusion du revenu de la période tampon dans le revenu protégé s'accorde avec le texte du paragraphe 55(2), et ce n'est pas faire violence au texte de ce paragraphe que d'interpréter les mots «avant [ . . . ] le début de la série d'opérations» comme signifiant «immédiatement avant le début de la série d'opérations» plutôt qu'«à la fin de l'exercice se terminant avant le début de la série d'opérations». Par ailleurs, un revenu protégé n'est pas censé comprendre uniquement le revenu sur lequel l'impôt a effectivement été payé. Le paragraphe 55(2) ne demande pas si l'impôt a effectivement été payé sur le revenu postérieur à 1971, et la possibilité pour la société bénéficiaire d'un dividende inter-sociétés de se prévaloir d'une déduction correspondant au dividende ne dépend pas du paiement de fait d'un impôt par la société qui a versé le dividende. Le juge a eu raison de dire que la période pour laquelle le revenu protégé doit être déterminé se termine immédiatement avant le début de la série d'opérations qui comprend le versement du dividende.

S'agissant de savoir si le critère de l'objet, exposé dans le paragraphe 55(2), était rempli pour ce qui concernait le dividende en actions, ce critère requiert que l'un des objets du dividende en actions soit de «diminuer sensiblement» le gain en capital qui aurait résulté d'une vente de l'action de l'ancienne VIH à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende en actions. Ici, si les actions avaient été vendues à leur juste valeur marchande immédiatement avant le dividende en actions, il y aurait eu un gain en capital de 45 570 \$. Une diminution de 45 570 \$ du gain en capital, dans un contexte où la série d'opérations comportant les dividendes totalise plus de 1,7 million de dollars, n'est pas une diminution sensible. Le critère de l'objet, exposé dans le paragraphe 55(2), n'était donc pas rempli.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5<sup>e</sup> suppl.), ch. 1, art. 3, 55(2), (3), (5)c), f), 112(1), 152(4).

*Loi de l'impôt sur le revenu*, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 55(2) (édicé par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 24).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## CONSIDERED:

*943963 Ontario Inc. v. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 2119; (1999), 99 DTC 802 (T.C.C.).

## REFERRED TO:

*Canada v. Nassau Walnut Investments Inc.*, [1997] 2 F.C. 279; [1998] 1 C.T.C. 33; (1996), 97 DTC 5051; 206 N.R. 386 (C.A.).

## AUTHORS CITED

Harms, Jake E. "Section 55: A Primer" in *Prairie Provinces Tax Conference Report 1992*. Toronto: Canadian Tax Foundation, 1992, 5:1.

*Income Tax Act and Regulations, Department of Finance Technical Notes*, 7th ed., compiled, edited and annotated by David M. Sherman. Toronto: Carswell, 1995.

Read, Robert J. L. "Section 55: A Review of Current Issues" in *Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference*, 1988 Conference Report. Toronto: Canadian Tax Foundation, 1989, 18:1.

Robertson, John R. "Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55" in *Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference*, 1981 Conference Report. Toronto: Canadian Tax Foundation, 1982, 81.

APPEAL from a Tax Court decision ([2004] 2 C.T.C. 2149; 2004 DTC 2090; 2003 TCC 732) allowing an appeal from a 1994 reassessment taxing dividends received by the respondent as though they were proceeds of disposition of a capital property, and finding that the reassessment was not made out of time. Appeal dismissed.

## APPEARANCES:

*Ernest Wheeler* and *Rosemary Fincham* for appellant.

*E. Michael McMahon* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Deputy Attorney General of Canada* for appellant.

*Michael McMahon Law Corporation*, Vancouver, for respondent.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISION EXAMINÉE:

*943963 Ontario Inc. c. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 2119; (1999), 99 DTC 802 (C.C.I.).

## DÉCISION CITÉE:

*Canada c. Nassau Walnut Investments Inc.*, [1997] 2 C.F. 279; [1998] 1 C.T.C. 33; (1996), 97 DTC 5051; 206 N.R. 386 (C.A.).

## DOCTRINE CITÉE

Harms, Jake E. «Section 55: A Primer» dans *Prairie Provinces Tax Conference Report 1992*. Toronto: Association canadienne d'Études fiscales, 1992, 5:1.

*Income Tax Act and Regulations, Department of Finance Technical Notes*, 7th ed., compiled, edited and annotated by David M. Sherman. Toronto: Carswell, 1995.

Read, Robert J. L. «Section 55: A Review of Current Issues» dans *Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference*, 1988 Conference Report. Toronto: Association canadienne d'Études fiscales, 1989, 18:1.

Robertson, John R. «Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55» dans *Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference*, 1981 Conference Report. Toronto: Association canadienne d'Études fiscales, 1982, 81.

APPEL interjeté d'un jugement de la Cour de l'impôt ([2004] 2 C.T.C. 2149; 2004 DTC 2090; 2003 CCI 732) qui a accueilli un appel formé contre une nouvelle cotisation de 1994 imposant les dividendes reçus par l'intimée comme s'il s'agissait du produit de la disposition d'une immobilisation, et qui avait conclu que la nouvelle cotisation n'avait pas été établie en dehors du délai. Appel rejeté.

## ONT COMPARU:

*Ernest Wheeler* et *Rosemary Fincham* pour l'appelante.

*E. Michael McMahon* pour l'intimée.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Le sous-procureur général du Canada* pour l'appelante.

*Michael McMahon Law Corporation*, Vancouver, pour l'intimée.

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

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

[1] SHARLOW J.A.: This is an appeal by the Crown and a cross-appeal by VIH Logging Ltd. (VIH) from the judgment of the Tax Court of Canada dated December 19, 2003, allowing an appeal of a 1994 reassessment made under the *Income Tax Act*, R.S.C., 1985 (5th Supp.), c. 1. The reasons for judgment are reported as *VIH Logging Ltd. v. Canada*, [2004] 2 C.T.C. 2149. The reassessment was based on subsection 55(2) of the *Income Tax Act*, and taxed dividends received by VIH in the amount of \$1,624,959 as though they were proceeds of disposition of a capital property.

[1] LA JUGE SHARLOW, J.C.A.: Il s'agit d'un appel interjeté par la Couronne et d'un appel incident interjeté par VIH Logging Ltd. (VIH) à l'encontre du jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 19 décembre 2003, qui faisait droit à un appel formé contre une nouvelle cotisation de 1994 établie en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C. (1985) (5<sup>e</sup> suppl.), ch. 1. Les motifs du jugement sont publiés sous l'intitulé *VIH Logging Ltd. c. Canada*, [2004] 2 C.T.C. 2149. La nouvelle cotisation, fondée sur le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, avait pour effet d'imposer des dividendes de 1 624 959 \$ reçus par VIH comme s'ils constituaient le produit de la disposition d'un bien en immobilisation.

[2] VIH presented two alternative arguments in the Tax Court. One argument was that subsection 55(2) does not apply to the facts. That argument succeeded. The Crown appeals on that issue. The other argument was that the reassessment was made outside the time limit in subsection 152(4) of the *Income Tax Act*. That argument did not succeed. VIH cross-appeals on that issue.

[2] VIH a présenté deux arguments parallèles devant la Cour de l'impôt. L'un d'eux était que le paragraphe 55(2) ne s'appliquait pas aux faits. Cet argument a été admis. La Couronne fait appel de l'admission de cet argument. L'autre argument était que la nouvelle cotisation avait été établie en dehors du délai fixé dans le paragraphe 152(4) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Cet argument n'a pas été admis. VIH fait appel du rejet de cet argument.

### 1. Facts

[3] From 1991 until February 23, 1993, Mr. Kenneth Norie owned the only issued share of 401277 B.C. Ltd. I will refer to 401277 B.C. Ltd. as "Old VIH" because its former name is VIH Logging Ltd. Mr. Norie's adjusted cost base of his share of Old VIH (that is, his cost of the share as determined for income tax purposes) was \$1. Old VIH carried on a profitable helicopter logging business. It had retained earnings of approximately \$60,000 as of the end of its 1992 fiscal year, which ended on February 28, 1992.

### 1. Les faits

[3] De 1991 jusqu'au 23 février 1993, M. Kenneth Norie était propriétaire de l'unique action émise de la société 401277 B.C. Ltd. J'appellerai cette société l'«ancienne VIH» parce que son nom antérieur est VIH Logging Ltd. Le prix de base rajusté de l'action de M. Norie dans l'ancienne VIH (c'est-à-dire son coût pour l'action tel qu'il est établi aux fins de l'impôt sur le revenu) était de 1 \$. L'ancienne VIH exerçait des activités rentables d'exploitation forestière par hélicoptère. À la fin de son exercice 1992, qui s'est terminé le 28 février 1992, elle avait des bénéfices non distribués d'environ 60 000 \$.

[4] During the period March 1, 1992 to February 23, 1993, Old VIH earned income of approximately \$2.3 million. If Old VIH had undertaken no transactions

[4] Durant la période allant du 1<sup>er</sup> mars 1992 au 23 février 1993, l'ancienne VIH a gagné un revenu d'environ 2,3 millions de dollars. Si l'ancienne VIH

before its taxation year end on February 28, 1993, it would have been liable for income tax of approximately \$900,000, and its after-tax retained earnings would have been approximately \$1.4 million. According to expert valuation evidence presented at trial, which the Judge accepted, the fair market value of the share of Old VIH on February 23, 1993 was \$1,443,000.

[5] Three transactions occurred on February 23, 1993. First, the authorized capital of Old VIH was amended to create two classes of preferred shares to facilitate the remaining transactions. Then, VIH was incorporated as 441584 B.C. Ltd. Finally, Mr. Norie exchanged his share of Old VIH for shares of VIH. By the end of February 23, 1993, Mr. Norie was the sole shareholder of VIH, and VIH was the sole shareholder of Old VIH. A subsequent statutory election ensured that Mr. Norie had no taxable capital gain on the share, and that VIH inherited Mr. Norie's adjusted cost base of the share of Old VIH (\$1).

[6] On February 24, 1993, Old VIH sold to VIH all of the assets comprising the helicopter logging business, retaining only enough funds to pay its then estimated income tax liability. The purchase price, \$1,850,403, was the then estimated fair market value of the assets sold, net of liabilities except for the estimated income tax liability. The sale of the business assets resulted in a gain to Old VIH in the amount of \$84,807, reflecting a gain on the sale of inventory. There was no taxable gain resulting from the sale of the goodwill of the business, because the business had no goodwill.

[7] On February 24 and 25, 1993, Old VIH paid the following dividends to VIH, keeping enough funds to pay its then estimated income tax liability of \$938,080:

February 24, 1993 (cash dividend)	\$ 980,629
February 25, 1993 (cash dividend)	416,800
Total cash dividends	<u>\$1,397,429</u>
February 25, 1993 (stock dividend)	366,079
Total dividends	<u>\$1,763,508</u>

n'avait procédé à aucune opération avant la fin de son année d'imposition le 28 février 1993, elle aurait été assujettie à un impôt d'environ 900 000 \$, et ses bénéfices non distribués après impôt auraient été d'environ 1,4 million de dollars. Selon une évaluation par expertise présentée au procès, évaluation que le juge a acceptée, la juste valeur marchande de l'action de l'ancienne VIH le 23 février 1993 était de 1 443 000 \$.

[5] Trois opérations ont eu lieu le 23 février 1993. D'abord, le capital autorisé de l'ancienne VIH a été modifié par création de deux catégories d'actions privilégiées, afin de faciliter les opérations restantes. Puis VIH a été constituée sous la dénomination 441584 B.C. Ltd. Finalement, M. Norie a échangé son action de l'ancienne VIH pour les actions de VIH. Au soir du 23 février 1993, M. Norie était l'unique actionnaire de VIH, et VIH était l'unique actionnaire de l'ancienne VIH. Un choix prévu par la loi ultérieure a eu pour effet que M. Norie n'avait réalisé sur l'action aucun gain en capital imposable et que VIH héritait du prix de base rajusté de M. Norie pour l'action de l'ancienne VIH (1 \$).

[6] Le 24 février 1993, l'ancienne VIH vendait à VIH tous les actifs formant l'entreprise d'exploitation forestière par hélicoptère, ne retenant qu'une somme suffisante pour acquitter sa dette fiscale estimative de l'époque. Le prix d'achat, 1 850 403 \$, était la juste valeur marchande estimative de l'époque pour les actifs vendus, déduction faite du passif à l'exception de la dette fiscale estimative. La vente des actifs de l'entreprise a entraîné pour l'ancienne VIH un gain de 84 807 \$, qui correspondait à un gain réalisé sur la vente des stocks. Il n'y avait aucun gain imposable résultant de la vente de l'achalandage de l'entreprise, parce que l'entreprise n'avait pas d'achalandage.

[7] Les 24 et 25 février 1993, l'ancienne VIH versait les dividendes suivants à VIH, conservant une somme suffisante pour acquitter sa dette fiscale estimative d'alors, soit 938 080 \$:

24 février 1993 (dividende en espèces)	980 629 \$
25 février 1993 (dividende en espèces)	416 800
Total des dividendes en espèces	<u>1 397 429 \$</u>
25 février 1993 (dividende en actions)	366 079
Total des dividendes	<u>1 763 508 \$</u>

[8] The stock dividend increased the adjusted cost base of the share of Old VIH from \$1 to \$366,080 but did not result in a change to the fair market value of the share of Old VIH. The fair market value of the share of Old VIH would have been reduced as follows with the payment of each of the cash dividends:

Fair market value as of February 23, 1993	\$1,443,000
Dividend paid on February 24, 1993	<u>980,629</u>
	\$ 462,371
Dividend paid on February 25, 1993	<u>416,800</u>
Fair market value prior to the stock dividend	\$ 45,571

[9] On February 27, 1993, Old VIH purchased seismic data for \$2,200,000. The purchase price was paid by a promissory note in the amount of \$938,080, and the issuance of a preferred share with a par value of \$1 and a redemption value of \$1,261,919 (shown on the balance sheet of Old VIH as contributed surplus). The acquisition of the seismic data entitled Old VIH to a deduction of \$2,200,000 for its 1993 taxation year. That reduced the taxable income of Old VIH for that year, and thus also its income tax liability for that year. However, as the income tax liability was only deferred, the balance sheet of Old VIH continued to reflect a deferred income tax liability, then estimated at \$975,491.

[10] On March 2, 1994, VIH sold all of the shares of Old VIH to Senergy, Inc., a corporation with which it dealt at arm's length, for \$366,080. VIH did not realize a capital gain on this sale because the purchase price was equal to the adjusted cost base of its shares (which had been increased by \$366,079 by the February 25, 1993 stock dividend).

[11] The transactions described above, beginning with the reorganization of the capital of Old VIH on February 23, 1993 and ending with the sale of the shares of Old VIH to Senergy Inc. on March 2, 1993, were intended to defer the income tax liability of Old VIH on the income it had earned as of February 23, 1993, in a manner that would leave Mr. Norie in control of the helicopter logging business, while ensuring that the transactions did not result in any other income

[8] Le dividende en actions faisait passer de 1 \$ à 366 080 \$ le prix de base rajusté de l'action de l'ancienne VIH, mais ne modifiait pas la juste valeur marchande de l'action de l'ancienne VIH. La juste valeur marchande de l'action de l'ancienne VIH aurait été réduite comme suit avec le paiement de chacun des dividendes en espèces:

Juste valeur marchande au 23 février 1993	1 443 000 \$
Dividende payé le 24 février 1993	<u>980 629</u>
	462 371 \$
Dividende payé le 25 février 1993	<u>416 800</u>
Juste valeur marchande avant le dividende en actions	45 571 \$

[9] Le 27 février 1993, l'ancienne VIH achetait des données sismiques pour la somme de 2 200 000 \$. Le prix d'achat était payé au moyen d'un billet à ordre au montant de 938 080 \$, auquel s'ajoutait l'émission d'une action privilégiée d'une valeur nominale de 1 \$ et d'une valeur de rachat de 1 261 919 \$ (indiquée sur le bilan de l'ancienne VIH en tant que surplus d'apport). L'acquisition des données sismiques donnait à l'ancienne VIH le droit à une déduction de 2 200 000 \$ pour son année d'imposition 1993. Cela réduisait le revenu imposable de l'ancienne VIH pour cette année-là, et donc aussi sa dette fiscale pour cette année-là. Toutefois, comme la dette fiscale n'était que différée, le bilan de l'ancienne VIH continuait de faire apparaître une dette fiscale différée, estimée alors à 975 491 \$.

[10] Le 2 mars 1994, VIH vendait pour la somme de 366 080 \$ toutes les actions de l'ancienne VIH à Senergy, Inc., une société avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance. VIH n'a pas réalisé de gain en capital sur cette vente, parce que le prix d'achat était égal au prix de base rajusté de ses actions (qui avait été augmenté de 366 079 \$ par le dividende en actions du 25 février 1993).

[11] Les opérations susmentionnées, qui avaient débuté par la réorganisation du capital de l'ancienne VIH le 23 février 1993 et s'étaient terminées par la vente des actions de l'ancienne VIH à Senergy Inc. le 2 mars 1993, étaient censées différer la dette fiscale de l'ancienne VIH sur le revenu qu'elle avait gagné au 23 février 1993, et cela d'une manière qui conserverait entre les mains de M. Norie le contrôle des activités d'exploitation forestière par hélicoptère, sans que les opérations

tax liability to Mr. Norie or VIH.

[12] When the income tax return of VIH for its fiscal year ended January 31, 1994 was filed, the dividends paid by Old VIH on February 24 and February 25, 1993 were included in income, and an offsetting deduction was claimed under subsection 112(1) of the *Income Tax Act*. The deduction was allowed.

[13] The 1994 income tax return of VIH was first assessed on November 14, 1994. Therefore, the normal reassessment period ended on Friday, November 14, 1997.

[14] After an investigation, the Minister concluded that the dividends totalling \$1,763,508 received by VIH in its 1994 taxation year should have been treated as deemed capital gains pursuant to subsection 55(2) of the *Income Tax Act*. The adjustments required to make that change are reflected on a reassessment notice bearing the date November 13, 1997.

[15] The reassessment notice was not mailed to VIH. Rather, on Thursday, November 13, 1997, it was given to Dan Foss Couriers with instructions to deliver it the next day. The Judge concluded that delivery was attempted on Friday, November 14, 1997, perhaps twice, but without success.

[16] The reassessment notice was delivered on the following Tuesday, November 18, 1997. It appears that the reassessment notice remained in the custody of Dan Foss Couriers from the time it was picked up on Thursday, November 13, 1997 until it was delivered the following Tuesday. There is no evidence that the Crown attempted to recall the package, although the terms governing the courier service would have permitted that to be done.

## 2. Procedural History

[17] VIH filed a notice of objection, as a result of which the Minister concluded that subsection 55(2) of the *Income Tax Act* should have been applied to

n'entraînent une autre dette fiscale pour M. Norie ou pour VIH.

[12] Lorsque la déclaration de revenus de VIH pour son exercice terminé le 31 janvier 1994 a été produite, les dividendes payés par l'ancienne VIH les 24 et 25 février 1993 étaient indiqués comme revenu, et une somme était déduite en vertu du paragraphe 112(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. La déduction a été acceptée.

[13] La déclaration de revenus de 1994 de VIH a été suivie d'une cotisation le 14 novembre 1994. La période normale de nouvelle cotisation se terminait donc le vendredi 14 novembre 1997.

[14] Après enquête, le ministre a conclu que les dividendes totalisant 1 763 508 \$ reçus par VIH durant son année d'imposition 1994 auraient dû être considérés comme des gains en capital présumés, en application du paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. Les redressements nécessaires pour effectuer ce changement sont reflétés dans un avis de nouvelle cotisation portant la date du 13 novembre 1997.

[15] L'avis de nouvelle cotisation n'a pas été envoyé par la poste à VIH. Il a plutôt été remis le jeudi 13 novembre 1997 à Dan Foss Couriers, qui avait pour consigne de le livrer le lendemain. Le juge a conclu que la livraison avait été tentée le vendredi 14 novembre 1997, peut-être deux fois, mais sans résultat.

[16] L'avis de nouvelle cotisation fut livré le mardi suivant, 18 novembre 1997. Il semble qu'il est demeuré sous la garde de Dan Foss Couriers depuis le jour où il avait été cueilli le jeudi 13 novembre 1997, jusqu'à sa livraison le mardi suivant. Il n'est pas établi que la Couronne ait tenté de récupérer l'envoi, encore que les modalités régissant le service de messageries eussent permis le renvoi à l'expéditeur.

## 2. Historique des procédures

[17] VIH a déposé un avis d'opposition, en conséquence de quoi le ministre a conclu que le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* aurait dû être

\$1,624,959 of the dividends, rather than the full \$1,763,508. A notice of reassessment making that change was issued to VIH on June 13, 2001.

[18] VIH appealed the reassessment to the Tax Court of Canada, challenging not only the correctness of the application of subsection 55(2) of the *Income Tax Act*, but also arguing that the reassessment was not made within the statutory time limit. That appeal resulted in the judgment that is now before this Court.

### 3. Subsection 55(2)

#### A. Statute

[19] The portions of subsection 55(2) of the *Income Tax Act* that are most relevant to this case read as follows in 1994:

55. (2) Where a corporation resident in Canada has . . . received a taxable dividend in respect of which it is entitled to a deduction under subsection 112(1) . . . as part of a transaction or event or a series of transactions or events . . ., one of the purposes of which . . . was to effect a significant reduction in the portion of the capital gain that, but for the dividend, would have been realized on a disposition at fair market value of any share of capital stock immediately before the dividend and that could reasonably be considered to be attributable to anything other than income earned or realized by any corporation after 1971 and before the transaction or event or the commencement of the series of transactions or events referred to in paragraph (3)(a), notwithstanding any other section of this Act, the amount of the dividend . . .

(a) shall be deemed not to be a dividend received by the corporation;

(b) where the corporation has disposed of the share, shall be deemed to be proceeds of disposition of the share . . .

. . .

(3) Subsection (2) does not apply to any dividend received by a corporation

(a) unless the dividend was received as part of a transaction or event or a series of transactions or events that resulted in

(i) a disposition of any property to a person with whom that corporation was dealing at arm's length.

appliqué à 1 624 959 \$ des dividendes, plutôt qu'à la somme intégrale de 1 763 508 \$. Un avis de nouvelle cotisation apportant ce changement a été signifié à VIH le 13 juin 2001.

[18] VIH a fait appel de la nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt, contestant non seulement la justesse de l'application du paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, mais faisant aussi valoir que la nouvelle cotisation n'avait pas été établie à l'intérieur du délai prescrit par la loi. Cet appel a conduit au jugement dont la Cour est aujourd'hui saisie.

### 3. Paragraphe 55(2)

#### A. La loi

[19] Les parties du paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* qui intéressent particulièrement la présente affaire étaient ainsi formulées en 1994:

55. (2) Lorsqu'une société résidant au Canada a reçu [. . .] un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) [. . .], comme partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements [. . .] dont l'un des objets [. . .] a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande, immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa (3)a), malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende [. . .]

a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;

b) lorsqu'une société a disposé de l'action, est réputé être le produit de disposition de l'action [. . .]

[. . .]

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un dividende reçu par une société:

a) sauf si ce dividende faisait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat a été:

(i) une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui cette société n'avait aucun lien de dépendance.

...

[. . .]

(5) For the purposes of this section,

(5) Pour l'application du présent article:

...

[. . .]

(c) the income earned or realized by a corporation for a period throughout which it was a private corporation shall be deemed to be its income for the period otherwise determined on the assumption that no amounts were deductible by the corporation by reason of section 37.1 . . . or paragraph 20(1)(gg). . . .

c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu'aucun montant n'ait été déductible par la société en vertu de l'article 37.1 [. . .] ou de l'alinéa 20(1)gg) [. . .]

## B. Discussion

## B. Examen

### (1) Uncontroversial questions relating to the application of subsection 55(2)

### 1) Questions ne prêtant pas à controverse qui concernent l'application du paragraphe 55(2)

[20] Subsection 55(2) of the *Income Tax Act* [S.C. 1970-71-72, c. 63] was enacted in 1980 [S.C. 1980-81-82-83, c. 43, s. 24] to deter transactions known as "capital gains strips", that are designed to avoid capital gains tax on the sale of corporate shares. The common element in all capital gains strips is a tax-free intercorporate dividend paid on shares before they are sold. A dividend may reduce a capital gain by reducing the fair market value of the shares (and thus the proceeds of disposition, assuming the purchaser will not pay more than the shares are worth). A stock dividend may also reduce a capital gain by increasing the adjusted cost base of the shares.

[20] Le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* [S.C. 1970-71-72, ch. 63] a été promulgué en 1980 [S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 24] afin de faire obstacle aux opérations appelées «dépouillements de gains en capital», destinées à éviter l'impôt sur les gains en capital tirés de la vente d'actions d'une société. L'élément commun à tous les dépouillements de gains en capital est un dividende inter-sociétés non imposable qui est versé sur les actions avant qu'elles soient vendues. Un dividende peut réduire un gain en capital en abaissant la juste valeur marchande des actions (et donc le produit de leur disposition, puisque l'on suppose que l'acheteur ne paiera pas plus que ce que valent les actions). Un dividende en actions peut aussi réduire un gain en capital en augmentant le prix de base rajusté des actions.

[21] Subsection 55(2) of the *Income Tax Act* does not apply to a dividend unless (1) the corporation that received the dividend was a corporation resident in Canada, (2) the recipient corporation was entitled to a deduction under subsection 112(1) for the dividend, (3) the dividend was received as part of a series of transactions that resulted in a disposition of property to a person who dealt at arm's length with the recipient of the dividend, and (4) a fair market value sale of the share immediately before the dividend would have resulted in a capital gain.

[21] Le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* ne s'applique pas à un dividende sauf si 1) la société qui a reçu le dividende était une société résidant au Canada, 2) la société bénéficiaire avait droit pour le dividende à une déduction en vertu du paragraphe 112(1), 3) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations qui ont entraîné une disposition de biens en faveur d'une personne qui n'avait aucun lien de dépendance avec le bénéficiaire du dividende, et 4) une vente de l'action à sa juste valeur marchande immédiatement avant le versement du dividende aurait entraîné un gain en capital.

[22] It is undisputed that all of these conditions were met. Specifically, VIH was a corporation resident in

[22] Il n'est pas contesté que toutes ces conditions étaient remplies. Plus précisément, VIH était une société



Canada that received dividends from Old VIH in respect of which it was entitled to a deduction under subsection 112(1). The dividends were received as part of a series of transactions that began with the reorganization of the capital of Old VIH on February 23, 1993 and ended with the sale of the shares of Old VIH to Senergy Inc., which dealt at arm's length with VIH.

[23] The controversial questions are whether the "safe income" rules in subsection 55(2) preclude the application of subsection 55(2) to the cash dividends, and whether the purpose test in subsection 55(2) is met with respect to the stock dividend.

#### (2) The determination of safe income

[24] It is not the object of subsection 55(2) of the *Income Tax Act* to impose capital gains tax on all dividends paid on shares in contemplation of their sale. One limitation, stated broadly, is that subsection 55(2) is not intended to deter the payment of tax-free intercorporate dividends out of post-1971 corporate earnings. The reason for that limitation is explained as follows in a document issued by the Department of Finance as part of the 1979 budget papers relating to the proposed enactment of subsection 55(2) (reproduced in David M. Sherman, *Income Tax Act and Regulations, Department of Finance Technical Notes*, 7th ed., page 328):

*As a general rule, the objective of the tax law is that on most arm's-length and on certain non-arm's-length intercorporate share sales, a capital gain should arise at least to the extent that the sale proceeds reflect the unrealized and untaxed appreciation since 1971 in the value of underlying assets. This objective will generally be achieved where tax-free dividends on shares are limited to post-1971 taxed retained earnings.*

[25] This statement suggests that subsection 55(2) should not apply to a dividend paid out of "post-1971 taxed retained earnings". However, despite the language of the Department of Finance explanation, the language of subsection 55(2) does not ask directly about the source of the dividend. Rather, subsection 55(2) of the

résidant au Canada qui a reçu de l'ancienne VIH des dividendes à l'égard desquels elle avait droit à une déduction selon le paragraphe 112(1). Les dividendes ont été reçus dans le cadre d'une série d'opérations qui avaient débuté par la réorganisation du capital de l'ancienne VIH le 23 février 1993 et avaient pris fin avec la vente des actions de l'ancienne VIH à Senergy Inc., laquelle n'avait aucun lien de dépendance avec VIH.

[23] Les questions qui prêtent à controverse sont les suivantes: Les règles du «revenu protégé (ou sauf)», au paragraphe 55(2), empêchent-elles l'application du paragraphe 55(2) aux dividendes en espèces? Le critère de l'objet, exposé dans le paragraphe 55(2), est-il rempli en ce qui concerne le dividende en actions?

#### 2) L'établissement du revenu protégé

[24] Le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* n'a pas pour objet de soumettre à l'impôt sur les gains en capital tous les dividendes payés sur des actions en prévision de leur vente. L'une des limites, exposée dans ses grandes lignes, est que le paragraphe 55(2) n'est pas destiné à empêcher le paiement de dividendes inter-sociétés non imposables sur les bénéfices réalisés par une société après 1971. La raison de cette limite est expliquée ainsi dans un document publié par le ministère des Finances parmi les documents budgétaires de 1979 se rapportant à la promulgation projetée du paragraphe 55(2) (document reproduit dans l'ouvrage de David M. Sherman, *Income Tax Act and Regulations, Department of Finance Technical Notes*, 7<sup>e</sup> édition, page 328):

*[TRADUCTION] En règle générale, dans la plupart des ventes d'actions entre sociétés sans lien de dépendance—et, dans certains cas, avec lien de dépendance—un gain en capital doit apparaître au moins dans la mesure où le produit de la vente reflète la hausse non réalisée et non imposée, depuis 1971, de la valeur des actifs correspondants. Cette règle est généralement respectée quand les versements de dividendes non imposables sont limités aux bénéfices non distribués et imposés, postérieurs à 1971.*

[25] Ces propos donnent à penser que le paragraphe 55(2) ne devrait pas s'appliquer à un dividende payé sur des «bénéfices non distribués et imposés, postérieurs à 1971». Toutefois, malgré le texte de l'explication du ministère des Finances, le paragraphe 55(2) ne parle pas directement de la source du dividende. Le paragraphe

*Income Tax Act* requires a hypothetical determination of the capital gain that would have resulted from a fair market value sale of the shares immediately before the dividend. The hypothetical capital gain must then be analyzed to determine its source. If the hypothetical capital gain is attributable to what has come to be called “safe income” or, in the words of subsection 55(2):

55. (2) . . . income earned or realized by any corporation after 1971 and before the transaction or event or the commencement of the series of transactions or events . . .

the dividend is presumed to have the same economic source and, consistent with the fiscal policy behind subsection 55(2), should be treated as a tax-free intercorporate dividend. If the hypothetical capital gain is attributable to anything other than safe income (it is not necessary to determine what), the dividend is treated as a capital gain.

[26] It is undisputed that the series of transactions in this case includes the transactions that occurred on February 23, 1993, the payment by Old VIH of the two cash dividends and the stock dividend, the acquisition of the seismic data, and the sale of the shares of Old VIH to Senergy Inc.

[27] If, as the Judge found, the safe income of Old VIH ought to be determined for the period ending on February 23, 1993, then the two cash dividends would not be caught by subsection 55(2). That is because, if the share of Old VIH had been sold for its fair market value of \$1,443,000 on February 23, 1993, immediately before the payment of the cash dividends, the resulting capital gain of \$1,442,999 would have been attributable entirely to safe income (that is, the income earned by Old VIH from its helicopter logging business up to February 23, 1993). However, the same could not be said of the stock dividend, because, by February 25, 1993 when the stock dividend was paid, the income earned by Old VIH up to February 23, 1993 was almost entirely depleted by the cash dividends.

55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* requiert plutôt que soit déterminé d'une manière hypothétique le gain en capital qui aurait résulté d'une vente des actions à leur juste valeur marchande immédiatement avant le versement du dividende. Il faut alors analyser le gain en capital hypothétique pour déterminer sa source. S'il est attribuable à ce qu'il est convenu d'appeler le «revenu protégé» ou, pour employer les mots du paragraphe 55(2), au:

55. (2) [. . .] revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements [. . .]

le dividende est présumé avoir la même source économique et, en accord avec la politique fiscale à l'origine du paragraphe 55(2), il devrait être considéré comme un dividende inter-sociétés non imposable. Si le gain en capital hypothétique est attribuable à autre chose que le revenu protégé (il n'est pas nécessaire de dire quoi), alors le dividende est considéré comme un gain en capital.

[26] Il n'est pas contesté qu'ici la série d'opérations comprend les opérations qui ont eu lieu le 23 février 1993, à savoir le versement par l'ancienne VIH des deux dividendes en espèces et du dividende en actions, l'acquisition des données sismiques, enfin la vente des actions de l'ancienne VIH à Senergy Inc.

[27] Si, comme l'a dit le juge, le revenu protégé de l'ancienne VIH doit être déterminé pour la période se terminant le 23 février 1993, alors les deux dividendes en espèces ne tombent pas sous le coup du paragraphe 55(2). La raison de cela, c'est que, si l'action de l'ancienne VIH avait été vendue à sa juste valeur marchande de 1 443 000 \$ le 23 février 1993, immédiatement avant le versement des dividendes en espèces, le gain en capital qui en aurait résulté, soit 1 442 999 \$, aurait été attribuable entièrement au revenu protégé (c'est-à-dire le revenu tiré par l'ancienne VIH de ses activités d'exploitation forestière par hélicoptère jusqu'au 23 février 1993). Toutefois, on ne saurait en dire autant du dividende en actions, parce que, au 25 février 1993, date à laquelle ce dividende a été versé, le revenu gagné par l'ancienne VIH jusqu'au 23 février 1993 était presque entièrement épuisé par les dividendes en espèces.

[28] The Crown argues that the Judge was not correct to include in the safe income of Old VIH any of the earnings of Old VIH for the period from March 1, 1992 to February 23, 1993 (I will refer to this as the “stub period” because it represents an incomplete part of the 1993 fiscal year of Old VIH which ended on February 28, 1993). If this argument is valid and income earned during the stub period is excluded from safe income, then the cash dividends would be caught by subsection 55(2). That is because the safe income of Old VIH prior to March 1, 1992 was only approximately \$60,000.

[29] The Crown concedes that this argument is not consistent with the safe income guidelines, sometimes called the “Robertson Rules”, written by a Revenue Canada official in 1981 and frequently consulted by tax practitioners and tax assessors (John R. Robertson, “Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55” in *Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference*, 1981 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1982) 81, as further explained by Robert J. L. Read, “Section 55: A Review of Current Issues” in *Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference*, 1988 Conference Report (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1989), 18:1). The most relevant comment about stub periods is that of Mr. Read, who wrote this at page 18:5:

The holding period of a particular share of a particular corporation for the purposes of subsection 55(2) could contain two stub periods:

- 1) the period from the date of acquisition of the share to the first year-end of the corporation occurring after the acquisition of the share; and
- 2) the period from the date of the last year-end subsequent to the acquisition of the share to the date of the transaction or event or the commencement of the series of transactions or events referred to in paragraph 55(3)(a).

The computation of safe income on hand of a corporation during the holding period would include safe income arising in these stub periods . . .

[30] The Crown argues that, although the Robertson Rules countenance the existence of a stub period ending

[28] La Couronne fait valoir que le juge n’aurait pas dû inclure dans le revenu protégé de l’ancienne VIH les bénéfiques de l’ancienne VIH pour la période allant du 1<sup>er</sup> mars 1992 au 23 février 1993 (j’appellerai cette période la «période tampon» parce qu’elle représente une partie incomplète de l’exercice 1993 de l’ancienne VIH, qui a pris fin le 28 février 1993). Si cet argument est valide et que le revenu gagné durant la période tampon est exclu du revenu protégé, alors les dividendes en espèces tomberont sous le coup du paragraphe 55(2). La raison de cela, c’est que le revenu protégé de l’ancienne VIH avant le 1<sup>er</sup> mars 1992 n’était que d’environ 60 000 \$.

[29] La Couronne admet que cet argument ne s’accorde pas avec les lignes directrices relatives au revenu protégé, parfois appelées les «Règles de Robertson», rédigées par un fonctionnaire de Revenu Canada en 1981 et souvent consultées par les fiscalistes et les répartiteurs (John R. Robertson, «Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective on the Provisions of Section 55» dans *Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference*, 1981 Conference Report (Toronto: Association canadienne d’Études fiscales, 1982), 81, étude expliquée davantage par Robert J. L. Read, dans «Section 55: A Review of Current Issues», dans *Report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference*, 1988 Conference Report (Toronto: Association canadienne d’Études fiscales, 1989), 18:1). L’observation la plus intéressante sur les périodes tampons est celle de M. Read, qui écrivait, à la page 18:5:

[TRADUCTION] La période de détention d’une action d’une société aux fins du paragraphe 55(2) pourrait renfermer deux périodes tampons:

- 1) la période qui va de la date d’acquisition de l’action jusqu’à la première fin d’exercice de la société survenant après l’acquisition de l’action; et
- 2) la période qui va de la date de la dernière fin d’exercice postérieure à l’acquisition de l’action jusqu’à la date de l’opération ou de l’événement ou jusqu’à la date du début de la série d’opérations ou d’événements dont fait état l’alinéa 55(3)a).

Le calcul du revenu protégé disponible d’une société durant la période de détention comprendrait le revenu protégé découlant de ces périodes tampons [. . .]

[30] La Couronne fait valoir que, bien que les Règles de Robertson favorisent l’existence d’une période

immediately before the series of transactions that includes the dividend, that is not consistent with the language of the statute and is merely an instance of “administrative relief” which is not binding. As support for this argument, the Crown cites an article by Jake E. Harms which suggests that it may be technically incorrect to recognize such a stub period (see “Section 55: A Primer” in *Prairie Provinces Tax Conference Report 1992* (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1992), 5:1, under the heading “holding periods”), and the following statement by Rip T.C.J. in *943963 Ontario Inc. v. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 2119 (T.C.C.), at paragraph 33:

Safe income is a corporation’s “income for the year” (after 1971) determined by the rules in section 3 of the Act . . .

[31] The argument of the Crown, as I understand it, is that there can be no “income for the year” for a stub period because “income for the year” must be computed under section 3 of the *Income Tax Act*, which always requires income to be determined for an entire taxation year, not for part of a taxation year. One difficulty with this argument is that the phrase “income for the year” is not used in subsection 55(2). Another difficulty is that it seems to attribute more meaning to the comment of Rip J. than is warranted. I do not read his comment as an attempt to somehow impute the words “income for the year” into subsection 55(2) so as to exclude the possibility that safe income may include income for a stub period. Rip J. was not even addressing a debate about a stub period. (Indeed, it appears from the statement of facts in the *943963 Ontario Inc.* case that safe income had been computed on the basis of a stub period; that aspect of the safe income determination was not challenged.)

[32] The Crown argues that its proposed interpretation is supported by paragraph 55(5)(c) of the *Income Tax Act*, which is one of the many specific rules for the computation of safe income (none of which are applicable to the facts of this case). I reproduce

tampon se terminant immédiatement avant la série d’opérations qui comprend le dividende, cela ne s’accorde pas avec le texte de la loi et représente simplement un exemple de «redressement administratif» qui n’est pas contraignant. Au soutien de cet argument, la Couronne invoque un article de Jake E. Harms, qui donne à penser qu’il est sans doute techniquement incorrect de reconnaître une telle période tampon (voir «Section 55: A Primer» dans *Prairie Provinces Tax Conference Report 1992* (Toronto: Association canadienne d’Études fiscales, 1992), 5:1, sous la rubrique «périodes de détention»), et les propos suivants tenus par le juge Rip, J.C.I. dans la décision *943963 Ontario Inc. c. Canada*, [1999] 4 C.T.C. 2119 (C.C.I.), au paragraphe 33 [[1999] A.C.I. n° 334 (QL)]:

Un revenu sauf est un «revenu pour l’année» d’une corporation (après 1971) déterminé selon les règles de l’article 3 de la Loi.

[31] Si je comprends bien l’argument de la Couronne, il ne peut y avoir aucun «revenu pour l’année» pour une période tampon parce que le «revenu pour l’année» doit être calculé selon l’article 3 de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, qui prévoit que le revenu doit toujours être déterminé pour une année d’imposition tout entière, non pour partie d’une année d’imposition. Cet argument présente une difficulté: l’expression «revenu pour l’année» n’est pas employée dans le paragraphe 55(2). Une autre difficulté est que l’argument semble accorder au commentaire du juge Rip une portée qu’il n’a pas. Je ne vois pas dans son commentaire une tentative d’introduire de quelque manière les mots «revenu pour l’année» dans le paragraphe 55(2) au point d’exclure la possibilité qu’un revenu protégé puisse englober un revenu pour une période tampon. Le juge Rip ne s’exprimait même pas sur un débat concernant une période tampon. (Il appert d’ailleurs de l’exposé des faits, dans l’affaire *943963 Ontario Inc.*, que le revenu sauf avait été calculé sur la base d’une période tampon; cet aspect de la détermination du revenu sauf n’était pas contesté.)

[32] La Couronne fait valoir que l’interprétation qu’elle préconise est appuyée par l’alinéa 55(5)c) de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, qui est l’une des nombreuses règles spécifiques applicables au calcul du revenu protégé (dont aucune n’est applicable aux

paragraph 55(5)(c) here for ease of reference:

55. (5) . . .

(c) the income earned or realized by a corporation for a period throughout which it was a private corporation shall be deemed to be its income for the period otherwise determined on the assumption that no amounts were deductible by the corporation by reason of section 37.1 . . . or paragraph 20(1)(gg) . . .

[33] However, this provision merely requires that the computation of the safe income of a private corporation, for whatever period is mandated by subsection 55(2), must conform to the computation of income under the *Income Tax Act*, disregarding two specific statutory deductions. Paragraph 55(5)(c) says nothing about how to determine what the period is, or when it ends.

[34] The Judge rejected the Crown's argument because an interpretation of subsection 55(2) that permits stub period income to be included in safe income is not only consistent with the language of subsection 55(2), it is also more consistent with the purpose of subsection 55(2) than the Crown's interpretation. I agree with the Judge.

[35] The Crown's principal argument is that safe income is intended to include only income on which tax has actually been paid. The only evidence offered for the existence of this supposed purpose of subsection 55(2) is the 1979 explanation from the Department of Finance, quoted above, which I reproduce here for ease of reference (emphasis added):

*As a general rule, the objective of the tax law is that on most arm's-length and on certain non-arm's-length intercorporate share sales, a capital gain should arise at least to the extent that the sale proceeds reflect the unrealized and untaxed appreciation since 1971 in the value of underlying assets. This objective will generally be achieved where tax-free dividends on shares are limited to post-1971 taxed retained earnings.*

[36] Despite what the Department of Finance said in 1979, subsection 55(2) of the *Income Tax Act* as finally enacted does not ask whether tax was actually paid on the post-1971 income. That is not surprising. On the

circumstances de la présente affaire). Par commodité, je reproduis ici l'alinéa 55(5)c):

55. (5) [ . . . ]

c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu'aucun montant n'ait été déductible par la société en vertu de l'article 37.1 [ . . . ] ou de l'alinéa 20(1)gg) [ . . . ].

[33] Cependant, cette disposition requiert simplement que le calcul du revenu protégé d'une société privée, pour la période qui est dictée par le paragraphe 55(2), doit être conforme au calcul du revenu selon la *Loi de l'impôt sur le revenu*, d'une manière qui ne tienne pas compte de deux déductions prévues par la loi. L'alinéa 55(5)c) ne dit rien sur la manière de déterminer ce qu'est la période, ni à quel moment elle se termine.

[34] Le juge a rejeté l'argument de la Couronne parce qu'une interprétation du paragraphe 55(2) qui permet l'inclusion du revenu d'une période tampon dans le revenu protégé est non seulement conforme au texte du paragraphe 55(2), mais est également plus conforme à l'objet du paragraphe 55(2) que ne l'est l'interprétation de la Couronne. Je partage l'avis du juge.

[35] L'argument principal de la Couronne est qu'un revenu protégé n'est censé comprendre que le revenu sur lequel l'impôt a effectivement été payé. L'unique preuve avancée pour l'existence de cet objet supposé du paragraphe 55(2) est l'explication de 1979 du ministère des Finances, citée plus haut, que je reproduis ici (non souligné dans l'original):

*En règle générale, dans la plupart des ventes d'actions entre sociétés sans lien de dépendance—et, dans certains cas, avec lien de dépendance—un gain en capital doit apparaître au moins dans la mesure où le produit de la vente reflète la hausse non réalisée et non imposée, depuis 1971, de la valeur des actifs correspondants. Cette règle est généralement respectée quand les versements de dividendes non imposables sont limités aux bénéficiaires non distribués et imposés, postérieurs à 1971.*

[36] En dépit de ce que disait le ministère des Finances en 1979, le paragraphe 55(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, tel qu'il a été finalement promulgué, ne demande pas si l'impôt a effectivement

contrary, it is consistent with the scheme of the *Income Tax Act* that permits tax-free intercorporate dividends whether or not the dividends are paid out of income on which tax has actually been paid.

[37] Most intercorporate dividends are “tax-free” in the sense that, although they are required to be included in the income of the receiving corporation, they are not deductible in computing the income of the paying corporation. The recipient corporation is permitted a deduction to offset the income inclusion so that, in effect, the underlying income is not taxed except in the hands of the corporation that earns it.

[38] However, the availability to the recipient corporation of an offsetting dividend deduction does not depend upon the paying corporation having actually paid any tax. The reason may be that there are numerous legitimate reasons why a corporation may have the capacity to pay a dividend out of current earnings, while having no current tax liability by the time the year ends. That could happen, for example, if the corporation suffers unanticipated business losses after paying the dividend. It could also happen if the corporation is entitled to take advantage of certain incentives in the *Income Tax Act*, as occurred in this case when Old VIH acquired seismic data which entitled it to a deduction that deferred its 1993 tax liability. I conclude that the Crown’s principal argument is based on a false premise. It is simply not true that subsection 55(2) is intended to ensure that tax-free intercorporate dividends are limited to post-1971 earnings on which tax has actually been paid.

[39] The Crown also argues that the interpretation adopted by the Judge requires words to be added to the statute. I do not agree. In my view, including stub period income in the calculation of safe income is consistent with the language of subsection 55(2). The question asked by subsection 55(2) is this: how much income did the corporation earn or realize after 1971 and before the commencement of the series of transactions that included the dividend? That question is being asked in order to

été payé sur le revenu postérieur à 1971. Cela n’est pas surprenant. Au contraire, cela est conforme à l’économie de la *Loi de l’impôt sur le revenu*, qui autorise les dividendes inter-sociétés non imposables, qu’ils soient payés ou non sur un revenu à l’égard duquel l’impôt a effectivement été payé.

[37] La plupart des dividendes inter-sociétés sont non imposables» en ce sens que, bien qu’ils doivent être inclus dans le revenu de la société qui les reçoit, ils ne sont pas déductibles du revenu de la société qui les paie. La société bénéficiaire a droit à une déduction pour compenser l’inclusion du revenu de sorte qu’en réalité le revenu sous-jacent n’est pas imposé, sauf dans les mains de la société qui le gagne.

[38] Cependant, la possibilité pour la société bénéficiaire de se prévaloir d’une déduction correspondant au dividende ne dépend pas du paiement de fait d’un impôt par la société qui a versé le dividende. S’il en est ainsi, c’est peut-être qu’il existe de nombreuses raisons légitimes pour lesquelles une société peut avoir la capacité de verser un dividende sur ses bénéfices actuels, sans avoir aucune dette fiscale à la fin de son exercice. Cela pourrait se produire par exemple si la société subit, après avoir versé le dividende, des pertes d’entreprise imprévues. Cela pourrait aussi arriver si la société a le droit de tirer parti de certains stimulants prévus dans la *Loi de l’impôt sur le revenu*, comme ce fut le cas lorsque l’ancienne VIH a fait l’acquisition de données sismiques, qui lui ont donné droit à une déduction dont l’effet fut de différer sa dette fiscale de 1993. J’arrive à la conclusion que l’argument principal de la Couronne repose sur un postulat erroné. Il n’est tout simplement pas vrai que le paragraphe 55(2) vise à faire en sorte que les dividendes inter-sociétés non imposables soient limités aux bénéfices postérieurs à 1971 sur lesquels l’impôt a effectivement été payé.

[39] La Couronne affirme aussi que l’interprétation adoptée par le juge requiert l’ajout de mots au texte de loi. Je ne partage pas cet avis. Selon moi, l’inclusion du revenu de la période tampon dans le calcul du revenu protégé s’accorde avec le texte du paragraphe 55(2). La question posée par le paragraphe 55(2) est la suivante: quel revenu la société a-t-elle gagné ou réalisé après 1971 et avant le début de la série d’opérations qui comprenait le dividende? Il faut se poser cette question

determine, hypothetically, the source of any capital gain that would have arisen if the share had been sold at its fair market value before the dividend. The word “before” means “earlier in time”. In the context of the question asked, it does no violence to the language of subsection 55(2) to interpret the phrase “before . . . the commencement of the series of transactions” to mean “immediately before the commencement of the series of transactions”, rather than “as of the end of the fiscal year ending before the commencement of the series of transactions”, as the Crown contends.

[40] Finally, the Crown suggests an alternative interpretation which would reduce safe income by an amount equal or almost equal to the \$2.2 million deduction resulting from the February 27, 1993 acquisition of seismic data. Support for the Crown’s alternative interpretation is said to be found in the Robertson Rules. Again, it is convenient to refer to the article of Mr. Read, at pages 18:5-18:6 (emphasis added):

The computation of safe income on hand of a corporation during the holding period would include safe income arising in these stub periods . . . . The computation should be reasonable in the circumstances and should be made on a basis consistent with computation methods used in other periods within the holding period. If it is reasonable to expect that any of the income earned or realized in a stub period will be offset by losses in the remainder of the year, then the calculation of the safe income on hand for the stub period should reflect the anticipated losses, since that income could not reasonably be considered to be reflected in the inherent gain in the shares. It may be appropriate to take business cycles into account. Proration of income on a daily basis for the stub period is often, but not always, a reasonable approach to the calculation.

[41] In my view, the Crown is misreading the point being made in this excerpt. Mr. Read is obviously addressing a situation where circumstances exist prior to the commencement of the series of transactions that are likely to generate a loss within the same fiscal year, but not until after the series of transactions has commenced. This does not mean that safe income ought to be reduced by a deduction that will arise only as part of the series of transactions that includes the dividend, such as the acquisition of the seismic data in this case.

afin de déterminer, d’une manière hypothétique, la source de tout gain en capital qui aurait eu lieu si l’action avait été vendue à sa juste valeur marchande avant le versement du dividende. Le mot «avant» signifie «plus tôt dans le temps». S’agissant de la question posée, ce n’est pas faire violence au texte du paragraphe 55(2) que d’interpréter les mots «avant [. . . ] le début de la série d’opérations» comme signifiant «immédiatement avant le début de la série d’opérations», plutôt que «à la fin de l’exercice se terminant avant le début de la série d’opérations», comme le voudrait la Couronne.

[40] Finalement, la Couronne propose une interprétation subsidiaire, qui réduirait le revenu protégé d’une somme égale ou presque égale à la déduction de 2,2 millions de dollars résultant de l’acquisition de données sismiques en date du 27 février 1993. L’interprétation subsidiaire de la Couronne trouverait appui dans les Règles de Robertson. Encore une fois, il convient de citer l’article de M. Read, aux pages 18:5 et 18:6 (non souligné dans l’original):

[TRADUCTION] Le calcul du revenu protégé disponible d’une société durant la période de détention comprendrait le revenu protégé résultant de ces périodes tampons [. . . ] Le calcul devrait être raisonnable eu égard aux circonstances et être effectué d’une manière qui s’accorde avec les méthodes de calcul employées dans d’autres périodes comprises dans la période de détention. S’il est raisonnable de penser qu’une partie ou la totalité du revenu gagné ou réalisé au cours d’une période tampon sera annulée par des pertes essuyées durant le reste de l’exercice, alors le calcul du revenu protégé disponible pour la période tampon devrait refléter les pertes anticipées, puisque ce revenu ne pourrait pas raisonnablement être considéré comme un revenu reflété dans le gain inhérent aux actions. Il pourrait être utile de prendre en compte les cycles économiques. L’attribution du revenu au prorata du nombre de jours de la période tampon est souvent, mais pas toujours, une bonne méthode de calcul.

[41] À mon avis, la Couronne se méprend sur le sens de cet extrait. M. Read parle à l’évidence d’une situation où des circonstances existent, avant le début de la série d’opérations, qui sont susceptibles d’entraîner une perte à l’intérieur du même exercice, mais pas avant que ne débute la série d’opérations. Cela ne signifie pas que le revenu protégé doit être abaissé au moyen d’une déduction qui ne se présentera que dans le cadre de la série d’opérations qui comprend le dividende, comme ici l’acquisition des données sismiques.

[42] It bears repeating that subsection 55(2) requires a determination as to the source of the hypothetical capital gain that would have arisen if the share had been sold prior to the dividend and before the commencement of the series of transactions. It is axiomatic that income earned or realized as part of the series of transactions, and that would not exist but for the series of transactions, must be excluded from safe income. By the same reasoning, losses or deductions arising from the series of transactions must also be excluded from the computation of safe income.

[43] I conclude that the Judge was correct to find that the period for which safe income is to be determined ends immediately before the commencement of the series of transactions that includes the dividend. As explained also in paragraph 27, it follows that the two cash dividends are not caught by subsection 55(2). However, the stock dividend would be caught if the purpose test was met with respect to the stock dividend. That is the issue discussed next.

### (3) The purpose test

[44] Subsection 55(2) would apply to a stock dividend if one of the purposes of the stock dividend was to “significantly reduce” the capital gain that would have resulted on a sale of the share of Old VIH at fair market value immediately before the payment of the stock dividend. The Judge found that the purpose test was not met for the stock dividend, and therefore it was not caught by subsection 55(2).

[45] The adjusted cost base of the share of Old VIH before February 23, 1993 was \$1. The fair market value of the share of Old VIH on February 23, 1993, before the payment of the first dividend, was \$1,443,000. The cash dividends paid on February 24 and 25, 1993 reduced that fair market value, dollar for dollar. Thus, the capital gain that would have been realized on a fair market value sale of the share of Old VIH immediately before each dividend is determined as illustrated in the following table:

[42] Il convient de rappeler que le paragraphe 55(2) requiert que soit déterminée la source du gain en capital hypothétique qui aurait eu lieu si l'action avait été vendue avant le paiement du dividende et avant le début de la série d'opérations. Il est évident que le revenu gagné ou réalisé dans le cadre de la série d'opérations, et qui n'existerait pas sans la série d'opérations, doit être exclu du revenu protégé. Par le même raisonnement, les pertes ou déductions découlant de la série d'opérations doivent elles aussi être exclues du calcul du revenu protégé.

[43] Je suis donc d'avis que le juge a eu raison de dire que la période pour laquelle le revenu protégé doit être déterminé se termine immédiatement avant le début de la série d'opérations qui comprend le versement du dividende. Comme je l'expliquais aussi au paragraphe 27, il s'ensuit que les deux dividendes en espèces ne tombent pas sous le coup du paragraphe 55(2). Toutefois, le dividende en actions relèverait du paragraphe 55(2) si le critère de l'objet était rempli à l'égard du dividende en actions. C'est l'aspect que j'examinerai maintenant.

### 3) Le critère de l'objet

[44] Le paragraphe 55(2) s'appliquerait à un dividende en actions si l'un des objets du dividende était de «diminuer sensiblement» le gain en capital qui aurait résulté d'une vente de l'action de l'ancienne VIH à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende en actions. Le juge a estimé que le critère de l'objet n'était pas rempli pour le dividende en actions et donc que le dividende ne tombait pas sous le coup du paragraphe 55(2).

[45] Le prix de base rajusté de l'action de l'ancienne VIH avant le 23 février 1993 était de 1 \$. La juste valeur marchande de l'action de l'ancienne VIH le 23 février 1993, avant le paiement du premier dividende, était de 1 443 000 \$. Les dividendes en espèces payés les 24 et 25 février 1993 ont réduit proportionnellement cette juste valeur marchande. Le gain en capital qui aurait été réalisé dans une vente de l'action de l'ancienne VIH à sa juste valeur marchande immédiatement avant chaque dividende est donc déterminé comme l'indique le tableau suivant:



Dividend	Fair market value the share of Old VIH immediately before the dividend	Capital gain on a sale of the share of Old VIH at fair market value immediately before the dividend
\$980,629	\$1,443,000	\$1,443,000 - \$1 = \$1,442,999
\$416,800	\$1,443,000 - \$980,629 = \$462,371	\$462,371 - \$1 = \$462,370
\$366,079	\$462,371 - \$416,800 = \$45,571	\$45,571 - \$1 = \$45,570
Dividende	Juste valeur marchande de l'action de l'ancienne VIH immédiatement avant le dividende	Gain en capital à la vente de l'action de l'ancienne VIH à sa juste valeur marchande immédiatement avant le dividende
980 629 \$	1 443 000 \$	1 443 000 \$ - \$ 1 = 1 442 999 \$
416 800 \$	1 443 000 \$ - 980 629 \$ = 462 371 \$	462 371 \$ - \$ 1 = 462 370 \$
366 079 \$	462 371 \$ - 416 800 \$ = 45 571 \$	45 571 \$ - \$ 1 = 45 570 \$

[46] The result of the stock dividend of \$366,079 was to increase the adjusted cost base of the share of Old VIH from \$1 to \$366,080. When VIH sold the shares to Senergy Inc. for \$366,080, there was no capital gain. If the shares had been sold at fair market value immediately before the stock dividend, there would have been a capital gain of \$45,570. Therefore, the stock dividend resulted in a \$45,570 reduction in the capital gain that would have arisen on the fair market value sale of the shares of Old VIH immediately before the stock dividend. The Crown argues that a 100% reduction in the capital gain is significant, and that the purpose of the stock dividend was to effect that reduction.

[47] It was not argued, nor did the Judge find, that the purpose test was not met with respect to the stock dividend because the reduction in the capital gain was accidental or unintended, as opposed to intentional. The evidence is to the contrary. Rather, as I read the reasons (particularly footnote 17 at paragraph 65), the Judge concluded that the stock dividend reduced the hypothetical capital gain by an amount that, in the context of the case, was so small that it could not be considered significant.

[46] Le résultat du dividende en actions de 366 079 \$ a été de faire passer de 1 \$ à 366 080 \$ le prix de base rajusté de l'action de l'ancienne VIH. Lorsque l'ancienne VIH a vendu les actions à Senergy Inc. pour 366 080 \$, il n'y a pas eu de gain en capital. Si les actions avaient été vendues à leur juste valeur marchande immédiatement avant le dividende en actions, il y aurait eu un gain en capital de 45 570 \$. Le dividende en actions a donc entraîné une diminution de 45 570 \$ du gain en capital qui aurait résulté de la vente des actions de l'ancienne VIH à leur juste valeur marchande immédiatement avant le dividende en actions. La Couronne fait valoir qu'une diminution de 100 p. 100 du gain en capital est une diminution importante et que l'objet du dividende en actions était d'effectuer cette diminution.

[47] Il n'a pas été avancé, et le juge n'a pas dit non plus, que le critère de l'objet n'était pas rempli à l'égard du dividende en actions parce que la diminution du gain en capital était accidentelle ou imprévue, plutôt qu'intentionnelle. La preuve indique le contraire. Après lecture des motifs du juge (en particulier la note 17, au paragraphe 65), je crois plutôt que, selon lui, le dividende en actions avait réduit le gain en capital hypothétique d'une somme qui, compte tenu des circonstances de cette affaire, était si modeste qu'elle ne pouvait être qualifiée d'importante.

[48] Counsel for VIH did not defend the Judge's conclusion as to the purpose of the stock dividend, but indicated that VIH could make a "designation" under paragraph 55(5)(f) of the *Income Tax Act*, the effect of which would be to limit the application of subsection 55(2) to \$45,570 of the stock dividend. The Crown agreed at trial that such a designation would be permissible (see Tax Court judgment, footnote 17, and *Canada v. Nassau Walnut Investments Inc.*, [1997] 2 F.C. 279 (C.A.)). Thus, even if the Crown's appeal is allowed on this point, the result will be a reassessment to impose a tax on a capital gain of \$45,570, assuming a designation is made.

[49] Whether a dividend causes a reduction in a capital gain that is "significant" must be determined contextually, taking into account all of the relevant facts and circumstances. The amount of the reduction in this case was approximately \$45,000, in the context of a series of transactions involving dividends totalling over \$1.7 million. In my view, it was open to the Judge in the circumstances of this case to characterize the \$45,000 capital gain reduction as not "significant". It follows that she was correct to conclude that the purpose test in subsection 55(2) was not met for the stock dividend.

#### 4. Disposition

[50] For these reasons, I would dismiss the appeal. As the result is to require the reassessment to be vacated, I would also dismiss the cross-appeal, without expressing an opinion on the correctness of the Judge's conclusion that the reassessment was issued within the statutory limitation period. The respondent should be granted costs.

LINDEN J.A.: I agree.

LÉTOURNEAU J.A.: I agree.

[48] L'avocat de VIH n'a pas contesté la conclusion du juge sur l'objet du dividende en actions, mais a indiqué que VIH pourrait faire une «désignation» selon l'alinéa 55(5)f) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, désignation dont l'effet serait de limiter l'application du paragraphe 55(2) à 45 570 \$ du dividende en actions. La Couronne a admis en première instance qu'une telle désignation serait possible (voir le jugement de la Cour de l'impôt, note 17, et l'arrêt *Canada c. Nassau Walnut Investments Inc.*, [1997] 2 C.F. 279 (C.A.)). Ainsi, même si l'appel de la Couronne est accueilli sur ce point, le résultat sera une nouvelle cotisation soumettant à l'impôt un gain en capital de 45 570 \$, à supposer qu'une désignation soit faite.

[49] La question de savoir si un dividende entraîne une diminution «sensible» d'un gain en capital doit être résolue d'une manière contextuelle, qui prenne en compte tous les faits et circonstances utiles. La diminution ici était d'environ 45 000 \$, dans le contexte d'une série d'opérations qui faisaient intervenir des dividendes totalisant plus de 1,7 million de dollars. À mon avis, il était loisible au juge, compte tenu des circonstances de cette affaire, de dire que la diminution de 45 000 \$ du gain en capital n'était pas «sensible». Il s'ensuit que le juge a eu raison de dire que le critère de l'objet, exposé dans le paragraphe 55(2), n'était pas rempli pour le dividende en actions.

#### 4. Dispositif

[50] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel. Puisque le résultat est l'annulation de la nouvelle cotisation, je suis également d'avis de rejeter l'appel incident, sans exprimer d'avis sur la justesse de la conclusion du juge, pour qui la nouvelle cotisation avait été délivrée à l'intérieur du délai prescrit par la loi. Les dépens devraient être accordés à l'intimée.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

A-203-04  
2005 FCA 193

A-203-04  
2005 CAF 193

**BMG Canada Inc., EMI Music Canada, a Division of EMI Group Canada Inc., Sony Music Entertainment (Canada) Inc., Universal Music Canada Inc., Warner Music Canada Ltd., BMG Music, Arista Records Inc., Zomba Recording Corporation, EMI Music Sweden AB, Capitol Records, Inc., Chrysalis Records Limited, Virgin Records Limited, Sony Music Entertainment Inc., Sony Music Entertainment (UK) Inc., UMG Recordings, Inc., Mercury Records Limited and WEA International Inc. (*Appellants*) (*Plaintiffs*)**

v.

**John Doe, Jane Doe and All Those Persons Who are Infringing Copyright in the Plaintiffs' Sound Recordings (*Defendants*)**

and

**Shaw Communications Inc., Rogers Cable Communications Inc., Bell Canada, TELUS Inc., and Vidéotron Ltée (*Third Party Respondents*)**

**INDEXED AS: *BMG CANADA INC. v. JOHN DOE (F.C.A.)***

Federal Court of Appeal, Richard C.J., Noël and Sexton J.J.A.—Toronto, April 20, 21; Ottawa, May 19, 2005.

*Copyright — Infringement — Internet users allegedly infringing appellants' copyright by downloading copyrighted songs onto home computers, providing access thereto thereby reproducing, distributing songs to other Internet users — Appellants unable to determine name, address, telephone number of Internet users in question, brought motion to identify said individuals — Motion dismissed by Federal Court — Court justified in declining to order disclosure of user's identity where plaintiffs failed to limit acquisition of information to copyright infringement issues — Conclusions as to what would constitute infringement of copyright should not be made in preliminary stages of action.*

**BMG Canada Inc., EMI Music Canada, une division de EMI Group Canada Inc., Sony Music Entertainment (Canada) Inc., Universal Music Canada Inc., Warner Music Canada Ltd., BMG Music, Arista Records Inc., Zomba Recording Corporation, EMI Music Sweden AB, Capitol Records, Inc., Chrysalis Records Limited, Virgin Records Limited, Sony Music Entertainment Inc., Sony Music Entertainment (UK) Inc., UMG Recordings, Inc., Mercury Records Limited et WEA International Inc. (*appelantes*) (*demandereses*)**

c.

**John Doe, Jane Doe et toutes les personnes qui violent le droit d'auteur des demandeurs sur leurs enregistrements sonores (*intimés*)**

et

**Shaw Communications Inc., Rogers Cable Communications Inc., Bell Canada, TELUS Inc. et Vidéotron Ltée (*intimées mises en cause*)**

**RÉPERTORIÉ: *BMG CANADA INC. c. JOHN DOE (C.A.F.)***

Cour d'appel fédérale, juge en chef Richard, juges Noël et Sexton, J.C.A.—Toronto, 20 et 21 avril; Ottawa, 19 mai 2005.

*Droit d'auteur — Violation — Des utilisateurs d'Internet auraient violé le droit d'auteur des appelantes en téléchargeant des chansons, sur lesquelles les appelantes détiennent des droits d'auteur, sur leurs ordinateurs personnels et en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons à d'autres utilisateurs d'Internet — Étant incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone des utilisateurs d'Internet en question, les appelantes ont déposé une requête en vue d'identifier ces personnes — Requête rejetée par la Cour fédérale — Dans des situations où les demandeurs, n'ont pas limité l'obtention de renseignements aux questions de violation du droit d'auteur, une cour de justice serait justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l'identité de l'utilisateur — Des conclusions quant à ce qui constituerait une violation du droit d'auteur ne doivent pas être tirées au stade préliminaire de l'action.*

*Privacy — Appellants, music producers, concerned about copyright infringement in musical works resulting in loss of millions of dollars in sales due to unauthorized downloading of files — Internet service providers (ISPs) citing privacy concerns in refusing to provide names of Internet users downloading files of recording industry, without court order — Whether identity of persons alleged to infringe musical copyright can be revealed despite fact right to privacy may be violated—Public interest in favour of disclosure must outweigh legitimate privacy concerns of person sought to be identified if disclosure order made — Under Personal Information Protection and Electronic Documents Act, ISPs not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as identities requested except with customer’s consent, pursuant to court order — Privacy concerns must yield to public concerns for protection of intellectual property rights where infringement threatens to erode those rights.*

*Practice — Discovery — Production of Documents — Appellants seeking order under Federal Court Rules, 1998, rr. 233, 238 to compel Internet service providers to disclose names of customers who used 29 distinct Internet locations to carry out activities allegedly infringing copyright — Respondents refusing to provide information voluntarily—R. 233, which presupposes existence of documents, not applicable since information sought by appellants not presently in readable format — Appellants’ affidavit material deficient as not complying with r. 81 — Much of evidence submitted by appellants hearsay evidence—R. 238 broad enough to permit discovery herein — Equitable bill of discovery, form of pre-action discovery, could also be invoked — Proper test whether plaintiff has bona fide claim against proposed defendant — Improper to require prima facie case at stage of present proceeding — Should also be clear evidence information cannot be obtained from another source.*

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing a motion for an order under rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998* requiring certain Internet service providers (ISPs) to disclose the identities of particular

*Protection des renseignements personnels—Les appelantes, des producteurs de musique, étaient préoccupés par la violation de leur droit d’auteur sur leurs œuvres musicales, laquelle occasionne des pertes de millions de dollars en raison du téléchargement non autorisé de fichiers— Des prestataires de service Internet (PSI), invoquant des questions se rapportant au respect de la vie privée, ont refusé de fournir, sans une ordonnance de la Cour, les noms des utilisateurs d’Internet qui téléchargent des fichiers appartenant à l’industrie du disque— La question était de savoir si l’identité de personnes qui auraient violé le droit d’auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé— L’intérêt public en faveur de la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est rendue — En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les PSI n’ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal — Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.*

*Pratique— Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Les appelantes ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale, 1998, intimant aux prestataires de service Internet de révéler les noms des clients qui ont utilisé 29 adresses IP pour s’adonner à leurs activités qui auraient violé leur droit d’auteur— Les intimés ont refusé de fournir volontairement ces renseignements— La règle 233, qui présuppose l’existence de documents, n’est pas applicable car les renseignements demandés n’existent pas actuellement dans un format lisible — Les affidavits des appelantes comportaient des lacunes au motif qu’ils ne respectaient pas la règle 81 — Une bonne partie de la preuve présentée par les appelantes était du oui-dire — La règle 238 a un sens suffisamment large pour que l’on puisse permettre l’interrogatoire préalable en l’espèce — L’interrogatoire préalable en equity, qui est un genre d’interrogatoire avant l’action, pourrait également être invoqué — Le critère approprié est celui qui consiste à décider si le demandeur dispose d’une véritable demande contre le défendeur proposé — Il ne convient pas d’exiger une preuve prima facie à ce stade de l’instance — Il doit être aussi clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d’une autre source.*

Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant une requête en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur les règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, intimant à certains prestataires de service Internet (PSI)

customers alleged to have infringed copyright by trading in recorded music downloaded from the Internet. The appellants, which consist of the largest musical providers in Canada, alleged that 29 Internet users have each downloaded more than 1000 songs onto their home computers and are infringing their copyright by providing access to their files, thus reproducing or distributing the songs to countless other Internet users. The persons in question are alleged to be using 29 distinct Internet locations (IP addresses) to carry out their infringing activities. The third party respondents are ISPs who administer the 29 IP addresses and are said to be the only entities who have information regarding the identity of the 29 persons. The appellants are unable to determine the name, address or telephone number of any of the 29 Internet users in question as they operate under pseudonyms associated with software which they use. They sought an order under rules 233 and 238 to compel the ISPs to disclose the names of the customers who used the 29 IP addresses at times material to these proceedings. Since the respondents had refused to provide the information voluntarily, the appellants brought a motion before the Federal Court to identify these 29 individuals. The motion was dismissed. The motions Judge held that rule 233, which permits the Court to order production of any document that is in the possession of a person who is not a party, was not applicable because it presupposes the existence of specified documents, and that the affidavits filed in support of the motion were deficient in that the evidence failed to satisfy the requirements of rule 81. He also articulated and applied the test for granting an equitable bill of discovery. The main issue on appeal was whether the identity of persons who are alleged to infringe musical copyright can be revealed despite the fact that their right to privacy may be violated.

*Held*, the appeal should be dismissed without prejudice to the appellants' right to commence a further application for disclosure of the identity of the "users".

The standard of review on questions of law, such as the correct tests to be applied with respect to the granting of equitable bills of discovery or the interpretation of the *Federal Court Rules, 1998* is correctness. The standard of review with respect to findings of fact involves a consideration of whether the judge made a palpable and overriding error. There was no palpable and overriding error in the conclusions of the motions Judge with respect to rule 233. The information sought by the appellants may be buried in logs and tapes but is not presently in a readable format. Since the documents in a readable format do not currently exist and would have to be created, rule 233 has no application. Nor was there a palpable and overriding

de révéler les noms des clients qui auraient violé le droit d'auteur en échangeant de la musique enregistrée téléchargée à partir d'Internet. Les appelantes, lesquelles sont les plus importants fournisseurs d'enregistrements sonores au Canada, ont prétendu que 29 utilisateurs d'Internet ont téléchargé plus de 1000 chansons sur leurs ordinateurs personnels et violé leur droit d'auteur en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons qui leur appartiennent à un grand nombre d'autres utilisateurs d'Internet. Les personnes en question se seraient servis de 29 sites distincts sur Internet (adresses IP) pour s'adonner à leurs activités de violation. Les intimés mis en cause sont des PSI qui administrent les 29 adresses IP et seraient les seules entités qui possèdent des renseignements concernant l'identité des 29 personnes. Les appelantes sont incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone de l'un ou l'autre des 29 utilisateurs d'Internet en question car ceux-ci se servent de pseudonymes associés au logiciel qu'ils utilisent. Elles ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238, intimant aux PSI de révéler les noms des clients qui ont utilisé les 29 adresses IP aux moments pertinents. Comme les intimés ont refusé de fournir volontairement ces renseignements, les appelantes ont déposé une requête devant la Cour fédérale en vue d'identifier ces 29 personnes. La requête a été rejetée. Le juge des requêtes a conclu que la règle 233, qui permet à la Cour d'ordonner la production d'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action, n'est pas applicable parce qu'elle présuppose l'existence de documents précis et parce que les affidavits déposés à l'appui de la requête comportaient des lacunes car les éléments de preuve ne répondaient pas aux exigences de la règle 81. Il a également formulé et appliqué le critère permettant d'accorder un interrogatoire préalable en *equity*. La principale question en appel était de savoir si l'identité de personnes qui auraient violé le droit d'auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé.

*Arrêt*: l'appel est rejeté sans préjudice du droit des appelantes de présenter une autre demande de divulgation de l'identité des «utilisateurs».

La norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit, tels que les critères qu'il convient d'appliquer à l'autorisation d'interrogatoire préalable en *equity* ou à l'interprétation des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, est la norme de la décision correcte. La norme de contrôle quant aux conclusions de fait exige que l'on examine si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Aucune erreur manifeste et dominante n'a été relevée dans les conclusions du juge des requêtes quant à la règle 233. Les renseignements demandés par les appelantes se trouvent peut-être enfouis dans des journaux et des bandes mais ils ne se trouvent pas présentement dans un format lisible. Comme les documents

error in the motions Judge's conclusion that the appellants' material was deficient in that it failed to comply with rule 81 which requires affidavits to be confined to personal knowledge or, on motions, belief. Much of the crucial evidence submitted by the appellants was hearsay and no grounds were provided for accepting that hearsay evidence. This proceeding could have been brought pursuant to rule 238 which provides that a party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, who might have information on an issue in the action. The main issue on the motion was the identity of each person who was committing infringement of the appellants' copyrights, and because this issue inevitably falls within the words in subsection 238(1) as being "an issue in the action", rule 238 is broad enough to permit discovery in cases such as this. Examinations for discovery of a third party are clearly applicable and necessary in cases where the plaintiffs will be frustrated from pursuing their actions because they are unaware of the identity of the people they wish to sue.

An equitable bill of discovery is an equitable remedy that is discretionary in nature. This concept has been accepted and explained by the F.C.A. in *Glaxo Welcome PLC v. M.N.R.* as a form of pre-action discovery. The appellants could invoke either rule 238 or equitable bills of discovery and in either case, the legal principles relating to equitable bills of discovery would be applicable. The proper test for granting an equitable bill of discovery is whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. The appellants would be stripped of a remedy if the courts were to impose upon them, at this stage, the burden of showing a *prima facie* case. It is sufficient that they show a *bona fide* claim, in the sense that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons. As to the other criteria for granting an equitable bill of discovery, there should be clear evidence to the effect that the information cannot be obtained from another source such as the operators of the named websites.

n'existent pas actuellement dans un format lisible et qu'ils devraient être créés, la règle 233 ne s'applique pas. Le juge des requêtes n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les documents des demanderesse comportaient des lacunes au motif qu'ils ne respectaient pas la règle 81 qui prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits. Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du oui-dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par oui-dire. La présente instance aurait pu être engagée en vertu de la règle 238, laquelle prévoit qu'une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action. La principale question soulevée par la requête était l'identité de chacune des personnes qui a violé le droit d'auteur des appelantes et étant donné que cette question tombe inévitablement sous le coup du libellé du paragraphe 238(1) comme étant «une question litigieuse soulevée dans l'action», la règle 238 a un sens suffisamment large pour que l'on puisse permettre l'interrogatoire préalable comme en l'espèce. L'interrogatoire préalable d'un tiers s'applique manifestement et il est nécessaire dans les cas où les demandeurs seraient empêchés d'intenter leurs actions parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre.

Un interrogatoire préalable en *equity* est une mesure discrétionnaire de redressement en *equity*. Ce concept a été accepté et expliqué par la Cour d'appel fédérale dans *Glaxo Welcome PLC c. M.N.R.* comme étant essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action. Les appelantes pourraient invoquer soit la règle 238, soit un interrogatoire préalable en *equity* et, dans un cas comme dans l'autre, les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* seraient applicables. Le critère applicable à l'autorisation de la tenue d'un interrogatoire préalable en *equity* consiste à savoir si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter une preuve *prima facie*. Il suffit qu'elles prouvent l'existence d'une véritable demande, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment l'intention d'introduire une action en violation de droit d'auteur fondée sur les renseignements qu'elles obtiennent et qu'elles ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l'identité de ces personnes. Quant aux autres critères relatifs à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity*, il doit être clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source comme les exploitants des sites Web désignés.

The privacy issue was an important consideration. Under the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act* (PIPEDA), ISPs are not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as the identities requested except with the customer’s consent or pursuant to a court order. Privacy rights are significant and must be protected. The delicate balance between privacy interests and public interest has always been a concern of the Court where confidential information is sought to be revealed. Privacy concerns must yield to public concerns for the protection of intellectual property rights in situations where infringement threatens to erode those rights. In other words, the public interest in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns of the person sought to be identified if a disclosure order is made. Where plaintiffs show that they have a *bona fide* claim that unknown persons are infringing their copyright, they have a right to have the identity revealed for the purpose of bringing action. If there is a lengthy delay between the time the request for the identities is made by the plaintiffs and the time the latter collect their information, there is a risk that the information as to identity may be inaccurate. Thus the greatest care should be taken to avoid delay between the investigation and the request for information. Failure to take such care might well justify a court in refusing to make a disclosure order. There could also be such a refusal in situations where the plaintiffs have failed in their investigation to limit the acquisition of information to the copyright infringement issues.

The motions Judge made a number of statements relating to what would or would not constitute infringement of copyright, presumably because he felt that the plaintiffs, in order to succeed in learning the identity of the users, must show a *prima facie* case of infringement. Such conclusions should not have been made in the very preliminary stages of this action, since they would require a consideration of the evidence as well as the law applicable to such evidence after it has been properly adduced, and could be damaging to the parties if a trial takes place. For example, the motions Judge did not appear to consider whether all the requirements for the application of the exemption relating to personal use contained in subsection 80(1) of the *Copyright Act* were satisfied. In finding no evidence of secondary infringement contrary to subsection 27(2) of the *Copyright Act* because there was “no evidence of knowledge on the part of the infringer”, the motions Judge ignored the possibility of finding infringement even without the infringer’s actual knowledge, if indeed he or

La question du respect de la vie privée était une considération importante. En vertu de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (LPRPDE), les PSI n’ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal. Le droit à la vie privée est important et doit être protégé. L’équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l’intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu’il est question d’une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits. En d’autres mots, l’intérêt public en faveur de la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est délivrée. Dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d’auteur, ils ont le droit d’exiger que l’identité de ces personnes leur soit révélée afin d’être en mesure d’intenter une action. S’il s’écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d’identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l’enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation. Il peut y avoir également un tel refus dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l’obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d’auteur.

Le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d’auteur, vraisemblablement parce qu’il croyait que les demanderesses, afin de réussir à connaître l’identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu’il y a eu violation. On n’aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action car il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. Cela pourrait porter préjudice aux parties si une instruction avait lieu. Par exemple, le juge des requêtes ne semble pas avoir examiné si l’ensemble des exigences quant à l’application de l’exemption relative à l’usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* ont été satisfaites. En ne relevant aucune preuve qu’il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* parce qu’il n’y a eu «aucune preuve que le violateur en avait connaissance», le juge des requêtes

she “should have known” there would be infringement.

n’a pas tenu compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violateur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il «devrait savoir» qu’il y aurait violation.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 27(2) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15), 80 (as am. *idem*, s. 50).  
*Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 324.  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 81, 136, 233, 238.  
*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, ss. 3, 7(3)(c), 8(8), 28.  
*Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, RR. 30.10, 31.10.  
*Rules of Court* [New Brunswick], N.B. Reg. 82-73, R. 32.12.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.).

##### CONSIDERED:

*Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103 (Ont. S.C.J.); *Loblaw Companies Ltd. v. Aliant Telecom Inc.*, [2003] N.B.R. (2nd Supp.) No. 32 (Q.B.); *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1; 193 D.L.R. (4th) 680; 1 C.P.C. (5th) 195; 137 O.A.C. 316 (C.A.); *Johnston and Frank Johnston’s Restaurants Limited, Re* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341; 109 D.L.R. (3d) 227 (P.E.I.C.A.).

##### REFERRED TO:

*Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 SCC 33; *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174; 199 N.R. 114 (F.C.A.); *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.); *Copyright Board’s Private Copying 2003-2004 Decision*, December 12, 2003. *Canadian Private Copying*

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5, art. 3, 7(3)c), 8(8), 28.  
*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 27(2) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15), 80 (mod., *idem*, art. 50).  
*Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 324.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 81, 136, 233, 238.  
*Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles 30.10, 31.10.  
*Règles de procédure* [du Nouveau-Brunswick], Règl. du N.-B. 82-73, R. 32.12.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R.*, [1998] 4 C.F. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103 (C.S.J. Ont.); *Loblaw Companies Ltd. c. Aliant Telecom Inc.*, [2003] R. N.-B. (2<sup>e</sup> suppl.) n<sup>o</sup> 32 (B.R.); *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1; 193 D.L.R. (4th) 680; 1 C.P.C. (5th) 195; 137 O.A.C. 316 (C.A.); *Johnston and Frank Johnston’s Restaurants Limited, Re* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341; 109 D.L.R. (3d) 227 (C.A. Í.-P.-É.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 CSC 33; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174; 199 N.R. 114 (C.A.F.); *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.); *Décision de la Commission du droit d’auteur pour la copie privée 2003 et 2004*, 12 décembre 2003. *Société*



*Collective v. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 F.C.R. 654; (2004), 247 D.L.R. (4th) 193; 36 C.P.R. (4th) 289; 329 N.R. 101; 2004 FCA 424; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339; (2004), 226 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; 2004 SCC 13.

APPEAL from a Federal Court decision ([2004] 3 F.C.R. 241; (2004), 239 D.L.R. (4th) 726; 32 C.P.R. (4th) 64; 250 F.T.R. 267; 2004 FC 488) dismissing a motion for an order under rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998* requiring certain Internet service providers to disclose the identities of particular customers alleged to have infringed copyright by trading in recorded music downloaded from the Internet. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

*Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg and Peter D. Ruby* for appellants (plaintiffs).

*James A. Hodgson and Jeffrey Percival* for third party respondent Bell Canada.

*Wendy M. Matheson and Amanda M. Kemshaw* for third party respondent Rogers Cable Communications Inc.

*Charles F. Scott and Rocco Di Pucchio* for third party respondent Shaw Communications Inc.

*Joel D. Watson* for third party respondent TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville* for third party respondent Vidéotron Ltée.

*Howard P. Knopf and Alex Cameron* for intervenor Canadian Internet Policy and and Public Interest Clinic.

SOLICITORS OF RECORD:

*Goodmans LLP*, Toronto, for appellants (plaintiffs).

*Hodgson, Shields, DesBrisay, O'Donnell LLP*, Toronto, for third party respondent Bell Canada.

*Torys LLP*, Toronto, for third party respondent Rogers Cable Communications Inc.

*Lax O'Sullivan Scott LLP*, Toronto, for third party respondent Shaw Communications Inc.

*canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 R.C.F. 654; (2004), 247 D.L.R. (4th) 193; 36 C.P.R. (4th) 289; 329 N.R. 101; 2004 CAF 424; *CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339; (2004), 226 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; 2004 CSC 13.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale ([2004] 3 R.C.F. 241; (2004), 239 D.L.R. (4th) 726; 32 C.P.R. (4th) 64; 250 F.T.R. 267; 2004 CF 488) rejetant une requête en vue d'obtenir une ordonnance fondée sur les règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, intimant à certains prestataires de service Internet de révéler les noms des clients qui auraient violé le droit d'auteur en échangeant de la musique enregistrée téléchargée à partir d'Internet. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

*Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg et Peter D. Ruby* pour les appelantes (demanderesses).

*James A. Hodgson et Jeffrey Percival* pour l'intimée mise en cause Bell Canada.

*Wendy M. Matheson et Amanda M. Kemshaw* pour l'intimée mise en cause Rogers Cable Communications Inc.

*Charles F. Scott et Rocco Di Pucchio* pour l'intimée mise en cause Shaw Communications Inc.

*Joel D. Watson* pour l'intimée mise en cause TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville* pour l'intimée mise en cause Vidéotron Ltée.

*Howard P. Knopf et Alex Cameron* pour l'intervenante Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Goodmans LLP*, Toronto, pour les appelantes (demanderesses).

*Hodgson, Shields, DesBrisay, O'Donnell LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Bell Canada.

*Torys LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Rogers Cable Communications Inc.

*Lax O'Sullivan Scott LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Shaw Communications Inc.

*Bennett Jones LLP*, Toronto, for third party respondent TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville*, Montréal, for third party respondent Vidéotron Ltée.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for intervener Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic.

*Bennett Jones LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville*, Montréal, pour l'intimée mise en cause Vidéotron Ltée.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intervenante Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada.

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

SEXTON J.A.:

### Introduction

[1] This case illustrates the tension existing between the privacy rights of those who use the Internet and those whose rights may be infringed or abused by anonymous Internet users.

[2] Canada's music producers and recording industry are very concerned about infringement of copyright in their musical works through the use of Internet file sharing. They maintain that the industry, including the creators of the musical works, lose millions of dollars every year in sales due to the unauthorized downloading of files. They wish to bring action against the infringers but do not have their identity. They allege that the only means of ascertaining the identity is through the Internet service providers (ISPs), who provide the Internet service to the infringers.

[3] The ISPs, citing privacy concerns, have refused to provide the names of the Internet users, who are downloading files of the recording industry, without a court order.

[4] Citizens legitimately worry about encroachment upon their privacy rights. The potential for unwarranted intrusion into individual personal lives is now unparalleled. In an era where people perform many tasks over the Internet, it is possible to learn where one works, resides or shops, his or her financial information, the publications one reads and subscribes to and even specific newspaper articles he or she has browsed. This

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

LE JUGE SEXTON, J.C.A.:

### Introduction

[1] La présente cause illustre la tension qui existe entre le droit à la vie privée des personnes qui utilisent Internet et les droits des personnes qui peuvent être violés par des utilisateurs anonymes d'Internet.

[2] Les producteurs de musique et l'industrie du disque du Canada sont très préoccupés par la violation de leur droit d'auteur dans leurs œuvres musicales par l'échange de fichiers sur Internet. Ils prétendent que l'industrie, notamment les créateurs d'œuvres musicales, perdent des millions de dollars à chaque année en raison du téléchargement non autorisé de fichiers. Ils désirent poursuivre les violateurs mais ils ne connaissent pas leur identité. Ils prétendent que la seule façon d'établir leur identité est de la demander aux prestataires de service Internet (PSI) qui fournissent le service Internet aux violateurs.

[3] Les PSI, invoquant des questions se rapportant au respect de la vie privée, ont refusé de fournir sans une ordonnance de la Cour, les noms des utilisateurs d'Internet qui téléchargent des fichiers appartenant à l'industrie du disque.

[4] Les citoyens s'inquiètent légitimement de l'atteinte à leur droit à la vie privée. La possibilité qu'il y ait intrusion injustifiée dans la vie privée n'a jamais été aussi grande. À une époque où les gens effectuent de nombreuses tâches sur Internet, il est possible de savoir où une personne travaille, réside ou magasine, de connaître sa situation financière, les publications qu'elle lit et auxquelles elle est abonnée et même les articles de

intrusion not only puts individuals at great personal risk but also subjects their views and beliefs to untenable scrutiny. Privacy advocates maintain that if privacy is to be sacrificed, there must be a strong *prima facie* case against the individuals whose names are going to be released. Whether this is the correct test will be addressed in this decision.

[5] Ultimately the issue is whether the identity of persons who are alleged to infringe musical copyright can be revealed despite the fact that their right to privacy may be violated. Each side presents compelling arguments and the difficulty lies in reaching a balance between the competing interests.

#### Facts

[6] The appellants consist of the largest musical providers in Canada and claim to collectively own the Canadian copyrights in more than 80% of the sound recordings sold to the public in Canada.

[7] The appellants claim that 29 Internet users have each downloaded more than 1000 songs (the songs) over which the appellants have copyright onto their home computers and, by means of what is called a “peer-to-peer” (P2P) file-sharing program, are infringing the appellants’ copyright by providing access to their files, thus reproducing or distributing the appellants’ songs to countless other Internet users. The persons are alleged to be using 29 distinct Internet locations (IP addresses) to carry out their infringing activities.

[8] The third party respondents are ISPs who administer the 29 IP addresses and are said to be the only entities who have information regarding the identity of the 29 persons.

[9] The appellants are unable to determine the name, address or telephone number of any of the 29 Internet users in question as they operate under pseudonyms

journaux qu’elle a parcourus sur Internet. Non seulement cette intrusion expose les personnes à de grands risques mais elle peut avoir pour conséquence que leurs opinions et leurs croyances soient soumises à un examen minutieux indéfendable. Les défenseurs du droit à la vie privée affirment que si le respect de la vie privée doit être sacrifié, il doit exister une forte preuve *prima facie* pesant contre les personnes dont les noms seront divulgués. La question de savoir s’il s’agit là du critère opportun sera traitée dans la présente décision.

[5] En bout de ligne, la question est de savoir si l’identité de personnes qui ont censément violé le droit d’auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé. Chaque partie présente des arguments convaincants et le problème est de trouver le juste milieu entre les intérêts divergents.

#### Les faits

[6] Les appelantes sont les plus importants fournisseurs d’enregistrements sonores au Canada et prétendent qu’elles possèdent collectivement les droits d’auteur canadiens sur plus de 80 p. 100 des enregistrements sonores vendus au public canadien.

[7] Les appelantes prétendent que chacun des 29 utilisateurs d’Internet ont téléchargé plus de 1000 chansons (les chansons), sur lesquelles elles détiennent des droits d’auteur sur leurs ordinateurs personnels et, au moyen de ce qui s’appelle un logiciel de partage de fichiers «entre homologues», violent leur droit d’auteur en fournissant l’accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons qui leur appartiennent à un grand nombre d’autres utilisateurs d’Internet. Les personnes se servent censément de 29 sites distincts sur Internet (adresses IP) pour s’adonner à leurs activités de violation.

[8] Les intimées mises en cause sont des PSI qui administrent les 29 adresses IP et sont censément les seules entités qui possèdent des renseignements concernant l’identité des 29 personnes.

[9] Les appelantes sont incapables de déterminer le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de l’un ou l’autre des 29 utilisateurs d’Internet en question car

associated with software which they use; e.g., Geekboy@KaZaA. However, they have conducted an investigation, through which, they submit, it was discovered that these individuals used IP addresses registered with the ISPs. The appellants sought an order, pursuant to rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106 (Rules), to compel the ISPs to disclose the names of the customers who used the 29 IP addresses at times material to these proceedings. The respondents had previously refused to provide the information voluntarily.

[10] The appellants wish to pursue litigation against these 29 individuals but being unaware of their identities, they commenced this action against “JohnDoe, JaneDoe and all those persons who are infringing copyright in the plaintiffs’ sound recordings” and then brought this motion before the Federal Court to identify these 29 individuals.

[11] On the motion, the appellants filed affidavits of Gary Millin, President of MediaSentry Inc. (MediaSentry), a company that provides online anti-piracy protection by specializing in automated detection of the unauthorized distribution of copyrighted materials on the Internet. The appellants had retained MediaSentry to investigate file-sharing of the songs.

[12] The affidavits explained that the appellants provided a list of the songs to MediaSentry. MediaSentry through its computer program then searched the Internet and identified 29 IP addresses as addresses from which large numbers of sound recordings, including the songs, were being offered for copying. Screenshots were saved showing the numerous files being offered at these IP addresses. Copies of the files were then requested and received from these IP addresses. MediaSentry’s program also matched each of the 29 IP addresses to the specific ISP who administered each IP address at the relevant time. MediaSentry provided the files it received to a representative of the appellants who confirmed that the contents of these files corresponded with the songs.

ceux-ci se servent de pseudonymes associés au logiciel qu’ils utilisent; Geekboy@KaZaA, par exemple. Toutefois, elles ont mené une enquête par laquelle on a, selon elles, découvert que ces personnes se servaient d’adresses IP enregistrées auprès des PSI. Les appelantes ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106 (les Règles), intimant aux PSI de révéler les noms des clients qui ont utilisé les 29 adresses IP aux moments pertinents. Ces intimées avaient déjà refusé de fournir volontairement ces renseignements.

[10] Les appelantes veulent tenter des poursuites contre ces 29 personnes mais comme elles ne connaissent pas leurs identités, elles ont désigné «JohnDoe, JaneDoe et toutes les personnes qui violent leur droit d’auteur sur leurs enregistrements sonores» comme intimés, puis ont déposé la présente requête devant la Cour fédérale en vue d’identifier ces 29 personnes.

[11] Dans le cadre de la requête, les appelantes ont déposé les affidavits de Gary Millin, le président de MediaSentry Inc. (MediaSentry), une société qui fournit en ligne des services de protection anti-piraterie et qui est spécialisée dans la détection automatique de la distribution sans autorisation sur Internet d’œuvres protégées par un droit d’auteur. Les appelantes ont retenu les services de MediaSentry pour enquêter sur le partage de fichiers relatifs aux chansons.

[12] On a expliqué dans les affidavits que les appelantes ont fourni une liste de chansons à MediaSentry. Celle-ci, à l’aide de son programme d’ordinateur, a effectué des recherches sur Internet et a relevé 29 adresses IP à partir desquelles un grand nombre d’enregistrements sonores, des chansons notamment, pouvaient être copiés. On a sauvé des captures d’écran qui montraient les nombreux fichiers qui étaient offerts à ces adresses IP. On a alors demandé des copies des fichiers auprès de ces adresses IP et on les a reçues. Le programme de MediaSentry a également jumelé chacune des 29 adresses IP avec le PSI particulier qui administrait chacune des adresses IP à l’époque pertinente. MediaSentry a fourni les fichiers qu’elle a reçus à un représentant des appelantes qui a confirmé que le contenu de ces fichiers correspondait aux chansons.

[13] The ISPs responded in different ways. Shaw, Bell and TELUS argued that cross-examination showed that the affidavits were hearsay and not in compliance with rule 81, maintaining *inter alia* that Mr. Millin had not done the investigation personally and had not revealed his sources of information and hence his evidence could not be accepted. Most importantly, they argued that because the evidence was hearsay, the appellants had failed to establish any connection between the pseudonyms from which MediaSentry extracted the sound recordings on the Internet (i.e. Geekboy@KaZaA) and the IP addresses connected to the various respondents. Further, Shaw and TELUS argued that under rule 238 and the principles relating to equitable bills of discovery, that the appellants had failed to establish a *prima facie* case of infringement and therefore no discovery could be ordered. They also argued that it would be burdensome and expensive to extract the information from their records. They along with the respondent, Rogers, maintained that the information would be stale dated and hence unreliable due to the delay between the time they were being asked to provide the information and the time when MediaSentry did their investigation. This fed their concerns about protecting the privacy of their customers whom they were obliged to protect by virtue of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5 (PIPEDA). Vidéotron agreed with the appellants' submissions on copyright infringement and adopted them as its own. Finally, while Bell and Vidéotron had privacy concerns, they indicated they were able to produce the information requested without difficulty but would not do so without a court order in view of PIPEDA.

[14] The motion was dismissed by the Federal Court [[2004] 3 F.C.R. 241].

[15] The motions Judge held that:

(a) Rule 233 was not applicable because it presupposes the existence of specified documents. Here, the documents that would reveal the identity of the 29

[13] Les PSI n'ont pas tous répondu de la même manière. Shaw, Bell et Telus ont prétendu que le contre-interrogatoire avait démontré que les affidavits constituaient du oui-dire et n'étaient pas conforme à la règle 81, car, selon eux, M. Millin n'avait pas effectué personnellement l'enquête et n'avait pas révélé ses sources de renseignements et son témoignage ne pouvait donc pas être accepté. Fait encore plus important, ils ont prétendu qu'étant donné que le témoignage constituait du oui-dire, les appelantes n'avaient pas établi de lien entre les pseudonymes à partir desquels MediaSentry avait extrait les enregistrements sonores sur Internet (Geekboy@KaZaA, p. ex.) et les adresses IP liées au divers intimés. De plus, Shaw et Telus ont prétendu que, en vertu de la règle 238 et des principes relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity*, les appelantes n'avaient pas prouvé à première vue la violation du droit d'auteur et que, par conséquent, aucun interrogatoire préalable ne pouvait être ordonné. Ils ont également prétendu qu'il serait coûteux d'extraire les renseignements de leurs dossiers. Eux, ainsi que l'intimée Rogers, ont prétendu que les renseignements étaient devenus périmés et, donc, étaient peu fiables en raison du délai écoulé entre le moment où on leur a demandé de fournir les renseignements et le moment où MediaSentry a fait son enquête. Cela a aggravé leurs craintes quant au droit à la vie privée de leurs clients qu'ils avaient l'obligation de protéger en vertu de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE). Vidéotron a souscrit à la prétention des appelantes quant à la violation du droit d'auteur et l'a faite sienne. Enfin, alors que Bell et Vidéotron entretenaient des craintes quant au respect de la vie privée, elles ont déclaré qu'elles étaient capables de produire sans problème les renseignements demandés mais qu'elles ne le feraient pas sans une ordonnance de la Cour, compte tenu de la LPRPDE.

[14] La requête a été rejetée par la Cour fédérale [[2004] 3 R.C.F. 241].

[15] Le juge des requêtes a conclu ce qui suit:

a) La règle 233 n'est pas applicable parce qu'il présuppose l'existence de documents précis. En l'espèce, les documents qui révéleraient l'identité des 29

persons did not pre-exist. Rather, documents containing the information would have to be created by the respondents through the use of existing logs and tapes.

(b) The affidavits filed in support of the motion were deficient in that the evidence failed to satisfy the requirements of rule 81 because [at paragraph 17] “major portions of these affidavits are based upon information which Mr. Millin gained from his employees. Accordingly they consist largely of hearsay. . . . Mr. Millin gives no reason for his beliefs.”

(c) Because of the conclusions in (a) and (b), there was no clear evidence that the requisite relationship between the IP addresses and the pseudonyms had been established.

(d) Although the appellants brought the motion pursuant to rule 238, the legal principles applicable to equitable bills of discovery should apply to applications under rule 238.

(e) The test articulated by the motions Judge for granting an equitable bill of discovery was as follows [at paragraph 13]:

Equitable Bill of Discovery Requirements

(a) the applicant must establish a *prima facie* case against the unknown alleged wrongdoer;

(b) the person from whom discovery is sought must be in some way involved in the matter under dispute, he must be more than an innocent bystander;

(c) the person from whom discovery is sought must be the only practical source of information available to the applicants;

(d) the person from whom discovery is sought must be reasonably compensated for his expenses arising out of compliance with the discovery order in addition to his legal costs;

(e) the public interests in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns.

personnes n'existent pas. Au contraire, les documents dans lesquels figurent les renseignements devraient être créés par les intimés par l'utilisation de bandes et de journaux existants.

b) Les affidavits déposés à l'appui de la requête comportent des lacunes car les éléments de preuve ne répondent pas aux exigences de la règle 81 parce que [au paragraphe 17] «M. Millin tient l'essentiel de ces renseignements de ses employés. Il s'agit donc en grande partie de ouï-dire. [. . .] M. Millin ne dit pas sur quoi il fonde sa conviction».

c) En raison des conclusions tirées aux paragraphes a) et b), la preuve n'établit pas clairement que la relation exigée entre les adresses IP et les pseudonymes a été établie.

d) Bien que les appelantes aient déposé la requête en vertu de la règle 238, les principes de droit applicables à l'interrogatoire préalable en *equity* devraient s'appliquer aux demandes faites en vertu de la règle 238.

e) Le juge des requêtes a formulé le critère suivant quant à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity* [au paragraphe 13]:

Critère quant à l'interrogatoire préalable en *equity*

a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice;

b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige—elle ne peut être un simple spectateur;

c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs;

d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice;

e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée.

(f) With respect to criterion (a) of the equitable bill of discovery requirements, the motions Judge found that the affidavits were also deficient in that they did not establish a *prima facie* case of infringement of copyright. In this connection the motions Judge embarked upon a consideration of whether there had been an infringement of copyright. He said *inter alia*, at paragraphs 25-29:

Thus, downloading a song for personal use does not amount to infringement. See *Copyright Board's Private Copying 2003-2004 Decision*, 12 December, 2003, at page 20.

No evidence was presented that the alleged infringers either distributed or authorized the reproduction of sound recordings. They merely placed personal copies into their shared directories which were accessible by other computer users via a P2P service.

As far as authorization is concerned, the case of *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, established that setting up the facilities that allow copying does not amount to authorizing infringement. I cannot see a real difference between a library that places a photocopy machine in a room full of copyrighted material and a computer user that places a personal copy on a shared directory linked to a P2P service. In either case the preconditions to copying and infringement are set up but the element of authorization is missing.

...

The mere fact of placing a copy on a shared directory in a computer where that copy can be accessed via a P2P service does not amount to distribution. Before it constitutes distribution, there must be a positive act by the owner of the shared directory, such as sending or the copies or advertising that they are available for copying. No such evidence was presented by the plaintiffs in this case. They merely presented evidence that the alleged infringers made copies available on their shared drives. The exclusive right to make available is included in the World Intellectual Property Organization: *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, Geneva, December 20, 1996, however that treaty has not yet been implemented in Canada and therefore does not form part of Canadian copyright law.

Lastly, while the plaintiffs allege that there was secondary infringement contrary to s. 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24,

f) En ce qui concerne le volet a) des conditions relatives à l'interrogatoire préalable en *equity*, le juge des requêtes a conclu que les affidavits comportaient également des lacunes car ils n'établissaient pas à première vue une violation du droit d'auteur. À cet égard, le juge des requêtes s'est livré à un examen quant à savoir s'il y avait eu violation du droit d'auteur. Il a notamment affirmé ce qui suit aux paragraphes 25 à 29:

Par conséquent, le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir *Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003-2004*, 12 décembre 2003, à la page 20.

On n'a déposé aucune preuve que les violateurs présumés auraient distribué des enregistrements sonores ou autorisé leur reproduction. Ils ont simplement placé leurs propres copies dans les répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues.

S'agissant de l'autorisation, l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues. Dans les deux cas, les conditions nécessaires à la copie et à la contrefaçon sont présentes, mais il manque l'autorisation.

[...]

Le simple fait de placer une copie dans un répertoire partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur.

Finalement, les demandeurs soutiennent qu'il y a eu violation à une étape ultérieure, contrairement au paragraphe 27(2)

s. 15] of the *Copyright Act*, they presented no evidence of knowledge on the part of the infringer. Such evidence of knowledge is a necessary condition for establishing infringement under that section.

(g) The motions Judge found that the plaintiffs met the requirements of criterion (b) of the equitable bill of discovery principles relating to the involvement of the ISPs.

(h) With respect to criterion (c), the motions Judge found that he was not satisfied that the information could not have been obtained from the operators of the Web sites named (i.e. KaZaA, *et al.*).

(i) With respect to criterion (d), the respondents would have to be compensated for their expenses if an order were granted.

(j) Finally, with respect to criterion (e), because of the age of the data and its consequent unreliability, the privacy interests of the 29 persons outweighed the public interest concern in favour of disclosure.

## ANALYSIS

### Standard of Review

[16] The standard of review on questions of law, such as the correct tests to be applied with respect to the granting of equitable bills of discovery or the interpretation of the *Federal Court Rules, 1998*, is correctness. The standard of review with respect to findings of fact involves a consideration of whether the judge made a palpable and overriding error. See *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235, at pages 248, 252 and 256.

### Rule 233

[17] I can find no palpable and overriding error in the conclusions of the motions Judge with respect to rule 233.

[18] Subsection 233(1) of the Rules states:

233. (1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not

[mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais ils n'ont présenté aucune preuve que le violateur en avait connaissance. La preuve de cette connaissance est une condition essentielle pour démontrer qu'il y a contrefaçon en vertu de cet article.

g) Le juge des requêtes a conclu que les demandresses avaient satisfait aux exigences du volet b) du critère quant à l'interrogatoire préalable en *equity* relativement à la participation des PSI.

h) En ce qui concerne le volet c), le juge des requêtes a conclu qu'il n'était pas convaincu que les renseignements n'auraient pas pu être obtenus auprès des personnes qui gèrent les sites Web nommés (c.-à-d., KaZaA, et autres).

i) En ce qui concerne le volet d), les intimés devraient être dédommagés pour leurs débours si une ordonnance est accordée.

j) Enfin, en ce qui concerne le volet e), en raison de l'âge des données et du manque de fiabilité qui en découle, le respect de la vie privée des 29 personnes l'a emporté sur l'intérêt public à la divulgation.

## ANALYSE

### La norme de contrôle

[16] La norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit, comme les critères qu'il convient d'appliquer à l'autorisation d'interrogatoire préalable en *equity* ou à l'interprétation des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, est la décision correcte. La norme de contrôle quant aux conclusions de fait exige que l'on examine si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Voir l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, aux pages 248, 252 et 256.

### Règle 233

[17] Je ne relève aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions du juge des requêtes quant à la règle 233.

[18] Le paragraphe 233(1) des Règles est ainsi libellé:

233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie



a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.

[19] The information sought by the appellants may be buried in logs and tapes but is not presently in a readable format. Since the documents in a readable format do not currently exist and would have to be created, rule 233 has no application. The rule contemplates the production of documents which are “in the possession of a person.” It cannot be said that documents which do not exist are in the possession of a person.

#### Rule 81

[20] I am of the view that the motions Judge made no palpable and overriding error in concluding that the plaintiffs’ material was deficient in that it failed to comply with rule 81.

**81.** (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds therefor, may be included.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

[21] Much of the crucial evidence submitted by the appellants was hearsay and no grounds are provided for accepting that hearsay evidence. In particular, the evidence purporting to connect the pseudonyms with the IP addresses was hearsay thus creating the risk that innocent persons might have their privacy invaded and also be named as defendants where it is not warranted. Without this evidence there is no basis upon which the motion can be granted and for this reason alone the appeal should be dismissed.

[22] However the reasons of the motions Judge extend beyond merely dealing with the hearsay evidence issue. Rather the reasons address such matters as the appropriate procedure necessary to obtain the identities of the users, the proper test to be applied by the Court in

à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.

[19] Les renseignements demandés par les appelantes se trouvent peut-être enfouis dans des journaux et des bandes mais ils ne se trouvent pas présentement dans un format lisible. Comme les documents n’existent pas actuellement dans un format lisible et qu’ils devraient être créés, la règle 233 ne s’applique pas. Cette règle vise la production de documents qui sont «en la possession d’une personne». Il est impossible d’affirmer que des documents qui n’existent pas sont en la possession d’une personne.

#### Règle 81

[20] Je crois que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que les documents des demandereses comportaient des lacunes au motif qu’ils ne respectaient pas la règle 81.

**81.** (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

[21] Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du ouï-dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par ouï-dire. La preuve visant à associer les pseudonymes aux adresses IP était notamment du ouï-dire, créant ainsi le risque que des personnes innocentes puissent subir une atteinte à leur droit à la vie privée et soient désignées comme défendeurs lorsque cela n’est pas justifié. Sans cet élément de preuve, rien ne justifie que la requête soit accordée et, pour cette seule raison, l’appel devrait être rejeté.

[22] Les motifs du juge des requêtes ne s’arrêtent toutefois pas à la seule question de la preuve par ouï-dire. Au contraire, les motifs traitent de questions comme la procédure appropriée nécessaire à l’obtention de l’identité des utilisateurs, le critère applicable par la

granting orders compelling disclosure of the identities, and vital copyright infringement issues. It is therefore necessary to address these issues.

### Rule 238

[23] In spite of the arguments of the respondents, I believe this proceeding could be brought pursuant to rule 238 of the Rules.

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that

- (a) the person may have information on an issue in the action;
- (b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;
- (c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and
- (d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.

[24] Subsection 238(2) of the Rules provides that notice of the motion must be served “on the other parties.” Since the identities of the other parties are presently unknown to the appellants, service is not possible and the respondents argued, therefore, that rule 238 does not provide a procedure to discover the identities. Furthermore, they argued that rule 238 is contained in a section under the general heading “*Examination for Discovery*” and that one would not normally expect the identity of each defendant to be revealed for the first time on an examination for discovery.

Cour si elle décerne des ordonnances enjoignant la divulgation des identités et les questions vitales de la violation du droit d’auteur. Il est donc nécessaire de traiter de ces questions.

### Règle 238

[23] Malgré les arguments des intimés, je crois que la présente instance pourrait être engagée en vertu de la règle 238.

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.

(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois:

- a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;
- b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
- c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;
- d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

[24] Le paragraphe 238(2) des Règles prévoit que l’avis de requête doit être signifié «aux autres parties». Comme l’identité des autres parties n’est présentement pas connue des appelantes, la signification n’est pas possible et, les intimées ont par conséquent prétendu que la règle 238 ne prévoit aucune procédure permettant de découvrir l’identité. De plus, les intimées ont prétendu que la règle 238 figure dans une section portant le titre «*Interrogatoire préalable*» et que l’on ne devrait normalement pas s’attendre à ce que l’identité de chaque défendeur soit révélée pour la première fois lors d’un interrogatoire préalable.

[25] However, the appellants argued that the main issue on the motion was the identity of each person who is committing infringement of the appellants' copyrights. I agree and find that because this issue inevitably falls within the words in subsection 238(1) of the Rules as being "an issue in the action," rule 238 is broad enough to permit discovery in cases such as this.

[26] As to the respondents' arguments, there is provision in the Rules to deal with the matter of service. Rule 136 allows the Court to order substituted service or to dispense with service altogether. This Court has used the previously equivalent Rule [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, Rule 324] to order substituted service where the persons whom the appellants sought to serve, had no address. The substituted service there consisted of providing notice of the appeal through newspaper publication (*Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174 (F.C.A.)). Also, although it is true that examinations for discovery of a third party are not routinely ordered, and should not become commonplace, they nevertheless are clearly applicable and necessary in cases where the plaintiffs will be frustrated from pursuing their actions because they are unaware of the identity of the people they wish to sue. Furthermore, under subsection 238(3) of the Rules, the Court may determine "the manner of conducting the examination." Thus a court could, in cases such as the present, limit the discovery to the submission of written questions which could be followed by written answers, limited to revealing only the identity of the users complained of, or such other limitations as the court might consider necessary.

[27] It is worth noting that in *Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103, the Ontario Superior Court of Justice indicated that Rules 30.10 and 31.10 of the *Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, which are comparable to rule 238, could be used to compel production of the identity of senders of e-mail from ISPs.

[25] Toutefois, les appelantes ont prétendu que la principale question soulevée par la requête était l'identité de chacune des personnes qui viole les droits d'auteur des appelantes. Je souscris à cette opinion et je conclus que, étant donné que cette question tombe inévitablement sous le coup du libellé du paragraphe 238(1) des Règles comme étant «une question litigieuse soulevée dans l'action», la règle 238 a un sens suffisamment large pour que l'on puisse permettre l'interrogatoire préalable comme en l'espèce.

[26] Quant aux arguments des intimés, il existe une disposition dans les Règles qui traite de la question de la signification. La règle 136 permet à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification. La Cour s'est servie de l'ancienne règle équivalente [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 324], pour rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive lorsque les personnes à qui les appelants désiraient signifier un acte de procédure n'avaient pas d'adresse. La signification substitutive consistait alors à donner un avis de l'appel par la voie des journaux (*Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174 (C.A.F.)). De plus, même s'il est vrai qu'il n'est pas courant d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une tierce partie et que cela ne devrait pas devenir monnaie courante, l'interrogatoire préalable s'applique manifestement et il est nécessaire dans les cas où les demanderesse seraient empêchées d'intenter leurs actions parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre. De plus, en vertu du paragraphe 238(3) des Règles, la Cour peut fixer «la façon de procéder [à l'interrogatoire]». Par conséquent, une cour de justice pourrait, comme en l'espèce, limiter l'interrogatoire préalable à la présentation de questions écrites, lesquelles pourraient être suivies de réponses écrites qui ne feraient que révéler l'identité des utilisateurs à qui le tort est reproché ou qui feraient l'objet de toute autre restriction que la cour pourrait estimer nécessaire.

[27] Il convient de signaler que dans la décision *Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a affirmé que les règles 30.10 et 31.10 des *Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, lesquelles sont comparables à la règle 238, pourraient être utilisées pour obliger les PSI à

There, the moving party successfully brought a motion to compel production of the identity of an individual who had sent an e-mail publication containing defamatory statements about the individual plaintiff. Similarly, in *Loblaw Companies Ltd. v. Aliant Telecom Inc.*, [2003] N.B.R. (2nd Supp.) No. 32, the New Brunswick Court of Queen's Bench used Rule 32.12 of the New Brunswick Rules of Court, N.B. Reg. 82-73, also comparable to rule 238, to compel production of the identity of an individual who had sent an e-mail containing confidential payroll information about a number of senior Loblaw employees to 34 other employees of Loblaw. Loblaw sought the identity of the person because spreading confidential information could have given rise to an action for damages or for an injunction against the individual who circulated the information.

#### Equitable Bills of Discovery

[28] An equitable bill of discovery is an equitable remedy that is discretionary in nature. In Lord Denning's words in *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.), at page 439, the bill of discovery "enables a person, who has been injured by wrongdoing, to bring an action to discover the name of the wrongdoer."

[29] The concept has been accepted by this Court in *Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439 (C.A.) and was explained by Stone J.A., at paragraph 20:

The equitable bill of discovery is in essence a form of pre-action discovery. It is of ancient origin. It developed alongside the procedures for discovery which are ordinarily available in the course of litigation and which, it is worth noting, also originated in the courts of equity. This remedy permits a court, acting through its equitable jurisdiction, to order discovery of a person against whom the applicant for the bill of discovery has no cause of action and who is not a party to contemplated litigation. While it appears that an independent action for discovery cannot be brought against a person who is in the position of a "mere witness" or bystander

divulguer les identités des expéditeurs de courriels. Dans cette cause, la partie requérante a présenté avec succès une requête visant à obliger la divulgation de l'identité d'une personne qui avait envoyé un document de diffusion dans lequel figuraient des déclarations diffamatoires concernant le demandeur. De même, dans la cause *Loblaw Companies Ltd. c. Aliant Telecom Inc.*, [2003] R.N.-B. (2<sup>e</sup> suppl.) n<sup>o</sup> 32, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a utilisé la règle 32.12 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règl. du N.-B. 82-73, laquelle est également comparable à la règle 238, pour obliger la divulgation de l'identité d'une personne qui avait envoyé à 34 autres employés de Loblaw un courriel dans lequel figuraient des renseignements de feuille de paye confidentiels concernant un certain nombre d'employés cadres de Loblaw. Loblaw a cherché à connaître l'identité de la personne parce que la diffusion de renseignements confidentiels aurait pu donner lieu à une action en dommages-intérêts ou à une injonction contre la personne qui avait diffusé les renseignements.

#### L'interrogatoire préalable en equity

[28] Un interrogatoire préalable en *equity* est une mesure discrétionnaire de redressement en *equity*. Selon les propos tenus par lord Denning dans *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.), à la page 439, l'interrogatoire préalable [TRADUCTION] «permet à une personne qui a subi un préjudice d'intenter une action en vue de découvrir le nom de l'auteur du préjudice».

[29] Ce concept a été accepté par la Cour dans *Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439 (C.A.) et a été expliqué par le juge Stone, au paragraphe 20 de cette décision:

L'interrogatoire préalable en *equity* est essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action. Son origine est ancienne. Il a été élaboré parallèlement aux procédures d'interrogatoire préalable qui existent habituellement dans le cours d'un litige et qui, notons-le, ont également pris naissance dans les tribunaux d'*equity*. Ce recours permet à un tribunal, en se fondant sur sa compétence en *equity*, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé. Il semble qu'une action indépendante en vue de l'interrogatoire préalable

to the cause of action, the case law suggests that a bill of discovery may be issued against an individual who is in some way connected to or involved in the misconduct. [Footnotes omitted.]

[30] The motions Judge, while finding that the motion was brought pursuant to rule 238, went on to hold that the criteria for determining whether an equitable bill of discovery should be issued, would be equally applicable to a proceeding brought under rule 238. I agree. In my view, the appellants could invoke either rule 238 or equitable bills of discovery and in either case, the legal principles relating to equitable bills of discovery would be applicable. The same issues are at stake in both procedures and there would seem to be no reason for not applying the same legal principles.

[31] While I agree that the criteria relating to granting an equitable bill of discovery can be applied to a rule 238 motion in cases such as this, I disagree with the description of the first aspect of the test made by the motions Judge. He said that the plaintiff has to provide evidence of a *prima facie* case. The appellants argued that this was the wrong test and that the proper test should be whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. The respondents said that the plaintiffs had argued before the motions Judge that the *prima facie* test was the correct one and that they should not be allowed to take a different position on appeal. If the respondents are correct as to what was argued before the motions Judge, this might explain why he adopted the *prima facie* test. In any event, it is the duty of this Court to get the test right regardless of what was or is argued by counsel.

[32] I am of the view that the proper test is whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. This is the test enunciated by this Court in *Glaxo*, on very similar facts, after it considered *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.), where the test was reviewed by the

ne puisse pas être intentée contre une personne qui est un [TRADUCTION] «simple témoin» ou un tiers n'ayant rien à voir avec la cause d'action, mais la jurisprudence laisse entendre que la personne qui est de quelque façon associée à l'inconduite ou qui y participe peut être assujettie à l'interrogatoire préalable. [Notes omises.]

[30] Le juge des requêtes, tout en concluant que la requête a été déposée conformément à la règle 238, a ajouté que les critères servant à déterminer si un interrogatoire préalable en *equity* devrait être tenu s'appliqueraient également à une procédure intentée en vertu de la règle 238. Je souscris à cette opinion. Selon moi, les appelantes pourraient invoquer soit la règle 238, soit un interrogatoire préalable en *equity* et, dans un cas comme dans l'autre, les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* seraient applicables. Les mêmes questions sont en jeu dans les deux procédures et il ne semble y avoir aucune raison de ne pas appliquer les mêmes principes juridiques.

[31] Bien que je convienne que les critères relatifs à l'autorisation de la tenue d'un interrogatoire préalable en *equity* peuvent être appliqués à une requête présentée en vertu de la règle 238 comme en l'espèce, je ne souscris pas à la description du premier aspect du critère appliqué par le juge des requêtes. Il a affirmé que le demandeur doit établir l'existence d'une preuve *prima facie*. Les appelantes ont prétendu qu'il ne s'agissait pas du critère applicable et que celui-ci consiste à déterminer si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Les intimés ont affirmé que les appelantes ont invoqué devant le juge des requêtes que le critère de la preuve *prima facie* était le bon critère et que l'on ne devrait pas leur permettre d'adopter une position différente en appel. Si les intimés ont raison quant à ce qui a été invoqué devant le juge des requêtes, cela peut expliquer pourquoi celui-ci a adopté le critère de la preuve *prima facie*. De toute manière, il incombe à la Cour d'adopter le bon critère indépendamment de ce qui a été ou est invoqué par l'avocat.

[32] Je crois que le critère applicable consiste à savoir si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Il s'agit du critère qui a été formulé par la Cour dans la décision *Glaxo*, portant sur des faits très semblables, après qu'elle eut examiné la décision *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise*

House of Lords. In *Glaxo*, the appellant sought disclosure of the names of individuals whose identity was unknown to Glaxo and who it was alleged had imported certain drugs into Canada, having the effect of infringing Glaxo's patent. Glaxo sought the names of the importers from Revenue Canada who were said to have the required information for the purposes of the *Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1. An order was granted for disclosure. In his decision, Stone J.A. said at paragraphs 30 and 44:

It is of interest to note that several Canadian courts have adopted the *Norwich Pharmacal* approach to interpreting their own rules of civil procedure authorizing pre-action discovery. (See for example Rule 18.02(c) of Nova Scotia's *Civil Procedure Rules* and Rule 18.02(1)(c) of Prince Edward Island's *Rules of Court*. For instance, the Prince Edward Island Court of Appeal in *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, at pages 348, 351 and 353, specified three main criteria which an applicant must satisfy in order to be entitled to discover a third party before launching legal proceedings. The applicant must demonstrate that he or she has a bona fide claim. The Court added that the applicant's claim must be likely to succeed at trial, which according to my reading of the decision in *Norwich Pharmacal* was not an invariable requirement enunciated by the House of Lords. In an action for the infringement of patent rights, quite apart from a general denial, a defence of invalidity is often raised on the ground of lack of novelty, obviousness, insufficiency of specification or claims or some other recognized basis. (See R. T. Hughes and J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) at para 36.) It seems to me to go too far to insist that with respect to this kind of anticipated litigation, an applicant for a bill of discovery must show that he or she is likely to succeed at trial. As we have already seen, Lord Cross of Chelsea required that "the strength of the applicant's case" be considered as a factor, while Lord Kilbrandon spoke only of disclosing the names of persons "whom the appellants bona fide believe to be infringing" their patent rights. Finally, the applicant must also establish that he or she shares some sort of relationship with the third party against whom discovery is sought (i.e. that the person is in some way involved in the wrongdoing), and that the third party is the only practicable source of information available. These three requirements were likewise endorsed by the Nova Scotia Supreme Court, Trial Division in *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, at pages 59-60, and in *Leahy v.*

*Comrs.*, [1974] A.C. 133 (C.L.), dans laquelle le critère a été examiné par la Chambre des lords. Dans *Glaxo*, l'appelante a cherché à obtenir la divulgation des noms de personnes dont l'identité était inconnue de Glaxo et qui auraient importé certains médicaments au Canada, ce qui aurait eu pour effet de violer le brevet de Glaxo. Glaxo a cherché à obtenir les noms des importateurs auprès de Revenu Canada, laquelle était censée détenir les renseignements exigés aux fins de la *Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1. Une ordonnance de divulgation a été délivrée. Dans sa décision, le juge Stone, J.C.A., a affirmé ce qui suit aux paragraphes 30 et 44:

Il est intéressant de noter que plusieurs tribunaux canadiens ont adopté l'approche préconisée dans la décision *Norwich Pharmacal*, en interprétant les règles de la procédure civile autorisant l'interrogatoire avant l'action. (Voir, par exemple, la Règle 18.02c) des *Civil Procedure Rules* de la Nouvelle-Écosse et la Règle 18.02(1)c) des *Rules of Court* de l'île-du-Prince-Édouard.) Ainsi, dans l'arrêt *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, aux pages 348, 351 et 353, la Cour d'appel de l'île-du-Prince-Édouard a énoncé trois critères principaux auxquels le demandeur doit satisfaire afin d'avoir le droit d'interroger un tiers avant d'engager des procédures judiciaires. Le demandeur doit démontrer qu'il dispose d'une véritable demande. La Cour a ajouté la condition selon laquelle il sera vraisemblablement fait droit à la demande au procès, laquelle, selon l'interprétation que je donne à la décision *Norwich Pharmacal*, n'avait pas été énoncée par la Chambre des lords à titre de condition absolue. Dans une action en contrefaçon de brevet, indépendamment d'une dénégation générale, le défendeur invoque souvent l'invalidité fondée sur l'absence de nouveauté, le caractère évident ou l'insuffisance du mémoire descriptif ou des revendications ou encore sur un autre motif reconnu. (Voir R. T. Hughes et J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) au par. 36.) Il me semble qu'on va trop loin lorsqu'on exige qu'à l'égard de ce genre de litige anticipé, la personne qui demande l'interrogatoire préalable montre qu'elle aura vraisemblablement gain de cause au procès. Comme nous l'avons déjà vu, lord Cross of Chelsea exigeait que la force de la preuve présentée par le demandeur soit considérée comme un facteur, alors que lord Kilbrandon n'a parlé que de la communication des noms des personnes qui, selon ce que les appelantes croient vraiment, enfreignent les droits que ces dernières ont sur les brevets. Enfin, le demandeur doit également établir qu'il entretient une relation quelconque avec le tiers qui doit faire l'objet de l'interrogatoire préalable (c'est-à-dire que la personne a contribué de quelque façon au

*Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, at page 419.

...

The next task is to determine whether the appellant has satisfied the criteria for issuing a bill of discovery. To my mind, the principles articulated in *Norwich Pharmacal*, *supra*, have direct application to the circumstances of the present case. Turning now to those principles, in my view the appellant has satisfied the threshold requirement for a bill of discovery in that it has a *bona fide* or legitimate claim against those who are importing RHCL into the country. [Emphasis added.]

[33] The *bona fide* test was adopted by the Ontario Court of Appeal in *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1 (C.A.) where the respondent sought to compel production of confidential reference letters that had resulted in the respondent's failure to obtain an employment position. The Prince Edward Island Court of Appeal in *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 also adopted the *bona fide* test in a situation where the plaintiffs claimed they did not know the identity of persons they wished to sue.

[34] In my view, it would make little sense to require proof of a *prima facie* case at the stage of the present proceeding. The appellants do not know the identity of the persons they wish to sue, let alone the details of precisely what was done by each of them such as to actually prove infringement. Such facts would only be established after examination for discovery and trial. The appellants would be effectively stripped of a remedy if the courts were to impose upon them, at this stage, the burden of showing a *prima facie* case. It is sufficient if they show a *bona fide* claim, i.e. that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons.

préjudice), et que le tiers constitue l'unique source possible de renseignements. Ces trois exigences ont également été approuvées par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, première instance, dans les décisions *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, aux pages 59 et 60, et *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, à la page 419.

[...]

Il s'agit ensuite de déterminer si l'appelante satisfait aux critères nécessaires pour qu'un interrogatoire préalable soit autorisé. À mon avis, les principes énoncés dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, s'appliquent directement aux circonstances de l'espèce. Si j'examine ces principes, je suis d'avis que l'appelante satisfait au critère préliminaire en ce sens qu'elle dispose d'une véritable demande ou d'une demande légitime contre les personnes qui importent le RHCL au pays. [Non souligné dans l'original.]

[33] Le critère de la demande légitime a été adopté par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1 (C.A.) dans lequel l'intimé a tenté de forcer la production de lettres de recommandation confidentielles qui l'avaient empêché d'obtenir un emploi. La Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard dans *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, a également adopté le critère de la demande légitime dans une situation où les demandeurs prétendaient qu'ils ne connaissaient pas l'identité des personnes qu'ils désiraient poursuivre.

[34] Selon moi, il ne serait pas logique d'exiger une preuve *prima facie* à ce stade de l'instance. Les appelants ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre, ni les détails quant à ce qui a précisément été fait par chacune d'elles de manière à ce qu'ils puissent prouver la violation. De tels faits ne peuvent être établis qu'après l'interrogatoire préalable et l'instruction. Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter une preuve *prima facie*. Il suffit qu'elles prouvent l'existence d'une véritable demande, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment l'intention d'introduire une action en violation de droit d'auteur fondée sur les renseignements qu'ils obtiennent et qu'ils ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l'identité de ces personnes.

### Other Criteria relating to Equitable Bills of Discovery

[35] As to the other criteria for granting an equitable bill of discovery, I agree with the conclusions of the motions Judge. There should be clear evidence to the effect that the information cannot be obtained from another source such as the operators of the named websites (KaZaA, *et al.*). Also if an order for disclosure were granted, consideration would have to be given to the costs incurred by the respondents in assembling the information.

### Privacy Issues

[36] I agree with the motions Judge's characterization of the 5th criteria—that is—the public interest in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns of the person sought to be identified if a disclosure order is made.

[37] All respondents raise the privacy issue. It is an important consideration. Pursuant to PIPEDA, ISPs are not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as the identities requested except with the customer's consent or pursuant to a court order. Indeed, pursuant to paragraph 7(3)(c), subsection 8(8) and section 28 of PIPEDA, any organization that receives a request for the release of personal information must “retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse” under PIPEDA. Failure to comply could result in the organization being found guilty of an offence punishable on summary conviction or an indictable offence.

7. . . .

(3) For the purpose of clause 4.3 of Schedule I, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

. . .

(c) required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction

### Autres critères relatifs à l'interrogatoire préalable en equity

[35] Quant aux autres critères relatifs à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity*, je souscris aux conclusions du juge des requêtes. Il doit être clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source comme les exploitants des sites Web désignés (KaZaA, *et al.*). De plus, si une ordonnance de divulgation était délivrée, il faudrait que l'on tienne compte des débours encourus par les intimés pour réunir les renseignements.

### La question du respect de la vie privée

[36] Je souscris à la qualification faite par le juge des requêtes quant au 5<sup>e</sup> critère, c'est-à-dire, l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l'identité si une ordonnance de divulgation est délivrée.

[37] L'ensemble des intimés ont soulevé la question du respect de la vie privée. Il s'agit d'une considération importante. En vertu de la LPRPDE, les PSI n'ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d'un tribunal. En effet, en vertu de l'alinéa 7(3)c, du paragraphe 8(8) et de l'article 28 de la LPRPDE, l'organisation qui fait l'objet d'une demande de production d'un renseignement personnel doit, en vertu de la LPRPDE, «le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours». Le défaut de se conformer à cette directive peut exposer l'organisation à être déclarée coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

7. [. . .]

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants:

[. . .]

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le



to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;

pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

...

[. . .]

8. . . .

8. [. . .]

(8) Despite clause 4.5 of Schedule 1, an organization that has personal information that is the subject of a request shall retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse under this Part that they may have.

(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours.

...

[. . .]

28. Every person who knowingly contravenes subsection 8(8) or 27.1(1) or who obstructs the Commissioner or the Commissioner's delegate in the investigation of a complaint or in conducting an audit is guilty of

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l'action du commissaire—ou de son délégué—dans le cadre d'une vérification ou de l'examen d'une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding \$10,000; or

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 \$;

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding \$100,000.

b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 \$.

[38] Privacy rights are significant and they must be protected. In order to achieve the appropriate balance between privacy rights and the public interest in favour of disclosure, PIPEDA provides protection over personal information that is collected, held and used by organizations and allows disclosure of such information only in certain circumstances, enumerated in subsection 7(3). The purpose of PIPEDA, which is the establishment of rules governing the "collection, use and disclosure of personal information", is articulated in section 3, which specifically states,

[38] Le droit à la vie privée est important et doit être protégé. Afin d'en arriver à l'équilibre approprié entre le respect de la vie privée et l'intérêt public à la divulgation, la LPRPDE prévoit la protection des renseignements personnels qui sont recueillis, détenus et utilisés par les organisations et ne permet la divulgation de ces renseignements que dans certaines circonstances, lesquelles sont énumérées au paragraphe 7(3). L'objet de la LPRDPE, qui consiste en la création de règles régissant la «collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels» est mentionné à l'article 3 qui est ainsi libellé:

3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

[39] The delicate balance between privacy interests and public interest has always been a concern of the Court where confidential information is sought to be revealed. Although PIPEDA had not been enacted at the time of the *Glaxo* decision, Stone J.A. nonetheless noted at paragraph 62:

I am not persuaded that this is a sufficient justification for refusing to disclose the identity of the importers in the present case. While section 107 implies that information collected pursuant to the Act will be treated as confidential, section 108 indicates that it is susceptible to disclosure in certain situations. I am thus doubtful that importers have a high expectation of confidentiality regarding the information which they furnish to customs officials. More important, I am sceptical about the expectation and degree of confidentiality associated with the nature of the information which the appellant seeks. As the House of Lords observed in *Norwich Pharmacal, supra*, the names of the importers are likely to pass through many hands before reaching those of customs officials. It is therefore not reasonable to regard the identity of the importers as particularly sensitive information. In my opinion, in the circumstances of this case the public interest in ensuring that the appellant is able to pursue in the courts those who have allegedly violated its patent rights outweighs the public interest in maintaining the confidentiality of the importers' names.

He also approved, at paragraph 26, of the statement of Viscount Dilhorne in *Norwich* as follows:

Subject to the public interest in protecting the confidentiality of information given to Customs, in my opinion it is clearly in the public interest and right for protection of patent holders, where the validity of the patent is accepted and the infringement of it not disputed, that they should be able to obtain by discovery the names and addresses of the wrongdoers from someone involved but not a party to the wrongdoing.

[40] The reasoning in *Glaxo* and *Norwich* is compelling. Intellectual property laws originated in order to protect the promulgation of ideas. Copyright law provides incentives for innovators—artists, musicians, inventors, writers, performers and marketers—to create. It is designed to ensure that ideas are expressed and developed instead of remaining dormant. Individuals

[39] L'équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l'intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu'il est question d'une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Bien que la LPRPDE ne fût pas en vigueur lorsque la décision *Glaxo* a été rendue, le juge Stone, J.C.A., a néanmoins mentionné ce qui suit au paragraphe 62:

Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'une justification suffisante pour refuser de communiquer l'identité des importateurs en l'espèce. L'article 107 laisse entendre que les renseignements recueillis conformément à la Loi seront considérés comme confidentiels, mais en vertu de l'article 108, ces renseignements peuvent être communiqués dans certains cas. Je doute donc que les importateurs s'attendent vraiment à ce que les renseignements qu'ils fournissent aux fonctionnaires des douanes demeurent confidentiels. Fait encore plus important, j'ai des doutes au sujet de l'attente et du degré de confidentialité associés à la nature des renseignements demandés par l'appelante. Comme la Chambre des lords l'a fait remarquer dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, les noms des importateurs passeront probablement entre les mains de nombreuses personnes avant d'être transmis aux fonctionnaires des douanes. Il n'est donc pas raisonnable de considérer l'identité des importateurs comme constituant un renseignement particulièrement délicat. À mon avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'appelante puisse poursuivre en justice ceux qui ont censément enfreint les droits qu'elle a sur les brevets, l'emporte sur l'intérêt public qui veut que les noms des importateurs demeurent confidentiels.

Il a également souscrit, au paragraphe 26, à la déclaration du vicomte Dilhorne dans *Norwich*:

Sous réserve de l'intérêt public voulant que le caractère confidentiel des renseignements fournis aux douanes soit protégé, à mon avis, l'intérêt public et le droit que possèdent les titulaires de brevets d'être protégés, lorsque la validité du brevet est reconnue et que la contrefaçon n'est pas contestée, exigent clairement que ces derniers soient en mesure d'obtenir d'une personne concernée qui n'a pas participé à la contrefaçon, au moyen d'un interrogatoire préalable, les noms et adresses des contrefacteurs.

[40] Le raisonnement suivi dans *Glaxo* et *Norwich* est convaincant. Les lois en matière de propriété intellectuelle ont été créées afin de protéger la promulgation d'idées. La loi sur le droit d'auteur vise à encourager les innovateurs—les artistes, les musiciens, les inventeurs, les écrivains, les interprètes et les marchands—à créer. Elle a été conçue afin de voir à ce

need to be encouraged to develop their own talents and personal expression of artistic ideas, including music. If they are robbed of the fruits of their efforts, their incentive to express their ideas in tangible form is diminished.

[41] Modern technology such as the Internet has provided extraordinary benefits for society, which include faster and more efficient means of communication to wider audiences. This technology must not be allowed to obliterate those personal property rights which society has deemed important. Although privacy concerns must also be considered, it seems to me that they must yield to public concerns for the protection of intellectual property rights in situations where infringement threatens to erode those rights.

[42] Thus, in my view, in cases where plaintiffs show that they have a *bona fide* claim that unknown persons are infringing their copyright, they have a right to have the identity revealed for the purpose of bringing action. However, caution must be exercised by the courts in ordering such disclosure, to make sure that privacy rights are invaded in the most minimal way.

[43] If there is a lengthy delay between the time the request for the identities is made by the plaintiffs and the time the plaintiffs collect their information, there is a risk that the information as to identity may be inaccurate. Apparently this is because an IP address may not be associated with the same individual for long periods of time. Therefore it is possible that the privacy rights of innocent persons would be infringed and legal proceedings against such persons would be without justification. Thus the greatest care should be taken to avoid delay between the investigation and the request for information. Failure to take such care might well justify a court in refusing to make a disclosure order.

[44] Also, as the intervener, Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, pointed out, plaintiffs should

que les idées soient exprimées et développées au lieu de demeurer en veilleuse. Les personnes ont besoin d'être encouragées à développer leurs propres talents ainsi que l'expression personnelle de leurs idées artistiques, notamment la musique. S'ils se font voler les fruits de leurs efforts, leur motivation à exprimer leurs idées en forme tangible se trouve alors à diminuer.

[41] La technologie moderne comme l'Internet a procuré des avantages extraordinaires à la société, notamment des moyens de communication plus rapide et plus efficace visant des auditoires de plus en plus vastes. On ne doit pas permettre que cette technologie oblitère les droits en matière de biens personnels que la société considère importants. Bien que les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent également être prises en compte, il me semble qu'elles doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.

[42] Par conséquent, selon moi, dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée.

[43] S'il s'écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d'identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Il semble que cela soit dû au fait qu'une adresse IP peut ne pas être associée à la même personne pendant longtemps. Par conséquent, il est possible que le droit à la vie privée de personnes innocentes soit violé et que des poursuites en justice soient intentées sans justification contre ces personnes. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l'enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation.

[44] De plus, comme l'intervenante, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, l'a

be careful not to extract private information unrelated to copyright infringement, in their investigation. If private information irrelevant to the copyright issues is extracted, and disclosure of the user's identity is made, the recipient of the information may then be in possession of highly confidential information about the user. If this information is unrelated to copyright infringement, this would be an unjustified intrusion into the rights of the user and might well amount to a breach of PIPEDA by the ISPs, leaving them open to prosecution. Thus in situations where the plaintiffs have failed in their investigation to limit the acquisition of information to the copyright infringement issues, a court might well be justified in declining to grant an order for disclosure of the user's identity.

[45] In any event, if a disclosure order is granted, specific directions should be given as to the type of information disclosed and the manner in which it can be used. In addition, it must be said that where there exists evidence of copyright infringement, privacy concerns may be met if the court orders that the user only be identified by initials, or makes a confidentiality order.

#### Infringement of Copyright

[46] As has been mentioned, the motions Judge made a number of statements relating to what would or would not constitute infringement of copyright. (See paragraph 15(f) of these reasons). Presumably he reached these conclusions because he felt that the plaintiffs, in order to succeed in learning the identity of the users, must show a *prima facie* case of infringement.

[47] In my view, conclusions such as these should not have been made in the very preliminary stages of this action. They would require a consideration of the evidence as well as the law applicable to such evidence after it has been properly adduced. Such hard

souligné, les demandeurs devraient prendre soin de ne pas chercher à obtenir, lors de leur enquête, des renseignements personnels qui n'ont rien à voir avec la violation du droit d'auteur. Si des renseignements privés qui n'ont rien à voir avec les questions de droit d'auteur sont obtenus et que l'identité de l'utilisateur est divulguée, la personne qui obtient les renseignements se trouve peut-être en possession de renseignements de nature très confidentielle concernant l'utilisateur. Si ces renseignements n'ont rien à voir avec la violation du droit d'auteur, il s'agirait d'une atteinte injustifiée aux droits de l'utilisateur et pourrait fort bien équivaloir à une violation de la LPRPDE par les PSI, les exposant ainsi à des poursuites. Par conséquent, dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l'obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d'auteur, une cour de justice pourrait bien être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l'identité de l'utilisateur.

[45] De toute manière, si une ordonnance de divulgation est délivrée, des directives précises devraient être données quant au genre de renseignements pouvant être divulgués et quant à la manière selon laquelle ils peuvent être utilisés. De plus, il faut préciser que lorsqu'il existe des éléments de preuve de violation du droit d'auteur, le respect de la vie privée peut être assuré si la cour ordonne que l'utilisateur ne soit identifié que par des initiales ou si elle délivre une ordonnance de confidentialité.

#### Violation du droit d'auteur

[46] Comme il a déjà été mentionné, le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d'auteur (voir le paragraphe 15f) des présents motifs). Vraisemblablement, il a tiré ces conclusions parce qu'il croyait que les demandresses, afin de réussir à connaître l'identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu'il y a eu violation.

[47] Selon moi, on n'aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action. Il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. On devrait éviter de

conclusions at a preliminary stage can be damaging to the parties if a trial takes place and should be avoided.

[48] The danger in reaching such conclusions at the preliminary stages of an action without the availability of evidence nor consideration of all applicable legal principles are obvious and I will give some examples.

[49] When the motions Judge stated that, under subsection 80(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 50] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, “downloading a song for personal use does not amount to infringement,” he gave no consideration to the possible application of subsection 80(2) [as am. *idem*] and the circumstances in which the defence of “private use” will not be available, such as, *inter alia*, where the reproduction of a musical work embodied in a sound recording onto an audio recording medium is done for the sale, rental, distribution, communication by telecommunication or performance to the public.

**80. (1)** Subject to subsection (2), the act of reproducing all or any substantial part of

- (a) a musical work embodied in a sound recording,
- (b) a performer’s performance of a musical work embodied in a sound recording, or
- (c) a sound recording in which a musical work, or a performer’s performance of a musical work, is embodied

onto an audio recording medium for the private use of the person who makes the copy does not constitute an infringement of the copyright in the musical work, the performer’s performance or the sound recording.

(2) Subsection (1) does not apply if the act described in that subsection is done for the purpose of doing any of the following in relation to any of the things referred to in paragraphs (1)(a) to (c):

- (a) selling or renting out, or by way of trade exposing or offering for sale or rental;
- (b) distributing, whether or not for the purpose of trade;
- (c) communicating to the public by telecommunication;

[50] The motions Judge also did not appear to consider whether all the requirements for the application

tirer des conclusions aussi précises au stade préliminaire car cela pourrait porter préjudice aux parties.

[48] De toute évidence, il est dangereux de tirer de telles conclusions au stade préliminaire d’une action sans que l’on dispose de la preuve ou sans que l’on ait examiné l’ensemble des principes juridiques applicables. Je vais donner un certain nombre d’exemples.

[49] Lorsque le juge des requêtes a déclaré que, en vertu du paragraphe 80(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 50] de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, «le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d’auteur», il a omis de tenir compte de l’application possible du paragraphe 80(2) [mod., *idem*] ainsi que des circonstances dans lesquelles la défense d’«usage privé» ne peut être invoquée, notamment dans le cas où un enregistrement sonore constitué d’une œuvre musicale est reproduit sur un support audio pour les usages suivants: la vente, la location, la distribution, la prestation devant un public, la communication au public par télécommunication.

**80. (1)** Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’œuvre musicale ou la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette œuvre ou de cette prestation sur un support audio.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants:

- a) vente ou location, ou exposition commerciale;
- b) distribution dans un but commercial ou non;
- c) communication au public par télécommunication;

[50] Il semble également que le juge des requêtes n’a pas examiné si l’ensemble des exigences quant à

of the exemption relating to personal use contained in subsection 80(1) of the *Copyright Act* were satisfied. For example, if the users were not using an “audio recording medium”, the defence of private copying would not be available. (See *Copyright Board’s Private Copying 2003-2004 Decision* (December 12, 2003) and *Canadian Private Copying Collective v. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 F.C.R. 654 (C.A.).)

l’application de l’exemption relative à l’usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* ont été satisfaites. Par exemple, si les utilisateurs ne se sont pas servis d’un «support audio», la défense de reproduction pour usage privé ne pourra pas être utilisée (voir *Décision de la Commission du droit d’auteur pour la copie privée en 2003 et 2004* (12 décembre 2003) et *Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 R.C.F. 654 (C.A.)).

[51] The motions Judge relied upon the case of *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339 to say that there is no “authorization” by the users of the sound recordings in the present case, when he had at the same time said the evidence as to infringement was inadequate. Obviously, at the early stages of this case, it is premature to reach any conclusion as to the applicability of the *CCH* case. Nor did the motions Judge consider whether the users’ act of copying the songs onto their shared directory could constitute authorization because it invited and permitted other persons with Internet access to have the musical works communicated to them and be copied by them.

[51] Le juge des requêtes a invoqué l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, pour affirmer qu’il n’y a pas d’«autorisation» de la part des utilisateurs des enregistrements sonores des demanderessees en l’espèce, alors qu’il a affirmé en même temps que la preuve quant à la violation était insuffisante. Manifestement, au stade préliminaire de la présente affaire, il est prématuré de tirer une conclusion quant à l’applicabilité de l’arrêt *CCH*. Le juge des requêtes n’a pas non plus examiné si la copie de chansons par les utilisateurs sur leurs répertoires partagés pouvait constituer une autorisation parce que cela invitait et permettait à d’autres personnes ayant accès à Internet de se faire envoyer les œuvres musicales et de les copier.

[52] The motions Judge similarly made findings that there had been no “distribution” within the meaning of the *Copyright Act* so as to constitute infringement. He said that to have distribution, there must be a “positive act by the owner of the shared directory”, implying that making copies “available on their shared drives” is not a positive act. It is not clear that the legislation requires a “positive act” and no authority is cited in support of his conclusion.

[52] De même, le juge des requêtes a conclu qu’il n’y avait eu aucune «distribution» au sens de la *Loi sur le droit d’auteur* de sorte qu’elle constituerait une violation. Il a affirmé que pour qu’il y ait distribution, il doit y avoir «un acte positif du propriétaire du répertoire partagé» laissant entendre que mettre des copies «à disposition sur leurs répertoires partagés» ne constitue pas un acte positif. Il n’apparaît pas clairement que la loi exige un «acte positif» et aucune jurisprudence n’est citée à l’appui de sa conclusion.

[53] The motions Judge found no evidence of secondary infringement contrary to subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] of the *Copyright Act* because there was “no evidence of knowledge on the part of the infringer.” This ignores the possibility of finding infringement even without the infringer’s actual knowledge, if indeed he or she “should have known” there would be infringement. *Copyright Act* subsection 27(2):

[53] Le juge des requêtes n’a relevé aucune preuve qu’il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d’auteur* parce qu’il n’y a eu «aucune preuve que le violateur en avait connaissance». Cela ne tient pas compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violateur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il «devrait savoir» qu’il y aurait violation. Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* est ainsi libellé:

27. . . .

(2) It is an infringement of copyright for any person to

. . .

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

. . .

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c). . . .

. . .

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. [Emphasis added.]

[54] Thus, the danger of making such findings at the early stages of this case can be seen. I make no such findings here and wish to make it clear that if this case proceeds further, it should be done on the basis that no findings to date on the issue of infringement have been made.

[55] In the result, the appeal will be dismissed without prejudice to the appellants' right to commence a further application for disclosure of the identity of the "users" taking into account these reasons.

[56] Having regard to what must be considered as divided success on this appeal, there will be no order as to costs.

RICHARD C.J.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

27. [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit:

[. . .]

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

[. . .]

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c); [Je souligne.]

[54] Par conséquent, on peut constater qu'il est dangereux de tirer de telles conclusions au stade préliminaire de la présente cause. Je ne tire pas une telle conclusion en l'espèce et je tiens à préciser que si l'on poursuit la présente cause, on devrait le faire à partir du principe qu'aucune conclusion n'a été tirée jusqu'à maintenant quant à la question de la violation.

[55] En conséquence, l'appel sera rejeté sans préjudice du droit des appelantes de présenter une autre demande de divulgation de l'identité des «utilisateurs» en tenant compte des présents motifs.

[56] Comme le jugement rendu dans le cadre du présent appel favorise également les parties, aucuns dépens ne seront adjugés.

LE JUGE EN CHEF RICHARD: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

T-1822-97  
2004 FC 1672

T-1822-97  
2004 CF 1672

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership and Cordis Corporation (Plaintiffs)**

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership et Cordis Corporation (demandereses)**

v.

c.

**Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (Defendant)**

**Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (défenderesse)**

**INDEXED AS: JOHNSON & JOHNSON INC. v. BOSTON SCIENTIFIC LTD. (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ: JOHNSON & JOHNSON INC. c. BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE (C.F.)**

Federal Court, Martineau J.—Toronto, June 24, 2003; Ottawa, November 30, 2004.

Cour fédérale, juge Martineau—Toronto, 24 juin 2003; Ottawa, 30 novembre 2004.

*Patents — Infringement — Motion for summary judgment dismissing infringement action against defendant, declaring patents allegedly infringed (patents in suit) invalid — Applicants for patents in suit (plaintiffs), large entity when applications for patents filed, paid small entity filing fee — Later corrected applications by paying difference between small, large entity fee — Commissioner of Patents accepted amount, allowed prosecution of applications to continue to issuance — Defendant's omission to specifically refer to Patent Act, ss. 59, 60 in pleadings not fatal error as only material facts needing to be pleaded, plaintiffs aware of substance of defendant's pleadings re: ss. 59, 60 — Plaintiffs not meeting definition of small entity at time of filing of applications — Court nevertheless addressing Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) re: proper date for determining small entity status — Commissioner of Patents not having jurisdiction to accept top-up payments, entity status determined only once, when patent regime first engaged in Canada — Small entity status not determined at time patent application filed in other country — Plaintiffs incorrectly paying fee for small entity — None of applications validly filed — As application fee, completion fee not paid, no petition to reinstate within prescribed statutory period, applications permanently abandoned — Commissioner not having discretion to waive any portion of filing fee — Only Governor in Council capable of making rules, regulations re: payment of fees, time when, manner in which fees paid — Patent Act, s. 77 not curing defect in application, only creating rebuttable presumption of validity — Plaintiffs not complying with s. 77 requirement conditions of issue of valid patent satisfied — Patent Rules, s. 3.1 (coming into force January 1, 2004) not applicable as patents in suit judged in accordance with provisions of Act, Rules as they read before October 1, 1989 — Regardless, s. 3.1 not allowing avoidance of legal consequences of paying wrong fee as s. 3.1 subordinated to Patent Act, which is not affected by changes to Rules — Motion allowed.*

*Brevets — Contrefaçon — Requête pour jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon intentée contre la défenderesse et déclarant invalides les brevets présumés contrefaits (brevets en cause) — Les demandeurs des brevets en cause (demandereses) ont payé la taxe de dépôt des petites entités alors que c'est celle des grandes entités qui était exigible — Les demandes ont ensuite été corrigées par le paiement de la différence entre les deux taxes — Le commissaire aux brevets a accepté le paiement et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets — L'omission de la défenderesse d'invoquer expressément les art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets dans ses actes de procédure n'est pas fatale car seuls les faits substantiels doivent être allégués et les demandereses étaient au courant de la substance des allégations de la défenderesse se rapportant aux art. 59, 60 — Les demandereses ne satisfaisaient pas à la définition de petite entité à la date du dépôt des demandes — La Cour a quand même examiné Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) concernant la date devant servir à la détermination du statut de petite entité — Le commissaire aux brevets n'avait pas compétence pour accepter des paiements complémentaires, le statut de l'entité est établi une fois pour toute lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois au Canada, non à la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays — Les demandereses ont incorrectement acquitté la taxe de petite entité — Aucune des demandes de brevet n'était valablement déposée — Les taxes de dépôt et de complètement n'ayant pas été payées et aucune demande de rétablissement n'ayant été soumise dans le délai prescrit, les demandes sont devenues abandonnées de façon permanente — Le commissaire n'a pas le pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt — Seul le gouverneur en conseil peut prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et les délais ou modalités de paiement de ces taxes — L'art. 77 de la Loi sur les brevets ne corrige pas les vices d'une demande de brevet, il ne fait que créer une présomption réfutable de validité — Les*



*demandereses ne se sont pas conformées à l'exigence de l'art. 77 que toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide aient été remplies — L'art. 3.1 des Règles sur les brevets (entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004), n'est pas applicable puisque les brevets en cause sont régis par les dispositions de la Loi et des Règles telles qu'elles étaient libellées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 — Quoi qu'il en soit, l'art. 3.1 ne permet pas d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe puisqu'il est subordonné à la Loi sur les brevets, laquelle n'est pas touchée par la modification des Règles — Requête accueillie.*

*Practice — Parties — Standing — Defendant not required to proceed by way of judicial review, as defendant attacking issuance of patents to plaintiffs, challenge provided for under Patent Act, ss. 59, 60 — Defendant not directly affected by matter, thus not having standing to challenge administrative decision affecting rival.*

*Pratique — Parties — Qualité pour agir — La défenderesse n'a pas à recourir au contrôle judiciaire car elle conteste la délivrance des brevets aux demandereses, contestation prévue aux art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets — La défenderesse n'étant pas directement touchée par la question, elle n'a pas qualité pour contester une décision administrative concernant des rivales.*

*Practice — Summary Judgment — Although generally judicial reluctance to determine patent issues in motion for summary judgment, here, not necessary to base judgment on expert opinion — Facts mostly of documentary nature, not in dispute — Strictly question of determining filing dates, legal consequences of not paying required fees — Sufficient evidence to determine whether patents invalid due to failure to comply with Act — Trial not adding significant additional evidence to questions of fact, law at issue — Appropriate case for summary judgment.*

*Pratique — Jugement sommaire — Bien que les tribunaux répugnent généralement à trancher des questions de brevets dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, la décision en l'espèce ne repose pas sur des témoignages d'experts — Les faits sont principalement de nature documentaire et ils ne sont pas contestés — Les questions portent strictement sur la détermination des dates de dépôt et sur les conséquences juridiques du défaut d'acquitter les taxes réglementaires — La preuve est suffisante pour déterminer si la non-observation de la Loi invalide les brevets — L'instruction ne permettrait pas d'ajouter des éléments de preuve importants concernant les questions de fait et de droit en cause — L'affaire se prête au jugement sommaire.*

This was a motion by the defendant for a summary judgment dismissing all claims in the infringement action brought against it by the plaintiffs (also referred to as the applicants for the patents in suit, or the applicants), and declaring that the patents allegedly infringed (the patents in suit) are invalid, void and of no effect. The defendant argued that the applicants did not pay the prescribed filing and completion fees and that as such, the applications for the patents in suit were either never validly filed, or were deemed to be permanently abandoned.

La défenderesse a présenté une requête pour jugement sommaire rejetant toutes les prétentions des demandereses dans l'action en contrefaçon intentée contre elle et déclarant nuls et de nul effet les brevets que ces dernières prétendent contrefaits (les brevets en cause). La défenderesse fait valoir que les demandereses n'ont pas acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires et que les demandes de brevet n'ont donc jamais été valablement déposées ou doivent être tenues pour abandonnées.

The applications for the patents in suit were filed prior to October 1, 1989, and the applicants paid the fees applicable to a small entity even though they were a large entity. It was only later (outside the 12-month period provided in the Act for the reinstatement of an abandoned application) that the applicants decided to correct these applications and pay a sum equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. The Commissioner of Patents appears to have accepted this additional amount, without completion fee, to correct the filing fee deficiency and allowed

Les demandes de brevet ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, et les demandereses ont acquitté la taxe de dépôt exigible d'une petite entité, bien qu'elles aient été une grande entité. Ce n'est que plus tard (hors du délai de 12 mois prévu par la Loi pour le rétablissement d'une demande abandonnée) qu'elles ont décidé d'effectuer un versement correctif équivalant à la différence entre les montants de taxe applicables aux petites et aux grandes entités. Le commissaire paraît avoir accepté que ce paiement additionnel, non accompagné de la taxe de complètement, corrige le versement

the prosecution of the applications to continue to issuance. This was before the Federal Court Trial Division and Federal Court of Appeal decisions in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, wherein it was held that the Commissioner did not have jurisdiction to accept such top-up payments received after the deadline set out in the *Patent Act*. As a result of these decisions, the Government of Canada announced its intention to amend the *Patent Act* to provide for the retroactive correction of past fee payments. However, the amendments had not been adopted at the time this decision was rendered, and the proceeding was therefore determined on the law currently governing the parties (i.e. in accordance with the provisions of the *Patent Act*, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989).

At issue was whether the individual applicants for the patents in suit were entitled to claim small entity status at the date of filing, and if not, what were the legal consequences which resulted from the applicants' failure to pay the prescribed filing and completion fees within the prescribed period?

*Held*, the motion should be allowed.

The plaintiffs' submission that the defendant should have proceeded by way of judicial review was unfounded. While the issuance of a patent is a final decision, the defendant was not seeking a judicial review of the Commissioner's decision regarding its own patent applications. Rather, the defendant was attacking the issuance of the patents in suit in favour of the plaintiffs. Such a challenge, including any ground of invalidity based on an excess of jurisdiction, is provided for under the *Patent Act*, sections 59 and 60. That, and the fact that the defendant was not directly affected by the matter as provided for under section 18.1 of the *Federal Courts Act* and as such did not have standing to challenge administrative decisions affecting a rival, meant that judicial review was not the appropriate procedure in this case.

The defendant's omission to make specific reference to sections 59 (judgment *inter partes*) and 60 (judgment *in rem*) in its pleadings was not a fatal error. Only the material facts had to be pleaded, not the legal consequences that arise from the facts. The essence of the pleadings filed by the defendant indicated the specific remedies sought as well as the specific facts and provisions of the *Patent Act* relied upon to plead that the patents in suit were void and invalid. The plaintiffs were aware of the substance of the defendant's pleadings with respect to sections 59 and 60, and the latter could therefore rely on those sections.

de taxe insuffisant et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets. C'était avant que la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale rendent leur décision dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* et statuent que ledit commissaire n'a pas compétence pour accepter des paiements complémentaires après l'expiration des délais prescrits par la *Loi sur les brevets*. Par suite de ces décisions, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la *Loi sur les brevets* pour établir un mécanisme permettant de corriger rétroactivement des paiements de taxes. Toutefois, il n'avait adopté aucune modification à la date de la présente décision, et la Cour a donc statué en fonction du droit actuellement applicable (c.-à-d. conformément aux dispositions de la *Loi sur les brevets*, autres que l'article 46, telles qu'elles étaient libellées juste avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989).

Il s'agissait de déterminer si les demandeurs des brevets en cause pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt des demandes et, s'ils ne le pouvaient pas, quelles étaient les conséquences juridiques du défaut des demanderessees d'acquitter la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires dans le délai prévu.

*Jugement*: la requête doit être accueillie.

L'argument des demanderessees selon lequel la défenderesse aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire n'est pas bien fondé. Bien que la délivrance d'un brevet soit une décision finale, la défenderesse ne cherchait pas le contrôle judiciaire de la décision du commissaire au sujet de ses propres demandes de brevet, elle contestait plutôt la délivrance des brevets en cause aux demanderessees. Les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* permettent ce type de contestation, notamment pour excès de compétence. De plus, la défenderesse n'était pas directement touchée par l'objet de la demande ainsi que l'exige l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* et n'avait donc pas qualité pour contester des décisions administratives concernant un rival, faisant en sorte que le contrôle judiciaire n'était pas la procédure appropriée en l'espèce.

L'omission de la défenderesse de mentionner expressément les articles 59 (jugement *inter partes*) et 60 (jugement *in rem*) dans ses actes de procédure n'était pas fatale. Seuls les faits substantiels devaient être allégués, non les conséquences juridiques en découlant. Les actes de procédure déposés par la défenderesse indiquaient, dans leur essence, les fins recherchées par la partie ainsi que les faits particuliers et les dispositions de la *Loi sur les brevets* sur lesquels elle s'appuyait pour faire valoir que les brevets en cause étaient nuls et invalides. Les demanderessees étaient au courant de la substance des arguments de la défenderesse relativement aux articles 59 et 60, et cette dernière pouvait donc invoquer ces dispositions.

This was an appropriate case for summary judgment. It was not necessary to base the judgment on expert opinion. The facts related to the filing of the patent applications and the eligibility of the individual applicants to claim small entity status were mostly of a documentary nature and were not in dispute. It was strictly a question of determining the filing dates and the legal consequences of not having paid, if required, the prescribed filing fees and completion fees within the mentioned statutory periods. There was sufficient evidence to determine whether the plaintiffs' patents were in fact invalid or void due to their failure to comply with the provisions of the *Patent Act* relating to entity size and completion of patent applications, and a trial would not add significant additional evidence to the questions of fact and law at issue.

The plaintiffs did not meet the definition of "small entity" at the date of filing of any of the patent applications, including those filed in the United States, as they had entered into licence agreements which gave them a gross annual revenue of more than two million dollars, thereby excluding them from the definition of small entity.

The Court nevertheless decided to address the Federal Court Trial Division and Federal Court of Appeal decisions in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* with respect to the proper date for determining small entity status. As mentioned above, the Court of Appeal confirmed that the acceptance of top-up payments by the Commissioner was not allowed by law, and held that entity status is determined only once, when the patent regime is first engaged, and that the applicant maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term.

Contrary to the plaintiffs' submission, there is nothing in the *Patent Act* or *Patent Rules* which would suggest that an applicant's small entity status should be determined at the time a patent application is filed in some other country. This interpretation is not required by Canada's international treaty obligations. The date for determining small entity status should be the date when the patent regime is first engaged in Canada, i.e. the date on which the patent applications are filed.

The plaintiffs incorrectly paid the filing fee for a small entity for each of their Canadian patent applications, and none of the applications were validly filed with the Commissioner (*Patent Rules*, sections 32, 34). Because the application fee and the completion fee (required when an application fee is not

La présente espèce se prêtait au jugement sommaire. Il n'était pas nécessaire que la décision repose sur des témoignages d'experts. Les faits se rapportant au dépôt des demandes de brevet et à l'admissibilité des demandeurs de brevet à se réclamer du statut de petite entité étaient principalement d'ordre documentaire, et ils n'étaient pas contestés. Il s'agissait strictement de déterminer quelle était la date de dépôt de chacune des demandes de brevet et quelles conséquences juridiques découlaient du défaut d'avoir acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement prescrites, le cas échéant, dans le délai prévu par la loi. Il existait suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à la Cour de déterminer si les brevets des demandereses étaient invalides ou nuls du fait du non-respect des dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant la taille de l'entité et les modalités de parachèvement des demandes de brevet, et une instruction n'aurait pas ajouté d'éléments de preuve importants relativement aux questions de fait et de droit en cause.

Les demandereses ne satisfaisaient pas à la définition de «petite entité» aux dates de dépôt des demandes de brevet, même pour ce qui est des demandes présentées aux États-Unis, puisqu'elles avaient conclu des accords de licence leur procurant un revenu brut annuel de plus de deux millions de dollars.

La Cour a quand même examiné les décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, portant sur la question de la date devant servir à la détermination du statut de petite entité. La Cour d'appel fédérale a confirmé que la Loi ne permettait pas au commissaire d'accepter des paiements complémentaires. Elle a statué que le statut de l'entité est établi une fois pour toute à la date où le régime des brevets entre en jeu pour la première fois et que le demandeur de brevet conserve ce statut à l'égard de la demande de brevet et pendant la durée de tout brevet pouvant en découler.

Contrairement aux prétentions des demandereses, rien dans la Loi ou dans les *Règles sur les brevets* n'indique que le statut de petite entité doit être déterminé en fonction de la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays. Les obligations du Canada découlant de traités internationaux n'exigent pas une telle interprétation. La taxe de dépôt exigible des petites entités demandant un brevet canadien est établie à la date où le régime canadien des brevets entre en jeu, c.-à-d. lors du dépôt de la demande.

Les demandereses ont erronément payé la taxe de dépôt comme petite entité pour chacune de leur demande de brevet canadien, et aucune de leur demande n'était valablement déposée (*Règles sur les brevets*, articles 32, 34). Puisque la taxe de dépôt et la taxe de complètement (exigible lorsque la

paid in full at the time of filing) were not paid in full within 12 months after they were filed, they were deemed abandoned (*Patent Act*, subsection 30(1)). They became permanently abandoned when the plaintiffs failed to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which they were deemed to have been abandoned (*Patent Act*, subsection 30(2)).

Neither the *Patent Act* nor the *Patent Rules* grant the Commissioner the discretion to waive any portion of the filing fee. Although the Commissioner has the authority to extend deadlines pursuant to section 26 of the current *Patent Rules*, the applicant must request the extension and pay the applicable extension fee before the deadline, which was not done here. In any event, pursuant to section 12 of the *Patent Act*, only the Governor in Council may make rules or regulations regarding the payment of any fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid. The Commissioner therefore cannot waive any portion of the fee payable upon filing an application, or waive the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

Section 77 of the *Patent Act* (now repealed) does not cure defects in a patent application. It created only a rebuttable presumption of validity. By failing to complete their applications pursuant to the Rules, the plaintiffs did not comply with section 77's requirement that "the conditions of the issue of a valid patent . . . have been satisfied."

As for the coming into force on January 1, 2004 of section 3.1 of the *Patent Rules*, this section did not affect the determination of the motion since the validity of the patents in suit was to be judged in accordance with the provisions of the *Patent Act* and *Patent Rules* as they read immediately before October 1, 1989. Regardless, section 3.1 does not allow the plaintiffs to avoid the legal consequences of the payment of the wrong fee. The 12-month period specified for the completion of a patent is contained in the *Patent Act*. As a regulation, section 3.1 is subordinated to its enabling statute, the *Patent Act*, which is not affected by changes to the *Patent Rules*. Furthermore, section 3.1 should not be construed to retroactively resurrect patents already deemed permanently abandoned. Moreover, the plaintiffs never made a "clear, but unsuccessful attempt" to pay the deficient fees, as required by section 3.1.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18(3) (as am. by S.C. 1990, c. 8,

taxe de dépôt n'est pas entièrement acquittée lors du dépôt) n'ont pas été versées en totalité dans les 12 mois suivant le dépôt, les demandes ont été tenues pour abandonnées (*Loi sur les brevets*, paragraphe 30(1)). L'abandon est devenu permanent lorsque les demanderesse ont omis de demander le rétablissement des demandes dans les 12 mois suivant la date où elles ont été tenues pour abandonnées (*Loi sur les brevets*, paragraphe 30(2)).

Ni la Loi ni les *Règles sur les brevets* ne donnent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une partie de la taxe de dépôt. L'article 26 des *Règles sur les brevets* actuelles permet certes au commissaire de proroger des délais, mais le demandeur de brevet doit solliciter la prorogation et verser les droits exigés dans le délai imparti, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Quoiqu'il en soit, c'est au seul gouverneur en conseil qu'il appartient, aux termes de l'article 12 de la *Loi sur les brevets*, de prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et, notamment, les délais ou les modalités de paiement de ces taxes. Le commissaire ne jouit donc pas du pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt ou à la totalité des taxes de complètement ou de rétablissement.

L'article 77 de la *Loi sur les brevets* (maintenant abrogé) n'a pas pour effet de corriger les vices d'une demande de brevet, il ne fait que créer une présomption réfutable de validité. Comme les demandes de brevet n'avaient pas été complétées conformément aux Règles, elles ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article 77 que «toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide [. . .] [aie]nt été remplies».

L'entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 de l'article 3.1 des *Règles sur les brevets* n'a pas eu d'effet sur l'issue de la requête puisque la validité des brevets devait être déterminée suivant les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. De toute manière, l'article 3.1 ne permet pas aux demanderesse d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe. Le délai de 12 mois prévu pour compléter les demandes de brevet est établi par la *Loi sur les brevets*. L'article 3.1 étant une disposition réglementaire, il est subordonné à la loi habilitante, c'est-à-dire à la *Loi sur les brevets*, laquelle n'est pas touchée par des modifications apportées aux Règles. Par ailleurs, l'article 3.1 n'a pas pour effet de ressusciter rétroactivement des demandes de brevet déjà tenues pour abandonnées. De plus, les demanderesse n'ont jamais fait de «tentative manifeste mais infructueuse» pour verser la taxe, comme l'exige l'article 3.1.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 4, 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3), 27 (mod.,

- s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5; 2002, c. 8, s. 27), 50(1)(b) (as am. *idem*, s. 46).
- Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 4, 12 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3), 27 (as am. *idem*, s. 8), 27.1 (as enacted *idem*, s. 9), 28 (as am. by *idem*, s. 10; S.C. 1993, c. 15, s. 33), 30, 40, 41 (as am. *idem*, s. 16), 42, 46 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43), 53, 59, 60, 73 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52), 77 (rep. by S.C. 1993, c. 15, s. 54), 78.1 (as enacted *idem*, s. 55; S.C. 2001, c. 10, s. 3), 78.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3).
- Patent Rules*, C.R.C., c. 1250, ss. 2 “independent inventor” (as am. by SOR/85-383, s. 1), “small business concern” (as am. *idem*), “small entity” (as am. *idem*), 11, 32, 34, 61, 137, Sch. II (as am. by SOR/85-383, s. 6; 89-452, ss. 17, 21).
- Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 3.1 (as enacted by SOR/2003-208, s. 2), 26, 157.
- Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133.
- Rules Amending the Patent Rules*, SOR/2003-208.
- idem*, art. 8), 27.1 (édicte, *idem*, art. 9), 28 (mod., *idem*, art. 10; L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 30, 40, 41 (mod., *idem*, art. 16), 42, 46 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 53, 59, 60, 73 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52), 77 (abr. par L.C. 1993, ch. 15, art. 54), 78.1 (édicte, *idem*, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3), 78.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 10, art. 55; L.C. 2001, ch. 10, art. 3).
- Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27), 50(1)(b) (mod., *idem*, art. 46).
- Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.
- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.
- Règles modifiant les Règles sur les brevets*, DORS/2003-208.
- Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250, art. 2 «inventeur indépendant» (mod. par DORS/85-383, art. 1), «petite entité» (mod., *idem*), «petite entreprise» (mod., *idem*), 11, 32, 34, 61, 137, ann. II (mod. par DORS/85-383, art. 6; 89-452, art. 17, 21).
- Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 3.1 (édicte par DORS/2003-208, art. 2), 26, 157.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 FCT 879; *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121; leave to appeal to S.C.C. denied, [2003] 3 S.C.R. vi; *Granville Shipping Co. v. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 F.C. 853; (1996), 111 F.T.R. 189; 7 W.D.C.P. (3d) 217 (T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [2003] 1 F.C. 242; (2002), 214 D.L.R. (4th) 429; 19 C.P.R. (4th) 163; 291 N.R. 96; 2002 FCA 210 leave to appeal to S.C.C. denied, [2003] 1 S.C.R. v.

## CONSIDERED:

*Johnson & Johnson Inc. v. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 FC 1673; [2004] F.C.J. No. 2041 (QL); *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.* (2004), 328 N.R. 82; 2004 FCA 354; *Monsanto Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500; 172 F.T.R. 210 (F.C.T.D.); *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (F.C.T.D.); *Cangene Corp. v. Eli Lilly and Co.* (1995), 63

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 CFPI 879; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 CAF 121; autorisation d'appel devant la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi; *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 C.F. 853; (1996), 111 F.T.R. 189; 7 W.D.C.P. (3d) 217 (1<sup>re</sup> inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, [2003] 1 C.F. 242; (2002), 214 D.L.R. (4th) 429; 19 C.P.R. (4th) 163; 291 N.R. 96; 2002 CAF 210 autorisation d'appel et pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 1 R.C.S. v.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 CF 1673; [2004] A.C.F. n° 2041 (QL); *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée* (2004), 328 N.R. 82; 2004 CAF 354; *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500; 172 F.T.R. 210 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Cangene Corp. c. Eli Lilly and Co.* (1995),

C.P.R. (3d) 377; 101 F.T.R. 238 (F.C.T.D.); *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 65 (F.C.T.D.); *Dableh v. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290; 67 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); *Re Vandervell's Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.); *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26; 98 F.T.R. 125 (F.C.T.D.); *Hudson Luggage Supplies Inc. v. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216; 109 F.T.R. 18 (F.C.T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Attorney General)*, [2003] 4 F.C. 95; (2003), 224 D.L.R. (4th) 178; 24 C.P.R. (4th) 1; 301 N.R. 376; 2003 FCA 138; affg [2003] 1 F.C. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130; 2002 FCT 706.

## REFERRED TO:

*Attorney General of Canada (The) v. Cylien*, [1973] F.C. 1166; (1973), 43 D.L.R. (3d) 590 (C.A.); *Singh v. Canada (Secretary of State)* (1994), 82 F.T.R. 68; 27 Imm. L.R. (2d) 176 (F.C.T.D.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); *Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health & Welfare)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761; 31 C.P.R. (3d) 29; 107 N.R. 195 (F.C.A.); affg [1988] 1 F.C. 422; (1987), 43 D.L.R. (4th) 273; 16 C.I.P.R. 55; 18 C.P.R. (3d) 206; 16 F.T.R. 81 (T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Minister of National Health and Welfare et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 233; (1986), 1 C.I.P.R. 53; 9 C.P.R. (3d) 193; 1 F.T.R. 310 (T.D.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296; 63 F.T.R. 197 (F.C.T.D.); *Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (F.C.T.D.); *Inline Fiberglass Ltd. v. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.); *Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417; 35 O.T.C. 389 (Ont. Gen. Div.); *In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Glisic v. Canada*, [1988] 1 F.C. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *TWR Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (F.C.A.); *Prêt-à-Porter Orly Ltd. v. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (F.C.A.); *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78; 267 N.R. 150 (F.C.A.); *384238 Ontario Limited v. The Queen in right of Canada*, [1984] 1 F.C. 661; (1983), 8 D.L.R. (4th) 676; [1984] C.T.C. 523; 84 DTC 6101; 52 N.R. 206 (C.A.); *R. v. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 F.C. 344;

63 C.P.R. (3d) 377; 101 F.T.R. 238, [1995] A.C.F. n° 1241 (QL) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 65 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290; 67 F.T.R. 241, [1993] A.C.F. n° 924 (QL) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Re Vandervell's Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.); *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26; 98 F.T.R. 125, [1995] A.C.F. n° 898 (QL) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216; 109 F.T.R. 18, [1995] A.C.F. n° 1748 (QL) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2003] 4 C.F. 95; (2003), 224 D.L.R. (4th) 178; 24 C.P.R. (4th) 1; 301 N.R. 376; 2003 CAF 138; confirmant [2003] 1 C.F. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130; 2002 CFPI 706.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Procureur général du Canada (Le) c. Cylien*, [1973] C.F. 1166; (1973), 43 D.L.R. (3d) 590 (C.A.); *Singh c. Canada (Secrétaire d'État)* (1994), 82 F.T.R. 68; 27 Imm. L.R. (2d) 176 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761; 31 C.P.R. (3d) 29; 107 N.R. 195 (C.A.F.); confirmant [1988] 1 C.F. 422; (1987), 43 D.L.R. (4th) 273; 16 C.I.P.R. 55; 18 C.P.R. (3d) 206; 16 F.T.R. 81 (1<sup>re</sup> inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 233; (1986), 1 C.I.P.R. 53; 9 C.P.R. (3d) 193; 1 F.T.R. 310 (1<sup>re</sup> inst.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296; 63 F.T.R. 197 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Inline Fiberglass Ltd. c. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417; 35 O.T.C. 389 (Div. gén. Ont.); *In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Glisic c. Canada*, [1988] 1 C.F. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *TWR Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (C.A.F.); *Prêt-à-Porter Orly Ltd. c. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (C.A.F.); *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78; 267 N.R. 150 (C.A.F.); *384238 Ontario Limited c. La Reine du chef du Canada*, [1984] 1 C.F. 661; (1983), 8 D.L.R. (4th) 676; [1984] C.T.C. 523; 84 DTC 6101; 52 N.R. 206 (C.A.); *R. c.*

(1985), 16 D.L.R. (4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 (C.A.); *Conohan v. Cooperators (The)*, [2002] 3 F.C. 421; (2002) 40 C.C.L.I. (3d) 171; 219 F.T.R. 317; 286 N.R. 364; 2002 FCA 60; *Entreprises A & B Cormier Ltée v. Canada (Minister of National Revenue —M.N.R.)*, [1992] T.C.J. No. 574 (QL); *Inhesion Industrial Co. v. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (F.C.T.D.); *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68; (1995), 184 N.R. 307 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. v. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88; 165 F.T.R. 74 (F.C.T.D.); *Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186; 115 F.T.R. 20 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277; 127 F.T.R. 274 (F.C.T.D.); *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (F.C.T.D.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248; 2002 SCC 42; *Rooke v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208; 2002 DTC 7442; 295 N.R. 125; 2002 FCA 393; *Qu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 3 F.C. 3; (2001), 18 Imm. L.R. (3d) 288; 284 N.R. 201; 2001 FCA 399; *Giffin v. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.); *Hoffmann-La Roche v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (F.C.T.D.); affd (2000), 9 C.P.R. (4th) 90; 259 N.R. 392 (F.C.A.); *Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1977] 1 S.C.R. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC 1; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201; 2002 FCA 158.

*Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 C.F. 344; (1985), 16 D.L.R. (4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 (C.A.); *Conohan c. Cooperators (The)*, [2002] 3 C.F. 421; (2002) 40 C.C.L.I. (3d) 171; 219 F.T.R. 317; 286 N.R. 364; 2002 CAF 60; *Entreprises A & B Cormier Ltée c. Canada (Ministre du Revenu national —M.R.N.)*, [1992] A.C.I. n° 574 (QL); *Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68; (1995), 184 N.R. 307 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88; 165 F.T.R. 74 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186; 115 F.T.R. 20 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *American Cyanamid Co. c. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277; 127 F.T.R. 274 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248; 2002 CSC 42; *Rooke c. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208; 2002 DTC 7442; 295 N.R. 125; 2002 CAF 393; *Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 3 C.F. 3; (2001), 18 Imm. L.R. (3d) 288; 284 N.R. 201; 2001 CAF 399; *Giffin c. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 90; 259 N.R. 392 (C.A.F.); *Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC 1; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201; 2002 CAF 158.

## AUTHORS CITED

Regulatory Impact Analysis Statement, C. Gaz. 2003.II.1659.Sullivan, Ruth.  
*Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

MOTION for summary judgment dismissing all claims in a patent infringement action brought against the defendant by the plaintiffs, and declaring that the patents allegedly infringed are invalid, void and of no effect. Motion allowed.

## DOCTRINE CITÉE

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Gaz. C. 2003.II.1659.Sullivan, Ruth.  
*Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

REQUÊTE en jugement sommaire pour rejet de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre la défenderesse et pour faire déclarer invalides, nuls et de nul effet les brevets présumés contrefaits. Requête accueillie.

## APPEARANCES:

*Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick and Allyson Whyte Nowak* for plaintiffs.  
*Ronald E. Dimock, David M. Reive and Michael D. Crinson* for defendant.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Ogilvy Renault*, Toronto, for plaintiffs.  
*Dimock Stratton LLP*, Toronto, for defendant.

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

[1] MARTINEAU.J.: This motion arises in the context of an infringement action whereby the plaintiffs allege that the defendant has infringed Canadian Patent No. 1281505 (the '505 patent), Canadian Patent No. 1338303 (the '303 patent) and Canadian Patent No. 1330186 (the '186 patent) (collectively, the patents in suit).

[2] The defendant moves for summary judgment dismissing all claims in this action and declaring that the patents in suit are invalid, void and of no effect. The defendant further requests impeachment of same, and the costs of this motion and of this action.

[3] The defendant alleges, *inter alia*, in its pleadings that the applicants for the patents in suit did not pay the prescribed filing fees and completion fees. The defendant submits that neither the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended, nor the *Patent Rules*, C.R.C. 1978, c. 1250, as amended, grant the Commissioner of Patents (the Commissioner) any discretion to give an application a filing date where the prescribed fee has not been paid nor to waive any portion of the prescribed fee. Therefore, the defendant concludes that the applications for the patents in suit were either never validly filed with the Commissioner, or deemed to be permanently abandoned since the applicants failed to take corrective action within the statutory time limits for doing so after the date of filing.

## ONT COMPARU:

*Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick et Allyson Whyte Nowak* pour les demandereses.  
*Ronald E. Dimock, David M. Reive and Michael D. Crinson* pour la défenderesse.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Ogilvy Renault*, Toronto, pour les demandereses.  
*Dimock Stratton LLP*, Toronto, pour la défenderesse.

*Voici la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par*

[1] LE JUGE MARTINEAU: La présente requête s'inscrit dans une action en contrefaçon dans laquelle les demandereses allèguent que la défenderesse a contrefait les brevets canadiens n° 1281505 (le brevet '505), 1338303 (le brevet '303) et 1330186 (le brevet '186) (collectivement appelés les brevets en cause).

[2] La défenderesse demande à la Cour de rendre un jugement sommaire rejetant toutes les prétentions des demandereses et déclarant les brevets en cause nuls et de nul effet. Elle requiert également l'invalidation des brevets ainsi que les dépens de la présente requête et de l'action.

[3] La défenderesse fait notamment valoir dans ses actes de procédure que les demandeurs des brevets en cause n'ont pas acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires. Elle soutient que ni la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) (telle que modifiée) ni les *Règles sur les brevets*, C.R.C. 1978, ch. 1250 (telles que modifiées), ne confèrent au commissaire aux brevets (le commissaire) le pouvoir discrétionnaire d'attribuer une date de dépôt à une demande pour laquelle les taxes prescrites n'ont pas été acquittées ou d'exempter un demandeur de toute partie desdites taxes et que, par conséquent, les demandes de brevet n'ont jamais été valablement déposées ou doivent être tenues pour abandonnées puisque leurs auteurs n'ont pas pris les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti.



[4] The plaintiffs oppose the present motion on different grounds which are discussed later on in these reasons. But first, it is necessary to give an overview of the applicable legal framework, which will be followed by a short summary of the relevant facts which are not in dispute.

#### LEGAL FRAMEWORK

[5] Canadian patent law is entirely statutory. A person's right to obtain a patent and the requirements an applicant must satisfy to do so, arise solely from the *Patent Act* and the *Patent Rules* promulgated thereunder. In Canada, a patent is granted by the Commissioner when all of the requirements for the issuance of a patent are met. The relevant provisions of the *Patent Act* and the *Patent Rules* are reproduced at Appendix A. The patents in suit were issued after October 1, 1989, on the basis that all the applications were filed before that date, most notably the '186 patent. Accordingly, the patents in suit are to be dealt with in accordance with the provisions of the *Patent Act*, other than section 46 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43] (the term of patent), as they read immediately before October 1, 1989 (current *Patent Act*, subsection 78.2(2) [as enacted *idem*, s. 55; 2001, c. 10, s. 3]).

[6] The *Patent Act* and *Patent Rules* specify all aspects of the application process and delineate the role and powers of the Commissioner in receiving and processing patent applications and in issuing patents. To obtain a patent, an inventor, or his legal representatives, must present a petition to the Commissioner and comply with all other requirements of the *Patent Act* (section 27 of the *Patent Act*). Among these requirements, every application must be "completed" within 12 months of its initial filing (subsection 30(1) of the *Patent Act*). The *Patent Rules* define "completion" to require the applicant to submit certain documents and pay certain "prescribed fees" to the Commissioner (sections 32 and 34 of the *Patent Rules*).

[7] The fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other

[4] Les demanderesse contestent la requête, et j'examinerai les motifs qu'elles invoquent après avoir donné un aperçu général du cadre législatif applicable, lequel sera suivi d'un bref résumé des faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés.

#### CADRE LÉGISLATIF

[5] Le droit canadien en matière de brevets est un droit d'origine entièrement législative. Le droit d'obtenir un brevet et les exigences auxquelles un demandeur de brevet doit satisfaire sont régis exclusivement par la *Loi sur les brevets* et par son règlement d'application, les *Règles sur les brevets*. Au Canada, le commissaire accorde un brevet lorsque toutes les conditions prévues ont été remplies. Les dispositions applicables de la *Loi* et des *Règles sur les brevets* sont reproduites à l'annexe A. Les brevets en cause ont été délivrés après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, mais toutes les demandes de brevets, principalement la demande visant le brevet '186, ayant été déposées avant cette date, toutes les dispositions de la *Loi sur les brevets* applicables sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 (paragraphe 78.2(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3] de la *Loi sur les brevets* actuelle), exception faite de l'article 46 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43] (relatif à la durée du brevet).

[6] La *Loi* et les *Règles sur les brevets* énoncent toutes les modalités du processus de demande de brevet ainsi que les attributions du commissaire en matière de réception et de traitement des demandes et de délivrance des brevets. Pour obtenir un brevet, les inventeurs, ou leurs représentants légaux, doivent soumettre une pétition au commissaire et satisfaire aux autres exigences de la *Loi sur les brevets* (article 27 de la *Loi*), dont l'une est que la demande soit «complétée» dans les 12 mois suivant son dépôt (paragraphe 30(1) de la *Loi*). Les *Règles sur les brevets* établissent à quel moment une demande est «censée complète», soit lorsque le demandeur fournit certains documents et acquitte les «taxes prescrites» (articles 32 et 34 des *Règles*).

[7] Les taxes applicables au dépôt de demandes de brevet ou à toute autre formalité prévue par la *Loi sur les*

proceedings under the *Patent Act* and any rule or regulation thereunder, as well as the payment of any such fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid, are determined by the rules and regulations made by the Governor in Council (subsection 12(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3] of the *Patent Act*). "On filing" an application for a patent, the applicant must pay a prescribed filing fee. The exact fee that must be paid to file and complete an application is specified in Schedule II of the *Patent Rules* (section 11 of the *Patent Rules*). The amount of this fee depends upon whether or not the applicant is a "small entity" on filing. A small entity refers to an "independent inventor" or a "small business concern". Those expressions are in turn defined in section 2 [as am. by SOR/85-383, s. 1] of the *Patent Rules*. In construing these definitions, a small entity is defined to exclude individuals who have transferred any right in the subject invention to an entity who has, in turn, licensed any rights in the invention to a company having more than 100 employees or a gross annual revenue of more than two million dollars. That being said, Schedule II, item 8 of the *Patent Rules* also prescribes an additional fee that must be paid "to complete an application not completed on its filing date." This completion fee is an additional amount the applicant must pay over and above the filing fee if all of the completion requirements listed in sections 32 and 34 of the *Patent Rules* are not satisfied on the day the application is filed.

[8] Moreover, pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act*, if the application is not completed within 12 months of its filing, it is "deemed to have been abandoned." In such a case, subsection 30(2) of the *Patent Act* provides that an abandoned application may be reinstated on petition presented to the Commissioner within 12 months after the date on which it was deemed to have been abandoned, and on payment of the prescribed fee, if the applicant satisfies the Commissioner that the failure to complete or prosecute the application within the time specified was not reasonably avoidable. Section 61 of the *Patent Rules* states that a petition for the reinstatement of an abandoned application shall be verified by affidavit. Subsection 30(3) of the *Patent Act* provides that "[a]n application reinstated under subsection (2) shall retain its original filing date."

*brevets* ou par un de ses règlements d'application ainsi que le paiement de ces taxes et, notamment, la date et les modalités de leur acquittement sont régis par des règles et des règlements pris par le gouverneur en conseil (paragraphe 12(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3] de la Loi). Celui qui «dépose» une demande de brevet doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. Le montant exact de la taxe à payer pour déposer et compléter une demande est indiqué à l'annexe II des *Règles sur les brevets* (article 11 des Règles); il varie selon que l'auteur de la demande a ou non qualité de «petite entité». Une petite entité s'entend d'un «inventeur indépendant» ou d'une «petite entreprise», expressions qui sont à leur tour définies à l'article 2 [mod. par DORS/85-383, art. 1] des *Règles sur les brevets*. Il ressort de ces définitions qu'une petite entité exclut les personnes physiques qui ont cédé un droit sur l'invention à une entité qui a à son tour concédé une licence à son égard à une personne morale comptant plus de 100 employés ou ayant des recettes annuelles brutes de plus de deux millions de dollars. En outre, le n<sup>o</sup> 8 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* prévoit également une taxe supplémentaire qui doit être acquittée pour le «[c]omplètement d'une demande non complète à la date de son dépôt». Cette taxe de complètement s'ajoute à la taxe de dépôt lorsque le demandeur n'accomplit pas toutes les formalités prévues aux articles 32 et 34 des *Règles sur les brevets* au moment du dépôt de la demande.

[8] Le paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets* prévoit également que si la demande n'est pas complétée dans les 12 mois suivant son dépôt, elle est «tenue pour avoir été abandonnée». Aux termes du paragraphe 30(2) de la Loi, une demande abandonnée peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans les 12 mois suivant la date de l'abandon réputé et sur paiement de la taxe prescrite, s'il est démontré à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai prévu n'était pas raisonnablement évitable. L'article 61 des *Règles sur les brevets* exige que la pétition soit attestée d'un affidavit. En outre, le paragraphe 30(3) de la *Loi sur les brevets* énonce qu'une «demande [. . .] rétablie garde la date de son dépôt original».

[9] On October 1, 1989, amendments to the *Patent Act* came into effect to require, among other things, the payment of maintenance fees. Sections 27.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9] and 46 [as am. *idem*, s. 16] of the amended *Patent Act* were the result of these amendments with respect to the said requirement. Subsection 27.1(1) of the *Patent Act* provides that an applicant for a patent shall, to maintain the application in effect, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed. Pursuant to subsection 27.1(2) of the *Patent Act*, an application for a patent shall be deemed to have been abandoned if such fees have not been paid by the applicant before the expiration of that period. Moreover, subsection 27.1(3) of the *Patent Act* provides that an application deemed to have been abandoned may be reinstated on petition by the applicant presented to the Commissioner within such period as may be prescribed and on payment of a prescribed fee, and an application so reinstated shall retain its original filing date and its priority date, if any.

[10] As will be set out in detail below, the defendant alleges that on the date of filing, the applicants only paid the fees applicable to a small entity. Later on, outside the 12-month period provided in subsection 30(2) of the *Patent Act* for the reinstatement of an abandoned application, the applicants sought to “top-up” the filing fee to that of a large entity, by paying a sum equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. The Commissioner appears to have accepted this additional amount, without completion fee, to correct the filing fee deficiency and allowed the prosecution of the applications to continue to issuance. Prior to the decisions rendered by this Court [then the Federal Court Trial Division] and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.) and [2003] 4 F.C. 67 (C.A.), it was the practice of the Commissioner to permit deficiencies in the payment of the prescribed fees to be cured by “top-up” payments. It apparently did not matter when such top-up payments were made. Top-up payments were received even after the deadline for the payment of the fee and the deadline for any corrective measures permitted by the *Patent Act*.

[9] Le 1<sup>er</sup> octobre 1989, sont entrées en vigueur des modifications apportées à la *Loi sur les brevets*, lesquelles exigeaient notamment le paiement d’une taxe périodique. Cette nouvelle exigence était prévue aux articles 27.1 [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9] et 46 [mod., *idem*, art. 16] de la *Loi sur les brevets* modifiée. Le paragraphe 27.1(1) énonce que le demandeur d’un brevet est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire, et le paragraphe 27.1(2), que la demande de brevet est réputée abandonnée si les taxes applicables n’ont pas été acquittées avant l’expiration de la période. Le paragraphe 27.1(3) ajoute que la présomption d’abandon est annulée sur dépôt d’une requête au commissaire dans le délai prescrit et sur paiement des taxes réglementaires et que la demande ainsi rétablie conserve sa date de dépôt initiale et sa date de priorité, le cas échéant.

[10] Comme il en sera question en détail plus loin, la défenderesse soutient qu’à la date du dépôt des demandes de brevet, les auteurs de la demande n’ont acquitté que la taxe exigible d’une petite entité. Plus tard, hors du délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets* pour le rétablissement d’une demande abandonnée, ils ont voulu acquitter la taxe exigible d’une grande entité en ajoutant à la taxe de dépôt des petites entités, déjà payée, un versement correctif équivalant à la différence entre les deux montants. Le commissaire paraît avoir accepté que ce paiement additionnel, non accompagné de la taxe de complètement, corrige le versement de taxe insuffisant et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu’à la délivrance des brevets. Avant les décisions rendues par notre Cour [alors la Cour fédérale, Section de première instance] et par la Cour d’appel [fédérale] dans l’affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.) et [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), il était d’usage pour le commissaire de recevoir des paiements complémentaires corrigeant des versements de taxe insuffisants. Il semble que la date de tels paiements ait été sans conséquence; ils étaient reçus même après l’expiration des délais prescrits pour acquitter la taxe ou pour accomplir les mesures correctives prévues par la *Loi sur les brevets*.

[11] However, in *Dutch Industries Ltd.*, this Court and the Federal Court of Appeal both held that the Commissioner did not have jurisdiction to accept the top-up payments received after the deadline set out in the *Patent Act*. As a consequence, because of the strict interpretation of the statute and limited power of the Commissioner to accept late corrective payments, patent applicants and patent holders can find themselves in the situation of having underpaid a fee and having no recourse to correct these payment errors.

[12] It is apparent that this Court and the Federal Court of Appeal were well aware of the harsh consequences their ruling would have on patent applicants and patent holders who did not pay the prescribed fees. As stated by Sharlow J.A. in *Dutch Industries Ltd.* (at paragraph 4), “In the context of the administration of the Patent Office, the likely consequence . . . is that no patent applicant or patent holder will dare to pay any fee on the ‘small entity’ scale, because any error in the determination of small entity status could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments.” (My emphasis.)

[13] On August 8, 2003, the Government of Canada announced its intention to amend the *Patent Act* in response to the decisions of this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.* According to the announcement made that day by the Government, “[t]he proposed amendments to the *Patent Act* will provide a mechanism for the retroactive correction of past fee payments in situations where a fee was incorrectly paid at the lower small entity fee level instead of the higher large entity fee level.”

[14] That being said, no such amendments have been adopted by Parliament. At this time, the content of any future legislative amendments which might be retroactive is a matter of pure speculation and not of law. In the case at bar, the defendant has the right to have this proceeding determined on the law which currently governs it. I will now summarize the relevant facts for the disposal of the

[11] Toutefois, notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux statué, dans l’affaire *Dutch Industries Ltd.*, que le commissaire n’avait pas compétence pour accepter les paiements complémentaires reçus après l’expiration du délai prévu par la *Loi sur les brevets*. En raison de l’interprétation stricte donnée à la Loi et du pouvoir limité du commissaire d’accepter des paiements complémentaires tardifs, les demandeurs et les titulaires de brevet qui n’ont pas acquitté un montant de taxe suffisant peuvent donc se trouver dans l’incapacité de corriger leur erreur.

[12] Il est évident que notre Cour et la Cour d’appel fédérale étaient conscientes des dures conséquences que leur décision aurait pour les demandeurs et les titulaires de brevet qui n’avaient pas acquitté les taxes prescrites. Comme la juge Sharlow de la Cour d’appel l’a écrit dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.* (au paragraphe 4), «[d]ans le contexte de l’administration du Bureau des brevets, les conséquences probables [. . .] sont qu’aucun demandeur ou titulaire de brevet n’osera payer de taxes en fonction du barème des “petites entités” parce que toute erreur sur la qualification de “petite entité” risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l’erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe». (Non souligné dans l’original.)

[13] Le 8 août 2003, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la *Loi sur les brevets* par suite des décisions rendues par notre Cour et par la Cour d’appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd.* Dans le communiqué rendu public à cette date, il a indiqué que «[l]es modifications proposées à la *Loi sur les brevets* visent à établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt qu’à celui d’une grande entité».

[14] Toutefois, le Parlement n’a encore adopté aucune modification en ce sens. À l’heure actuelle, la forme que pourraient prendre de telles modifications, dont l’effet pourrait être rétroactif, est d’ordre purement hypothétique et non juridique. La défenderesse en l’espèce a droit à ce que la Cour se prononce sur la présente affaire en fonction du droit actuellement

present motion for summary judgment.

## FACTUAL BACKGROUND

[15] The patents in suit generally relate to balloon expandable “stents” or “articulated stents,” which are devices used to expand and reinforce blood vessels in the body. A stent is a device which acts like scaffolding to support the walls of a body passageway to keep the lumen of the passageway open.

[16] From the date of issuance or reissuance of the respective patents until February 26, 1999, the plaintiff Expandable Grafts Partnership (EGP), has owned the patents in suit. From February 26, 1999 until July 13, 1999, the plaintiff, Cordis Corporation (Cordis), has owned the patents in suit. On July 13, 1999, Cordis sold, assigned and transferred its whole right, title and interest for Canada in and to the patents in suit to the plaintiff, Johnson & Johnson (J&J).

[17] EGP is a general partnership created by an agreement dated December 30, 1985, between Julio C. Palmaz (Palmaz), Richard Schatz (Schatz) and Philip J. Romano. Its purpose is mainly to develop and market the expandable intraluminal vascular graft (the invention) which is the object of the patents in suit. Palmaz’s contribution to the partnership was an assignment of “the entire right, title and interest for the United States and all foreign countries” in the invention. In particular, Palmaz assigned to EGP United States patent application no. 796009, filed November 7, 1985 (the U.S. ‘009 application) and all foreign equivalents of that application.

[18] On August 27, 1986, with the full knowledge of Palmaz and Schatz, EGP entered into a licence agreement with Ethicon Inc. (Ethicon), a company having more than 100 employees and having reserves of over two million dollars, and who manufactures and markets medical and surgical devices such as sutures and ligatures. That licence agreement granted Ethicon (a wholly owned subsidiary of Johnson & Johnson) a worldwide exclusive licence under certain defined

applicable. Ce qui m’amène au résumé des faits pertinents pour statuer sur la présente requête en jugement sommaire.

## LES FAITS

[15] Les brevets en cause concernent, de façon générale, des «endoprothèses» ou «endoprothèses articulées» gonflables par ballonnets, c’est-à-dire des dispositifs employés pour élargir et renforcer les vaisseaux sanguins. Les endoprothèses jouent en quelque sorte le rôle d’un échafaudage étayant les parois d’un vaisseau afin de garder le passage ouvert.

[16] La demanderesse Expandable Grafts Partnership (EGP) a été propriétaire des brevets en cause de la date de leur délivrance ou redélivrance jusqu’au 26 février 1999, date à laquelle la demanderesse Cordis Corporation (Cordis) en est devenue propriétaire. Cette dernière a cédé la totalité de ses droits dans le brevet, pour le Canada, à la demanderesse Johnson & Johnson (J&J) le 13 juillet 1999.

[17] EGP est une société de personnes qui a été constituée le 30 décembre 1985 par Julio C. Palmaz (Palmaz), Richard Schatz (Schatz) et Philip J. Romano et dont le but principal était de développer et mettre en marché l’endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale (l’invention) visée par les brevets en cause. L’apport de Palmaz à la société consistait en la cession de tous les droits afférents à l’invention pour les États-Unis et les pays étrangers. Plus particulièrement, Palmaz cédait à EGP la demande de brevet américain n° 796009, déposée le 7 novembre 1985 (la demande américaine ‘009) ainsi que toutes les demandes analogues déposées dans d’autres pays.

[18] Le 27 août 1986, au su de Palmaz et Schatz, EGP a conclu un accord de licence avec Ethicon Inc. (Ethicon), une société comptant plus de 100 employés et possédant des réserves supérieures à deux millions de dollars, qui fabrique et vend des dispositifs médicaux et chirurgicaux comme du matériel de suture et des ligatures. L’accord conférait à Ethicon (une filiale en propriété exclusive de Johnson & Johnson) une licence mondiale exclusive à l’égard de «droits de brevets»

“patent rights”, which included any foreign equivalents of the U.S. '009 application. On March 15, 1989, EGP's licence to Ethicon was amended to include all worldwide patents relating to any expandable intraluminal graft that named either Palmaz or Schatz as an inventor. Pursuant to paragraph 4.01(a) of the licence agreement, Ethicon was obligated to pay to EGP the sum of \$3,600,000 upon the signing of the agreement, which occurred in August of 1986. Following execution of the licence agreement in favour of Ethicon, the sum of \$3,600,000 was credited on September 2, 1986 to a bank account in the name of Expandable Grafts Partnership/Ethicon. That account was closed on October 7, 1986 and the balance of \$3,624,320 was deposited into an account in the name of Expandable Grafts Partnership only. Cheques were then drawn on Expandable Grafts Partnership's only account, payable to the principals of EGP.

[19] On November 6, 1986, Palmaz presented to the Commissioner, by his patent agents, two petitions and patent applications for the invention, which were assigned application nos. 522324 (the '324 application) and 522325 (the '325 application) (collectively, the 1986 applications). The 1986 applications claimed priority, from the first U.S. '009 application filed on November 7, 1985. The '325 application also claimed priority from a second United States application, filed on November 3, 1986. The '324 application was eventually issued as Canadian Patent No. 1281504, which itself was reissued as the Canadian Patent No. 1338303 (the '303 patent). The '325 application was eventually issued as the Canadian Patent No. 1281505 (the '505 patent). Both patents were issued in the name of Palmaz.

[20] In the two cover letters and executed petitions Palmaz submitted to the Commissioner on November 6, 1986 in respect of the 1986 applications, Palmaz, by his agents, stated that Palmaz was a small entity. The fees accompanying the 1986 applications were calculated on the basis that Palmaz was indeed a small entity. As Palmaz, by his agents, later admitted, the fees were deficient because Palmaz was not, in fact, a small entity on November 6, 1986. No action was taken to correct the fees' deficiency within the statutory periods defined in section 30 of the *Patent Act*.

définis comprenant les équivalents étrangers de la demande américaine '009. Le 15 mars 1989, EGP a modifié la licence concédée à Ethicon, pour y inclure tous les brevets dans le monde portant sur toute endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale et nommant Palmaz ou Schatz comme inventeur. L'alinéa 4.01(a) de l'accord de licence stipulait l'obligation d'Ethicon de verser 3 600 000 \$ à EGP à la signature de l'accord; la signature a eu lieu au mois d'août 1986, à la suite de quoi la somme de 3 600 00 \$ a été versée dans un compte de banque au nom d'Expandable Grafts Partnership/Ethicon le 2 septembre 1986. Le compte a été fermé le 7 octobre suivant, et le solde de 3 624 320 \$ a été déposé dans un compte ouvert au nom d'Expandable Grafts Partnership uniquement. Des chèques payables aux associés d'EGP ont alors été tirés sur ce compte.

[19] Le 6 novembre 1986, Palmaz a soumis au commissaire, par l'intermédiaire de ses agents de brevet, deux demandes de brevet relatives à l'invention, lesquelles ont reçu les numéros 522324 (la demande '324) et 522325 (la demande '325) (collectivement, les demandes de 1986). Ces demandes revendiquaient une date de priorité sur le fondement de la première demande américaine '009, déposée le 7 novembre 1985. La demande '325 revendiquait également une date de priorité se rapportant à une deuxième demande américaine, déposée le 3 novembre 1986. La demande '324 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1281504, qui a lui-même été redéveloppé sous le n° 1338303 (le brevet '303). La demande '325 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1281505 (le brevet '505). Les deux brevets ont été délivrés à Palmaz.

[20] Dans les deux pétitions et les deux lettres d'accompagnement soumises au commissaire le 6 novembre 1986 relativement aux demandes de 1986, les agents de brevet de Palmaz ont déclaré que ce dernier était une petite entité. La taxe versée à l'égard des demandes de 1986 a été calculée en considérant que Palmaz était une petite entité. Par la suite, les agents de Palmaz ont reconnu que le montant de taxe versé n'était pas suffisant parce que, le 6 novembre 1986, Palmaz n'était pas une petite entité, mais aucune mesure visant à combler le déficit dans le paiement de la taxe n'a été prise dans les délais prévus à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*.

[21] On June 30, 1989, two letters were sent to the Commissioner wherein the patent agents for Palmaz informed the Commissioner that Palmaz was not entitled to claim small entity status for the 1986 applications. As a result, Palmaz paid the Intellectual Property Office a sum of \$150 for each application which was equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. No other fee, such as completion fees, was ever submitted. The Commissioner appears to have accepted this additional amount, without completion fees, to correct the filing fee deficiency and allowed the prosecution of the applications to continue to issuance.

[22] On March 23, 1989, Palmaz and Schatz, by their agents, purported to file another Canadian patent application relating to the invention. The Commissioner later designated this as application No. 594694 (the 1989 application). The 1989 application was ultimately issued as the Canadian Patent No. 1330186 (the '186 patent). As had been the case with the 1986 applications, in the cover letter and executed petition, Palmaz and Schatz submitted to the Commissioner that they were a small entity. As Schatz and Palmaz, by their agents, later admitted, the fee was deficient because Palmaz and Schatz had not been a small entity on March 23, 1989.

[23] On November 10, 1989, Palmaz and Schatz, by their agents, advised the Commissioner that they were not a small entity on March 23, 1989 and were not entitled to pay the small entity fee. Palmaz and Schatz, by their agents, then purported to file an additional amount to retroactively "top-up" the initial fee deficiency. However, no additional fee, such as completion fees, was ever submitted. The Commissioner appears to have accepted the additional amount to correct the filing fee's deficiency and allowed the prosecution of the 1989 application to continue to issuance.

[24] No maintenance fee which is required under section 27.1 or 46 of the amended *Patent Act* was ever remitted with respect to the 1989 application.

[21] C'est le 30 juin 1989 que les agents de brevet de Palmaz ont fait parvenir au commissaire deux lettres informant ce dernier que Palmaz ne pouvait prétendre au statut de petite entité relativement aux demandes de 1986. Palmaz a donc versé à l'Office de la propriété intellectuelle la somme de 150 \$ pour chacune des demandes, soit la différence entre les taxes de dépôt payables par une grande et par une petite entité. Aucune autre taxe, comme la taxe de complètement, n'a été versée. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire, sans taxe de complètement, pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt, et il a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets.

[22] Le 23 mars 1989, Palmaz et Schatz ont, par l'intermédiaire de leurs agents, déposé une autre demande de brevet relativement à l'invention. Le commissaire a attribué à cette demande le numéro 594694 (la demande de 1989). Cette demande a par la suite donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1330186 (le brevet '186). Comme ils l'avaient fait pour les demandes de 1986, Palmaz et Schatz avaient déclaré qu'ils étaient une petite entité dans la pétition et la lettre d'accompagnement transmises au commissaire. Ils ont plus tard reconnu, par l'intermédiaire de leurs agents, qu'ils avaient acquitté un montant de taxe insuffisant car ils n'avaient pas le statut de petite entité le 23 mars 1989.

[23] En effet, le 10 novembre 1989, les agents de Palmaz et Schatz ont informé le commissaire que leurs clients n'étaient pas une petite entité le 23 mars 1989 et qu'ils n'étaient donc pas admis à payer la taxe prévue pour les petites entités, et ils ont versé un montant supplémentaire pour «corriger» rétroactivement le paiement original insuffisant. Toutefois, ils n'ont versé aucune taxe additionnelle, telle la taxe de complètement. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt et a permis que la demande de 1989 suive son cours jusqu'à la délivrance du brevet.

[24] Relativement à la demande de 1989, la taxe périodique, exigée par les articles 27.1 ou 46 de la *Loi sur les brevets* modifiée, n'a jamais été payée.

[25] In the meantime, on March 29, 1988, United States Patent No. 4733665 (the U.S. '665 patent) was issued. The U.S. '665 patent is for the same invention as the '303 patent. On April 26, 1988, United States Patent No. 4739762 (the U.S. '762 patent) was issued. The U.S. '762 patent is for the same invention as the '505 patent. Both U.S. '762 patent and '505 patent claim priority from U.S. '009 application filed on November 7, 1985. As well, both the U.S. '665 patent and the '303 patent claim priority from U.S. '009 application.

#### PROCEEDINGS BEFORE THIS COURT

[26] The defendant's motion for summary judgment was heard on June 24, 2003, together with a similar motion made by Arterial Vascular Engineering Canada Inc., Medtronic Ave, Inc., and Medtronic of Canada Ltd. (the other defendants) who are also sued by the plaintiffs in another action alleging infringement of the patents in suit and of a fourth patent not in issue here (file T-808-98). In this regard, the reasons provided in the present proceeding are referred to and included in the reasons for order issued concurrently in file T-808-98 [*Johnson & Johnson Inc. v. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 FC 1673] and which concern the similar motion made by the other defendants.

[27] Days before the hearing of these two motions, plaintiffs sought an adjournment pending the coming into force of the *Rules Amending the Patent Rules*, which were published in Part II of the *Canada Gazette* on June 18, 2003 as SOR/2003-208. I dismissed their request for an adjournment. At the hearing, I therefore heard argument on the merits of the summary judgment motions. That being said, I allowed the parties to file supplementary written submissions on the impact, if any, of the aforementioned pending regulatory changes which came into effect on January 1, 2004.

[28] Moreover, during the time the case was under advisement, on August 8, 2003, the Government of Canada announced its intention to present to Parliament retroactive amendments to the *Patent Act*, in response to

[25] Pendant ce temps, le brevet américain n° 4733665 (le brevet américain '665) a été délivré le 29 mars 1988. Ce brevet vise la même invention que le brevet '303. Le 26 avril 1988, le brevet américain no 4739762 (le brevet américain '762), visant la même invention que le brevet '505, a été délivré. Le brevet américain '762 et le brevet '505 revendiquent la date de priorité du 7 novembre 1985, sur la base de la demande américaine '009 déposée à cette date. Le brevet américain '665 et le brevet '303 revendiquent également une priorité fondée sur la demande américaine '009.

#### LA PRÉSENTE INSTANCE

[26] La Cour a entendu la requête en jugement sommaire de la défenderesse le 24 juin 2003, en même temps qu'une requête semblable présentée par Arterial Vascular Engineering Canada Inc., Medtronic Ave, Inc. et Medtronic of Canada Ltd. (les autres défenderesses), qui sont également poursuivies par les demandresses dans une autre action en contrefaçon des brevets en cause et d'un quatrième brevet non visé en l'espèce (dossier T-808-98). Les motifs de l'ordonnance qui ont été rendus concurremment dans le dossier T-808-98 [*Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 CF 1673] relativement à cette requête analogue incluent par renvoi les présents motifs.

[27] Quelques jours avant l'audition de ces deux requêtes, les demandresses ont sollicité un ajournement jusqu'à l'entrée en vigueur des *Règles modifiant les Règles sur les brevets*, DORS/2003-208, qui avaient été publiées dans la partie II de la *Gazette du Canada*, le 18 juin 2003. J'ai rejeté leur demande, et j'ai donc entendu l'argumentation des parties sur le fond des requêtes en jugement sommaire. J'ai toutefois autorisé les parties à déposer des observations écrites supplémentaires sur les incidences, si incidences il y a, des modifications réglementaires susmentionnées, lesquelles sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

[28] En outre, alors que l'affaire était en délibéré, le gouvernement du Canada a annoncé le 8 août 2003 son intention de présenter au Parlement des propositions de modification rétroactive de la *Loi sur les brevets* en



the decisions of this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*

[29] On November 2, 2003, upon motion by the plaintiffs pursuant to paragraph 50(1)(b) [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 46] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. *idem*, s. 14)], I ordered a stay of proceedings for a period of one year. The stay was granted on two grounds: (1) the anticipated (retroactive) legislative changes; (2) a pending leave application to appeal to the Supreme Court of Canada from the *Dutch Industries Ltd.* case. The stay order was appealed. The Federal Court of Appeal dismissed the appeal (*Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.* (2004), 328 N.R. 352). Sexton J.A. who gave the reasons of the Federal Court of Appeal stated [at paragraph 3] that “it was clearly appropriate for the Motions Judge to grant a stay based upon the pending leave application in **Dutch Industries**” With respect to the other ground for the stay, while making no comment, Sexton J.A. nevertheless mentioned that “it is a rare circumstance where the Court will decline to proceed because of anticipated legislative changes.”

[30] Since the above stay was granted, a whole year has passed. In the meantime, the Supreme Court of Canada refused to grant leave in the *Dutch Industries Ltd.*, case and the anticipated retroactive legislation has not been enacted. Taking into consideration the particular circumstances of this case and the relevant jurisprudence, I have refused to extend the stay as requested by the plaintiffs. This leaves the present motion for summary judgment which has to be decided on the law which currently governs it.

#### ISSUES IN DISPUTE AND PARTIES' POSITION

[31] The issues to be decided here are relatively straightforward. This motion raises the question of whether the pleadings disclose any genuine issue regarding the validity of the patents in suit. The relevant facts are not in dispute. Essentially, the Court is asked to determine whether the individual applicants for the

réponse à la décision de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*

[29] Le 2 novembre 2003, saisi d'une requête des demanderesse fondée sur l'alinéa 50(1)(b) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 46] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., *idem*, art. 14)], j'ai ordonné une suspension d'instance d'une période d'un an pour deux motifs: 1) les modifications législatives attendues (rétroactives); 2) la demande d'autorisation de pourvoi relative à la décision *Dutch Industries Ltd.*, pendante devant la Cour suprême du Canada. Cette ordonnance a été portée devant la Cour d'appel fédérale, laquelle a rejeté l'appel (*Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée* (2004), 328 N.R. 352). Le juge Sexton, J.C.A., qui a rendu le jugement pour la Cour d'appel, a écrit [2004 CAF 354, au paragraph 3]: «le juge des requêtes pouvait à bon escient accorder un sursis en se fondant sur la demande d'autorisation pendante dans l'affaire *Dutch Industries*». Relativement à l'autre motif fondant l'ordonnance de suspension, le juge Sexton, J.C.A., sans examiner la question, a néanmoins indiqué: «qu'il s'agit d'un rare cas où la Cour refusera de procéder en raison de modifications législatives prévues».

[30] Un an s'est écoulé depuis l'octroi de la suspension. La Cour suprême du Canada a refusé la demande d'autorisation de pourvoi dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*, au cours de cette période, et les modifications législatives rétroactives qui étaient attendues n'ont pas été adoptées. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de la jurisprudence applicable, j'ai refusé la prolongation de la suspension que sollicitaient les demanderesse. Il me faut donc statuer sur la présente requête en jugement sommaire en appliquant le droit dans son état actuel.

#### LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA POSITION DES PARTIES

[31] Les questions à trancher en l'espèce sont relativement simples. Il faut déterminer si les actes de procédure révèlent une question sérieuse concernant la validité des brevets en cause. Les faits pertinents n'étant pas contestés, la Cour doit essentiellement déterminer si les demandeurs des brevets en cause, Palmaz et Schatz,

patents in suit, Palmaz and Schatz, were entitled to claim small entity status at the date of filing of same. If they were not, what are the legal consequences which result from the applicants' failure to pay the prescribed filing fees (and completion fees as well) within the statutory 12 month period prescribed at paragraph 30(1) of the *Patent Act*? Are the applications for the patents in suit deemed to have been permanently abandoned since no reinstatement petition was presented to the Commissioner?

[32] The defendant submits that there is no genuine issue for trial. More particularly, the defendant argues that the patents in suit are invalid, void and of no effect. As a result of the large sum of money paid to EGP pursuant to the licence agreement entered on August 27, 1986 with Ethicon, Palmaz and Schatz were not entitled to claim small entity status. In order to correct the applications filed, the applicants paid, on June 30, 1989, to the Commissioner the sum which was equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. Alternatively, if this Court determines that the 1986 applications were given a filing date of November 6, 1986, those applications were deemed abandoned on November 6, 1987, for failure to complete the application by paying the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act*. As no petition to reinstate the 1986 applications was made prior to November 6, 1988, the defendant argues that those applications became permanently abandoned. Alternatively, if this Court determines that the 1986 applications were accorded a filing date of June 30, 1989, the date on which the whole of the prescribed fee for a large entity was paid, the defendant submits that the '505 and '303 patents are invalid by virtue of the prior issuance of the U.S. '762 patent and the U.S. '665 patent pursuant to paragraph 27(2)(b) of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act*.

[33] In regard to the '186 patent, the defendant submits that it is and has always been invalid, void and of no effect, as the prescribed fee for a large entity was not paid on the filing date. If it is determined that the

pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt des demandes et, s'ils ne le pouvaient pas, quelles sont les conséquences juridiques de leur défaut d'acquitter la taxe de dépôt réglementaire (ainsi que la taxe de complètement) dans le délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*. Elle doit également trancher la question de savoir si les demandes relatives aux brevets en cause sont réputées avoir été abandonnées de façon permanente étant donné qu'aucune pétition visant leur rétablissement n'a été présentée au commissaire.

[32] La défenderesse avance qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire. Elle soutient, plus particulièrement, que les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet. EGP ayant reçu une somme d'argent substantielle par suite de l'accord de licence conclu le 27 août 1986 avec Ethicon, Palmaz et Schatz ne pouvaient prétendre au statut de petite entité. Pour corriger les demandes de brevet déposées, ils ont versé au commissaire, le 30 juin 1989, une somme équivalente à la différence entre les taxes de dépôt payables par une petite et par une grande entité. Subsidièrement, la défenderesse fait valoir que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 6 novembre 1986, elles devaient être tenues pour abandonnées le 6 novembre 1987, par application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, parce qu'elles n'ont pas été complétées par le paiement de la taxe exigible d'une grande entité et de la taxe de complètement. Comme aucune pétition visant le rétablissement des demandes de 1986 n'a été faite avant le 6 novembre 1988, l'abandon de ces demandes est devenu permanent, selon la défenderesse. Subsidièrement encore, la défenderesse soutient que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 30 juin 1989—date à laquelle la taxe exigible d'une grande entité a été acquittée au complet—les brevets '505 et '303 sont invalides en raison de la délivrance antérieure des brevets américains '762 et '665, par application de l'alinéa 27(2)b) de la *Loi sur les brevets* applicable à cette date (postérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 1989).

[33] Quant au brevet '186, la défenderesse affirme qu'il a toujours été invalide, nul et de nul effet, car la taxe exigible d'une grande entité n'avait pas été acquittée à la date du dépôt de la demande. Elle soutient que s'il

1989 application is accorded a filing date of March 23, 1989; the date where the application was first made in Canada, then the defendant argues that the application was deemed abandoned on March 23, 1991, for failure to complete the application by paying the prescribed fee for a large entity and the completion fee pursuant to subsection 30(1) *Patent Act*. Furthermore, the defendant notes that no petition to reinstate the 1989 application was made prior to March 23, 1991, and therefore the 1989 application became permanently abandoned as of that date. Alternatively, if this Court finds that the 1989 application is accorded a filing date of November 10, 1989, the date on which the whole of the prescribed filing fee was paid, then the defendant argues that the 1989 application was deemed abandoned on November 10, 1991, by virtue of section 73 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act* for failure to pay the maintenance fee required pursuant to subsection 27.1(1) of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act*. The defendant also points out that no petition to reinstate the 1989 application was made prior to November 10, 1992. Therefore, the 1989 application became permanently abandoned as of that date.

[34] For their part, the plaintiffs submit that proceeding by way of summary judgment is not appropriate in this particular case. First, they argue that the defendant should have proceeded by way of judicial review since the defendant is challenging the decision of the Commissioner. Second, the plaintiffs point out that section 59 of the *Patent Act* provides that a defendant “may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void.” In this regard, they argue that the defendant has not specifically pleaded section 59. The plaintiffs submit that even if the defendant has pleaded section 59, this provision may only be relied upon to support pleadings “as matter of defence,” and therefore it does not afford the relief sought in the motion (which, by result of the counterclaim made by the defendant, and section 60 of the *Patent Act*, seeks a declaration of invalidity). (Please note that in file T-808-98, the other defendants expressly refer to both sections 59 and 60 of the *Patent Act*.)

est déterminé que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 23 mars 1989, date à laquelle la demande a été soumise au Canada, la demande devait être tenue pour abandonnée le 23 mars 1991, par application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, parce qu’elle n’avait pas été complétée par le paiement de la taxe exigible d’une grande entité et de la taxe de complètement. La défenderesse ajoute que puisque qu’aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n’a été soumise avant le 23 mars 1991, l’abandon de la demande est devenu permanent à cette date. La défenderesse avance subsidiairement que si la Cour conclut que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 10 novembre 1989, date à laquelle la totalité de la taxe de dépôt exigible a été acquittée, cette demande devait être tenue pour abandonnée le 10 novembre 1991, par application de l’article 73 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la *Loi sur les brevets* alors applicable (postérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 1989), parce que la taxe périodique exigée par le paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* alors applicable n’avait pas été acquittée. Elle signale également que puisqu’aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n’a été soumise avant le 10 novembre 1992, l’abandon est devenu permanent à cette date.

[34] Les demanderesse, quant à elles, soutiennent qu’il n’y a pas lieu de procéder par voie de jugement sommaire en l’instance. Elles font valoir, premièrement, que la défenderesse aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire puisqu’elle conteste la décision du commissaire. Deuxièmement, signalant que l’article 59 de la *Loi sur les brevets* prévoit que le défendeur «peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet», elles avancent que la défenderesse n’a pas explicitement invoqué l’article 59 et que, l’eût-elle fait, cette disposition ne concernant que des «moyens de défense», elle ne peut servir de fondement au recours recherché dans la requête (c’est-à-dire un jugement déclaratoire d’invalidité, vu la demande reconventionnelle de la défenderesse et l’article 60 de la *Loi sur les brevets*). Il est à noter que dans le dossier T-808-98, les autres défenderesses invoquent expressément l’article 59 et l’article 60 de la *Loi sur les brevets*.

[35] The plaintiffs further submit that the patents in suit were properly issued, as the proper fees were paid. The plaintiffs submit that the determination as to whether the applicant was a small entity should have been determined when the patent regime was first engaged which, in this case, was at the time of filing of the first U.S. applications, on November 7, 1985 (the “priority date”), pursuant to subsection 28(1) of the *Patent Act*. Accordingly, the applicant was entitled to claim small entity status.

[36] The plaintiffs further argue that section 77 of the *Patent Act* creates the “legal fiction” that all preconditions to a valid patent issuance have been met for the patents in suit and therefore the patents in suit are deemed to have been properly issued.

[37] The plaintiffs further rely on subsection 4(1) of the *Patent Act* and sections 32, 34 and 137 of the *Patent Rules*, which deal with the powers of the Commissioner. As a result, the plaintiffs note that in 1985, the Commissioner established a procedure to accept the additional fees or in other words the payment of a correcting fee where small entity status had been claimed erroneously. The procedure was published in a Bulletin available to the public and provided that where the application was filed with an incorrect claim to small entity status, the applicant should notify the Patent Office of the error and remit the additional amount to correct the filing fee. Therefore the plaintiffs submit that the published procedure was followed and the additional fees were tendered and accepted. In light of the above, the plaintiffs are of the opinion that the patents at issue in this case were given filing dates which the Commissioner chose not to change when he accepted the additional fees. Furthermore, the plaintiffs submit that the Commissioner did not treat these applications as incomplete or abandoned, nor did the Commissioner state that they were.

#### DECISION

[38] I have determined that the present motion as well as the similar motion made by the other defendants in file T-808-98 should be granted. There is no genuine

[35] Les demanderessees soutiennent en outre que les brevets en cause ont été régulièrement délivrés puisque la taxe exigible a été payée. Selon elles, la date qui sert à déterminer si les demandeurs des brevets sont une petite entité est, en vertu du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, la date du dépôt des premières demandes américaines, date à laquelle le régime des brevets est entré en jeu, c’est-à-dire le 7 novembre 1985 (la «date de priorité»). Par conséquent, les demandeurs des brevets pouvaient se réclamer du statut de petite entité.

[36] Les demanderessees ajoutent que l’article 77 de la *Loi sur les brevets* crée une [TRADUCTION] «fiction juridique», suivant laquelle toutes les conditions applicables à la délivrance des brevets ont été remplies à l’égard des brevets en cause et que, par conséquent, lesdits brevets sont réputés avoir été régulièrement délivrés.

[37] Elles invoquent également le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les brevets* et les articles 32, 34 et 137 des *Règles sur les brevets*, des dispositions relatives aux pouvoirs du commissaire. Il en résulte, selon elles, qu’en 1985 le commissaire a établi la procédure d’acceptation des taxes supplémentaires ou, autrement dit, des versements correctifs de taxe, dans les cas où le statut de petite entité avait été revendiqué à tort. La procédure a été publiée dans un bulletin à diffusion publique. Elle disposait qu’un demandeur de brevet qui s’était réclamé à tort du statut de petite entité devait signaler l’erreur au Bureau des brevets et verser le montant manquant de la taxe de dépôt. Les demanderessees affirment donc que la procédure a été suivie et que les montants de taxe supplémentaires ont été versés et acceptés. Elles estiment donc que le commissaire, en acceptant les frais supplémentaires, a choisi de ne pas modifier les dates de dépôt attribuées aux demandes de brevet. Elles ajoutent que le commissaire n’a pas traité ces demandes comme incomplètes ou abandonnées, pas plus qu’il ne les a déclarées telles.

#### DÉCISION

[38] Je suis parvenu à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la présente requête ainsi que la requête analogue présentée par les autres défenderesses dans le

issue for trial. I entirely accept the arguments submitted in this regard by the defendant and by the other defendants in file T-808-98 in their respective pleadings which I do not need to reproduce here. I also dismiss the arguments made by the plaintiffs. I have already exposed the applicable legal framework and summarized the relevant facts which are not in dispute. That being said, I will complete my reasons by addressing specific issues in the order which I have just presented the arguments made by the plaintiffs.

#### SHOULD THE DEFENDANT HAVE PROCEEDED BY WAY OF JUDICIAL REVIEW?

[39] The plaintiffs submit that the defendant is attacking the authority of the Commissioner. More specifically, the defendant is alleging that the Commissioner erred in issuing the patents. As such, the plaintiffs submit that the relief contemplated by the defendant is overriding the Commissioner's exercise of his statutory duties. The plaintiffs therefore conclude that the defendant should have proceeded by way of judicial review. The plaintiffs rely on subsection 18(3) [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4] of the *Federal Courts Act*, which provides that the remedies sought by defendant can only be obtained through a judicial review application as they were in *Dutch Industries Ltd.*

[40] It is trite law that not all administrative acts are "decisions" under section 18.1 [as enacted *idem*, s. 5; 2002, c. 8, s. 27] of the *Federal Courts Act*. It must be a "decision" made in the exercise of the powers conferred by an Act of Parliament (*Monsanto Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500 (F.C.T.D.)). It must also be a "decision" which has the legal effect of settling the matter or purports to have such legal effect (*Attorney General of Canada (The) v. Cylieu*, [1973] F.C. 1166 (C.A.); *Singh v. Canada (Secretary of State)* (1994), 82 F.T.R. 68 (F.C.T.D.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.)). Once the tribunal has exercised its jurisdiction, in this case when the Commissioner has issued the patent, then the matter is decided. In

dossier T-808-98. Il n'existe pas de question sérieuse à instruire. J'accepte sans réserve les arguments respectivement invoqués à cet égard par la défenderesse en l'espèce et par les défenderesses au dossier T-808-98, arguments qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. Je rejette l'argumentation des demanderesse. J'ai déjà indiqué quel était le cadre législatif applicable et résumé les faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés. Je compléterai les présents motifs en examinant des questions précises, ce que je ferai en suivant l'ordre dans lequel j'ai présenté les arguments des demanderesse.

#### LA DÉFENDERESSE AURAIT-ELLE DÛ PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE?

[39] Selon les demanderesse, la défenderesse conteste les pouvoirs du commissaire. La défenderesse allègue, plus précisément, que le commissaire a erronément délivré les brevets. Vu leur prétention, les demanderesse soutiennent que le recours recherché par la défenderesse annule l'exercice des pouvoirs légaux du commissaire et elles concluent que la défenderesse aurait dû procéder par voie de demande de contrôle judiciaire. Elles prétendent, en s'appuyant sur le paragraphe 18(3) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] de la *Loi sur les Cours fédérales*, que le recours demandé par la défenderesse ne peut s'exercer que par la présentation d'une demande de contrôle judiciaire, comme ce fut le cas dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*

[40] Il est bien établi en droit que les actes administratifs ne sont pas tous des «décisions» au sens de l'article 18.1 [édicte *idem*, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la *Loi sur les Cours fédérales*. Il doit s'agir d'une «décision» rendue dans l'exercice de pouvoirs conférés par une loi fédérale (*Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Il doit également s'agir d'une «décision» qui a pour effet juridique de régler l'affaire ou qui vise un tel effet (*Procureur général du Canada (Le) c. Cylieu*, [1973] C.F. 1166 (C.A.); *Singh c. Canada (Secrétaire d'État)* (1994), 82 F.T.R. 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Une fois que le tribunal a exercé sa compétence—en l'espèce, lorsque le commissaire a

*Monsanto*, it has been established that the issuance of a patent is a final “decision.” However, in this case, the defendant is not seeking a judicial review of the Commissioner’s decision regarding its own patent applications. The defendant is attacking the issuance of the patents in suit in favour of the plaintiffs.

[41] In *Cangene Corp v. Eli Lilly and Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 377 (F.C.T.D.), Jerome A.C.J. was dealing with an application for an order extending the time to commence an application for judicial review of a decision of the Commissioner. Although the situation is different from the application at issue, his words are timely, at paragraph 3:

I am not prepared to grant the application. The provisions of the *Patent Act* clearly demonstrate that Parliament has provided a comprehensive scheme for challenging the decisions of the Commissioner of Patents. The procedure set out in the Act and the Rules does not contemplate the type of judicial review proceedings which the applicant in the present case seeks to commence.

[42] Further on, Jerome A.C.J. refers to section 42 which is now section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the *Patent Act*, and goes on to say [at paragraph 5]:

The right of appeal is given only to those persons who have failed to obtain a patent by reason of a refusal or a rejection from the Commissioner, in the present case, the respondent Eli Lilly. A third party such as Cangene does not have such right.

[43] I accept that the procedure found in sections 59 and 60 of the *Patent Act*, which is available to a defendant being sued in an infringement action or any other interested persons provides a comprehensive scheme for challenging any decision of the Commissioner which has ultimately led to issuance of a patent. This includes any ground of invalidity based on an excess of jurisdiction.

[44] That being said, in the present case, the defendant has a competitive commercial interest and as such is not “directly affected by the matter” as provided for under section 18.1 of the *Federal Courts Act*. There is a

délivré le brevet—la décision a été rendue. Dans *Monsanto*, la Cour a statué que la délivrance d’un brevet constitue une décision finale. En l’espèce, toutefois, la défenderesse ne cherche pas à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision du commissaire au sujet de ses propres demandes de brevet, elle conteste la délivrance des brevets en cause.

[41] Dans la décision *Cangene Corp. c. Eli Lilly and Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 377 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge en chef adjoint Jerome était saisi d’une demande de prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire visant une décision du commissaire aux brevets. Bien que la présente situation diffère de cette affaire, les propos que le juge a tenus sont pertinents ([[1995] A.C.F. n° 1241] au paragraphe 3):

La Cour n’est pas disposée à accueillir la demande. Il ressort des dispositions de la *Loi sur les brevets* que le législateur a prévu un ensemble complet de mécanismes qui permettent de contester une décision du commissaire aux brevets. La procédure énoncée dans la Loi et ses règles d’application ne prévoit pas le genre de contrôle judiciaire que la requérante cherche à obtenir en l’espèce.

[42] Plus loin, le juge en chef adjoint Jerome cite l’article 42, qui correspond à l’article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16] actuel de la *Loi sur les brevets*, et poursuit ainsi [au paragraphe 5]:

Le droit d’appel n’est accordé qu’à la personne qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire, c’est-à-dire, en l’occurrence, l’intimé Eli Lilly. Cangene, qui est un tiers, n’a pas un tel droit.

[43] Je conviens que la procédure établie aux articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets*, dont peut se prévaloir une personne poursuivie pour contrefaçon de brevet ou toute autre personne intéressée, prévoit un ensemble complet de mécanismes permettant de contester une décision du commissaire menant à la délivrance d’un brevet, y compris pour tout motif d’invalidité fondé sur l’excès de compétence.

[44] Cela dit, la défenderesse, en l’espèce, a un intérêt commercial à titre de concurrente et, de ce fait, elle n’est pas «directement touché[e] par l’objet de la demande» au sens de l’article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*.

consistent body of jurisprudence which stands for the principle that such an interest cannot amount to a standing to challenge administrative decisions affecting a rival (*Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health & Welfare)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761 (F.C.A.); affirming [1988] 1 F.C. 422 (T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Minister of National Health and Welfare et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 233 (T.D.) and *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (F.C.T.D.)).

[45] Similarly, in *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1988), 85 C.P.R. (3d) 59 (F.C.T.D.), Pinard J. of this Court [then the Federal Court Trial Division] was dealing with an application by Pharmascience for judicial review of the decision of the Commissioner who had granted the respondent G.D. Searle & Co. a late entry allowance. Pinard J. dismissed the application on the ground that Pharmascience had not satisfactorily explained its one year delay in seeking judicial review and further that Pharmascience lacked standing as it was not a party directly affected by the decision. Pinard J. stated as follows at paragraph 9:

Pharmascience lacks standing. Subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* limits judicial review to “anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought”. In my view, the only person “directly affected” by decisions taken during the prosecution of a patent application before the Canadian Patent Office is, generally, the patent “applicant” as defined in section 2 of the *Patent Act*. [My emphasis.]

[46] Furthermore, it is obvious in this case that the defendant would never have sought to have the patents in suit adjudged invalid, had the plaintiffs not sued the defendant in the first place. Moreover, when the decisions were made by the Commissioner to accept the late payments made by the applicants which eventually led to the issuance of the patents in suit, the applicants were the only ones aware of these decisions. In light of the reasons stated above, it is clear that a procedure under judicial review would not be appropriate in this case.

Un nombre substantiel de décisions ont affirmé le principe voulant qu’un tel intérêt ne puisse conférer la qualité nécessaire pour contester des décisions administratives touchant un rival (*Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761 (C.A.F.); confirmant [1988] 1 C.F. 422 (1<sup>re</sup> inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 233 (1<sup>re</sup> inst.) et *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

[45] Ainsi, dans la décision *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1988), 85 C.P.R. (3rd) 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Pinard, saisi d’une demande de contrôle judiciaire soumise par Pharmascience visant la décision du commissaire d’accepter l’inscription tardive de la défenderesse G.D. Searle & Co. à la phase nationale de demande, a rejeté la demande parce que Pharmascience n’avait pas expliqué de façon satisfaisante le retard d’un an qu’elle avait mis à présenter cette demande, et il a statué également que Pharmascience n’avait pas qualité pour agir car elle n’était pas directement touchée par la décision. Voici ce qu’a dit le juge Pinard, au paragraphe 9 de ses motifs [[1998] A.C.F. n° 1735 (QL)]:

Pharmascience n’a pas la qualité pour agir. Aux termes du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée que par «quiconque est directement touché par l’objet de la demande». À mon avis, la seule personne qui est «directement touchée» par les décisions qui sont prises au cours de l’examen d’une demande de brevet par le Bureau canadien des brevets est, en règle générale, le «demandeur» de brevet, au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. [Non souligné dans l’original.]

[46] De plus, il est évident que la défenderesse n’aurait jamais cherché à faire déclarer les brevets en cause invalides si les demanderesse ne l’avaient pas poursuivie pour contrefaçon. En outre, lorsque le commissaire a pris les décisions d’accepter les paiements tardifs des demandeurs des brevets, décisions qui ont mené à la délivrance des brevets en cause, lesdits demandeurs étaient seuls au courant de ces décisions. Compte tenu des motifs exposés précédemment, il est clair que la demande de contrôle judiciaire ne serait pas la procédure appropriée en l’espèce.

IS THE DEFENDANT ENTITLED TO OBTAIN A DECLARATION THAT THE PATENTS IN SUIT AND ALL CLAIMS THEREOF ARE INVALID AND VOID?

[47] In view of what has been mentioned above, the question then becomes what options for having a patent declared invalid or void are available to a defendant within the scheme of the *Patent Act* with reference to a plaintiff's infringement claim? As part of its defence, the defendant may plead that the patents in suit should be declared void pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act* 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 purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading. Alternatively, the defendant may launch an action (or as the case may be, make a counterclaim) under section 60 of the *Patent Act* to have the patent declared invalid or void even though the patent has been issued (*Monsanto*). As a matter of defence, a defendant may also rely on section 59 of the *Patent Act* which provides that in any action for infringement of a patent, the defendant may plead as matter of defence any fact or default which renders the patent void.

[48] The defendant relies on sections 59 and 60 of the *Patent Act*. In the case at bar, the defendant also initially relied upon the provisions relating to void patents contained in section 53 of the *Patent Act*, and stated in its defence and counterclaim that: "a patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue". However, in the course of the hearing of the present motion for summary judgment, the defendant withdrew its section 53 allegation, and amended its memorandum of fact and law filed in support of its notice of motion, so as to remove all of the submissions dealing with "material allegations". As a result, for the purposes of the present motion for summary judgment, the defendant only seeks determination of the issue of the invalidity of the patents in suit due to the plaintiffs' failure to correctly pay the filing fees and the plaintiffs' subsequent failure to complete the patent applications within the time set forth at section 30 of the *Patent Act*.

LA DÉFENDERESSE PEUT-ELLE OBTENIR UN JUGEMENT DÉCLARATOIRE PORTANT QUE LES BREVETS EN CAUSE ET LEURS REVENDICATIONS SONT INVALIDES ET NULS?

[47] Vu ce qui précède, il faut se demander comment un défendeur peut faire déclarer un brevet invalide et nul sous le régime de la *Loi sur les brevets* dans le cadre d'une action en contrefaçon intentée contre lui. En vertu du paragraphe 53(1) de cette Loi, le défendeur peut invoquer en défense la nullité du brevet en cause si une allégation importante de la pétition n'est pas conforme à la vérité ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est faite volontairement dans le but d'induire en erreur. Un défendeur peut également intenter une action (ou, en l'espèce présenter une demande reconventionnelle) fondée sur l'article 60 de la *Loi sur les brevets* pour faire déclarer le brevet invalide ou nul, même s'il a été délivré (*Monsanto*). Un défendeur peut également se prévaloir de l'article 59 de la *Loi sur les brevets*, lequel énonce que dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui entraîne la nullité du brevet.

[48] La défenderesse s'appuie sur les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets*. Elle s'appuyait également, au début, sur les dispositions relatives à la nullité des brevets énoncées à l'article 53 de la Loi et affirmait, dans sa défense et demande reconventionnelle que: [TRADUCTION] «le brevet est nul si la pétition [. . .] contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité». Toutefois, la défenderesse a abandonné son argument fondé sur l'article 53 lors de l'audition de la présente requête en jugement sommaire, et elle a modifié l'exposé des faits et du droit qu'elle avait déposé à l'appui de son avis de requête pour en retirer tout ce qui avait trait aux «allégations importantes». Il s'ensuit donc que pour les fins de la présente requête elle demande uniquement à la Cour de se prononcer sur la question de l'invalidité des brevets en cause par suite du défaut des demanderesse d'acquitter correctement la taxe de dépôt et de leur défaut subséquent de compléter les demandes de brevet dans le délai imparti à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*.



[49] Strictly speaking, under section 59 of the *Patent Act*, the defendant is not entitled to a declaration *in rem* that the patent is invalid. A dismissal of a patent infringement action on the basis of section 59 of the *Patent Act* constitutes a judgment *inter partes* and not a judgment *in rem* on the invalidity of the patent (*Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (F.C.T.D.); *Inline Fiberglass Ltd. v. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.)). Therefore, while an impeachment action under section 60 of the *Patent Act* determines the validity of a patent throughout Canada, the dismissal of an infringement action under section 59 of the *Patent Act* would have the same effect on the parties, but would only be *res judicata* as between the parties to the action (*Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417 (Ont. Gen. Div.)). Accordingly, a defendant may rely upon section 59 as a matter of defence against the infringement action and may also obtain a declaration that the patent is invalid as between the parties, or, in reliance upon section 60 of the *Patent Act*, the defendant may obtain a declaration *in rem* that the patent is invalid or void. That being said, a section 60 claim must originate out of an original action or a counterclaim (*Dableh v. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (F.C.T.D.), appealed on other grounds). Conversely, a section 59 claim does not need to be pleaded as a counterclaim as it is a statutory defence (*Dableh*), and may be pleaded in a statement of defence.

[50] I must now determine what the consequences are, if any, of the defendant not having made specific reference to sections 59 and 60 of the *Patent Act* in its amended fresh as amended statement of defence and counterclaim, dated February 11, 2002 (the amended defence).

[51] The plaintiffs submit that a failure to adequately plead an essential element of a claim or action is sufficient grounds for dismissal. To support their arguments, the plaintiffs rely on *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (F.C.T.D.), at pages 58-59, where it was stated that a motion for summary judgment may be dismissed on that basis. In *DuPont*, the Court held that the failure to plead the subject-matter of the motion (i.e. the allegedly infringing product) in the statement of defence and counterclaim

[49] À strictement parler, l'article 59 de la *Loi sur les brevets* ne donne pas droit à un jugement *in rem* déclarant le brevet invalide. Le rejet d'une action en contrefaçon pour invalidité du brevet par l'opération de l'article 59 constitue un jugement *inter partes* et non un jugement *in rem* (*Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Inline Fiberglass Ltd. c. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Par conséquent, alors que l'action en invalidation fondée sur l'article 60 de la *Loi sur les brevets* est déterminante quant à la validité du brevet dans tout le Canada, le rejet d'une action en contrefaçon par l'opération de l'article 59 de cette Loi n'a valeur de chose jugée qu'entre les parties quant à la validité du brevet (*Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417 (Div. gén. Ont.)). Il s'ensuit qu'un défendeur peut se prévaloir de l'article 59 en défense dans une action en contrefaçon et il peut également obtenir un jugement déclaratoire entre les parties portant que le brevet est invalide, ou, sous le régime de l'article 60, il peut obtenir un jugement *in rem* déclarant le brevet invalide ou nul. Toutefois, l'article 60 doit être invoqué dans une action originale ou dans une demande reconventionnelle (*Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), porté en appel sur d'autres points). À l'inverse, l'article 59 n'a pas à être invoqué dans une demande reconventionnelle puisqu'il s'agit d'un moyen de défense prévu par la loi (*Dableh*), il peut l'être dans une défense.

[50] Je dois à présent déterminer quelles sont les conséquences du défaut de la défenderesse d'alléguer explicitement les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* dans sa «défense et demande reconventionnelle» modifiée, datée du 11 février 2002 (la défense modifiée).

[51] Les demanderesses font valoir que le défaut d'alléguer adéquatement un élément essentiel d'une prétention ou d'une action est un motif suffisant de rejet, citant à l'appui de leur argument la décision *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 58 et 59 où la Cour a statué qu'une requête en jugement sommaire pouvait être rejetée pour ce motif. Dans cette décision, la Cour a jugé que le défaut d'alléguer le sujet de la requête (c.-à-d. le produit prétendu contrefaisant) dans la défense et

meant that the allegedly infringing product was never in issue in the action, and, accordingly, DuPont could not allege that such product infringed their patent. This omission was deemed to be material to the determination of the facts and, as such, essential to the determination of the case. This is not the situation in the present case.

[52] This Court recognizes the importance of pleadings as they identify both for the Court and for the opposing party the position which a party is advancing (*In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.), at page 728; *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.), at page 239; *Glisic v. Canada*, [1988] 1 F.C. 731 (C.A.); *TWR Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (F.C.A.), at page 179; *Prêt-à-Porter Orly Ltd. v. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (F.C.A.); *DuPont*, at pages 58-59; *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78 (F.C.A.), at page 90). In this case, I find that the essence of the pleadings filed by the defendant indicate the specific remedies sought by the defendant as well as the specific facts and provisions of the *Patent Act* upon which the defendant relies to plead that the patents in suit are void and invalid. The Court expects parties to adhere to the rules of pleading so that each side will know the case they are required to meet at trial, thereby preventing either party from being taken by surprise. That the plaintiffs were aware of the substance of the defendant's pleadings with respect to sections 59 and 60 of the *Patent Act* is evident from the fact that the plaintiffs responded to such pleadings. It has become an accepted and common defence for a defendant to include in its counterclaim a claim that the patent in question is invalid. In *Dableh v. Ontario Hydro*, Muldoon J. stated at paragraph 93:

Of course such persons, firms or corporations do not go about seeking to have patents invalidated, usually, unless or until they have been sued for infringement of patent. In some, perhaps many circumstances, a defendant's solicitor could well be visited with a suit for professional negligence if such solicitor did not include it in the defence or counterclaim for a judgment declaring the patent-in-suit to be invalid.

demande reconventionnelle faisait en sorte que ce produit n'avait jamais été en cause et que, par conséquent, DuPont ne pouvait prétendre qu'il contrefaisait son brevet. L'omission a été jugée déterminante pour ce qui était de l'établissement des faits et, par suite, de la décision à rendre. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[52] Notre Cour reconnaît l'importance des actes de procédure, lesquels définissent, tant pour la Cour que pour la partie adverse, les prétentions que fait valoir une partie (*In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.), à la page 728; *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.), à la page 239; *Glisic c. Canada*, [1988] 1 C.F. 731 (C.A.); *TWR Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (C.A.F.), à la page 179; *Prêt-à-Porter Orly Ltd. c. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (C.A.F.); *DuPont*, aux pages 58 et 59; *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78 (C.A.F.), à la page 90). En l'espèce, j'estime que les actes de procédure déposés par la défenderesse indiquent, dans leur essence, les fins recherchées par la partie ainsi que les faits particuliers et les dispositions de la *Loi sur les brevets* sur lesquels elle s'appuie pour faire valoir que les brevets en cause sont nuls et invalides. La Cour s'attend à ce que les règles de la procédure écrite soient respectées afin que chaque partie connaisse l'argumentation de l'autre et ne soit donc pas prise par surprise. Il est évident que les demanderesse étaient au courant de la substance des actes de procédure de la défenderesse relativement aux articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* puisqu'elles y ont répondu. L'inclusion dans une demande reconventionnelle d'une allégation d'invalidité du brevet en cause est devenue un moyen de défense accepté et couramment invoqué. Voici ce qu'a indiqué le juge Muldoon dans la décision *Dableh c. Ontario Hydro*, [[1993] A.C.F. n° 924 (QL)] au paragraphe 93:

Il est clair que, en général, de telles personnes, de telles compagnies, ne cherchent pas à faire invalider un brevet à moins qu'elles ne soient elles-mêmes mises en cause dans le cadre d'une action en contrefaçon. Dans certaines circonstances qui peuvent être nombreuses, l'avocat de la partie défenderesse risquerait de se voir reprocher en justice sa négligence professionnelle, s'il ne réclame pas, dans la défense ou la demande reconventionnelle, l'invalidité du brevet en cause.

[53] Rule 174 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [rule 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] (the *Federal Courts Rules*) states that “[e]very pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies.” As stated by Lord Denning M.R. in *Re Vandervell’s Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.), at page 213:

It is sufficient for the pleader to state the material facts. He need not state the legal result. If, for convenience he does so, he is not bound by, or limited to, what he has stated. He can present, in argument any legal consequence of which the facts permit.

[54] The rules of pleadings require only that the material facts be pleaded (*384238 Ontario Limited v. The Queen in right of Canada*, [1984] 1 F.C. 661 (C.A.), at page 678; *R. v. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 F.C. 344 (C.A.), at pages 351-352; *Conohan v. Cooperators (The)*, [2002] 3 F.C. 421 (C.A.), at page 435). The legal consequences that arise from the facts do not have to be pleaded, and, to the extent that they are, the pleader is not bound by or limited to those legal consequences (*Entreprises A & B Cormier Ltée v. Canada (Minister of National Revenue—M.N.R.)*, [1992] T.C.J. No. 574 (QL)).

[55] First, I note that at paragraphs 51-56 of its amended defence, the defendant pleads that the patents in suit are invalid, void and of no effect: (1) as a result of an untrue allegation of entitlement to small entity status made in the petition for each patent and the payment of the small entity filing fee only. Specific reference is made in this regard to subsection 53(1) of the *Patent Act*; (2) as a result of not having paid the prescribed fee for a large entity the 1986 and 1989 applications could not have received a filing date and were never properly filed; (3) if the 1986 and 1989 applications are accorded a filing date they were deemed abandoned and permanently abandoned for failure to complete same by paying the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee and to present a petition to reinstate same within the statutory periods mentioned at subsections 30(1) and (2) of the *Patent Act*.

[53] La règle 174 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] (les *Règles*) énonce que «[t]out acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde». Comme l’a exposé lord Denning, M.R., dans *Re Vandervell’s Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.), à la page 213:

[TRADUCTION] Il suffit que le plaideur énonce les faits importants. Il n’est pas nécessaire qu’il indique le résultat juridique. Si, par souci de commodité, il le fait, il n’est pas lié par ce qu’il a dit ni limité par cela. Il peut, dans son argumentation, présenter toute conséquence juridique justifiée par les faits.

[54] Les règles régissant les actes de procédure exigent uniquement que les faits substantiels soient allégués (*384238 Ontario Limited c. La Reine du Chef du Canada*, [1984] 1 C.F. 661 (C.A.), à la page 678; *R. c. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 C.F. 344 (C.A.), aux pages 351 et 352; *Conohan c. Cooperators (The)*, [2002] 3 C.F. 421 (C.A.), à la page 435). Les conséquences juridiques découlant des faits n’ont pas à être exposées et, dans la mesure où elles pourraient l’être, le plaideur n’est pas lié ni limité par leur énoncé (*Entreprises A & B Cormier Ltée c. Canada (Ministre du Revenu national—M.R.N.)*, [1992] A.C.I. n° 574 (QL)).

[55] Premièrement, je constate que les paragraphes 51 à 56 de la défense modifiée comportent les énoncés suivants: 1) les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet parce que les pétitions indiquent faussement que le demandeur du brevet est une petite entité et que seule la taxe de dépôt exigible des petites entités a été acquittée; la défense indique explicitement le paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*; 2) les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet parce que les demandes de brevet de 1986 et 1989 ne pouvaient recevoir de date de dépôt car la taxe prescrite pour les grandes entités n’avait pas été payée et qu’elles n’ont donc jamais été régulièrement déposées; 3) même si les demandes de brevet de 1986 et 1989 avaient reçu une date de dépôt, elles sont réputées abandonnées de façon permanente parce qu’elles n’ont pas été complétées par le paiement de la taxe de dépôt exigible des grandes entités et de la taxe de complètement et parce qu’il n’y a pas eu présentation dans les délais prévus aux para-

[56] Second, at paragraph 58 of its amended defence, the defendant makes a counterclaim and repeats and relies on the allegations set out in its amended defence, which include paragraph 51-56 of its amended defence.

[57] Third, at paragraph 59 of its amended defence, the defendant specifically asks for a declaration of invalidity and also seeks impeachment of the patents in suit.

[58] Accordingly, the fact that the defendant neglected to cite the relevant section numbers of the *Patent Act* is not a fatal error, and the defendant may rely upon sections 59 and 60 of the *Patent Act* in order to have the patents in suit invalidated.

#### IS A MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT THE CORRECT AVENUE FOR THE RELIEF SOUGHT BY THE DEFENDANT?

[59] Motions for summary judgment are regulated by rules 213-219 of the *Federal Courts Rules*. The relevant principles governing the determination of such motions have been summarized by Tremblay-Lamer J. in *Granville Shipping Co. v. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 F.C. 853 (T.D.) in the following manner [at paragraph 8]:

1. the purpose of the provisions is to allow the Court to summarily dispense with cases which ought not proceed to trial because there is no genuine issue to be tried (*Old Fish Market Restaurants Ltd. v. 1000357 Ontario Inc. et al.* ((1994), 58 C.P.R. (3d) 221 (F.C.T.D.));

2. there is no determinative test (*Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)* ([1995] 3 F.C. 68 (C.A.)) but Stone J.A. seems to have adopted the reasons of Henry J. in *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie* ((1990), 75 O.R. (2d) 225 (Gen. Div.)). It is not whether a party cannot possibly succeed at trial, it is whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial;

phes 30(1) et (2) de la *Loi sur les brevets* d'une pétition de rétablissement des demandes.

[56] Deuxièmement, la défenderesse présente une demande reconventionnelle au paragraphe 58 de sa défense modifiée, dans laquelle elle répète les allégations de ladite défense, notamment les paragraphes 51 à 56.

[57] Troisièmement, au paragraphe 59 de sa défense modifiée, la défenderesse sollicite expressément un jugement déclaratoire portant que les brevets en cause sont invalides et requiert leur invalidation.

[58] Par conséquent, l'omission de la défenderesse de citer les numéros des articles applicables de la *Loi sur les brevets* ne constitue pas une erreur fatale; la défenderesse est donc admise à invoquer les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* pour obtenir l'invalidation des brevets en cause.

#### LA REQUÊTE EN JUGEMENT SOMMAIRE EST-ELLE LE RECOURS ADÉQUAT?

[59] Les requêtes en jugement sommaire sont régies par les règles 213 à 219 des *Règles des Cours fédérales*. Les principes applicables en cette matière ont été résumés ainsi par la juge Tremblay-Lamer dans la décision *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 C.F. 853 (1<sup>re</sup> inst. ) [au paragraphe 8]:

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (*Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.* ((1994), 58 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.));

2. il n'existe pas de critère absolu (*Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)* ([1995] 3 C.F. 68 (C.A.)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie* ((1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. each case should be interpreted in reference to its own contextual framework (*Marine Atlantic Inc. v. Blyth* (1994), 77 F.T.R. 97 (F.C.T.D.) and *Feoso*);

4. provincial practice rules (especially Rule 20 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*, [R.R.O. 1990, Reg. 194] an aid in interpretation (*Feoso*, and *Collie Woollen Mills Ltd. v. Canada*, [1996] F.C.J. No. 193 (T.D.) (QL).);

5. this Court may determine questions of fact and law on the motion for summary judgment if this can be done on the material before the Court (this is broader than Rule 20 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*) (*Patrick v. Canada*, [1994] F.C.J. No. 1216 (T.D.) (QL));

6. on the whole of the evidence, summary judgment cannot be granted if the necessary facts cannot be found or if it would be unjust to do so (*Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG. v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (F.C.T.D.) and *Homelife Realty Services Inc. v. Sears Canada Inc.*, [1996] F.C.J. No. 51 (T.D.) (QL));

7. in the case of a serious issue with respect to credibility, the case should go to trial because the parties should be cross-examined before the trial judge (*Forde v. Canada (Minister of National Revenue, Customs and Excise)*, [1995] F.C.J. No. 48, and *Sears*).

[60] While the legal onus in a motion for summary judgment rests upon the moving party to establish that there is no genuine issue for trial, both parties must “put their best foot forward” to enable the Court to decide whether or not there is a genuine issue that should go to trial (*Inhesion Industrial Co. v. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (F.C.T.D.); *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. v. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88 (F.C.T.D.)). The moving party also bears the burden of establishing that all of the issues can be properly decided upon the evidence before the Court, and that there are no issues that can only be fairly resolved after trial (*F. Von Langsdorff*).

[61] Rule 215 provides that a respondent may not rely merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial. The Court is

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (*Marine Atlantic Inc. c. Blyth* (1994), 77 F.T.R. 97 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Feoso*);

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (*Feoso*, et *Collie Woollen Mills Ltd. c. Canada*, [1996] A.C.J. n° 193 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (QL));

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l'Ontario) (*Patrick c. Canada*, [1994] A.C.F. n° 1216) (1<sup>re</sup> inst.) (QL));

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (*Pallman Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG. c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) et *Homelife Realty Services Inc. c. Sears Canada Inc.*, [1996] A.C.F. n° 51 (1<sup>re</sup> inst.) (QL));

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (*Forde c. Canada (Ministre du Revenu national, Douane et Accise)*, [1995] A.C.F. n° 48 et *Sears*).

[60] C'est sur le requérant que la loi fait reposer la charge de prouver qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire, mais les deux parties doivent «présenter leurs meilleurs arguments» pour permettre à la Cour de trancher cette question (*Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Il incombe également au requérant d'établir que la preuve dont la Cour dispose permet à celle-ci de se prononcer sur toutes les questions et qu'aucune de ces questions ne pourrait être tranchée équitablement qu'après une instruction (*F. Von Langsdorff*).

[61] La règle 215 énonce que la réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur des allégations ou dénégations, mais doit énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable

required to take “a hard look” at the merits and, if it is satisfied that there is no genuine issue for trial, it must grant summary judgment (subsection 216(1) of the Rules). However, where the Court is satisfied that the only genuine issue is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment (subsections 216(1) and (2)). Further, where the Court finds there is a genuine issue for trial, it may grant summary judgment in whole or in part if it is able to do so on the facts before it (subsection 216(3)). Where summary judgment is granted only in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding (subsection 216(4)).

[62] Motions for summary judgment are not yet a matter of routine in patent cases or other intellectual property cases. In general, there is judicial reluctance to determine patent issues in a motion for summary judgment. In *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (F.C.T.D.), Teitelbaum J. opined at page 41 that:

. . . summary judgment should not be granted on an issue where either on the whole of the evidence the judge cannot find the necessary facts or it would be unjust to do so. I am of the view that summary judgment should only be granted in circumstances where the facts are clear. I am also of the opinion that, in general, summary judgment is not the proper means to obtain judgment where the issues before the court involve the infringement or the invalidity of a patent.

[63] Noël J. (as he then was) commented on this general statement regarding summary judgment in patent cases in *Hudson Luggage Supplies Inc. v. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.), where he wrote at page 220:

Obviously, what Teitelbaum J. had in mind is that generally speaking, infringement issues turn on facts and as such they are

question litigieuse. La Cour doit «examiner de près» la substance des actes de procédure et, si elle est convaincue qu’il n’existe pas de question sérieuse à instruire, elle rend un jugement sommaire (paragraphe 216(1) des Règles). Toutefois, lorsque la Cour estime que la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire (paragraphe 216(1) et (2) des Règles). De plus si la Cour conclut à l’existence d’une question sérieuse à instruire, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire total ou partiel si la preuve lui permet de le faire (paragraphe 216(3) des Règles). En cas de jugement sommaire partiel, la Cour peut ordonner que l’action ou les actions litigieuses non tranchées soient instruites de la manière habituelle ou ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale (paragraphe 216(4) des Règles).

[62] En matière de brevets ou dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle, les requêtes en jugement sommaire ne sont pas encore une procédure usuelle. En effet, les tribunaux répugnent généralement à trancher des questions relatives à des brevets dans le cadre de requêtes en jugement sommaire. Voici notamment l’opinion qu’a exprimée à cet égard le juge Teitelbaum dans *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 41 [[1995] A.C.F. n° 898 (QL), au paragraphe 45]:

[. . .] le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu’il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d’avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu’une demande de jugement sommaire n’est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l’invalidité d’un brevet.

[63] Dans *Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 220, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d’appel) a formulé le commentaire suivant à propos de cet exposé [[1995] A.C.F. n° 1748 (QL), au paragraphe 9]:

De toute évidence, le juge Teitelbaum a voulu dire que, de façon générale, les questions de contrefaçon dépendent des

better left to trial proceedings. However, he did not suggest that summary judgment could not be had in all infringement cases as evidenced by the fact that he went on to allow the defendants' motion for summary judgment on the basis of Rule 432.3(4).

[64] With respect to the motion for summary judgment before him, Noël J. further wrote at page 220:

The only issue before the court is whether or not the offending product falls within the claim of the patent. If it does, then infringement has been established. All that is required to resolve the question of infringement, then, is the construction of the patent. This properly stands to be decided by way of a summary judgment.

[65] On the basis of the jurisprudence, it is evident that the critical issue in determining whether the test for summary judgment has been met is whether there is a "genuine issue for trial." That determination depends on the evidence presented in support of the motion. Moreover, it can also be seen that, in general, judicial reluctance to determine a patent issue in a motion for summary judgment is due to the difficulty in establishing the facts without a trial, particularly when there exists contradictory evidence where the Court determines that the credibility of that evidence should be tested through *viva voce* testimony and cross-examination. Clearly, this is not the case here.

[66] I agree that the outcome of a patent infringement action often depends to a very large extent on the assessment by the Court of the expert evidence offered by each of the parties. That assessment is generally considered to require an opportunity to see and hear the witnesses. Courts are therefore reluctant to base summary judgment on expert opinion that may or may not be accepted depending upon the Court's assessment of the credibility of such expert witnesses (*Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277 (F.C.T.D.)). However, in the present case, in order to dispose of the issues raised by the defendant in its motion, it is not necessary to base the summary judgment

faits, de sorte qu'il vaut mieux les trancher dans le cadre de procédures en première instance. Toutefois, il n'a pas donné à entendre qu'un jugement sommaire ne saurait être accordé dans une action en contrefaçon, comme le témoigne le fait qu'il a ensuite fait droit à la demande de jugement sommaire des défenderesses en application de la règle 432.3(4).

[64] Relativement à la requête en jugement sommaire dont il était saisi, le juge Noël a ajouté, à la page 220 [paragraphe 10 (QL)]:

La seule question litigieuse dont la Cour est saisie consiste à savoir si le produit incriminé est visé par la revendication du brevet. Dans l'affirmative, la contrefaçon sera établie. Par conséquent, tout ce qu'il faut faire pour trancher la question de la contrefaçon, c'est interpréter le brevet. Il s'agit d'une question qui peut à juste titre être tranchée au moyen d'un jugement sommaire.

[65] Il ressort de la jurisprudence que lorsqu'il s'agit d'accueillir ou non une requête en jugement sommaire, le point fondamental à examiner est l'existence d'une «question sérieuse à instruire» et que cet examen se fait en fonction de la preuve présentée à l'appui de la requête. Il appert en outre qu'en général, la répugnance des tribunaux à statuer sur une affaire de brevet dans le cadre d'une requête en jugement sommaire s'explique par la difficulté qu'il y a à établir les faits sans tenir d'instruction, en particulier s'il existe des éléments de preuve contradictoires et que la Cour estime qu'il y a lieu d'éprouver la crédibilité des témoins au moyen du témoignage de vive voix et du contre-interrogatoire. De toute évidence, ce n'est pas le cas ici.

[66] Je conviens que l'issue d'une action en contrefaçon de brevet dépend souvent dans une large mesure de l'appréciation par le tribunal des témoignages d'experts présentés par chaque partie. On estime généralement qu'il faut, pour procéder à cette appréciation, voir et entendre les témoins. Les tribunaux hésitent donc à fonder un jugement sommaire sur des opinions d'experts qui pourraient ou non être acceptées par suite de l'appréciation judiciaire des témoignages (*Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *American Cyanamid Co. c. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). En l'espèce, toutefois, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur de telles opinions d'experts pour statuer sur les questions soulevées dans la

on such expert opinion. The particular facts related to the filing of the 1986 and 1989 applications and the eligibility of the individual applicants to claim small entity status are mostly of a documentary nature and are not in dispute. The defendant does not base the present motion on untrue material allegations under section 53 of the *Patent Act* (which may have required the defendant to prove that the applicants knew that they were making untrue allegations). It is strictly a question of determining what the filing date of each application is and what the legal consequences are of not having paid, if required, the prescribed filing fees and completion fees within the statutory periods mentioned at subsections 30(1) and (2) of the *Patent Act*.

[67] In the present case, the parties have made numerous submissions with respect to the main infringement action and the motion for summary judgment. They have filed multiple affidavits and memoranda of fact and law. In my view, however, the defendant has succeeded in discharging its burden and has established that the issues in this motion for summary judgment can be properly decided upon the evidence before the Court. Unlike the decisions cited above relating to judicial reluctance to determine patent issues in a motion for summary judgment, the issue is whether there is sufficient evidence to determine whether the plaintiffs' patents are in fact invalid or void due to their failure to comply with the provisions in the *Patent Act* relating to entity size and completion of patent applications. I conclude that there is sufficient evidence to make this determination with respect to each of the patents in suit.

[68] Moreover, I find the decision of the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [2003] 1 F.C. 242 (leave to appeal to S.C.C. denied, [2003] 1 S.C.R. v) at paragraphs 49-50 applicable in this case:

The *Federal Court Rules, 1998* empower a motions judge to make findings of fact or law necessary to dispose of the motion, provided the relevant evidence is available on the

requête en jugement sommaire de la défenderesse. Les faits particuliers se rapportant au dépôt des demandes de brevet de 1986 et 1989 et à l'admissibilité des demandeurs de brevets à se réclamer du statut de petite entité sont principalement d'ordre documentaire, et ils ne sont pas contestés. La défenderesse n'avance pas, en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, que d'importantes allégations des pétitions sont fausses (ce qui aurait pu nécessiter qu'elle prouve la connaissance que les demandeurs de brevet avaient de la fausseté de leurs allégations). Il s'agit strictement de déterminer quelle est la date de dépôt de chacune des demandes de brevet et quelles conséquences juridiques entraîne le défaut d'avoir acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement prescrites, le cas échéant, dans le délai prévu aux paragraphes 30(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*.

[67] En l'espèce, les parties ont invoqué de nombreux arguments au sujet de l'action principale en contrefaçon et de la requête en jugement sommaire. Elles ont produit de nombreux affidavits et maints exposés des faits et du droit. J'estime toutefois que la défenderesse a réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve et qu'elle a démontré que la Cour peut à bon droit statuer sur les questions soulevées dans la requête en jugement sommaire en fonction de la preuve dont elle dispose. Contrairement aux affaires mentionnées plus haut au sujet de la répugnance des tribunaux à trancher des litiges en matière de brevet dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, il s'agit ici d'établir s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à la Cour de déterminer si les brevets des demanderessees sont invalides ou nuls du fait du non-respect des dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant la taille de l'entité et les modalités de parachèvement des demandes de brevet. Je conclus que la preuve est suffisante pour prendre cette décision à l'égard de chacun des brevets en cause.

[68] J'estime de plus que les paragraphes 49 et 50 de l'arrêt *Apotex Inc. c. Merck & Co.* de la Cour d'appel fédérale, [2003] 1 C.F. 242 (demande d'autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, [2003] 1 R.C.S. v), s'appliquent en l'espèce:

Les *Règles de la Cour fédérale (1998)* autorisent le juge des requêtes à dégager les conclusions de fait et de droit nécessaires pour trancher la requête, dans la mesure où la



record, and does not involve a “serious” question of fact or law which turns on the drawing of inferences. In essence, where a trial would add detail, but not significant additional evidence, it is better for the motions judge to determine the question of law or fact in issue (see *Pawar v. Canada*, [1999] 1 F.C. 158 (T.D.); affirmed by (1999), 247 N.R. 271 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. v. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (F.C.T.D.); *Wetzel v. Canada (Attorney General)*, [2000] F.C.J. No. 155 (T.D.) (QL).

Apotex urges that the issues it raises under its special circumstances argument are best left for trial, and not for a motions judge. In my analysis, however, McKeown J. was in as good a position as a trial judge to interpret the *Eli Lilly* decision and determine whether it raised an issue for trial. He concluded, correctly, that no such issue was raised. In the circumstances of this case, a trial would have added detail, but not significant additional evidence.

[69] Similarly, I find that a trial would not add significant additional evidence to the questions of fact and law at issue in this case. I am in as good a position as a trial judge to interpret the Federal Court of Appeal’s decision in *Dutch Industries Ltd.* Accordingly, I conclude that this is an appropriate case for summary judgment pursuant to rule 216 of the *Federal Courts Rules*.

WHAT IS THE DATE OF DETERMINATION AS TO WHETHER OR NOT THE APPLICANTS MEET THE DEFINITION OF SMALL ENTITY CONTAINED IN THE *PATENT RULES*?

[70] The definition of “small entity” applicable when the 1986 and 1989 applications were filed with the Commissioner (November 6, 1986 and March 23, 1989) was the following [*Patent Rules*, s. 2 (as am. by SOR/85-383, s. 1)]:

2. . . .

“small entity” means an “independent inventor” or a “small business concern”.

where the definition of “independent inventor” [as am. *idem*] read as follows:

2. . . .

preuve pertinente figure au dossier et où n’intervient pas une question «sérieuse» de fait ou de droit qui dépend d’inférences à tirer. Fondamentalement, lorsque l’instruction apporterait des précisions sans fournir d’éléments de preuve additionnels importants, il est préférable que le juge des requêtes tranche la question de droit ou de fait litigieuse (voir la décision *Pawar c. Canada*, [1999] 1 C.F. 158 (1<sup>re</sup> inst.); confirmée par (1999), 247 N.R. 271 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Wetzel c. Canada (Procureur général)*, [2000] A.C.F. n° 155 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

Apotex soutient que la question qu’elle soulève par l’argument des circonstances particulières relève plus de l’instruction que d’un juge des requêtes. Toutefois, d’après l’analyse que j’en fais, le juge McKeown était aussi bien placé que le juge président l’instruction pour interpréter l’arrêt *Eli Lilly* et décider s’il soulevait une question pour l’instruction. Il a conclu, avec raison, qu’il n’y avait pas de question du genre qui était soulevée. Dans les circonstances de l’espèce, l’instruction aurait fourni des précisions, mais aucune preuve additionnelle d’importance.

[69] J’estime pareillement qu’une instruction n’ajouterait pas d’éléments de preuve importants relativement aux questions de fait et de droit en cause ici. Je suis aussi bien placé que le serait le juge chargé de l’instruction pour interpréter l’arrêt *Dutch Industries Ltd.* Par conséquent, je conclus qu’il s’agit d’un cas où un jugement sommaire peut être rendu sous le régime de la règle 216 des *Règles des Cours fédérales*.

QUELLE EST LA DATE APPLICABLE POUR DÉTERMINER SI UN DEMANDEUR DE BREVET SATISFAIT À LA DÉFINITION DE PETITE ENTITÉ ÉNONCÉE AUX *RÈGLES SUR LES BREVETS*?

[70] La définition de «petite entité» applicable lorsque les demandes de brevet de 1986 et 1989 ont été soumises au commissaire (6 novembre 1986 et 23 mars 1989) était la suivante [*Règles sur les brevets*, art. 2 (mod. par DORS/85-383, art. 1)]:

2. [. . .]

«petite entité» s’entend d’un inventeur indépendant ou d’une petite entreprise;

celle d’«inventeur indépendant» [mod., *idem*] était ainsi libellée:

2. [. . .]

“independent inventor”, in relation to an invention, means an individual, but does not include

(a) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a small business concern, or

(b) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to any other individual or a small business concern if the individual has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person described in paragraph (a),

and the definition for “small business concern” [as am. *idem*] was as follows:

2. . . .

“small business concern”, in relation to an invention, means a person who is not an individual and whose gross annual revenue is not more than two million dollars (in this definition referred to as a “business concern”), but does not include a business concern that

(a) is engaged in manufacturing and employs more than one hundred employees,

(b) is engaged in other than manufacturing and employs more than fifty persons,

(c) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes this paragraph, or

(d) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to an individual or to a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes paragraph (c) if the business concern has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as described in this paragraph;

[71] As already mentioned, on August 27, 1986, the plaintiffs entered into a licence agreement with Ethicon, a subsidiary of Johnson & Johnson, pursuant to which Ethicon was obligated to pay the plaintiffs the sum of \$3,600,000. As such, the plaintiffs ceased to meet the definition of “small entity” on August 27, 1986, since

«inventeur indépendant» s’entend d’un particulier qui est l’auteur d’une invention, sauf

a) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une petite entreprise,

b) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à un autre particulier ou à une petite entreprise, et qui est au courant de la cession future d’un droit sur l’invention à une personne visée à l’alinéa a), ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant la cession d’un tel droit à cette dernière;

et celle de «petite entreprise» [mod., *idem*] énonçait ce qui suit:

2. [. . .]

«petite entreprise» désigne, dans le cas d’une invention, une personne qui n’est pas un particulier et dont les recettes annuelles brutes ne dépassent pas deux millions de dollars (ci-après appelée «entreprise» dans la présente définition) à l’exclusion d’une entreprise

a) qui se livre à des activités de fabrication et a à son service plus de 100 employés,

b) qui se livre à des activités autres que de fabrication et a à son service plus de 50 employés,

c) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une petite entreprise au sens du paragraphe a) ou b), ou

d) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à un particulier ou une petite entreprise au sens du paragraphe c), et qui est au courant de la cession future d’un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une personne décrite dans le présent alinéa, ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant la cession d’un tel droit à cette dernière;

[71] Comme il en a déjà été fait mention, un accord de licence conclu le 27 août 1986 entre les demanderesse et Ethicon, une filiale de Johnson & Johnson, obligeait Ethicon à verser aux demanderesse la somme de 3 600 000 \$. Les demanderesse ne satisfaisaient donc plus, à cette date, à la définition de

they no longer qualified as either an “independent inventor” or a “small business concern”. Moreover, although I do not need to rely on the following finding, I also note that the licence to Ethicon was made subject to earlier licences granted by Palmaz to the United States Government (as evidenced by the letter dated October 31, 1985, from the Veterans’ Administration to Palmaz) and the University of Texas (letter dated August 8, 1985, from Charles B. Mullins to Palmaz). These licences were the result of Palmaz’ status as an employee of the United States Government and of the University of Texas. I entirely accept the defendant’s evidence and arguments in this regard. As such, Palmaz was not entitled to claim small entity status even earlier than the date of the execution of the licence agreement with Ethicon on August 27, 1986. Indeed, neither of these two entities (United States Government and the University of Texas) qualify as an “independent inventor” or a “small business concern.” Therefore, Palmaz was not entitled to claim small entity status when it filed its patent application in the United States on November 7, 1985. Accordingly, whether the filing date for the 1986 applications is November 6, 1986 or November 7, 1985, in both cases, Palmaz did not qualify as a small entity. Moreover, because of the licence agreement with Ethicon entered on August 27, 1986, it is clear that neither Palmaz or Schatz qualified as a small entity at the date of filing of the 1989 application (whether it is March 28, 1988 or March 23, 1989).

[72] I will nevertheless address the *Dutch Industries Ltd.*, decisions with respect to the proper date for determining small entity status. My reading of the Federal Court of Appeal decision and of the *Patent Act* and *Patent Rules* lead me to conclude that the date for determining small entity status should be the Canadian filing date.

[73] In *Dutch Industries Ltd.*, the issue was the effect of an applicant’s improper payment of reduced government fees as a “small entity.” The inventor filed a first patent application claiming entitlement to “small entity” status. Later, he transferred rights in this invention to Barton No-Till Inc. and Flexi-Coil Ltd., who did not qualify as a “small entity.” Thereafter, the inventor filed a second application, still claiming “small

«petite entité» puisqu’elles n’étaient plus un «inventeur indépendant» ou une «petite entreprise». Je relève en outre, bien que je ne me fonde pas sur cette observation, que la licence a été concédée à Ethicon sous réserve de licences antérieures octroyées par Palmaz au gouvernement des États-Unis (tel qu’il appert d’une lettre en date du 31 octobre 1985 envoyée à Palmaz par la Veterans’ Administration) et à l’Université du Texas (tel qu’il appert d’une lettre en date du 8 août 1985 envoyée à Palmaz par Charles B. Mullins). Ces licences découlaient du fait que Palmaz était un employé du gouvernement des États-Unis et de l’Université du Texas. J’accepte en totalité la preuve et les arguments de la défenderesse à cette égard. Il s’ensuit que même avant la signature de l’accord de licence avec Ethicon, le 27 août 1986, Palmaz ne pouvait se réclamer du statut de petite entité, car ni le gouvernement des États-Unis ni l’Université du Texas ne satisfont à la définition d’«inventeur indépendant» ou de «petite entreprise». Palmaz n’avait donc pas droit au statut de petite entité lorsqu’il a déposé sa demande de brevet aux États-Unis le 7 novembre 1985. Que la date des demandes de brevet de 1986 soit le 6 novembre 1986 ou le 7 novembre 1985, ne change rien, par conséquent, puisque Palmaz ne satisfaisait pas à la définition de petite entité. Par ailleurs, il est clair que ni Palmaz ni Schatz ne pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt de la demande de brevet de 1989 (qu’il s’agisse du 28 mars 1988 ou du 23 mars 1989) en raison de l’accord de licence du 27 août 1986 conclu avec Ethicon.

[72] Quoi qu’il en soit, je vais quand même examiner les effets de l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, sur la question de la date devant servir à la détermination du statut de petite entité. L’interprétation que je fais de la décision de la Cour d’appel fédérale et de la Loi et des *Règles sur les brevets* m’amène à conclure que cette date est celle du dépôt de la demande de brevet au Canada.

[73] L’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, aborde la question de l’effet qu’a le paiement, par un demandeur qui n’y a pas droit, de la taxe réduite consentie aux «petites entités». L’inventeur avait déposé une première demande de brevet en revendiquant le statut de «petite entité», puis il avait cédé ses droits dans l’invention à Barton No-Till Inc. et Flexi-Coil Ltd., lesquelles ne satisfaisaient pas à la définition de «petite entité». Par la

entity” status and continued to pay “small entity” maintenance fees for the patent that issued from the first application. Upon realizing the error, top-up fees were submitted to the Patent Office for the issued patent and the second application.

[74] In August 2001, the Federal Court—Trial Division invalidated the patent and ruled that the second application was permanently abandoned because the proper fees were submitted after the deadline for doing so under the *Patent Act* and *Patent Rules*. Notwithstanding that the top-up payments had been accepted by the Commissioner, the Court held that it was an improper exercise of the Commissioner’s discretion, and not within his jurisdiction. The decision was appealed to the Federal Court of Appeal, which confirmed that the acceptance of top-up payments by the Commissioner was not allowed by law (*Dutch Industries Ltd.*). However, the Court of Appeal reversed the decision of the Federal Court—Trial Division in part, holding that entity status is determined only once [at paragraph 46]; “when the patent regime is first engaged (generally, when submitting a patent application)” and that the applicant maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term. Leave to appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed with costs on December 11, 2003 [[2003] 3 S.C.R. vi].

[75] The plaintiffs submit that the date for the determination of whether an applicant meets the definition of small entity is when the patent regime is first engaged in any country and not only in Canada. They further contend that the date for determining small entity status is the “filing date” for the patent application. They rely upon the decision of the Federal Court of Canada in *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.), for their submission that the “filing date” under the *Patent Act* in effect prior to October 1, 1989, is the effective or priority filing date to which an applicant is entitled by virtue of Canada’s international treaty obligations, and not simply the actual filing date in

suite, l’inventeur avait déposé une deuxième demande de brevet, dans laquelle il se réclamait encore du statut de «petite entité», et il avait continué à acquitter la taxe périodique afférente au brevet délivré par suite de la première demande, suivant le barème d’une «petite entité». Lorsque l’erreur avait été découverte, des paiements complémentaires avaient été faits au Bureau des brevets à l’égard du brevet en cours et de la deuxième demande de brevet.

[74] Au mois d’août 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale a invalidé le brevet et statué que la deuxième demande avait été abandonnée parce que la taxe exigible avait été acquittée après la date limite prévue par la Loi et les *Règles sur les brevets*. La Cour a jugé que le commissaire avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire et qu’il avait outrepassé sa compétence en acceptant les paiements complémentaires. Cette décision a été portée en appel, et la Cour d’appel fédérale a confirmé que la Loi ne permettait pas au commissaire d’accepter des paiements complémentaires (*Dutch Industries Ltd.*). Toutefois, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance en partie et elle a statué que le statut de l’entité est établi une fois pour toute [au paragraphe 46] «lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet)» et que le demandeur de brevet conserve ce statut à l’égard de la demande de brevet et pendant la durée de tout brevet pouvant en découler. La Cour suprême du Canada a rejeté avec dépens la demande d’autorisation de pourvoi, le 11 décembre 2003 [[2003] 3 R.C.S. vi].

[75] Les demandresses soutiennent que la date en fonction de laquelle le statut de petite entité est déterminé est la date à laquelle le régime des brevets entre en jeu pour la première fois dans tout pays et pas seulement au Canada, ajoutant qu’il s’agit de la «date de dépôt» de la demande de brevet. Elles invoquent la décision *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à l’appui de leur affirmation que, suivant la *Loi sur les brevets* en vigueur avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, la date de dépôt est la date ou la date de priorité dont l’auteur de la demande peut se réclamer en application des obligations du Canada découlant des traités internationaux, et non la simple date du dépôt de

Canada. As such, they allege the correct dates for determining small entity status were the dates on which the plaintiffs filed the U.S. applications: on November 7, 1985, with respect to the '505 and '303 patents and on March 28, 1988, with respect to the '186 patent.

[76] The defendant submits that the date for determining small entity status should be the Canadian filing date. The defendant relies on the decision of the Federal Court of Appeal in *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Attorney General)*, [2003] 4 F.C. 95 (C.A.), for their submission that the “filing date” on which the patent regime is first engaged should be the date on which the Canadian application was filed. In that case, the Federal Court of Appeal affirmed the decision of the Federal Court—Trial Division [[2003] 1 F.C. 423] and found that the “filing date” for the purposes of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* [SOR/93-133] was the date on which the Canadian patent application was filed, and not a priority date.

[77] That being said, in *Dutch Industries Ltd.*, in the absence of any mention of a temporal element in the definition of “small entity”, the Federal Court of Appeal stated at paragraph 46 that the date for determining small entity status was the date “when the patent regime is first engaged (generally, when submitting a patent application)”. In determining whether the respondents met the definition of “small entity”, the Federal Court of Appeal used the date on which the patent application was filed in Canada as the date on which the patent regime was first engaged. A brief review of the decisions of the Federal Court of Appeal and the Federal Court—Trial Division in *Dutch Industries Ltd.*, as well as CIPO [Canadian Intellectual Property Office]’s Canadian Patent Database do not reveal the existence of a priority filing date for the patents at issue in that case. However, I can find nothing in the decision in *Dutch Industries Ltd.*, which would suggest that the correct date for determining small entity status must be the “priority date”.

[78] Given the context of the scheme of the *Patent Act*, the *Patent Rules* and with regard to the intention of

la demande au Canada. Elles soutiennent donc que les dates devant servir à la détermination du statut de petite entité sont les dates de dépôt des demandes de brevet américaines, c’est-à-dire le 7 novembre 1985 pour ce qui est des brevets '505 et '303 et le 28 mars 1988 pour ce qui est du brevet '186.

[76] Pour la défenderesse, la date de référence relativement à la détermination du statut de petite entité est la date du dépôt de la demande de brevet au Canada. Soutenant que la «date de dépôt» à laquelle le régime des brevets entre en jeu pour la première fois est la date à laquelle la demande de brevet canadien est déposée, elle cite l’arrêt de la Cour d’appel fédérale *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2003] 4 C.F. 95 (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d’appel avait confirmé la décision de la Section de première instance [[2003] 1 C.F. 423] et statué que la «date de dépôt», en matière d’application du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133] était la date à laquelle la demande de brevet canadien était déposée et non une date de priorité.

[77] En outre, au paragraphe 46 de l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, la Cour d’appel a indiqué que la date à laquelle il convenait de déterminer l’existence du statut de petite entité était la date à laquelle «le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet)», en l’absence de toute indication de temps dans la définition de «petite entité». En examinant si les intimés satisfaisaient à la définition de «petite entité», la Cour fédérale a pris la date à laquelle la demande de brevet avait été déposée au Canada comme date à laquelle le régime des brevets était entré en jeu. Un bref examen des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Section de première instance citées dans *Dutch Industries Ltd.*, ainsi que de la base de données des brevets canadiens de l’OPIC [Office de la propriété intellectuelle du Canada] n’a pas permis de révéler l’existence d’une date de priorité pour le brevet en cause dans cette affaire. À mon avis, toutefois, rien dans la décision *Dutch Industries Ltd.*, ne donne à penser que la date à employer pour déterminer si un demandeur de brevet est une petite entité doit être la «date de priorité».

[78] Compte tenu du contexte du régime mis en place par la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* et de

Parliament, I conclude that the date for determining small entity status is the date on which the Canadian patent regime is engaged, i.e. the date on which the Canadian patent application is filed. However, even if I am incorrect, and the date on which small entity status is determined is the “priority date”, as discussed above, the plaintiffs were not entitled to claim small entity status on November 7, 1985, for the ‘303 and ‘505 patents due to the licences to the United States Government and the University of Texas, and were not entitled to claim small entity status on March 28, 1988, with respect to the ‘186 patent due to the aforementioned licences and the licence agreement with Ethicon.

[79] The proper approach to the interpretation of the provisions of the *Patent Act* must follow the principle stated in *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes* (4th ed., Toronto: Butterworths, 2002), at page 1, as follows:

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

[80] This modern principle with respect to the interpretation of statutes, which focuses on a multi-dimensional approach to statutory interpretation, has been declared to be the preferred approach of the Supreme Court of Canada, and has been explicitly adopted by the Federal Court of Appeal (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21). See also *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; *Rooke v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208 (F.C.A.); *Qu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 3 F.C. 3 (C.A.). Statutory interpretations should be justified in terms of their compliance with the legislative text, their promotion of legislative intent and their compliance with established legal norms.

[81] As noted by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*, there are no words in the definition of “small entity” that stipulate a date on which the facts are to be determined. In its analysis, the Federal Court of

l’intention du législateur, je conclus que la date servant à la détermination du statut de petite entité est la date à laquelle le régime canadien des brevets entre en jeu, c’est-à-dire la date à laquelle la demande de brevet canadien a été déposée. Même si cette conclusion est erronée et que la date de priorité soit la date de référence, comme il en a été question plus haut, les demanderesse ne pouvaient prétendre au statut de petite entité à l’égard des brevets ‘303 et ‘505, le 7 novembre 1985, à cause des licences concédées au gouvernement des États-Unis et à l’Université du Texas, et elles n’avaient pas droit non plus à ce statut à l’égard du brevet ‘186, le 28 mars 1988, à cause des licences susmentionnées et de l’accord de licence conclu avec Ethicon.

[79] Pour l’interprétation des dispositions de la *Loi sur les brevets*, il faut appliquer une méthode conforme au principe exposé dans l’ouvrage de *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes* (4<sup>e</sup> éd., Toronto: Butterworths, 2002), à la page 1:

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

[80] La Cour suprême du Canada a déclaré que ce principe moderne d’interprétation des lois, qui met l’accent sur une méthode multi-dimensionnelle, était la méthode d’interprétation à suivre, et la Cour d’appel fédérale l’a expressément adopté (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21). Voir également *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; *Rooke c. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208 (C.A.F.); *Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2002] 3 C.F. 3 (C.A.). L’interprétation de dispositions législatives doit rendre justice au texte de loi et aux normes juridiques établies et elle doit promouvoir l’intention du législateur.

[81] Comme la Cour d’appel fédérale l’a signalé dans *Dutch Industries Ltd.*, la définition de «petite entité» n’établit pas la date à laquelle les faits doivent être appréciés. Dans son analyse, la Cour a indiqué qu’en

Appeal determined that, in the absence of an express provision as to time, factual determinations as to qualification for small entity status must be made only once, as of the date on which the first fee relating to the applicant's status is payable (the date upon which the application for a patent is submitted). Accordingly, the first such date the applicant would have to pay a small entity fee to the Commissioner would be on the date on which it submitted its Canadian patent application.

[82] With respect to the question of legislative intent, at paragraph 30 of *Dutch Industries Ltd.*, the Federal Court of Appeal summarized the statutory objective in the small entity scheme as follows:

The fees payable under the *Patent Act* and *Patent Rules* are intended to defray part or all of the cost of the Patent Office. Fees are set at a lower scale for "small entities" to provide modest monetary relief to inventors that are presumed to be of limited means.

[83] The plaintiffs filed their Canadian patent applications on November 6, 1986 with respect to the '505 and '303 patents and on March 23, 1989, with respect to the '186 patent. At the time of each of their Canadian filings, due to the execution of the licence agreement with Ethicon in August 1986, the plaintiff [EGP] was no longer an inventor of limited means, and did not require the protections of the small entity scheme. Moreover, I can find nothing in the *Patent Act* or *Patent Rules* which would suggest that an applicant's small entity status should be determined at the time a patent application is filed in some other country (i.e. the priority date). Contrary to the submissions of the plaintiffs, this interpretation is not required by Canada's international treaty obligations (which require Canada to permit applicants to claim the benefit of a filing date in another country of the Union within the applicable period). It seems clear on this basis that the Canadian patent application fees for small entity should be determined at the time that the Canadian patent regime is engaged; generally when the Canadian patent application is filed.

[84] Moreover, it is clear that the applicants recognized their error in filing the applications as a small

l'absence de disposition indiquant expressément cette date, les conclusions de fait relatives au statut de petite entité doivent être formulées une fois pour toutes à la date d'exigibilité de la première taxe liée au statut du demandeur de brevet (la date à laquelle la demande de brevet est soumise). La première date à laquelle un demandeur doit verser au commissaire la taxe afférente à une petite entité serait donc la date à laquelle il soumet sa demande de brevet canadien.

[82] Relativement à l'intention du législateur, la Cour d'appel fédérale a résumé, au paragraphe 30 de *Dutch Industries Ltd.*, l'objet du régime applicable aux petites entités:

Les taxes exigibles en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d'un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allègement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités.

[83] Les demandes relatives aux brevets '505 et '303 ont été déposées le 6 novembre 1986 et la demande visant le brevet '186 a été soumise le 23 mars 1989. À ces dates, l'inventeur [EGP] avait cessé de disposer de moyens limités, par suite de l'accord de licence conclu avec Ethicon au mois d'août 1986, et il n'avait plus besoin de la protection offerte par le régime des petites entités. En outre, rien dans la Loi ou dans les *Règles sur les brevets* n'indique que le statut de petite entité doit être déterminé en fonction de la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays (c.-à-d. une date de priorité). Contrairement à ce que plaident les demanderesse, les obligations découlant de traités internationaux (obligeant le Canada à permettre aux demandeurs de brevet de se prévaloir, dans le délai prévu, de la date du dépôt antérieur d'une demande dans un autre pays de l'Union), n'exigent pas une telle interprétation. Il semble clair, sur ce fondement, que la taxe de dépôt exigible des petites entités demandant un brevet canadien est établie à la date où le régime canadien des brevets entre en jeu, généralement lors du dépôt de la demande.

[84] Il est évident, en outre, que les demandeurs de brevet ont reconnu qu'ils avaient erronément déclaré être

entity. On June 30, 1989, for the applications relating to the '505 and '303 patents, the agents for the applicants wrote to the Commissioner that "We are presently advised that the factual situation at the time of filing this application was such that the application was not entitled to small entity status." Similarly, on November 10, 1989, with respect to the applications for the '186 patent, the patent agents for the applicants advised the Commissioner that they were not entitled to small entity status. The agents for the applicants subsequently paid to the Commissioner, for each application, a sum equivalent to the difference between the small entity fee and the large entity fee.

[85] Based on the foregoing, it is clear that the date for determination of small entity status is the date when the patent regime is first engaged in Canada (i.e. the date on which the Canadian patent applications are filed). Accordingly, the date for determining small entity status for each of the applications is as follows: (1) for the '505 and '303 patents the date is November 6, 1986, and (2) for the '186 patent the date is March 23, 1989. Therefore, the plaintiffs incorrectly paid the filing fee for a small entity for each of the Canadian patent applications they filed on November 6, 1986, and March 23, 1989, and none of the applications were validly filed with the Commissioner.

#### WHAT IS THE EFFECT OF NOT HAVING PAID THE ENTIRE APPLICATION FEE AT THE DATE OF FILING?

[86] Section 34 of the applicable *Patent Rules* provides that an application is complete only when the requirements of section 32 of the *Patent Rules* have been complied with and the fees relating to the application (including fees for extra claim and for completion) have been paid. Rule 32 of the applicable *Patent Rules* provides as follows:

32. (1) The filing date of an application shall be the date when the prescribed fee for filing it has been paid and the following documents relating to it have been filed:

- (a) a petition executed by the applicant or a patent agent on his behalf;
- (b) a specification, including claims;

une petite entité. Relativement aux brevets '505 et '303, leurs agents de brevet ont écrit au commissaire, le 30 juin 1989 qu'ils venaient d'apprendre que [TRADUCTION] «les faits existant à la date du dépôt de la demande étaient tels que le statut de petite entité n'était pas applicable». Pareillement, les agents de brevet ont informé le commissaire, le 10 novembre 1989, que relativement au brevet '186 les demandeurs de brevet n'avaient pas droit au statut de petite entité. Les agents ont par la suite acquitté pour chaque demande un montant équivalant à la différence entre les montants de taxe exigibles d'une grande et d'une petite entité.

[85] Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la date servant à déterminer l'existence du statut de petite entité est la date à laquelle le régime des brevets entre en jeu au Canada (c.-à-d. la date de dépôt de la demande de brevet canadien). Voici donc la date en fonction de laquelle devait être déterminé le statut de petite entité à l'égard de chaque demande: 1) pour les brevets '505 et '303, le 6 novembre 1986 et 2) pour le brevet '186, le 23 mars 1989. Ce n'est donc pas la taxe de dépôt exigible d'une petite entité qui devait être payée à l'égard des demandes de brevet canadien déposées le 6 novembre 1986 et le 23 mars 1989, et aucune de ces demandes n'a été valablement déposée devant le commissaire.

#### QUELLES CONSÉQUENCES ENTRAÎNE LE PAIEMENT D'UNE TAXE DE DÉPÔT INSUFFISANTE LORS DU DÉPÔT?

[86] Suivant l'article 34 des *Règles sur les brevets* applicables, une demande est censée complète seulement lorsque les conditions de l'article 32 ont été remplies et lorsque les taxes relatives à la demande (y compris les taxes prescrites à l'égard des revendications supplémentaires et du complètement) ont été versées. Voici le texte de l'article 32:

32. (1) La date de dépôt attribuée à une demande sera celle à laquelle la taxe de dépôt prescrite aura été versée et à laquelle les pièces suivantes qui y ont trait auront été déposées:

- a) une pétition souscrite par le demandeur ou par un agent des brevets en son nom;
- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;



(c) any drawing referred to in the specification; and

(d) an abstract of the disclosure, which abstract may be inserted at the beginning of the specification.

(2) Where paragraphs 1(a) to (c) have been complied with in respect of an application, the application may, notwithstanding that the whole of that subsection has not been complied with, be given a filing date if the Commissioner is satisfied that it would be unjust not to do so, and in such case, the filing date given to the application shall be the day on which the said paragraphs 1(a) to (c) were complied.

[87] The plaintiffs submit that subsection 32(2) requires compliance only with paragraphs (a) to (c) of subsection 32(1), and that the section has been interpreted by the Commissioner to mean that a patent application can be given a filing date corresponding to the submission even where the filing fee is deficient. The plaintiffs rely upon the comments of Sharlow J.A. relating to statutory interpretation in *Dutch Industries Ltd.*, where she found that statutory interpretation resulting in a [paragraph 43] “disproportionate consequence” should not be favoured.

[88] I am not persuaded by the arguments of the plaintiffs. While subsection 32(2) of the *Patent Rules* has given the Commissioner the discretion to give an application a filing date where an abstract was not filed (the requirement contained in paragraph 32(1)(d)), the provision does not give the Commissioner the discretion to give an application a filing date where the prescribed fee has not been paid. The plaintiffs’ conclusion is not consonant with the ordinary or normal meaning of the words in the provision, nor is it the result of a proper approach to the interpretation of statutes, as stated above. Moreover, what is at issue in this case is whether the patent application was complete and validly filed with the Commissioner, rather than the filing date given to the application by the Commissioner.

[89] I am bound to follow the decisions made by this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.* Applying the same logic and reasoning to the facts of this case, the applicants’ failure to correctly pay the prescribed filing fee meant that each of the patent

c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif; et

d) un précis de la divulgation, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque les prescriptions contenues aux alinéas (1)a) à c) ont été suivies à l’égard d’une demande, on peut, même si les conditions que renferme ledit paragraphe n’ont pas toutes été remplies, attribuer une date de dépôt à ladite demande si le commissaire est convaincu qu’il serait injuste de ne pas le faire, et, dans un tel cas, la date de dépôt attribuée à la demande doit être celle où l’on s’est conformé aux alinéa (1)a) à c).

[87] Selon les demanderesse, le paragraphe 32(2) exige seulement que les conditions énoncées aux alinéas 32(1)a) à c) soient remplies, et le commissaire a interprété l’article 32 comme signifiant qu’une demande de brevet peut recevoir une date de dépôt correspondant à la date à laquelle elle a été soumise même lorsque la taxe de dépôt est insuffisante. Elles invoquent les commentaires que la juge Sharlow, de la Cour d’appel, a formulés dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, selon lesquels il ne faut pas privilégier une interprétation pouvant entraîner des [au paragraphe 43] «conséquences disproportionnées».

[88] Ces arguments ne me convainquent pas. Le paragraphe 32(2) des *Règles sur les brevets* confère au commissaire le pouvoir discrétionnaire d’attribuer une date de dépôt à une demande lorsque le précis de la divulgation n’a pas été soumis (l’exigence énoncée à l’alinéa 32(1)d)), mais non lorsque la taxe exigible n’a pas été payée. La conclusion des demanderesse n’est pas conforme au sens normal ou ordinaire des termes de la disposition pas plus qu’elle ne découle des principes applicables en matière d’interprétation des lois, tels qu’ils ont été énoncés plus haut. De plus, ce n’est pas la question de la date de dépôt attribuée aux demandes de brevet par le commissaire qui se pose en l’espèce, mais la question de savoir si les demandes de brevet étaient complètes et régulièrement déposées.

[89] Je suis lié par les décisions rendues par notre Cour et par la Cour d’appel dans l’affaire *Dutch Industries Ltd.* En appliquant la logique et le raisonnement de cet arrêt aux faits de la présente espèce, je conclus que le défaut des demandeurs de brevet

applications were incomplete, and were deemed abandoned 12 months after the filing of the application pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act* (i.e. November 6, 1987, for the '505 and '303 patents, and March 23, 1990, for the '186 patent). Furthermore, each of these applications became permanently abandoned pursuant to subsection 30(2) of the applicable *Patent Act* when the plaintiffs failed to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which they were deemed to have been abandoned (November 6, 1988, for the '505 and '303 patents, and March 23, 1991, for the '186 patent).

[90] On June 30, 1989, (well after November 6, 1988, when the patent applications were permanently abandoned), the agents for the applicants sought to top-up the application fee for the applications relating to the '505 and '303 patents. At no time did the applicants petition the Commissioner to reinstate the applications or pay the fees set forth in Schedule II of the applicable *Patent Rules* pertaining to the reinstatement of abandoned applications or for the completion of applications not completed on filing. Accordingly, the 1986 applications relating to the '505 and '303 patents were never completed and became permanently abandoned.

[91] On November 10, 1989, the agents for the applicants sought to top-up the application fee for the 1989 application relating to the '186 patent. In order to complete the application, the applicants were required to pay the whole of the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee. Schedule II of the applicable *Patent Rules* provides for a fee of \$200 to be paid for completing an application not completed on its filing date. While the large entity fee was paid prior to March 23, 1990, the plaintiffs never paid a completion fee. Accordingly, the 1989 application was never completed and was deemed abandoned on March 23, 1990. In accordance with subsection 30(2) of the *Patent Act*, in the absence of a petition for reinstatement or the payment of the fee for reinstatement, the 1989 application relating to the '186 patent was permanently abandoned on March 23, 1991.

d'acquitter la taxe de dépôt exigible a fait en sorte que les demandes sont demeurées incomplètes et que, 12 mois après leur dépôt, elles ont été tenues pour abandonnées en application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets* (c.-à-d. le 6 novembre 1987 pour les brevets '505 et '303, et le 23 mars 1990 pour le brevet '186). Qui plus est, chacune des demandes de brevet est devenue abandonnée de façon permanente en vertu du paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets* applicable, en raison du défaut des demanderesse de demander par pétition au commissaire le rétablissement des demandes de brevet dans le délai de 12 mois suivant la date où elles ont été tenues pour abandonnées (le 6 novembre 1988 pour les brevets '505 et '303, et le 23 mars 1991 pour le brevet '186).

[90] Le 30 juin 1989 (soit bien après le 6 novembre 1988, date de l'abandon permanent des demandes de brevet), les agents des demandeurs de brevet ont voulu corriger le paiement de la taxe de dépôt à l'égard des brevets '505 et '303. Les demandeurs de brevet n'ont jamais soumis de pétition visant le rétablissement des demandes ni payé les taxes afférentes au rétablissement des demandes abandonnées ou au complètement des demandes, qui étaient prévues à l'annexe II des *Règles sur les brevets* alors applicables. Par conséquent, les demandes de 1986, relatives aux brevets '505 et '303, n'ont jamais été complétées et leur abandon est devenu permanent.

[91] Le 10 novembre 1989, les agents des demandeurs de brevet ont voulu corriger le paiement de la taxe de dépôt à l'égard de la demande de 1989 relative au brevet '186. Pour compléter la demande de brevet, il fallait acquitter la totalité de la taxe afférente à une grande entité ainsi que la taxe de complètement. Suivant l'annexe II des *Règles sur les brevets* alors applicables, la taxe de complètement d'une demande était de 200 \$ pour les demandes non complétées à la date de dépôt. La taxe exigible d'une grande entité a été acquittée avant le 23 mars 1990, mais la taxe de complètement est demeurée impayée. Par conséquent, la demande de 1989 n'a jamais été complétée et, le 23 mars 1990, elle devait être tenue pour abandonnée. Conformément au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets*, l'abandon est devenu permanent le 23 mars 1991, parce qu'il n'y a eu ni pétition de rétablissement ni versement de la taxe de rétablissement.

[92] The plaintiffs submit that section 137 of the *Patent Rules* provides the Commissioner with a broad discretion to set procedure for the completion and the prosecution of an application where the procedure is not otherwise provided for in the *Patent Act* or the *Patent Rules*, and that this discretion extends to the discretion of the Commissioner to accept a payment of less than (i) the fee required upon the filing of an application, and (ii) any additional fees required (such as a completion fee or any reinstatement fees). Accordingly, they submit that the procedure for the payment of a correcting fee set forth in a bulletin issued by the Commissioner in 1985 (the “1985 Bulletin”) was within the power of the Commissioner.

[93] In *Dutch Industries Ltd.*, the Court found that section 157 of the *Patent Rules* [SOR/96-423] (which applies to applications filed between October 1, 1989, and September 30, 1996,) specifically removed the discretion of the Commissioner to extend deadlines for the payment of maintenance fees. The plaintiffs allege that there is no such removal of the powers granted to the Commissioner under sections 4, 40 and 77 of the *Patent Act* and section 137 of the *Patent Rules*. Accordingly, they rely upon this distinction for their allegation that the Commissioner was not only authorized to extend the deadline for the payment of fees, but that the Commissioner was authorized to waive a portion of the application fees and the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

[94] I find this submission to be without merit. In the absence of any provision to the contrary, I conclude that neither the *Patent Act* nor the *Patent Rules* grant the Commissioner the discretion to waive any portion of the filing fee. The Commissioner has the authority to extend deadlines pursuant to section 26 of the current *Patent Rules* [SOR/96-423]. However, the applicant must request the extension and pay the applicable extension fee before the deadline. This was not done in the present case. Even in the absence of provisions excluding the application of section 26 to the payment of application fees, I find (as did the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*) that the authority of the Commissioner to extend deadlines or to waive the payment of required fees, in whole or in part, is limited by any contrary provision in the *Patent Act* or the *Patent Rules*. Section

[92] Les demanders soutiennent que l’article 137 des *Règles sur les brevets* confère au commissaire un large pouvoir discrétionnaire dans l’établissement de la procédure applicable au complètement ou à la poursuite d’une demande de brevet lorsque la Loi ou les *Règles sur les brevets* sont silencieuses, pouvoir en vertu duquel il peut accepter le paiement d’un montant inférieur à celui i) de la taxe de dépôt et ii) de toute taxe supplémentaire (comme la taxe de complètement ou de rétablissement). La procédure relative au paiement de taxe correcteur, énoncée dans un bulletin publié en 1985 par le commissaire (le bulletin de 1985) relevait donc, selon elles, du pouvoir du commissaire.

[93] Dans *Dutch Industries Ltd.*, la Cour a jugé que l’article 157 des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] (qui s’applique aux demandes déposées entre le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et le 30 septembre 1996) enlève explicitement au commissaire le pouvoir de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Selon les demanders, les pouvoirs conférés aux articles 4, 40 et 77 de la *Loi sur les brevets* et à l’article 137 des *Règles sur les brevets* ne sont pas visés par l’article 157. Elles se fondent donc sur cette distinction pour affirmer que non seulement le commissaire était-il autorisé à proroger le délai de paiement des taxes, mais qu’il pouvait renoncer à une partie de la taxe de dépôt et à la totalité des taxes de complètement et de rétablissement.

[94] Cet argument ne résiste pas à l’analyse. En l’absence de toute disposition contraire, je suis d’avis que ni la Loi ni les *Règles sur les brevets* ne donnent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une partie de la taxe de dépôt. L’article 26 des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] actuelles permet certes au commissaire de proroger des délais, mais le demandeur de brevet doit solliciter la prorogation et verser les droits exigés, dans le délai imparti. Cela n’a pas été fait en l’espèce. Même si aucune disposition n’exclut l’application de l’article 26 au paiement de la taxe de dépôt, j’estime (comme la Cour d’appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd.*) que le pouvoir du commissaire de proroger des délais ou de renoncer au paiement total ou partiel de taxes réglementaires s’exerce sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou des *Règles sur les*

137 of the *Patent Rules* does not permit the Commissioner to make guidelines of general application, or to make rules or regulations or to issue any guidelines regarding the payment of any fees. As submitted by the defendant in this case, pursuant to section 12 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3] of the *Patent Act*, only the Governor in Council may make rules or regulations regarding the payment of any fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid. Accordingly, I conclude that there is no authority in the Commissioner to waive any portion of the fee payable upon filing an application, or to waive the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

DOES SECTION 77 OF THE *PATENT ACT* CURE DEFECTS MADE IN THE PATENT APPLICATION?

[95] The plaintiffs submit that section 77 of the *Patent Act* (repealed by S.C. 1993, c. 15, s. 54) created a rebuttable presumption that upon issuance, a patent has been validly and properly issued. Section 77 provided that:

77. Every patent issued before, on or after August 1, 1935 shall be deemed to have been properly issued if all the conditions of the issue of a valid patent that may have been or shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied, but any provisions in force from time to time relating to the continued validity of patents after issue apply to all patents whenever granted.

[96] I find that section 77 of the *Patent Act* does not cure defects in a patent application. In my view, the plaintiffs' submission is without merit. As explained in the defendant's submissions, section 77 of the *Patent Act* was a transitional provision intended to ensure that changes in statutory requirements for obtaining a patent did not affect a previously issued patent. To give effect to the interpretation put forward by the plaintiffs would mean that patents, once issued, could never be invalidated. This is clearly not a valid interpretation of section 77 with regard to the intention of Parliament or with regard to the interpretation accorded to section 77 by the courts.

*brevets*. L'article 137 desdites règles ne permet pas au commissaire d'établir des lignes de conduite d'application générale, de prendre des règles ou règlements ou d'établir des lignes de conduite au sujet du paiement des taxes. Comme le fait valoir la défenderesse, c'est au seul gouverneur en conseil qu'il appartient, aux termes de l'article 12 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3] de la *Loi sur les brevets*, de prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et, notamment, les délais ou les modalités de paiement de ces taxes. Je conclus donc que le commissaire ne jouit pas du pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt ou à la totalité des taxes de complètement ou de rétablissement.

L'ARTICLE 77 DE LA *LOI SUR LES BREVETS* A-T-IL POUR EFFET DE CORRIGER LES VICES DES DEMANDES DE BREVET?

[95] Les demanderessees avancent que l'article 77 de la *Loi sur les brevets* (abrogé par L.C. 1993, ch. 15, art. 54) a créé une présomption réfutable de régularité et de validité du brevet délivré; voici le texte de cet article:

77. Tout brevet délivré avant ou après le 1<sup>er</sup> août 1935, ou à cette date, est réputé avoir été régulièrement délivré si toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies. Toutefois, les dispositions en vigueur concernant la validité continue de brevets après leur délivrance s'appliquent à tous les brevets à quelque époque qu'ils aient été accordés.

[96] Je suis d'avis que l'article 77 n'a pas pour effet de corriger les vices d'une demande de brevet et que l'argument des demanderessees est mal fondé. Comme l'a expliqué la défenderesse dans son argumentation, l'article 77 était une disposition transitoire faisant en sorte que les modifications réglementaires apportées aux conditions d'obtention des brevets ne touchent pas les brevets déjà délivrés. Si l'on acceptait l'interprétation proposée par les demanderessees, il s'ensuivrait que les brevets, une fois délivrés, ne pourraient être invalidés. Cette interprétation de l'article 77 ne saurait manifestement être reçue, compte tenu de l'intention du législateur et de l'interprétation que les tribunaux ont faite de la disposition.

[97] Section 77 created only a presumption of validity, but this presumption is rebuttable (see *Giffin v. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.), at page 241; *Hoffmann-La Roche v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (F.C.T.D.); affirmed (2000), 9 C.P.R. (4th) 90 (F.C.A.)). Moreover, by failing to complete their patent applications pursuant to sections 32 and 34 of the *Patent Rules*, the plaintiffs failed to comply with the requirement in section 77 that “the conditions of the issue of a valid patent that may have been or shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied.” Accordingly, due to this failure to meet the condition set forth in section 77, the plaintiffs cannot be permitted to rely on the rebuttable presumption of validity offered by section 77.

#### WHAT IS THE EFFECT OF THE COMING INTO FORCE ON JANUARY 1, 2004 OF SECTION 3.1 OF THE *PATENT RULES*

[98] This last part of the present reasons addresses the effect of the coming into force on January 1, 2004 of certain amendments to the *Patent Rules* set out in SOR/2003-208. More particularly, the plaintiffs wish to rely on section 3.1 [as enacted by SOR/2003-208, s. 2] of the *Patent Rules* which reads as follows:

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

- (a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;
- (b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or
- (c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

[97] L'article 77 ne crée qu'une présomption de validité, laquelle est réfutable (voir *Giffin c. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 241; *Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 90 (C.A.F.)). En outre, comme les demandes de brevet ne sont pas conformes aux articles 32 et 34 des *Règles sur les brevets*, elles ne satisfont pas à l'exigence prévue à l'article 77 que «toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies» et, par conséquent, les demanderesse ne peuvent invoquer la présomption de validité énoncée dans cet article.

#### QUE LA ÉTÉ L'EFFET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 3.1 DES *RÈGLES SUR LES BREVETS* LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2004?

[98] Cette dernière partie des motifs analyse les effets de l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> janvier 2004, de modifications apportées aux *Règles sur les brevets* par DORS/2003-208. Les demanderesse invoquent, plus particulièrement, l'article 3.1 [édicte par DORS/2003-208, art. 2] des *Règles sur les brevets*, dont voici le texte:

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

- a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;
- b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;
- c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

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

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of the fees set out in items 9 to 9.4 and 22.1 of Schedule II.

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

[100] That being said, I find that the amendments that came into force on January 1, 2004, do not affect the determination of the motion under reserve. The law applicable to the motion for summary judgment has never been in controversy between the parties. Since the applications for each of the impugned patents had filing dates prior to October 1, 1989, sections 78.1 [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3] and 78.2 [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3] of the current *Patent Act* dictate that the validity of these patents is to be judged in accordance with the provisions of the *Patent Act* as they read immediately before October 1, 1989. Furthermore, the *Patent Rules* applicable to determine whether the applications for the impugned patents were completed on filing, were those in effect prior to 1989.

[101] Anyhow, even if the new Rules could find application in the case at bar, section 3.1 does not allow the plaintiffs to avoid the legal consequences of the payment of the wrong fee or, in other words, the small entity filing fee for the impugned patents. As a regulation, section 3.1 is subordinated to its enabling statute, the *Patent Act*. The 12-month period specified for the completion of a patent application is contained in section 30 of the *Patent Act*, not the *Patent Rules*, and is not affected by changes to the *Patent Rules*. In other

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

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux taxes prévues aux articles 9 à 9.4 et 22.1 de l'annexe II.

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

[100] Cela dit, j'estime que les modifications entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 n'ont pas d'effet sur l'issue de la requête prise en délibéré. En effet, le droit applicable pour statuer sur la requête en jugement sommaire ne fait pas l'objet d'une controverse entre les parties. Puisque la date de dépôt des demandes de chacun des brevets en cause est antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, la validité des brevets doit être déterminée suivant les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui étaient en vigueur immédiatement avant cette date, conformément aux articles 78.1 [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3] et 78.2 [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3]. En outre les *Règles sur les brevets* qui s'appliquent pour déterminer si les demandes de brevet déposées avaient été complétées sont celles qui étaient en vigueur avant 1989.

[101] Quoi qu'il en soit, même si les nouvelles règles étaient applicables en l'espèce, l'article 3.1 ne permet pas aux demandresses d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe à l'égard des brevets en cause ou, autrement dit, du paiement erroné de la taxe de petite entité. L'article 3.1 étant une disposition réglementaire, elle est subordonnée à la loi habilitante, c'est-à-dire à la *Loi sur les brevets*. Ainsi, la modification des *Règles sur les brevets* n'a pas d'effet sur le délai de 12 mois pour compléter les

words, section 3.1 represents a change to the *Patent Rules*, but not to the *Patent Act* itself. In effect, section 3.1 does not purport to affect an applicant's statutory obligation under the *Patent Act* to complete its patent application within 12 months of the filing date. Therefore, contrary to what the plaintiffs submit, subsection 3.1(2) of the new Rules does not allow the patent applicant to evade its obligation under the *Patent Act*.

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

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

demandes de brevet prévu à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*, et non aux Règles. Autrement dit, l'article 3.1 constitue une modification des *Règles sur les brevets*, non de la *Loi sur les brevets*. Effectivement, l'article 3.1 n'a pas pour objet de modifier l'obligation que la *Loi sur les brevets* impose aux demandeurs de brevet de compléter leur demande dans les 12 mois suivant leur dépôt. Contrairement à ce qu'avancent les demanderes, le nouveau paragraphe 3.1(2) des *Règles sur les brevets* ne permet pas aux demandeurs de brevet de se dérober aux obligations prévues par la *Loi sur les brevets*.

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

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

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

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

## CONCLUSION

[105] In accordance with the analysis above, an application is not completed until the fee for filing an application is paid in full. If the application fee is not paid in full at the time of filing the application, a completion fee must be paid. If the application fee and the completion fee are not paid in full before the end of the 12-month period set forth in subsection 30(1) of the *Patent Act*, the patent application is deemed abandoned. Furthermore, incomplete patent applications become permanently abandoned pursuant to subsection 30(2) of the *Patent Act* if the applicants fail to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which it was deemed to have been abandoned. At this point, applicants must pay the full fee for filing an application, a completion fee and a reinstatement fee. By failing to comply with the following sequence of required actions, the applicants

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

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

## CONCLUSION

[105] Conformément à l’analyse précédente, une demande de brevet n’est complétée que lorsque la taxe de dépôt est acquittée en entier. Si la taxe n’est pas versée en totalité lors du dépôt de la demande, une taxe de complètement est exigible. Lorsque ni la taxe de dépôt ni la taxe de complètement ne sont acquittées en totalité avant l’expiration du délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, la demande de brevet est tenue pour abandonnée. De plus, l’abandon d’une demande de brevet incomplète devient permanent, conformément au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets*, si le demandeur ne soumet pas de pétition de rétablissement au commissaire dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle a été tenue pour abandonnée. Le demandeur doit alors acquitter la totalité de la taxe de dépôt, la taxe de complètement et la taxe de rétablissement. En ne se conformant pas à cette série de modalités,



permanently abandoned each of the applications for the patents in suit, and, as such, each of the patents were invalid at the time of filing.

[106] For the reasons stated above and for the additional reasons pleaded by the defendant in the alternative, an order shall issue below granting this motion for summary judgment, dismissing all claims in this action that are founded on the patents in suit and declaring that the patents in suit are invalid, void and of no force or effect.

[107] As indicated at the close of the hearing, the Court will make no order at this time as to costs. Accordingly, parties are directed to serve and file their submissions on costs and any request for further directions in this regard within 45 days of the present decision.

#### ORDER

##### THIS COURT ORDERS:

1. The motion for summary judgment brought forward by the defendant is granted.
2. All claims in this action that are founded on Canadian Patent No. 1281505, Canadian Patent No. 1338303 and Canadian Patent No. 1330186 (the patents in suit) are dismissed.
3. The patents in suit are declared to be invalid, void and of no force or effect.
4. There will be no determination at this time as to costs. Parties are directed to serve and file their submissions on costs and any request for further directions in this regard within 45 days of the present order.

les demandeurs des brevets en cause ont abandonné de façon permanente chacune de leurs demandes et, par conséquent, chacun des brevets était invalide à compter de la date de dépôt.

[106] Pour ces motifs et pour les motifs supplémentaires invoqués subsidiairement par la défenderesse, je rendrai une ordonnance accueillant la présente requête en jugement sommaire, rejetant toutes les prétentions des demanderesse fondées sur les brevets en cause et déclarant que lesdits brevets sont invalides, nuls et de nul effet.

[107] Comme je l'ai indiqué à la fin de l'instruction, la Cour ne statuera pas tout de suite sur les dépens. Les parties devront signifier et déposer leurs observations concernant les dépens ainsi que toute demande de directives à ce sujet dans les 45 jours suivant la présente décision.

#### ORDONNANCE

##### LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:

1. La requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie.
2. Toutes les prétentions des demanderesse fondées sur les brevets canadiens n° 1281505, 1338303 et 1330186 (les brevets en cause) sont rejetées.
3. Les brevets en cause sont déclarés invalides, nuls et de nul effet.
4. Il ne sera pas statué immédiatement sur les dépens. Les parties devront signifier et déposer leurs observations concernant les dépens ainsi que toute demande de directives à ce sujet dans les 45 jours suivant la présente décision.

## APPENDIX A

## ANNEXE A

These are the relevant provisions cited within the present reasons for order.

Voici le texte des dispositions pertinentes citées dans les motifs de la présente ordonnance.

Relevant transitional provision (found in the current *Patent Act*)

Dispositions transitoires pertinentes (de la *Loi sur les brevets* actuelle)

**78.2** (1) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1 and 45 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

**78.2** (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

(2) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued on or after that date on the basis of an application filed before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1, 45, 46 and 48.1 to 48.5 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

(3) The provisions of this Act that apply as provided in subsections (1) and (2) shall be read subject to any amendments to this Act, other than the amendments that came into force on October 1, 1989 or October 1, 1996.

(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

Relevant sections of the *Patent Act* as they were before October 1, 1989.

Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* antérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

**4.** (1) The Governor in Council may appoint a Commissioner of Patents who shall, under the direction of the Minister, exercise the powers and perform the duties conferred and imposed on that officer by or pursuant to this Act.

**4.** (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

(2) The Commissioner shall receive all applications, fees, papers, documents and models for patents, shall perform and do all acts and things requisite for the granting and issuing of patents of invention, shall have the charge and custody of the books, records, papers, models, machines and other things belonging to the Patent Office and shall have, for the purposes of this Act, all the powers that are or may be given by the *Inquiries Act* to a commissioner appointed under Part II of that Act.

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l'application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la *Loi sur les enquêtes* à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

(3) The Commissioner holds office during pleasure and shall be paid such annual salary as may be determined by the Governor in Council.

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

(4) The Commissioner may, after consultation with the Minister, delegate to any person he deems qualified any of his

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu'il estime compétente les

powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection.

(5) Any decision under this Act of a person authorized to make the decision pursuant to subsection (4) may be appealed in the like manner and subject to the like conditions as a decision of the Commissioner under this Act.

...

12. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may make such rules and regulations as may be deemed expedient

(a) for carrying into effect the objects of this Act or for ensuring the due administration thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office;

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

(c) in particular, but without restricting the generality of the foregoing, with respect to the following matters:

- (i) the form and contents of applications for patents,
- (ii) the form of the Register of Patents and the indexes thereto,
- (iii) the registration of assignments, transmissions, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent,
- (iv) the form and contents of any certificate issued pursuant to the terms of this Act,
- (v) the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this section, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office, and
- (vi) the payment of any fees prescribed by any rule or regulation made pursuant to this section, including the time when and the manner in which those fees shall be paid and the circumstances in which fees previously paid may be refunded in whole or in part.

(2) Any rule or regulation made by the Governor in Council has the same force and effect as if it has been enacted herein.

pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

(5) Il peut être interjeté appel d'une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d'une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.

[. . .]

12. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut établir les règles et prendre les règlements jugés utiles:

a) pour rendre exécutoire les objets de la présente loi, ou pour en assurer l'application régulière par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

b) pour rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, arrangement ou engagement qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

c) notamment sur les matières suivantes:

- (i) la forme et la teneur des demandes de brevets,
- (ii) la forme du registre des brevets et de ses index,
- (iii) l'enregistrement des cessions, transmissions, licences, renonciations, jugements ou autres documents relatifs à un brevet,
- (iv) la forme et la teneur de tout certificat délivré conformément aux termes de la présente loi,
- (v) les taxes qui peuvent être imposées relativement à la production de demandes de brevets ou à d'autres formalités remplies en vertu de la présente loi ou en vertu d'une règle ou d'un règlement pris en conformité avec le présent article, ou relativement à des services ou à l'utilisation d'installations qui y sont prévus par le commissaire ou par toute personne employée au Bureau des brevets,
- (vi) le paiement de toutes taxes prescrites par une règle ou un règlement pris en conformité avec le présent article, y compris le moment auquel et la manière selon laquelle de telles taxes doivent être payées ainsi que les circonstances dans lesquelles de telles taxes antérieurement payées peuvent être remboursées en tout ou partie.

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s'il avait été édicté aux présentes.

[R.S.C., 1985, c. P-4, s. 12 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3)]

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

- (a) respecting the form and contents of applications for patents;
- (b) respecting the form of the Register of Patents and of the indexes thereto;
- (c) respecting the registration of assignments, transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent;
- (d) respecting the form and contents of any certificate issued pursuant to this Act;
- (e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this Act, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office;
- (f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent;
- (g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;
- (h) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country;
- (i) notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970;
- (j) respecting the entry on, the maintenance of and the removal from the register of patent agents of the names of persons and firms, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled by a person or firm before the name of the person or firm is entered thereon and to maintain the name of the person or firm on the register;
- (k) prescribing any other matter that by any provision of this Act is to be prescribed; and
- (l) generally, for carrying into effect the objects and purposes of this Act or for ensuring the due administration

[L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 3)]

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

- a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;
- b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;
- c) prévoir l'enregistrement de tous les documents—cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres—relatifs à un brevet;
- d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;
- e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d'application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l'utilisation d'installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
- f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;
- g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
- h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;
- i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevet fait à Washington le 19 juin 1970;
- j) prévoir l'inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d'entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;
- k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
- l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou pour en assurer la mise en œuvre par le

thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office.

commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

...

[. . .]

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi, le «dépôt de la demande» et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention qui n'était pas:

(a) not known or used by any other person before he invented it,

a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite;

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada,

c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts, in this Act termed the filing of the application, and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention.

(2) Any inventor or legal representative of an inventor who applies in Canada for a patent for an invention for which application for patent has been made in any other country by that inventor or his legal representative before the filing of the application in Canada is not entitled to obtain in Canada a patent for that invention unless his application in Canada is filed, either

(2) Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée:

(a) before issue of any patent to that inventor or his legal representative for the same invention in any other country, or

a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;

(b) if a patent has issued in any other country, within twelve months after the filing of the first application by that inventor or his legal representative for a patent for that invention in any other country.

b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un autre délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

(3) Il ne peut être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

28. (1) An application for a patent filed in Canada by any person entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party who has, or whose agent or other legal representative has, previously regularly filed an application for a patent for the

28. (1) Une demande de brevet, déposée au Canada par toute personne ayant le droit d'être protégée aux termes d'un traité ou d'une convention se rapportant aux brevets et auquel ou à laquelle le Canada est partie, qui a, elle-même ou par son agent ou autre représentant légal, antérieurement déposé de

same invention in any other country that by treaty, convention or law affords similar privilege to citizens of Canada, has the same force and effect as the same application would have if filed in Canada on the date on which the application for a patent for the same invention was first filed in that other country, if the application in Canada is filed within twelve months after the earliest date on which any such application was filed in that other country.

(2) No patent shall be granted on an application for a patent for an invention that had been patented or described in a patent or publication printed in Canada or any other country more than two years before the date of the actual filing of the application in Canada, or had been in public use or on sale in Canada for more than two years prior to that filing.

...

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

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

(3) An application reinstated under subsection (2) shall retain its original filing date.

...

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

...

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 purport to be

façon régulière une demande de brevet couvrant la même invention dans un autre pays qui, par traité, convention ou législation, procure un privilège similaire aux citoyens du Canada, a la même force et le même effet qu'aurait la même demande si elle avait été déposée au Canada à la date où la demande de brevet pour la même invention a été en premier lieu déposée dans cet autre pays, si la demande au Canada est déposée dans un délai de douze mois à compter de la date la plus éloignée à laquelle une telle demande a été déposée dans cet autre pays.

(2) Aucun brevet ne peut être accordé sur une demande de brevet pour une invention qui a été brevetée ou décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans un autre pays, plus de deux ans avant la date du dépôt réel de la demande au Canada, ou qui a été d'un usage public ou en vente au Canada depuis plus de deux ans avant ce dépôt.

[...]

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

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

(3) Une demande ainsi rétablie garde la date de son dépôt original.

[...]

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

[...]

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 nécessaire pour

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

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

(3) Two office copies of the judgment rendered under subsection (1) shall be furnished to the Patent Office by the patentee, one of which shall be registered and remain of record in the Office and the other attached to the patent and made a part of it by a reference thereto.

...

**59.** The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the Court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

**60.** (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

(3) With the exception of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province, the plaintiff in any action under this section shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Federal Court may direct, but a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section without being required to furnish any security.

...

**77.** Every patent issued before, on or after August 1, 1935 shall be deemed to have been properly issued if all the conditions of the issue of a valid patent that may have been or

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

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l'autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d'un renvoi.

[. . .]

**59.** Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

**60.** (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(3) À l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article fournit, avant de s'y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

[. . .]

**77.** Tout brevet délivré avant ou après le 1<sup>er</sup> août 1935, ou à cette date, est réputé avoir été régulièrement délivré si toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu

shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied, but any provisions in force from time to time relating to the continued validity of patents after issue apply to all patents whenever granted.

Relevant sections of the *Patent Act* after October 1, 1989

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

(a) respecting the form and contents of applications for patents;

(b) respecting the form of the Register of Patents and of the indexes thereto;

(c) respecting the registration of assignments, transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent;

(d) respecting the form and contents of any certificate issued pursuant to this Act;

(e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this Act, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office;

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

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

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

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

(j) respecting the entry on, the maintenance of and the removal from the register of patent agents of the names of persons and firms, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled by a person or firm before the name of the person or firm is entered

être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies. Toutefois, les dispositions en vigueur concernant la validité continue de brevets après leur délivrance s'appliquent à tous les brevets à quelque époque qu'ils aient été accordés.

Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* postérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

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

a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prévoir l'enregistrement de tous documents—cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres—relatifs à un brevet;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d'application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l'utilisation d'installation qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

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

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

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

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

j) prévoir l'inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d'entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;



thereon and to maintain the name of the person or firm on the register;

[. . .]

(k) prescribing any other matter that by any provision of this Act is to be prescribed; and

k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

(l) generally, for carrying into effect the objects and purposes of this Act or for ensuring the due administration thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office.

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou pour en assurer la mise en œuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

. . .

[. . .]

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts (in this Act termed the filling of the application) and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to the applicant an exclusive property in the invention unless

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'inventeur ou son représentant légal peut, sur présentation au commissaire d'une pétition circonstanciée—appelée dans la présente loi «dépôt de la demande»—et à condition de satisfaire aux autres obligations de cette loi, se faire délivrer un brevet lui donnant la propriété exclusive de l'invention en cause, sauf dans les cas suivants:

(a) in the case of an application to which section 28 applies,

a) s'agissant d'une demande visée par l'article 28, sa date de priorité est postérieure:

(i) an application for a patent describing the same invention was filed in Canada by any other person before the priority date of the application, or

(i) soit à la date de dépôt au Canada par toute autre personne d'une autre demande de brevet décrivant la même invention,

(ii) an application for a patent describing the same invention and to which section 28 applies is filed in Canada by any other person at any time and the priority date of that application precedes the priority date of the application;

(ii) soit à la date de priorité d'une autre demande de brevet décrivant la même invention et également visée par l'article 28 et déposée au Canada par tout autre personne à un moment quelconque;

(b) in the case of any other application,

b) s'agissant d'une demande non visée par l'article 28:

(i) an application for a patent describing the same invention was filed in Canada by any other person before the filing of the application, or

(i) ou bien, avant la date de son dépôt, une autre demande de brevet décrivant la même invention est déposée au Canada par toute autre personne,

(ii) an application for a patent describing the same invention and to which section 28 applies is filed in Canada by any other person after the filing of the application and the priority date of that application precedes the date of filing of the application;

(ii) ou bien la date de son dépôt est antérieure à celle du dépôt au Canada par toute autre personne d'une autre demande de brevet, visée par l'article 28, décrivant la même invention mais postérieure à la date de priorité de cette dernière demande;

(c) the invention was, before the date of filing of the application or before the priority date of the application, if any, disclosed by a person other than a person referred to in paragraph (d) in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere; or

c) avant le dépôt de la demande ou avant la date de priorité de celle-ci, l'invention a, de la part d'une personne non visée à l'alinéa d), fait l'objet d'une communication qui l'a rendue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(d) the invention was, more than one year before the date of filing of the application, disclosed by the applicant or by a person who obtained knowledge of the invention, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere.

d) plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, l'invention a fait l'objet de la part du demandeur, ou d'un tiers ayant eu l'information à cet égard de façon directe ou autrement, d'une communication qui l'a rendue accessible au public au Canada ou ailleurs.

(1.1) Any inventor or legal representative of an inventor of an invention may, within twelve months after the filing of an application for a patent for the invention, file a second application for a patent describing the same invention.

(1.2) A second application for a patent that is filed in accordance with subsection (1.1) shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been filed on the date the first application was filed if, on the date of filing of the second application, the first application

- (a) has not been withdrawn, abandoned or refused;
- (b) has not been opened to the inspection of the public under section 10; and
- (c) has not served as a basis for claiming a right of priority in any other country.

(1.3) Subsection (1.2) does not apply in respect of a second application for a patent unless the applicant, within six months of the filing of that application, claims the protection afforded by that subsection and informs the Commissioner of the filing date and number of the first application.

(1.4) Where a second application for a patent is filed in accordance with subsection (1.1), the first application shall, for the purpose of this Act, be deemed to have been withdrawn on the day immediately after the date of filing of the second application.

(1.5) For the purposes of subsection (1), when an application is filed or is deemed to have been filed on the date on which another application describing the same invention is filed or deemed to have been filed, each application shall be examined and a patent shall be allowed to issue without regard to the existence of the other application.

(1.6) For the purposes of subsection (1), an application that is withdrawn before it is open to the inspection of the public under section 10, shall be deemed never to have been filed.

(2) Any inventor or legal representative of an inventor who applies in Canada for a patent for an invention for which application for patent has been made in any other country by that inventor or his legal representative before the filing of the application in Canada is not entitled to obtain in Canada a patent for that invention unless his application in Canada is filed, either

- (a) before issue of any patent to that inventor or his legal representative for the same invention in any other country, or
- (b) if a patent has issued in any other country, within twelve months after the filing of the first application by that inventor or his legal representative for patent for that invention in any other country.

(1.1) L'inventeur ou son représentant légal peut, dans les douze mois suivant le dépôt d'une demande de brevet pour l'invention, déposer une deuxième demande qui décrit la même invention.

(1.2) Cette deuxième demande est présumée, pour l'application de la présente loi, avoir été déposée à la date du dépôt de la première demande si celle-ci remplit, à la date du dépôt de la deuxième demande, les conditions suivantes:

- a) elle n'a pas été retirée, abandonnée ou refusée;
- b) elle n'est pas devenue accessible pour consultation sous le régime de l'article 10;
- c) elle n'a pas été invoquée pour réclamer un droit de priorité dans tout autre pays.

(1.3) Le paragraphe (1.2) n'est pas applicable à l'égard d'une deuxième demande de brevet, sauf si le demandeur, dans les six mois du dépôt de celle-ci, réclame la protection prévue à ce paragraphe et avise le commissaire de la date du dépôt et du numéro de la première demande.

(1.4) Dans le cas du dépôt d'une deuxième demande conformément au paragraphe (1.1), la première demande est présumée, pour l'application de la présente loi, avoir été retirée le lendemain de ce dépôt.

(1.5) Pour l'application du paragraphe (1), en cas de simultanéité, réelle ou présumée, du dépôt de demandes décrivant la même invention, chaque demande est examinée et un brevet est accordé sans égard à l'autre demande.

(1.6) Pour l'application du paragraphe (1), la demande retirée avant d'être devenue accessible au titre de l'article 10 est réputée n'avoir jamais été déposée.

(2) Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée:

- a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;
- b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

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

**28.** (1) Subject to subsection (2), an application for a patent for invention filed in Canada by any person entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed an application for a patent describing the same invention in any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada, has the same force and effect as the same application would have if filed in Canada on the date on which such an application was first filed by that person or by the agent, legal representative or predecessor in title of that person in any other country, if the application in Canada is filed within twelve months after that date.

(2) subsection (1) does not apply in respect of an application for a patent for an invention filed in Canada unless the applicant, within six months of the filing of the application, claims the protection afforded by that subsection and informs the Commissioner, in the manner prescribed, of the country of filing, the filing date and the number of each application on which the applicant bases the claim.

(3) Where a person or the agent, legal representative or predecessor in title of that person has, at the time an application for a patent is filed in Canada, previously regularly filed two applications for a patent describing the same invention in a country referred to in subsection (1), the second of those applications to be filed in that country shall, for the purposes of that subsection, be deemed to be the application that was first filed by that person or the agent, legal representative or predecessor in title of that person in that country if, on the date of filing of the second application, the first application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been opened to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority in any country including Canada.

(4) Multiple priorities may be claimed in respect of one patent application notwithstanding the fact that the priorities are based on patent applications filed in different countries and may be claimed for any one claim in a patent application but, where multiple priorities are claimed, the time limit set out in subsection (1) shall run from the earliest date of priority.

(5) If one or more priorities are claimed in respect of a patent application, the right of priority shall apply only in

(3) Il ne peut être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

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

**28.** (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de brevet d'invention déposée au Canada par quiconque dont les droits sont protégés par un traité ou une convention relatifs aux brevets auquel ou à laquelle le Canada est partie et qui a personnellement ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit a déposé selon les règles une demande de brevet décrivant la même invention dans un autre pays qui par traité, convention ou loi accorde une protection similaire aux citoyens canadiens, a la même force et le même effet qu'aurait cette demande si elle avait été déposée au Canada à la date où elle a été déposée en premier lieu dans cet autre pays. La demande doit toutefois être déposée au Canada dans les douze mois suivant cette date.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable à l'égard d'une demande de brevet déposée au Canada sauf si le demandeur, dans les six mois suivant le dépôt, réclame la protection prévue à ce paragraphe et avise le commissaire, en la forme réglementaire, du nom du pays où la demande a été déposée, de la date du dépôt et du numéro de chacune des demandes sur lesquelles le demandeur fonde sa réclamation.

(3) Dans les cas où une personne ou son agent, représentant légal ou prédécesseur en droit a déjà, lors du dépôt d'une demande de brevet au Canada, déposé selon les règles deux demandes de brevet décrivant la même invention dans un pays visé au paragraphe (1), la deuxième des demandes déposées dans ce pays est, pour l'application de ce paragraphe, présumée être la demande déposée en premier lieu par cette personne, son agent, son représentant légal ou prédécesseur en droit si, à la date du dépôt de la deuxième demande, la première demande a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droit, et n'a pas été invoquée pour réclamer un droit de priorité au Canada ou ailleurs.

(4) Des priorités multiples peuvent être réclamées pour une demande de brevet, même si elles sont fondées sur des demandes déposées dans des pays différents, et pour toute revendication contenue dans une demande de brevet. Le délai prévu au paragraphe (1) court cependant à compter de la première date de priorité.

(5) Le droit de priorité s'applique, dans le cas d'une réclamation de priorité, même multiple, aux éléments décrits

respect of those elements of the patent application that are described in the patent application or applications for which the priority is claimed.

(6) For the purposes of this section, “predecessor in title” includes any person through whom an applicant for a patent in Canada claims the right to the patent.

[S. 28 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33)]

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

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

...

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

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

...

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

(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

dans les demandes de brevet sur lesquelles est fondée la réclamation de priorité.

(6) Pour l’application de présent article, est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle un demandeur de brevet au Canada réclame le droit à celui-ci.

[Art. 28 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33)]

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

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

[...]

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

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

[...]

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

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

Relevant rules of the *Patent Rules* as they were before October 1, 1989.

2. . . .

“independent inventor”, in relation to an invention, means an individual, but does not include

(a) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a small business concern, or

(b) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to another individual or a small business concern if the individual has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person described in paragraph (a);

. . .

“small entity” means an ‘independent inventor’ or a ‘small business concern’.

“small business concern”, in relation to an invention, means a person who is not an individual and whose gross annual revenue is not more than two million dollars (in this definition referred to as a “business concern”), but does not include a business concern that

Dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets* antérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

2. [. . .]

«inventeur indépendant» s’entend d’un particulier qui est l’auteur d’une invention, sauf

a) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une petite entreprise,

b) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à un autre particulier ou à une petite entreprise, et qui est au courant de la cession future d’un droit sur l’invention à une personne visée à l’alinéa a), ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant la cession d’un tel droit à cette dernière;

[. . .]

«petite entité» s’entend d’un inventeur indépendant ou d’une petite entreprise

«petite entreprise» désigne, dans le cas d’une invention, une personne qui n’est pas un particulier et dont les recettes annuelles brutes ne dépassent pas deux millions de dollars (ci-après appelée «entreprise» dans la présente définition) à l’exclusion d’une entreprise

(a) is engaged in manufacturing and employs more than one hundred employees,

(b) is engaged in other than manufacturing and employs more than fifty persons,

(c) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes this paragraph, or

(d) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to an individual or to a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes paragraph (c) if the business concern has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as described in this paragraph;

...

11. (1) Where a person takes any proceeding or request that any service be rendered by the Office, he shall pay a fee in an amount equal to the amount set out in Schedule II for that proceeding or service.

(2) Fees payable under this section shall be forwarded to the Commissioner at Ottawa in the form of legal tender, cheques (certified if so requested by the Office), bank drafts or money orders and shall be made payable to the Receiver General.

(3) The amount of any fee payable pursuant to subsection (1) shall be the amount set out in Schedule II for the proceeding or service taken or rendered, as the case may be, after deductions for collection, exchange, tax and other charges.

...

(6) The Commissioner shall, in accordance with Schedule III, refund fees paid under these Rules to the person who paid the fees or to his legal representative.

...

32. (1) The filing date of an application shall be the date when the prescribed fee for filing it has been paid and the following documents relating to it have been filed:

(a) a petition executed by the applicant or a patent agent on his behalf;

a) qui se livre à des activités de fabrication et a à son service plus de 100 employés,

b) qui se livre à des activités autres que de fabrication et a à son service plus de 50 employés,

c) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à une personne qui n'est ni un particulier ni une petite entreprise au sens du paragraphe a) ou b), ou

d) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à un particulier ou une petite entreprise au sens du paragraphe c), et qui est au courant de la cession future d'un droit sur l'invention à une personne qui n'est ni un particulier ni une personne décrite dans le présent alinéa, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant la cession d'un tel droit à cette dernière;

[. . .]

11. (1) Lorsqu'une personne remplit une formalité quelconque ou demande la dispensation d'un service par le Bureau, elle doit verser la taxe qui est indiqué à l'annexe II pour cette formalité ou ce service.

(2) Les taxes exigibles en vertu du présent article doivent être envoyées au commissaire à Ottawa, en monnaie légale, ou sous forme de chèques (visés si le Bureau l'exige), traites bancaires ou mandats de postes et doivent être établis à l'ordre du Receveur général.

(3) Le montant de toute taxe payable en vertu du paragraphe (1) doit être celui qui est indiqué à l'annexe II pour la formalité remplie ou le service rendu, selon le cas, après déductions pour la perception, le change, l'impôt et autres frais.

[. . .]

(6) Le commissaire doit, conformément à l'annexe III, effectuer les remboursements de taxes versées aux termes des présentes règles à la personne qui a versé les taxes ou à son représentant légal.

[. . .]

32. (1) La date de dépôt attribuée à une demande sera celle à laquelle la taxe de dépôt prescrite aura été versée et à laquelle les pièces suivantes qui y ont trait auront été déposées:

a) une pétition souscrite par le demandeur ou par un agent des brevets en son nom;

- (b) a specification, including claims;
- (c) any drawing referred to in the specification; and
- (d) an abstract of the disclosure, which abstract may be inserted at the beginning of the specification.

(2) Where paragraphs (1)(a) to (c) have been complied with in respect of an application, the application may, notwithstanding that the whole of that subsection has not been complied with, be given a filing date if the Commissioner is satisfied that it would be unjust not to do so, and in such case, the filing date given to the application shall be the day on which the said paragraphs (1)(a) to (c) were complied with.

...

34. An application is completed only when the requirements of section 32 have been complied with, the fees relating to the application, including fees for extra claims and for completion have been paid and the following documents relating to it have been filed:

- (a) a petition in Form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10 of Schedule I, as the case may be;
- (b) a specification, including claims, in Form 24 of Schedule I;
- (c) one extra copy of the claims;
- (d) drawings in duplicate (one on Bristol board and one on tracing cloth or strong white paper) if drawings are referred to in the specification;
- (e) where required, pursuant to subsection 33(4), an appointment of agent in Form 11 of Schedule I;
- (f) where required by these Rules, an appointment of an associate agent in Form 12 of Schedule I;
- (g) if the applicant is not the inventor, evidence that the applicant is a legal representative of the inventor;
- (h) if the applicant does not appear from the petition to reside or carry on business at a specified address in Canada, a nomination of representative and, where the nomination of representative is not filed by the representative, a signed statement from the representative accepting the nomination as representative; and
- (i) an abstract of the disclosure, in duplicate.

...

- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;
- c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif; et
- d) un précis de la divulgation, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque les prescriptions contenues aux alinéas (1)a) à c) ont été suivies à l'égard d'une demande, on peut, même si les conditions que referme ledit paragraphe n'ont pas toutes été remplies, attribuer une date de dépôt à ladite demande si le commissaire est convaincu qu'il serait injuste de ne pas le faire, et, dans un tel cas, la date de dépôt attribuée à la demande doit être celle où l'on s'est conformé aux alinéas (1)a) à c).

[. . .]

34. Une demande est censée complète seulement lorsque les conditions de l'article 32 ont été remplies, les taxes relatives à la demande, y compris les taxes prescrites à l'égard des revendications supplémentaires ainsi que du complètement, ont été versées et les documents suivants qui s'y rapportent ont été déposés:

- a) une pétition selon les formules 1 à 10 de l'annexe I selon le cas;
- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications selon la formule 24 de l'annexe I;
- c) une copie supplémentaire des revendications;
- d) des dessins, en double (un sur carton Bristol et un sur toile à calquer ou sur papier fort blanc), s'il est question de dessins dans le mémoire descriptif;
- e) une nomination d'agent selon la formule 11 de l'annexe I lorsqu'elle est exigée aux termes du paragraphe 33(4);
- f) une nomination de coagent, lorsque le présent règlement l'exige, formule 12 de l'annexe I;
- g) une preuve attestant que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, est un représentant légal de l'inventeur;
- h) une désignation de représentant, si, d'après la pétition, il semble que le demandeur ne réside ni ne fait des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et une déclaration signée par le représentant qui accepte la désignation à ce titre, lorsque la désignation de représentant n'est pas déposée par ce dernier; et
- i) un précis de la divulgation, en double.

[. . .]

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

(2) No petition for the reinstatement of an abandoned application shall be granted unless the Commissioner is satisfied that there has been no unnecessary delay in presenting the petition and unless the applicant has, on or before the day of its presentation, taken the action that he should have taken within the time specified in section 32 of the Act in order to avoid the abandonment of the application or satisfies the Commissioner that he is unable to take such action but will be able to do so within a time fixed by the Commissioner.

...

137. The Commissioner may require such action, not otherwise provided for in the Act or these Rules, as is proper and necessary for the completion or prosecution of an application and for the reproduction of copies of patents.

Relevant items of the *Patent Rules*' Schedule 2 before October 1, 1989 [as am. by SOR/85-383, s. 6]

1. On filing an application for a patent:	
By a small entity .....	\$150.00
By other than a small entity .....	300.00
2. Final fee:	
By a small entity .....	350.00
By other than a small entity .....	700.00
Plus, in either case, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages .....	4.00
...	
6. On requesting reinstatement of an abandoned application .....	400.00
...	
8. On completing an application not completed on its filing date .....	200.00

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

(2) Aucune pétition pour le rétablissement d'une demande abandonnée ne sera agréée à moins que le commissaire ne soit convaincu que sa présentation n'a comporté aucun retard inutile, et que le demandeur n'ait fait, avant ou à la date de sa présentation, les démarches qu'il aurait dû faire dans le délai spécifié à l'article 32 de la Loi afin d'éviter l'abandon de la demande, ou qu'il n'explique à la satisfaction du commissaire qu'il est dans l'impossibilité de faire des démarches mais qu'il sera en mesure de les faire dans un délai que déterminera le commissaire.

[...]

137. Le commissaire peut exiger l'application de toute mesure, non autrement prévue par la Loi ou les présentes règles, qui est convenable et nécessaire pour qu'une demande soit complétée ou poursuivie et que des copies de brevets soient reproduites.

Dispositions pertinentes de l'annexe 2 [mod. par DORS/85-383, art. 6] des *Règles sur les brevets* antérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

1. Dépôt d'une demande de brevet	
Petite entité .....	\$150,00
Personne autre qu'une petite entité .....	300,00
2. Taxe finale	
Petite entité .....	350,00
Personne autre qu'une petite entité .....	700,00
plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages .....	4,00
[...]	
6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée .....	400,00
[...]	
8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt .....	200,00



Relevant rules of the *Patent Rules* after October 1, 1989 [SOR/96-423].

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

(2) Where, for the purposes of paragraph 73(1)(a) of the Act, the Commissioner establishes a shorter period for replying in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, the Commissioner is not authorized to extend the time for replying beyond six months after the requisition is made.

...

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

Relevant items of the *Patent Rules'* Schedule 2 after October 1, 1989.

1. On filing an application for a patent:

By a small entity .....	\$150.00
By other than a small entity .....	300.00

2. Final Fee:

(a) On an application filed before October 1, 1989

(i) By a small entity .....	350.00
(ii) By other than a small entity .....	700.00

(b) On an application filed after October 1, 1989

(i) By a small entity .....	150.00
(ii) By other than a small entity .....	300.00

plus, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages .....

...

6. On requesting the reinstatement of an abandoned application .....

...

8. On completing an application not completed on its filing date .....

Dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets* postérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

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

(2) Lorsque, pour l'application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, il n'est pas autorisé à proroger le délai de réponse au-delà des six mois suivant la demande.

[. . .]

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

Dispositions pertinentes de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* postérieures au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

1. Dépôt d'une demande de brevet

Petite entité .....	\$150,00
Personne autre qu'une petite entité .....	300,00

2. Taxe finale:

a) Demande déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989

(i) Petite entité .....	350,00
(ii) Personne autre qu'une petite entité .....	700,00

b) Demande déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989

(i) Petite entité .....	150,00
(ii) Personne autre qu'une petite entité .....	300,00

plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages .....

[. . .]

6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée .....

[. . .]

8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt .....

...

## 38. For maintaining an application for a patent in effect

(a) On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity ..... 50.00

(ii) By other than a small entity ..... 100.00

(b) On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity ..... 75.00

(ii) By other than a small entity ..... 150.00

(c) On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity ..... 100.00

(ii) By other than a small entity ..... 200.00

(d) On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity ..... 200.00

(ii) By other than a small entity ..... 400.00

[. . .]

## 38. Maintien en état d'une demande de brevet

a) Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité ..... 50,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité ..... 100,00

b) Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité ..... 75,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité ..... 150,00

c) Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité ..... 100,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité ..... 200,00

d) Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité ..... 200,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité ..... 400,00

T-1168-01  
2005 FC 480

T-1168-01  
2005 CF 480

**Apotex Inc. (Plaintiff)**

**Apotex Inc. (demanderesse)**

v.

c.

**Syntex Pharmaceuticals International Limited and Hoffmann-LaRoche Limited (Defendants)**

**Syntex Pharmaceuticals International Limited et Hoffmann-LaRoche Limited (défenderesses)**

and

et

**Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Attorney General of Canada (Third Party)**

**Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le procureur général du Canada (mise en cause)**

**INDEXED AS: APOTEX INC. v. SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ: APOTEX INC. c. SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. (C.F.)**

Federal Court, von Finckenstein J.—Toronto, April 4 and 12, 2005.

Cour fédérale, juge von Finckenstein—Toronto, 4 et 12 avril 2005.

*Patents — Practice — Appeal from Prothonotary's refusal to strike defendants' third party claim against Crown — Plaintiff suing defendants for damages under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 8 to recover losses suffered as result of delay in marketing drug due to defendants' prohibition application — Defendants instituting third party claim against Crown on basis Crown breached duty toward plaintiff by failing to issue notice of compliance (NOC) to plaintiff in timely fashion, arguing Crown liable for damages resulting from delay in issuing NOC — Regulations, s. 8 forming complete code re: recovery of losses resulting from prohibition proceedings — Pursuant to Regulations, s. 8, defendants having no right of action, third party claims not possible, any liability ending on day patent declared invalid — Appeal allowed.*

*Brevets — Pratique — Appel interjeté du refus de la protonotaire de radier la mise en cause de la Couronne par les défenderesses — La demanderesse réclame des dommages-intérêts aux défenderesses en vertu de l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) afin de récupérer les pertes dues au retard dans la mise en marché de son produit parce que les défenderesses ont présenté une demande d'interdiction — Les défenderesses ont présenté une demande de mise en cause contre la Couronne pour le motif que celle-ci aurait manqué à une obligation légale à l'égard de la demanderesse en ne lui délivrant pas un avis de conformité en temps opportun, alléguant que la Couronne est responsable des dommages résultant du retard à délivrer l'avis de conformité — L'art. 8 du Règlement établit un code complet visant le recouvrement des pertes résultant d'une demande d'interdiction — En vertu de l'art. 8 du Règlement, les défenderesses n'ont aucun droit d'action, aucune mise en cause n'est possible et toute responsabilité a pris fin le jour où le brevet a été déclaré invalide — Appel accueilli.*

*Crown — Torts — Prothonotary refusing to strike third party claim against Crown as possibly supporting claim for negligent breach of statute — Crown's alleged breach of duty to issue notice of compliance on time statutory duty, not giving rise to private law duty of care, corollary tort remedy — Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations complete code for recovery of losses resulting from invocation of regime, not providing for liability of Crown for such breach — No cause of action known as "negligent breach of statute".*

*Couronne — Responsabilité délictuelle — La protonotaire a refusé de radier la demande de mise en cause contre la Couronne parce qu'elle pourrait soutenir une action en violation d'une loi par négligence — Le manquement allégué de la part de la Couronne, soit le défaut de délivrer un avis de conformité en temps opportun, concerne une obligation prévue par la loi et ne donne pas lieu à une obligation de diligence de droit privé ni à un recours corollaire en responsabilité délictuelle — Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) met en place un code complet en ce qui*

This was an appeal from a decision of a prothonotary refusing to strike out the defendants' third party claim against the Crown. The plaintiff had sued the defendants for damages under section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, for the loss suffered as a result of the defendants' application under the Regulations to prohibit the Minister from issuing a notice of compliance (NOC) to it. The defendants instituted identical third party claims against the Minister of Health, arguing that the Minister breached its duty to the plaintiff by not issuing an NOC to the plaintiff immediately after the patent in issue was declared invalid, and as such was liable to the defendants for part of the damages (i.e. the two-week period between the declaration of invalidity and the issuance of an NOC) for which the defendants may be found liable to the plaintiff.

The Prothonotary found that there was no basis for the action, but refused to strike the pleadings regarding the third party claim as in her view the pleadings "may be sufficient to support a claim for negligent breach of statute."

*Held*, the appeal should be allowed.

Because the liability of the third party was a question vital to the final issue of the case, and because the Prothonotary proceeded on a wrong principle, the Court held that it could exercise its discretion *de novo*.

Section 8 of the Regulations forms a complete code in respect of the recovery of losses resulting from the invocation of the regime established by the Regulations. It provides that: (1) If an application for prohibition is withdrawn, discontinued, or dismissed, the first person (i.e. the person who has received a notice of compliance for a drug and has submitted a patent to be listed on the patent register—in this case the defendants) is liable to the second person (i.e. one who seeks approval to market a new drug on the basis of a comparison to a first person's drug—in this case the plaintiff) for any loss suffered during the defined period; (2) A second person may, by action against the first person, seek to be compensated for that loss; (3) Liability is limited to the period ending on the date of the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal. Based on the foregoing, the defendants have no right of action, there is no provision for

*concerne le recouvrement des pertes causées par le recours au régime établi par celui-ci, mais ne concerne pas la responsabilité de la Couronne pour un tel manquement — Il n'existe pas de cause d'action fondée sur la «violation d'une loi par négligence».*

Il s'agissait d'un appel interjeté contre la décision d'une protonotaire de refuser de radier la mise en cause des défenderesses contre la Couronne. La demanderesse avait réclamé des dommages-intérêts aux défenderesses en vertu de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* pour la perte qu'elle avait subie en raison de la demande présentée par les défenderesses en vertu du Règlement afin qu'il soit interdit au ministre de lui délivrer un avis de conformité (AC). Les défenderesses ont introduit des réclamations identiques contre une tierce partie, le ministre de la Santé, alléguant que celui-ci avait manqué à l'obligation que lui imposait la loi à l'égard de la demanderesse lorsqu'il ne lui a pas délivré un AC immédiatement après la décision relative à l'invalidité du brevet et qu'il était donc responsable envers elle d'une partie des dommages-intérêts (c'est-à-dire la période de deux semaines entre la déclaration d'invalidité et la délivrance d'un AC) qu'elles pourraient être tenues de payer à la demanderesse.

La protonotaire a conclu que l'action n'était pas fondée, mais elle a refusé d'ordonner la radiation des actes de procédure de mise en cause parce que, à son avis, ils «peuvent être suffisants pour soutenir une action en violation d'une loi par négligence».

*Jugement*: l'appel doit être accueilli.

Comme la question de la responsabilité de la tierce partie avait une influence déterminante sur l'issue du principal et comme la protonotaire s'est fondée sur un mauvais principe, la Cour a conclu qu'elle pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire *de novo*.

L'article 8 met en place un code complet en ce qui concerne le recouvrement des pertes causées par le recours au régime établi par le Règlement. Cet article prévoit: 1) si une demande d'interdiction est retirée, fait l'objet d'un désistement ou est rejeté, la première personne (c.-à-d. la personne qui a obtenu un avis de conformité à l'égard d'un médicament et a soumis un brevet pour qu'il soit inscrit au registre des brevets—en l'espèce, les défenderesses) est responsable envers la seconde personne (c.-à-d. celle qui demande l'autorisation de commercialiser un nouveau médicament en se fondant sur une comparaison avec un médicament fabriqué par la première personne—en l'espèce, la demanderesse) de toute perte subie au cours de la période en question; 2) la seconde personne peut, par voie d'action contre la première personne, demander une indemnité pour cette perte; 3) la responsabilité est limitée à la période se terminant à la date du retrait, du désistement ou du

third party claims against anyone, including the Crown, and in any event any liability by the defendants ends on the day the patent was declared invalid.

As to the Crown's alleged breach of duty to issue an NOC on time, that duty is a statutory one. Unless the legislature has otherwise provided, such a duty does not give rise to a private law duty of care and a corollary tort remedy. The Regulations contain no provision regarding the liability of the Crown for any alleged breach of statutory duty, and there is no cause of action known in law as "negligent breach of statute." The Prothonotary thus erred or proceeded upon a wrong principle, and the issues raised could be disposed of on a motion to strike as they were neither contentious nor complex.

rejet de la demande ou de l'annulation de l'ordonnance. À la lumière de ce qui précède, les défenderesses n'ont aucun droit d'action, aucune mise en cause n'est prévue contre qui que ce soit, y compris la Couronne, et, de toute manière, toute responsabilité des défenderesses a pris fin le jour où le brevet a été déclaré invalide.

Quant au manquement allégué de la Couronne, soit le défaut de délivrer un AC en temps opportun, il concerne une obligation prévue par la loi. À moins d'indication contraire du législateur, une telle obligation ne donne pas lieu à une obligation de diligence de droit privé ni à un recours corollaire en responsabilité délictuelle. Aucune disposition du Règlement ne concerne la responsabilité de la Couronne pour un manquement allégué à une obligation légale et il n'existe rien de tel en droit qu'une cause d'action fondée sur la «violation d'une loi par négligence». Par conséquent, la protonotaire a commis une erreur ou s'est fondée sur un mauvais principe et les questions soulevées pouvaient être réglées dans le cadre d'une requête en radiation car elles n'étaient ni litigieuses ni complexes.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Crown Liability and Proceedings Act*, R.S.C., 1985, c. C-50, ss. 1 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 21), 3(b) (as am. by S.C. 2001, c. 4, s. 36).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 221(1).  
*Food and Drug Regulations*, C.R.C., c. 870, s. C.08.004(1) (as am. by SOR/95-411, s. 6).  
*Negligence Act*, R.S.O. 1990, c. N.1, s. 1.  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 2 "first person", "second person" (as am. by SOR/99-379, s. 1), 6 (as am. by SOR/98-166, s. 5; 99-379, s. 3), 8 (as am. by SOR/98-166, s. 8).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

- Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425; [1993] 1 C.T.C. 186; (1993), 93 DTC 5080; 149 N.R. 273 (C.A.); *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, [2004] 2 F.C.R. 459; (2003), 30 C.P.R. (4th) 40; 315 N.R. 175; 2003 FCA 488; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Landmark Cinemas of Canada Ltd.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 257; 316 N.R. 387; 2004 FCA 57; *Prior v. Canada* (1989), 44 C.R.R. 110; [1989] 2 C.T.C. 280; 89 DTC 5503; 101 N.R. 401 (F.C.A.); *Galaske v. O'Donnell*,

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), 3b) (mod. par L.C. 2001, ch. 4, art. 36).  
*Loi sur le partage de la responsabilité*, L.R.O. 1990, ch. N.1, art. 1.  
*Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870, art. C.08.004(1) (mod. par DORS/95-411, art. 6).  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 2 «première personne», «seconde personne» (mod. par DORS/99-379, art. 1), 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3), 8 (mod. par DORS/98-166, art. 8).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 221(1).

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425; [1993] 1 C.T.C. 186; (1993), 93 DTC 5080; 149 N.R. 273 (C.A.); *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 459; (2003), 30 C.P.R. (4th) 40; 315 N.R. 175; 2003 CAF 488; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 257; 316 N.R. 387; 2004 CAF 57; *Prior c. Canada* (1989), 44 C.R.R. 110; [1989] 2 C.T.C. 280; 89 DTC 5503; 101 N.R. 401 (C.A.F.); *Galaske c.*

[1994] 1 S.C.R. 670; (1994), 112 D.L.R. (4th) 109; [1994] 5 W.W.R. 1; 69 W.A.C. 37; 89 B.C.L.R. (2d) 273; 43 B.C.A.C. 37; 21 C.C.L.T. (2d) 1; 166 N.R. 5.

REFERRED TO:

*Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.*, [1980] 2 S.C.R. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321; *Apotex Inc. v. Eli Lilly & Co.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 78; 2001 FCT 636; affd 2002 FCA 389; [2002] F.C.J. No. 1833 (QL); *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, 2002 FCT 166; [2002] F.C.J. No. 236 (QL); affd 2002 FCA 390; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, T-1686-01, Lafrenière P., order dated 30/4/02 (F.C.T.D.); affd Campbell J., order dated 8/7/02 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Eli Lilly and Co.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 129; 212 F.T.R. 300; 2001 FCT 1144; affd (2002), 22 C.P.R. (4th) 19; 2002 FCA 411; *Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 473; 2001 FCT 1375; affd (2002), 224 F.T.R. 160; 2002 FCA 225.

APPEAL from the decision of the Prothonotary ([2005] 3 F.C.R. 302; 2005 FC 121) refusing to strike out the defendants' third party claim against the Crown, made in the context of *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, section 8 proceedings, on the basis that the defendants' pleadings may be sufficient to support a claim for negligent breach of statute. Appeal allowed.

APPEARANCES:

*F. B. Woyiwada* for third party.  
*Nancy P. Pei* and *Y. Lynn Ing* for defendants.  
No one appearing for plaintiff.

SOLICITORS OF RECORD:

*Deputy Attorney General of Canada* for third party.  
*Smart & Biggar*, Toronto, for defendants.

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

[1] VON FINCKENSTEIN J.: This is an appeal from the decision of Prothonotary Aronovitch dated January 27,

*O'Donnell*, [1994] 1 R.C.S. 670; (1994), 112 D.L.R. (4th) 109; [1994] 5 W.W.R. 1; 69 W.A.C. 37; 89 B.C.L.R. (2d) 273; 43 B.C.A.C. 37; 21 C.C.L.T. (2d) 1; 166 N.R. 5.

DÉCISIONS CITÉES:

*Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre*, [1980] 2 R.C.S. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959; (1990), 74 D.L.R. (4th) 321; [1990] 6 W.W.R. 385; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 117 N.R. 321; *Apotex Inc. c. Eli Lilly & Co.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 78; 2001 CFPI 636; conf. par 2002 CAF 389; [2002] A.C.F. n° 1833 (QL); *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2002 CFPI 166; [2002] A.C.F. n° 236 (QL); conf. par 2002 CAF 390; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, T-1686-01, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 30-4-02 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par le juge Campbell, ordonnance en date du 8-7-02 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 129; 212 F.T.R. 300; 2001 CFPI 1144; conf. par (2002), 22 C.P.R. (4th) 19; 2002 CAF 411; *Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 473; 2001 CFPI 1375; conf. par (2002), 224 F.T.R. 160; 2002 CAF 225.

APPEL interjeté contre le refus de la protonotaire ([2005] 3 R.C.F. 302; 2005 CF 121) de radier la mise en cause des défenderesses contre la Couronne, faite dans le cadre d'une demande fondée sur l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, pour le motif que les actes de procédure des défenderesses peuvent être suffisants pour soutenir une action en violation d'une loi par négligence. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

*F. B. Woyiwada* pour la mise en cause.  
*Nancy P. Pei* et *Y. Lynn Ing* pour les défenderesses.  
Personne n'a comparu pour la demanderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Le sous-procureur général du Canada* pour la mise en cause.  
*Smart & Biggar*, Toronto, pour les défenderesses.

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

[1] LE JUGE VON FINCKENSTEIN: Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision de la protonotaire Aronovitch

2005 [[2005] 3 F.C.R. 302] in which she refused to strike out the third party claim of the defendants against Her Majesty the Queen as represented by the Attorney General of Canada (the Crown).

### Facts

[2] The background to this matter is succinctly set out in paragraphs 1 to 6 of Prothonotary Aronovitch's decision which I reproduce herewith [at paragraphs 4-6]:

#### The main action and third party claims

... Apotex Inc. ("Apotex"), the plaintiff in the main action, is suing Hoffman-LaRoche Limited ("Roche") and Syntex Pharmaceuticals International Limited ("Syntex") for damages under s. 8(2) of the Regulations [the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133], on the basis that its generic version of naproxen slow release tablets was held off the market for a period of some four years, from July 1995 to May 1999, by reason of the defendants' application to prohibit the Minister from issuing an NOC [Notice of Compliance] to Apotex.

The defendants, Syntex and Roche, have in turn instituted identical third party claims against the Minister of Health (the "Minister") for part of the damages for which they may be found liable to Apotex.

The defendants' patent having been declared to be invalid in a judgment that issued on April 19, 1999, and an NOC having issued to Apotex on May 4, 1999, the defendants allege in their suits against the Minister that she owed a duty to Apotex that she breached in refusing, "without lawful justification", to issue an NOC to Apotex immediately upon the judgment of invalidity. Roche and Syntex assert that if they are found liable to Apotex, the Minister, in turn, is liable to the defendants for the period between April 19, 1999 and May 4, 1999.

This represents a period of roughly two weeks out of the four years that is the subject-matter of the main action.

[3] Prothonotary Aronovitch came to the conclusion that there is no foundation for an action based on section 8 [*Patented Medicines (Notice of Compliance)*

en date du 27 janvier 2005 [[2005] 3 R.C.F. 302], dans laquelle cette dernière a refusé de radier la mise en cause des défenderesses contre Sa majesté la Reine représentée par le procureur général du Canada (la Couronne).

### Les faits

[2] Le contexte de la présente affaire est exposé de manière succincte aux paragraphes 1 à 6 de la décision de la protonotaire Aronovitch, que je reproduis ci-dessous [aux paragraphes 4 à 6]:

#### L'action principale et les réclamations contre une tierce partie

[. . .] Apotex Inc. (Apotex), la demanderesse dans l'action principale, réclame des dommages-intérêts à Hoffman-LaRoche Limited (Roche) et Syntex Pharmaceuticals International Limited (Syntex) en vertu du paragraphe 8(2) du Règlement [*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS-93-133], parce que l'entrée sur le marché de sa version générique des comprimés de naproxen à libération lente a été retardée pendant environ quatre ans, soit de juillet 1995 à mai 1999, en raison de la demande présentée par les défenderesses afin qu'il soit interdit au ministre de lui délivrer un AC [avis de conformité].

Les défenderesses, Syntex et Roche, ont, pour leur part, introduit des réclamations identiques contre une tierce partie—le ministre de la Santé (le ministre)—pour une partie des dommages-intérêts qu'elles pourraient être tenues de payer à Apotex.

Leur brevet ayant été déclaré invalide dans une décision rendue le 19 avril 1999 et un AC ayant été délivré à Apotex le 4 mai 1999, les défenderesses allèguent dans leurs poursuites contre le ministre que celui-ci avait une obligation envers Apotex et qu'il a manqué à cette obligation en refusant, [TRADUCTION] «sans raison valable», de lui délivrer un AC immédiatement après la décision relative à l'invalidité. Roche et Syntex soutiennent que, si elles sont tenues responsables envers Apotex, le ministre, de son côté, est responsable envers elles pour la période allant du 19 avril 1999 au 4 mai 1999, soit une période d'environ deux semaines sur les quatre années qui sont en cause dans l'action principale.

Cela représente une période d'environ deux semaines sur les quatre années qui sont en cause dans l'action principale.

[3] La protonotaire Aronovitch a conclu qu'il n'y avait pas de fondement à une action en vertu de l'article 8 [*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de*

*Regulations*, SOR/93-133 (as am. by SOR/98-166, s. 8)]; but refused to strike the pleadings regarding the third party claim as in her view [at paragraph 33]: “[g]enerously construed, they may be sufficient to support an action for negligent breach of statute.”

[4] The Crown is now appealing the ruling of Prothonotary Aronovitch.

#### Standard of Review

[5] Both sides agree that the relevant law for appeals of a prothonotary is laid down in *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.) [at page 463] as reformulated in *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, [2004] 2 F.C.R. 459 (C.A.) [at paragraph 19], namely:

Discretionary orders of prothonotaries ought not be disturbed unless: (a) the questions raised . . . are vital to the final issue of the case, or (b) the orders are clearly wrong [as] based upon a wrong principle or upon a misapprehension of facts.

Where either of those factors exist, the reviewing court will exercise its discretion *de novo*.

[6] The vital question in a case involving third party pleadings is the liability of the third party. If this motion to strike is successful, this would mean the end of any liability for the Crown. This certainly would be vital to the final issue as far as the Crown is concerned. This view is supported by *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Landmark Cinemas of Canada Ltd.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 257 (F.C.A.), where Létourneau J.A. states at paragraph 14:

It is not always easy to distinguish between amendments to pleadings that are said to be routine amendments and amendments that raise a question that is vital to the final resolution of the case. In the present instance, the amendment sought to add, as new defendants, persons whose participation

*conformité*), DORS/93-133 (mod. par DORS/98-166, art. 8)], mais a refusé d’ordonner la radiation des actes de procédure de mise en cause parce que [au paragraphe 33] «[s]i on leur donne une interprétation généreuse, ces plaidoyers peuvent être suffisants pour soutenir une action en violation d’une loi par négligence».

[4] La Couronne interjette appel de la décision de la protonotaire Aronovitch.

#### Norme de contrôle

[5] Les deux parties conviennent que les règles juridiques régissant l’appel de la décision d’un protonotaire ont été exposées dans l’arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) [à la page 463], puis reformulées dans l’arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.) [au paragraphe 19], à savoir:

Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante [. . .] [parce que fondée sur un] mauvais principe ou [. . .] une mauvaise appréciation des faits.

Si la cour de révision relève l’un ou l’autre de ces facteurs, elle exerce son pouvoir discrétionnaire *de novo*.

[6] La question déterminante en matière de mise en cause concerne la responsabilité de la tierce partie. Si la présente requête en radiation est accueillie, la Couronne ne verra pas sa responsabilité engagée dans l’instance. Du point de vue de la Couronne, il s’agirait sûrement là d’une influence déterminante sur l’issue du principal. Cette conclusion est étayée par l’arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 257 (C.A.F.), où le juge Létourneau déclare au paragraphe 14 [2004 CAF 57]:

Il n’est pas toujours facile de faire une distinction entre les modifications apportées aux actes de procédure que l’on prétend être des modifications habituelles et les modifications qui soulèvent une question déterminante pour l’issue de l’affaire. En l’espèce, la modification visait à faire ajouter, à



in the proceedings “is necessary to ensure that all matters may be effectually and completely be [sic] determined by the court”: see Rule 104 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106. I have no hesitation in concluding that the amendment raises a question vital to the final resolution of the case. Accordingly, the judge should have exercised the Prothonotary’s discretion *de novo*. I am, therefore, left with the duty to exercise *de novo* that discretion: see *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, *supra*, para. 28.

[7] While this case does not concern the addition of an additional defendant but the addition of a third party, the rationale of the foregoing quote in my view, applies equally in this case.

[8] In addition, as will be set out later, I believe that Prothonotary Aronovitch proceeded on the wrong principle, namely that there is such a tort as “negligent breach of statute.” For both these reasons, I will consider this matter *de novo*.

### Third Party Claim

[9] As noted before, the patent in issue was declared invalid on April 19th, 1999. The NOC was issued on May 4th, 1999. The defendants bring this third party claim as a contingency measure. In their third party claim the defendants allege:

#### The main action and third party claims

5) The Defendants, Syntex and Roche, have in turn instituted identical third party claims against the Minister of Health (the “Minister”) for part of the damages for which they may be found liable to Apotex.

6) The defendants’ patent having been declared to be invalid in a judgment that issued on April 19, 1999, and an NOC having issued to Apotex on May 4, 1999, the defendants allege in their suits against the minister that she owed a duty to Apotex that she breached in refusing “without lawful justification”, to issue an NOC to Apotex immediately upon the judgment of invalidity. Roche and Syntex assert that if they are found liable to Apotex, the Minister, in turn, is liable to the defendants for the period between April 19, 1999 and May 4, 1999. This represents a period of roughly two weeks out of the four years that is the subject matter of the main action.

titre de nouveaux défendeurs, des personnes dont la participation à l’instance «est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige»: voir l’article 104 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*. Je n’hésite pas à conclure que la modification soulève une question déterminante pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, la juge aurait dû exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire de la protonotaire. Il me reste donc à exercer de nouveau ce pouvoir discrétionnaire: voir *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, paragraphe 28.

[7] Même s’il ne s’agit pas en l’espèce de l’ajout d’un défendeur, mais bien d’une tierce partie, le raisonnement exposé dans l’extrait ci-dessus vaut tout autant à mon avis.

[8] De plus, comme je l’expliquerai plus loin, je suis d’avis que la protonotaire Aronovitch s’est fondée sur un mauvais principe en invoquant comme délit civil la «violation d’une loi par négligence». Pour ces motifs, j’examinerai cette affaire *de novo*.

### Mise en cause

[9] Comme je l’ai signalé précédemment, le brevet en question a été déclaré invalide le 19 avril 1999. L’avis de conformité a été délivré le 4 mai 1999. Les défenderesses engagent la présente mise en cause par mesure de prévoyance. Dans leur mise en cause, les défenderesses allèguent ce qui suit:

#### [TRADUCTION]

#### L’action principale et les réclamations contre une tierce partie

5) Les défenderesses, Syntex et Roche, ont, pour leur part, introduit des réclamations identiques contre une tierce partie—le ministre de la Santé (le ministre)—pour une partie des dommages-intérêts qu’elles pourraient être tenues de payer à Apotex.

6) Leur brevet ayant été déclaré invalide dans une décision rendue le 19 avril 1999 et un AC ayant été délivré à Apotex le 4 mai 1999, les défenderesses allèguent dans leurs poursuites contre le ministre que celui-ci avait une obligation envers Apotex et qu’il a manqué à cette obligation en refusant, [TRADUCTION] «sans raison valable», de lui délivrer un AC immédiatement après la décision relative à l’invalidité. Roche et Syntex soutiennent que, si elles sont tenues responsables envers Apotex, le ministre, de son côté, est responsable envers elles pour la période allant du 19 avril 1999 au 4 mai 1999, soit une période d’environ deux semaines sur les quatre années qui sont en cause dans l’action principale.

...

9) Following release of this Judgment, there no longer existed an impediment upon the Minister to grant the NOC to Apotex for its naproxen sustained release product and therefore the Minister had a duty to Apotex to immediately issue a NOC. However, the Minister breached this duty and refused, without lawful justification, to issue the NOC. The Minister took the position that the Prohibition Order of madame Justice Reed dated March 20, 1996 in Court File No. T-1898-93 continued in effect and prohibited the minister from issuing a NOC.

[...]

9) Après le prononcé de cette décision, le ministre n'avait plus aucune raison de refuser de délivrer l'AC à Apotex pour son produit de naproxen à libération lente et avait donc une obligation envers Apotex de délivrer sans délai un AC. Toutefois, le ministre a manqué à cette obligation et a refusé, sans raison valable, de délivrer l'AC. Selon le ministre, l'ordonnance d'interdiction rendue par la juge Reed en date du 20 mars 1996—dossier n° T-1898-93 de la Cour—demeurait en vigueur et lui interdisait de délivrer un AC.

...

13) In view of the foregoing, if Roche is liable to Apotex for any amounts pursuant to the Amended Claim, which liability is specifically denied, then in view of the Minister's breach of her duty to issue the NOC to Apotex on April 19, 1999 or immediately thereafter, the Minister is then liable to Roche for such amounts for the period from April 19, 1999 to the date that the NOC was issued to the extent that any such liability rests upon the applicability of section 8 of the *Regulations* as originally enacted.

[...]

13) À la lumière de ce qui précède, si Roche a une responsabilité à l'égard d'Apotex pour toute somme découlant de la déclaration modifiée—responsabilité qu'elle nie—alors compte tenu du manquement du ministre à son obligation de délivrer un AC à Apotex le 19 avril 1999 ou peu après, le ministre engage sa responsabilité à l'égard de Roche pour la somme correspondant à la période du 19 avril 1999 à la date à laquelle l'AC a été délivré, dans la mesure de l'applicabilité de l'article 8 du *Règlement* dans sa version originale.

[10] By virtue of paragraph 221(1)(a), of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] the Court may order any pleading to be struck out that “discloses no reasonable cause of action.”

[10] En vertu de l'alinéa 221(1)a) des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], la Cour peut ordonner que soit radié tout acte de procédure qui «me révèle aucune cause d'action ou de défense valable».

[11] It is well established that where it is plain and obvious that the statement of claim discloses no reasonable cause of action, and the Court is satisfied that the case is beyond doubt, the statement of claim should be struck out and the action dismissed (see *Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.*, [1980] 2 S.C.R. 735, at page 740; *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959, at page 980).

[11] Il est bien établi que lorsqu'il est évident que la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable et que le tribunal est convaincu que l'issue de la cause ne fait aucun doute, la déclaration devrait être radiée et l'action, rejetée (voir *Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre*, [1980] 2 R.C.S. 735, à la page 740; *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980).

[12] This applies even to complex pleadings. As stated by Marceau J.A. in *Prior v. Canada* (1989), 44 C.R.R. 110 (F.C.A.), at pages 113-114:

[12] Ce principe vaut également pour les actes de procédure complexes. Tel que le signale le juge Marceau, J.C.A. dans *Prior c. Canada* (1989), 44 C.R.R. 110 (C.A.F.), aux pages 113 et 114 [[1989] A.C.F. n° 903 (QL)]:

Since the judgment of the Supreme Court in *Canada (A.G.) v. Inuit Tapirisat of Canada*, [1980] 2 S.C.R. 735; 115 D.L.R. (3d) 1, it has become trite to say, in the words used by Estey J. in his reasons (at p. 740 S.C.R.), that, under Rule 419(1)(a), a motion may succeed only in “plain and obvious cases and where the court is satisfied that ‘the case is beyond doubt’ *Ross v. Scottish Union and National Insurance Co.* (1920), 47

Depuis l'arrêt de la Cour suprême *Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada*, [1980] 2 R.C.S. 735, c'est devenu un lieu commun de dire, pour reprendre les termes du juge Estey dans ses motifs (à la p. 740), qu'une requête fondée sur l'alinéa 419(1)a) ne peut réussir que dans «des cas évidents et lorsqu'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas au-delà de tout doute». Selon moi, le principe ainsi énoncé ne vaut pas

O.L.R. 308 (C.A.)”. The principle so expressed, as I understand it, does not refer to the simplicity or straightforwardness or lack of difficulty of the legal submissions that may be set forth in support of the motion. Both *Inuit Tapirisat* and the other leading case on the question of the application of Rule 419(1)(a), *R. v. Operation Dismantle* (1985), 13 C.R.R. 287, 18 D.L.R. (4th) 481, required extended hearing before this court as well as before the Supreme Court and gave rise to lengthy reasons from several judges: the legal submissions involved there were far from being simple. The principle expressed by the words used by Estey J. refers to the effect the legal submissions set forth, if recognized as valid, will have on the fate of the action. When the success of an action is wholly dependent on a proposition of law that can easily be seen and precisely defined on the sole reading of the statement of claim, without any possibility of it being qualified by further pleadings, and there is no issue that could be better explored at a trial, a Rule 419(1)(a) motion will permit the defendant to dispute the validity of such legal proposition and thereby show immediately that the action will necessarily fail since, even if the material facts alleged were all true, there is no way the court may, in law, grant the reliefs sought. . . . [Underlining added.]

[13] The *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the Regulations) create a special regime involving exceptional rights and obligations. They relate particularly to competing drug companies. Essentially, where one drug company (generally, a “generic” company) proposes to market a drug that may infringe another’s patent, it must give notice to that other drug company. The patent-holding company may then choose to initiate a proceeding under section 6 [as am. by SOR/98-166, s. 5; 99-379, s. 3] of the Regulations. If that proceeding is successful, the result will be an order prohibiting the Minister of Health from issuing a notice of compliance for the drug until after the patent expires. Without a notice of compliance, no drug company may lawfully market a new drug.

[14] A particularly unusual feature of this regime is that the notice of compliance may not be issued during the course of the proceedings. Thus, the patent-holding company may keep the generic company off the market for a significant time, merely by filing an application under section 6. By doing so, the patent-holding company is essentially permitted an interim injunction,

dire que les arguments juridiques qui peuvent être avancés à l’appui de la requête sont simples ou sans difficultés. L’affaire *Inuit Tapirisat* et l’autre arrêt qui fait autorité sur la question de l’application de la règle 419(1)a), *Operation Dismantle c. La Reine*, [1985] 1 R.C.S. 441, ont nécessité de longues audiences devant cette Cour et devant la Cour suprême et ont obligé plusieurs juges à prononcer des motifs détaillés: les arguments juridiques avancés dans ces cas étaient loin d’être simples. Le principe découlant des termes utilisés par le juge Estey a trait aux répercussions que les arguments juridiques avancés, s’ils sont jugés valides, auront sur le sort de l’action. Lorsque le succès d’une action repose entièrement sur un argument juridique qui peut facilement être compris et clairement défini uniquement à la lecture de la déclaration, sans qu’il puisse être expliqué par d’autres actes de procédure et qu’aucune question ne pourrait être mieux explorée lors d’un procès, une requête fondée sur la règle 419(1)a) permettra au défendeur de contester la validité d’un tel argument et par conséquent de montrer immédiatement que l’action sera nécessairement rejetée puisque, même si les faits importants allégués étaient tous vrais, la Cour ne pourra d’aucune façon faire droit aux redressements demandés. [Non souligné dans l’original.]

[13] Le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement) met en place un régime spécial comportant des droits et obligations exceptionnels. Il vise en particulier des sociétés pharmaceutiques concurrentes. Essentiellement, lorsqu’une société pharmaceutique (il s’agit en général d’une société «générique») propose de commercialiser un médicament susceptible de contrefaire le brevet d’une autre société, elle doit en aviser cette autre société. La société qui détient le brevet peut alors décider d’intenter une procédure aux termes de l’article 6 [mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3] du Règlement. Si elle obtient gain de cause, une ordonnance sera rendue interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour le médicament avant l’expiration du brevet. Sans avis de conformité, aucune société pharmaceutique ne peut commercialiser légalement un nouveau médicament.

[14] Une caractéristique particulièrement inhabituelle de ce régime veut que l’avis de conformité ne puisse être délivré pendant l’instance en cours. Ainsi, la société titulaire du brevet peut empêcher la société générique de commercialiser son produit pendant une longue période de temps par le simple dépôt d’une demande en vertu de l’article 6. Ce faisant, la société qui détient le brevet

without having to satisfy the stringent test that would apply in a patent infringement action.

[15] Clearly, this feature of the regime could be open to abuse. To offset that possibility, section 8 of the Regulations creates a means by which a generic company may recover damages from the patent-holding company. Thus, where the proceedings initiated by the patent-holder are unsuccessful, the Court may be required to compensate the generic company for losses suffered due to the delay in entering the market.

[16] Specifically, section 8 (attached as Annex A) creates a liability, a right of action, and jurisdiction for the Court. It applies where a proceeding initiated by a first person is withdrawn, discontinued, or dismissed, or where it is initially successful but ultimately dismissed on appeal.

[17] Under those circumstances, section 8 operates as follows. First, under subsection 8(1), if an application for prohibition is withdrawn, discontinued, or dismissed, a liability is created: “the first person is liable to the second person for any loss suffered” during the defined period.

[18] Second, under subsection 8(2), a right of action to enforce the liability is created, to wit:

8. . . .

(2) A second person may, by action against a first person, apply to the court for an order requiring the first person to compensate the second person for the loss referred to in subsection (1).

[19] Third, paragraph 8(1)(b) specifically limits any liability to the period “ending on the date of the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal.” The end point is not the date of issuance of the notice of compliance.

[20] Finally, in subsections 8(4), and (5), the Court is provided with the jurisdiction to deal with the action, to wit:

obtient essentiellement une injonction provisoire, sans avoir à satisfaire au critère rigoureux qui serait appliqué dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet.

[15] Manifestement, cette caractéristique du régime pourrait donner lieu à des abus. Pour y faire contrepois, l’article 8 du Règlement offre aux sociétés génériques la possibilité de recouvrer des dommages-intérêts auprès de la société titulaire du brevet. Ainsi, lorsque cette dernière est déboutée de sa procédure d’interdiction, la Cour peut être tenue d’indemniser la société générique pour les pertes dues au retard dans la mise en marché de son produit.

[16] Plus précisément, l’article 8 (joint à l’annexe A) établit une responsabilité, un droit d’action et la compétence de la Cour. Il s’applique lorsqu’une procédure intentée par une première personne est retirée, fait l’objet d’un désistement, est rejetée ou est accueillie initialement mais ensuite annulée en appel.

[17] Dans de telles circonstances, l’article 8 fonctionne comme suit. Premièrement, aux termes du paragraphe 8(1), si une demande d’interdiction est retirée, fait l’objet d’un désistement ou est rejetée, une responsabilité est créée: «la première personne est responsable envers la seconde personne de toute perte subie» au cours de la période en question.

[18] Deuxièmement, aux termes du paragraphe 8(2), un droit d’action visant à assurer l’application de cette responsabilité est créé:

8. [. . .]

(2) La seconde personne peut, par voie d’action contre la première personne, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant cette dernière de lui verser une indemnité pour la perte visée au paragraphe (1).

[19] Troisièmement, l’alinéa 8(1)b) limite expressément toute responsabilité à la période «se terminant à la date du retrait, du désistement ou du rejet de la demande ou de l’annulation de l’ordonnance». La limite n’est pas la date de délivrance de l’avis de conformité.

[20] Enfin, aux paragraphes 8(4) et (5), on habilite la Cour à instruire l’action:

8. . . .

(4) The Court may make such order for relief by way of damages or profits as the circumstances require in respect of any loss referred to in subsection (1);

(5) In assessing the amount of compensation the court shall take into account all matters that it considers relevant to the assessment of the amount, . . . .

[21] The terms first person and second person are used throughout the Regulations. In section 2 [as am. by SOR/99-379, s. 1], they are specifically defined by reference to subsections 4(1) and 5(1) respectively. In essence, a first person is one who has received a notice of compliance for a drug and has submitted a patent relating to it to the Minister of Health to be listed on the patent register. A second person is one that seeks approval to market a new drug on the basis of a comparison to a first person's drug.

[22] Section 8 forms a complete code in respect of the recovery of losses resulting from the invocation of the regime established by the Regulations. Liability, a right of action, and jurisdiction are explicitly found in the terms of the provision.

[23] The following features of the code found in section 8 are of particular relevance to this motion:

- Only a first person may be liable;
- Only a second person has a right of action;
- The Court has jurisdiction only to make an order against a first person in favour of a second person; and
- The period of liability ends with the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal of the prohibition proceedings.

[24] Based on the foregoing it seems clear that:

8. [. . .]

(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour accorder réparation par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits à l'égard de la perte visée au paragraphe (1).

(5) Pour déterminer le montant de l'indemnité à accorder, le tribunal tient compte des facteurs qu'il juge pertinents à cette fin, [. . .].

[21] Les termes «première personne» et «deuxième personne» reviennent fréquemment dans le Règlement. À l'article 2 [mod. par DORS/99-379, art. 1], on les définit expressément en rapport avec les paragraphes 4(1) et 5(1) respectivement. Essentiellement, la première personne est celle qui a obtenu un avis de conformité à l'égard d'un médicament et qui a soumis un brevet visant ce médicament au ministre de la Santé pour qu'il l'inscrive au registre des brevets. Le deuxième personne est celle qui demande l'autorisation de commercialiser un nouveau médicament en se fondant sur une comparaison avec un médicament fabriqué par la première personne.

[22] L'article 8 met en place un code complet en ce qui concerne le recouvrement des pertes causées par le recours au régime établi par le Règlement. La responsabilité, le droit d'action et la compétence sont exposés de manière explicite dans le libellé des dispositions.

[23] Les caractéristiques suivantes du code instaurées par l'article 8 revêtent une importance particulière en l'espèce:

- seule une première personne peut être tenue responsable;
- seule une deuxième personne a un droit d'action;
- la Cour est uniquement habilitée à rendre une ordonnance contre la première personne, en faveur de la deuxième personne;
- la période de responsabilité prend fin au retrait, au désistement, au rejet ou à l'annulation des procédures d'interdiction.

[24] À la lumière de ce qui précède, il semble clair que:

- Section 8 does not establish liability on the part of anyone other than a first person;

- Section 8 does not create a right of action by anyone other than a second person;

- Section 8 does not give the Court jurisdiction to make any order against anyone (including the Crown) other than a first person; and

- No liability extends beyond the day of the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal of the prohibition proceedings.

[25] Consequently, applying the foregoing to the situation at hand, I must conclude on a plain reading of section 8 that only Apotex has a right of action; that the defendants have no right of action, that there is no provision for third party claims against anyone, including the Crown; and that in any event, any liability by the defendants ends on the day the patent was declared invalid.

[26] None of these findings, in my view, could in any way be changed by any facts produced at trial. Therefore, following *Prior v. Canada*, I would wholly agree with the Prothonotary when she stated "there is no foundation for the action based on section 8".

#### Defendants Allegation re Contributory Negligence

[27] The defendants in their third party claim make the following allegation:

9) Following release of this Judgment, there no longer existed an impediment upon the Minister to grant the NOC to Apotex for its naproxen sustained release product and therefore the Minister had a duty to Apotex to immediately issue a NOC. However, the Minister breached this duty and refused, without lawful justification, to issue the NOC. The Minister took the position that the Prohibition Order of madame Justice Reed dated March 20, 1996 in Court File No. T-1898-93 continued in effect and prohibited the Minister from issuing a NOC.

[28] The defendants argue that:

(a) The Crown owed Apotex a duty of care to issue the NOC as soon as the patent was declared invalid,

- l'article 8 n'établit de responsabilité pour aucune autre partie que la première personne;

- l'article 8 n'établit de droit d'action pour aucune autre partie que la deuxième personne;

- l'article 8 n'habilite la Cour à rendre une ordonnance contre aucune autre partie (y compris la Couronne) que la première personne;

- la période de responsabilité prend fin le jour du retrait, du désistement ou du rejet ou de l'annulation des procédures d'interdiction.

[25] Par conséquent, si j'applique ce qui précède à la présente situation, je dois conclure à la simple lecture de l'article 8 que seule Apotex a un droit d'action, que les défenderesses n'ont aucun droit d'action, qu'aucune mise en cause n'est prévue contre qui que ce soit, y compris la Couronne, et que de toute manière toute responsabilité des défenderesses prenait fin le jour où le brevet a été déclaré invalide.

[26] À mon avis, aucune de ces conclusions ne pourrait être modifiée par des faits présentés au procès. Par conséquent, m'appuyant sur l'arrêt *Prior c. Canada*, je souscris entièrement à l'avis de la protonotaire qui déclaré que «l'action ne peut être fondée sur l'article 8».

#### Allégation des défenderesses concernant le partage de la responsabilité

[27] Dans leur mise en cause, les défenderesses formulent l'allégation suivante:

[TRADUCTION]

9) Après le prononcé de cette décision, le ministre n'avait plus aucune raison de refuser de délivrer l'AC à Apotex pour son produit de naproxen à libération lente et avait donc une obligation envers Apotex de délivrer sans délai un AC. Toutefois, le ministre a manqué à cette obligation et a refusé, sans raison valable, de délivrer l'AC. Selon le ministre, l'ordonnance d'interdiction rendue par la juge Reed en date du 20 mars 1996—dossier n° T-1898-93 de la Cour—demeurait en vigueur et lui interdisait de délivrer un AC.

[28] Les défenderesses prétendent que:

a) la Couronne avait une obligation de diligence à l'égard d'Apotex, soit de délivrer l'avis de conformité dès que le

referring to the *Food and Drug Regulations*, C.R.C., c. 870 subsection C.08.004(1) [as am. by SOR/95-411, s. 6];

(b) That duty of care was breached when the NOC was issued 14 days after the declaration of invalidity of the patent in issue;

(c) If damages are awarded against the defendants, some of those damages are a result of the delayed issuance (i.e. by 14 days) and are attributable to the breach of the Minister's duty; and

(d) By virtue of paragraph 3(b) [as am. by S.C. 2001, c. 4, s. 36] of the *Crown Liability and Proceedings Act* [R.S.C., 1985, c. C-50, s. 1 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 21)] and section 1 of the *Negligence Act* [R.S.O. 1990, c. N.1] of Ontario, if damages are awarded against the defendants, the Minister is liable to make a contribution and indemnify the defendants for damages relating to the 14 days in question.

[29] This line of argument raises several interesting questions, namely:

(a) Are the pleadings precise enough so that a cause of action can be gleaned from them?

(b) What is the nature of the duty of care owed to the plaintiff?

(c) Does the *Negligence Act* of Ontario apply to situations where there is no negligence but merely a breach of a statutory duty?

[30] However, I do not need to address any of these points as in my view this line of argument has one fatal flaw. The breach of duty here alleged, the failure to issue a NOC on time, is a statutory duty. A statutory duty does not automatically give rise to an action in tort. As stated in *Galaske v. O'Donnell*, [1994] 1 S.C.R. 670, at page 687 by Cory J.:

brevet a été déclaré invalide, aux termes du *Règlement sur les aliments et drogues*, C.R.C., ch. 870, paragraphe C.08.004(1) [mod. par DORS/95-411, art. 6];

b) il y a eu manquement à cette obligation de diligence lorsque l'AC a été délivré 14 jours après la déclaration d'invalidité du brevet en question;

c) si les défenderesses sont condamnées à verser des dommages-intérêts, une partie de ceux-ci découle de la délivrance tardive (soit un retard de 14 jours) et est imputable au manquement à l'obligation du ministre;

d) en vertu de l'alinéa 3b) [mod. par L.C. 2001, ch. 4, art. 36] de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif* [L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21)] et de l'article 1 de la *Loi sur le partage de la responsabilité* [L.R.O. 1990, ch. N.1] de l'Ontario, si les défenderesses sont condamnées à verser des dommages-intérêts, le ministre a la responsabilité de contribuer et d'indemniser les défenderesses pour les dommages-intérêts découlant des 14 jours en question.

[29] Ce raisonnement soulève plusieurs questions intéressantes, soit:

a) Les actes de procédure sont-ils suffisamment précis pour donner lieu à une cause d'action?

b) Quelle est la nature de l'obligation de diligence à l'égard de la demanderesse?

c) La *Loi sur le partage de la responsabilité* de l'Ontario s'applique-t-elle à des situations où il n'y a pas eu de négligence, mais seulement manquement à une obligation légale?

[30] Je n'ai toutefois pas à examiner aucun de ces points puisqu'à mon sens, ce raisonnement est entaché d'une erreur fatale. Le manquement allégué en l'espèce, soit le défaut de délivrer un AC en temps opportun, concerne une obligation prévue par la loi. Une obligation légale ne donne pas automatiquement lieu à une action en responsabilité délictuelle. Selon le juge Cory s'exprimant dans l'arrêt *Galaske c. O'Donnell*, [1994] 1 R.C.S. 670, à la page 687:

In *The Queen in right of Canada v. Saskatchewan Wheat Pool*, *supra*, the issue was whether a breach of the *Canada Grain Act*, S.C. 1970-71-72, c. 7, by delivery of infested grain out of a grain elevator conferred upon the Canadian Wheat Board a civil right of action against the Saskatchewan Wheat Pool for damages. No allegation of negligence at common law was put forward. The notion of a nominate tort of statutory breach giving rise to recovery simply on proof of breach of the statute was rejected. So too was the argument that an unexcused breach of a statute constituted negligence *per se* which would lead to an automatic finding of liability. The Court, in the clear and convincing reasons delivered by Dickson J. (as he then was), took the position that proof of a statutory breach which causes damages may be evidence of negligence. Further, it was held that the statutory formulation of the duty may, but not necessarily will, afford a specific or useful standard of reasonable conduct. [Underlining in original.]

[31] The remedy for breach of statutory duty may give rise to a public law duty such as a *mandamus*, but unless the legislature has otherwise provided, it does not give rise to a private law duty of care and a corollary tort remedy.

[32] As mentioned before, section 8 of the Regulations provides a complete code for recovery against a second person. There is no provision regarding the liability of the Crown for any alleged breach of statutory duty. I also note that there is no cause of action known in law as “negligent breach of statute.”

[33] Without such a tort liability arising, I fail to see how either paragraph 3(b) of the *Crown Liability and Proceedings Act* or section 1 of the *Negligence Act* of Ontario can become engaged.

[34] Accordingly, I find that Prothonotary Aronovitch erred or proceeded upon a wrong principle when she found that “[g]enerously construed, they [the pleadings] may be sufficient to support an action for negligent breach of statute.”

Dans l’affaire *La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool*, précité, la question était de savoir si la violation de la *Loi sur les grains du Canada*, L.C. 1970-71-72, ch. 7, que constituait la livraison de grain infesté qui provenait d’un élévateur conférait à la Commission canadienne du blé le droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre le Saskatchewan Wheat Pool. Il n’y a eu aucune allégation de négligence de common law. La notion d’un délit civil spécial de violation d’une obligation légale qui donnerait droit à des dommages-intérêts à la suite de la simple preuve d’une violation de la loi a été rejetée, comme l’a été également l’argument selon lequel une violation sans excuse valable d’une loi constitue de la négligence en soi qui entraîne automatiquement une conclusion à la responsabilité. La Cour, dans les motifs clairs et convaincants du juge Dickson (plus tard Juge en chef), a dit que la preuve de la violation d’une loi, qui cause un préjudice, peut être une preuve de négligence. La Cour a en outre conclu que l’obligation formulée dans un texte de loi peut, mais pas forcément, constituer une norme précise ou utile de conduite raisonnable. [Souligné dans l’original.]

[31] La réparation en cas de manquement à une obligation légale peut donner lieu à une obligation de droit public tel un bref de *mandamus*, mais à moins d’indication contraire du législateur, il ne donne pas lieu à une obligation de diligence de droit privé ni à un recours corollaire en responsabilité délictuelle.

[32] Comme je l’ai signalé précédemment, l’article 8 du Règlement établit un code complet visant le recouvrement à l’encontre d’une deuxième personne. Aucune disposition ne concerne la responsabilité de la Couronne pour un manquement allégué à une obligation légale. Je signale également qu’il n’existe rien de tel en droit qu’une cause d’action fondée sur la «violation d’une loi par négligence».

[33] Faute d’une telle responsabilité délictuelle, je ne vois pas comment l’alinéa 3b) de la *Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif* ou l’article 1 de la *Loi sur le partage de la responsabilité* de l’Ontario pourraient s’appliquer.

[34] Par conséquent, je conclus que la protonotaire Aronovitch a commis une erreur ou s’est fondée sur un mauvais principe en concluant que «[s]i on leur donne une interprétation généreuse, ces plaidoyers peuvent être suffisants pour soutenir une action en violation d’une loi par négligence».



[35] Prothonotary Aronovitch in her reasons refers to a long line of cases (*Apotex Inc. v. Eli Lilly & Co.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 78 (F.C.T.D.); affd 2002 FCA 389; *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, 2002 FCT 166; affd 2002 FCA 390; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, order dated April 30, 2002 in T-1686-01 Lafrenière P. (F.C.T.D.); affd by order dated July 8, 2002, Campbell J. (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Eli Lilly and Co.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 129 (F.C.T.D.); affd (2002), 22 C.P.R. (4th) 19 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 473 (F.C.T.D.); affd (2002), 224 F.T.R. 160 (F.C.A.)) which suggest that contentious questions requiring the interpretation of section 8 of the Regulations, are not appropriate to be disposed of on a motion to strike, nor one on summary judgment, and require a full trial.

[36] I take no issue with that position, however, I do not see the issues here either as contentious or complex. The first issue, is a question of straightforward interpretation of section 8 of the NOC Regulations. The second issue is one of established law on which the Supreme Court has pronounced several times; namely that there is no nominate tort of breach of statutory duty. I fail to see how a full trial would change any aspect of either issue. If the present situation is not considered a case for striking a pleading, it is hard to imagine when subsection 221(1) of the Rules, could ever be applied in a case involving section 8 of the Regulations.

[37] Accordingly, I will strike the third party motion of the defendants and allow this appeal.

#### Annex A

##### *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*

8. (1) If an application made under subsection 6(1) is withdrawn or discontinued by the first person or is dismissed by the court hearing the application or if an order preventing the Minister from issuing a notice of compliance, made pursuant to that subsection, is reversed on appeal, the first

[35] Dans l'exposé de ses motifs, la protonotaire Aronovitch renvoie à une longue liste de décisions (*Apotex Inc. c. Eli Lilly & Co.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 78 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par 2002 CAF 389; *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2002 CFPI 166; conf. par 2002 CAF 390; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ld*, ordonnance en date du 30 avril 2002 dans T-1686-01; le protonotaire Lafrenière (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par une ordonnance en date du 8 juillet 2002, le juge Campbell (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.* (2001), 15 C.P.R. (4th) 129 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (2002), 22 C.P.R. (4th) 19 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 473 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (2002) 224 F.T.R. 160 (C.A.F.)) voulant qu'il soit inapproprié de régler les questions litigieuses exigeant une interprétation de l'article 8 du Règlement dans le cadre d'une requête en radiation ou par voie de jugement sommaire, ces questions devant être tranchées au terme d'une instruction complète.

[36] Je ne m'y oppose pas, mais les questions en l'espèce ne m'apparaissent ni litigieuses ni complexes. La première question fait appel à une simple interprétation de l'article 8 du Règlement sur les AC. La deuxième question renvoie à une règle établie sur laquelle la Cour suprême s'est prononcée à plusieurs reprises, soit qu'il n'existe pas de délit civil spécial de violation d'une obligation légale. Je ne vois pas comment une instruction complète de l'affaire pourrait mener à des conclusions différentes sur l'une ou l'autre de ces questions. Si la présente situation ne se prête pas à la radiation d'un acte de procédure, il est difficile d'imaginer dans quelle situation le paragraphe 221(1) des Règles pourrait s'appliquer relativement à l'article 8 du Règlement.

[37] Ainsi, je procéderai à la radiation de la mise en cause des défenderesses et j'accueillerai le présent appel.

#### Annexe A

##### *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*

8. (1) Si la demande présentée aux termes du paragraphe 6(1) est retirée ou fait l'objet d'un désistement par la première personne ou est rejetée par le tribunal qui en est saisi, ou si l'ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité, rendue aux termes de ce paragraphe, est annulée

person is liable to the second person for any loss suffered during the period

(a) beginning on the date, as certified by the Minister, on which a notice of compliance would have been issued in the absence of these Regulations, unless the court is satisfied on the evidence that another date is more appropriate; and

(b) ending on the date of the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal.

(2) A second person may, by action against a first person, apply to the court for an order requiring the first person to compensate the second person for the loss referred to in subsection (1).

(3) The court may make an order under this section without regard to whether the first person has commenced an action for the infringement of a patent that is the subject matter of the application.

(4) The court may make such order for relief by way of damages or profits as the circumstances require in respect of any loss referred to in subsection (1).

(5) In assessing the amount of compensation the court shall take into account all matters that it considers relevant to the assessment of the amount, including any conduct of the first or second person which contributed to delay the disposition of the application under subsection 6(1).

#### ORDER

THIS COURT ORDERS that this appeal be allowed.

The third party applications of the defendants dated June 23 and amended July 28, 2003 are hereby struck.

The Crown shall have its costs in these proceedings and in the proceedings before Prothonotary Aronovitch.

lors d'un appel, la première personne est responsable envers la seconde personne de toute perte subie au cours de la période:

a) débutant à la date, attestée par le ministre, à laquelle un avis de conformité aurait été délivré en l'absence du présent règlement, sauf si le tribunal estime d'après la preuve qu'une autre date est plus appropriée;

b) se terminant à la date du retrait, du désistement ou du rejet de la demande ou de l'annulation de l'ordonnance.

(2) La seconde personne peut, par voie d'action contre la première personne, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à cette dernière de lui verser une indemnité pour la perte visée au paragraphe (1).

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance aux termes du présent article sans tenir compte du fait que la première personne a institué ou non une action pour contrefaçon du brevet visé par la demande.

(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour accorder réparation par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits à l'égard de la perte visée au paragraphe (1).

(5) Pour déterminer le montant de l'indemnité à accorder, le tribunal tient compte des facteurs qu'il juge pertinents à cette fin, y compris, le cas échéant, la conduite de la première personne ou de la seconde personne qui a contribué à retarder le règlement de la demande visée au paragraphe 6(1).

#### ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le présent appel soit accueilli.

Les mises en cause soumises par les défenderesses en date du 23 juin et modifiées le 28 juillet 2003 sont par la présente radiées.

La Couronne aura droit à ses dépens dans la présente instance et devant la protonotaire Aronovitch.

2005 FC 434  
T-1121-04

2005 CF 434  
T-1121-04

**Elmer John Trotter** (*Applicant*)

**Elmer John Trotter** (*demandeur*)

v.

c.

**Attorney General of Canada** (*Respondent*)

**Procureur général du Canada** (*défendeur*)

T-468-04

T-468-04

**Norman Leslie Reid** (*Applicant*)

**Norman Leslie Reid** (*demandeur*)

v.

c.

**Attorney General of Canada** (*Respondent*)

**Procureur général du Canada** (*défendeur*)

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

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

Federal Court, Strayer D.J.—Vancouver, February 23;  
April 1, 2005.

Cour fédérale, juge suppléant Strayer—Vancouver, 23  
février; 1<sup>er</sup> avril 2005.

*Veterans — Judicial review of refusals by Veterans Review and Appeal Board (Board) to reconsider conclusions on previous entitlement appeals filed by two former Royal Canadian Air Force members — Compensation for Former Prisoners of War Act (1976 Act) and amendments enacted to provide for monthly compensation to former prisoners of war and evaders during Second World War — Entitlement to payment made effective retroactively to date prior to actual enactment (April 1, 1976) — Applicants applying for compensation for time spent as prisoner of war or evader during Second World War as soon as aware of entitlement — Department of Veterans Affairs deciding that applicants entitled to compensation as of date of applications, not retroactively to date of enactment — Board upholding Department's position — 1976 Act repealed in 1987 and compensation scheme included in Pension Act — No indication intention to deny retroactive compensation to former prisoners of war and evaders not having yet applied — Pension Act, s. 71.2(1) providing for compensation to former prisoners of war and evaders, subject to s. 71.2(4) — S. 71.2(4) cross-referencing to most provisions in Part III of Pension Act regarding pensions, disability pensions, "with modifications circumstances require" — Compensation, disability pensions distinguishable concepts and entitlement to compensation requiring different approach — Under circumstances, s. 39 limiting payment of disability pension to date of application not applicable to*

*Anciens combattants — Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité déposés par deux anciens membres de l'Aviation royale du Canada — La Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d'une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale — Le droit au paiement a été rendu rétroactif à la date antérieure à la promulgation effective (1<sup>er</sup> avril 1976) — Les demandeurs ont présenté une demande d'indemnité pour le temps passé comme prisonnier de guerre ou évadé pendant la Seconde Guerre mondiale dès qu'ils ont été mis au courant de leur droit — Le ministère des Anciens combattants a décidé que les demandeurs avaient droit à l'indemnité à compter du jour de leurs demandes et non rétroactivement à une date antérieure à la promulgation — Le Tribunal a maintenu la position du Ministère — La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d'indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions — Rien n'indiquait une intention de nier le paiement d'une indemnité rétroactive aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas encore demandé d'indemnité — L'art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d'une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l'art. 71.2(4) — L'art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi*

*compensation for former prisoners, evaders.*

*Pensions — Judicial review of refusals by Veterans Review and Appeal Board (Board) to reconsider conclusions on previous entitlement appeals filed by two former Royal Canadian Air Force members — Compensation for Former Prisoners of War Act (1976 Act) and amendments enacted to provide for monthly compensation to former prisoners of war and evaders during Second World War — 1976 Act repealed in 1987 and compensation scheme included in Pension Act — Pension Act, s. 71.2(1) providing for compensation to former prisoners of war and evaders, subject to s. 71.2(4) — S. 71.2(4) cross-referencing to most provisions in Part III of Pension Act regarding pensions, disability pensions, “with modifications circumstances require” — Compensation, disability pensions distinguishable concepts and entitlement to compensation requiring different approach — Under circumstances, s. 39 limiting payment of disability pension to date of application not applicable to compensation for former prisoners, evaders.*

*Construction of Statutes — Review standard of correctness applicable to interpretation of statutes when facts not at issue or question not within Board’s expertise — Interpretation Act, s. 43(c) applicable to ambiguous Pension Act, s. 71.2(4) — 1976 Act and amendments conferring on applicants right to apply for compensation — Under Interpretation Act, s. 43(c), repeal of 1976 Act not affecting applicants’ right — Interpretation Act, s. 44(f) providing that new enactment not held to operate as new law unless otherwise indicated — Nothing to suggest that Pension Act, s. 39 repealing prisoners’ former entitlement to 11 years of compensation.*

These were applications for judicial review of two decisions of the Veterans Review and Appeal Board (Board) in which the Board refused to reconsider its conclusions on previous entitlement appeals filed by two former Royal Canadian Air Force members who claimed compensation for time spent as a prisoner of war or an evader during the Second World War.

*sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d’invalidité, «avec les adaptations nécessaires» — L’indemnisation et le paiement de pensions d’invalidité sont des concepts distincts et le droit à l’indemnisation exige une approche différente — Dans les circonstances, l’art. 39 qui restreint le paiement des pensions d’invalidité à la date de la demande ne s’applique pas à l’indemnisation des anciens prisonniers et évadés.*

*Pensions — Demandes de contrôle judiciaire du refus du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) d’examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l’admissibilité déposés par deux anciens membres de l’Aviation royale du Canada — La Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre (Loi de 1976) et ses modifications ont été promulguées afin de prévoir le paiement d’une indemnité mensuelle aux anciens prisonniers de guerre et évadés pendant la Seconde Guerre mondiale — La Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et le régime d’indemnisation a été intégré dans la Loi sur les pensions — L’art. 71.2(1) de la Loi sur les pensions prévoit le paiement d’une indemnité aux anciens prisonniers de guerre et évadés sous réserve de l’art. 71.2(4) — L’art. 71.2(4) fait un renvoi croisé à la plupart des dispositions de la partie III de la Loi sur les pensions en ce qui concerne les pensions et les pensions d’invalidité, «avec les adaptations nécessaires» — L’indemnisation et le paiement de pensions d’invalidité sont des concepts distincts et le droit à l’indemnisation exige une approche différente — Dans les circonstances, l’art. 39 qui restreint le paiement des pensions d’invalidité à la date de la demande ne s’applique pas à l’indemnisation des anciens prisonniers et évadés.*

*Interprétation des lois — La norme de la décision correcte s’applique à l’interprétation des lois lorsqu’aucun élément factuel n’est en cause et qu’aucune question ne ressort à la compétence particulière du Tribunal — L’art. 43c) de la Loi d’interprétation s’applique au libellé ambigu de l’art. 71.2(4) de la Loi sur les pensions — La Loi de 1976 et ses modifications ont conféré aux demandeurs le droit de demander une indemnité — En vertu de l’art. 43c) de la Loi d’interprétation, l’abrogation de la Loi de 1976 n’a eu aucune répercussion sur le droit des demandeurs — L’art. 44f) de la Loi d’interprétation prévoit que le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau sauf indication contraire — Rien ne laissait croire que l’art. 39 de la Loi sur les pensions abrogeait le droit des prisonniers à un ancien droit à 11 ans de prestations.*

Il s’agissait de demandes de contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) dans lesquelles le Tribunal avait refusé d’examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l’admissibilité déposés par deux anciens membres de l’Aviation royale du Canada quant à leur droit à une indemnité

Norman Reid was serving as an aircrew member when his plane was shot down over Romania. He evaded capture in enemy territory for a total of 98 days and then rejoined allied forces in Italy. Elmer Trotter was serving as a Special Duties Pilot and as a Pathfinder when he was shot down over Germany and captured. He spent 268 days as a prisoner of war and was extensively interrogated, accused of being a spy and placed before a firing squad but not executed. For many years after the Second World War, there was no program for compensating prisoners of war other than those who had been prisoners of the Japanese. In 1976, the *Compensation for Former Prisoners of War Act* (1976 Act) was enacted providing for payment of compensation to those who were prisoners of war of enemy powers other than Japan during the Second World War. There was no specific mention as to the date from which compensation would be calculated but in 1978, the 1976 Act was amended to provide similar compensation for evaders defined as members of the Canadian or Newfoundland Forces who entered or landed in enemy territory and evaded capture. Both the 1976 Act and the amendment were deemed to have come into force on April 1, 1976. However, they were replaced in 1987 by amendments to the *Pension Act*, which provided for a continuing compensation scheme for prisoners of war and evaders, payable as a pension but still described as compensation. Neither Elmer Trotter nor Norman Reid had ever been informed by the Department of Veterans Affairs that they were eligible for compensation under the 1976 Act but applied for it as soon as they found out. In both cases, the Department of Veterans Affairs decided that under the *Pension Act*, the applicants' compensation was payable effective the date of their applications. The Board dismissed the applicants' appeals and found that under section 39 of the *Pension Act*, the applicants were entitled to compensation only from the date of their applications, not retroactively to April 1, 1976. The issues were whether the applicants, as prisoners of war or evaders, were entitled to compensation commencing April 1, 1976 under the 1976 Act, regardless of when they applied, and if so, whether the 1987 amendments to the *Pension Act* terminated that entitlement for future applicants and limit it to the period following successful application.

*Held*, the applications should be allowed.

Under the 1976 Act, entitlement to payment was made retroactive to a date prior to the actual enactment because of

pour du temps passé comme prisonnier de guerre ou comme évadé pendant la Seconde Guerre mondiale. Norman Reid était membre du personnel naviguant lorsque son avion a été abattu pendant qu'il survolait la Roumanie. Il a évité la capture en territoire ennemi pendant 98 jours et il a ensuite joint les forces alliées en Italie. Elmer Trotter était pilote ayant des affectations particulières et éclaireur lorsque son avion a été abattu au-dessus de l'Allemagne et qu'il a été capturé. Il a passé 268 jours comme prisonnier de guerre et il a été longuement interrogé, accusé d'espionnage et placé devant un peloton d'exécution, mais il n'a pas été exécuté. Pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de programme de dédommagement des prisonniers de guerre autre que pour les prisonniers des Japonais. En 1976, la *Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre* (la Loi de 1976) a été promulguée. Elle prévoyait le paiement d'une indemnité pour les personnes qui étaient des prisonniers de guerre d'une puissance autre que le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas de mention particulière quant à la date à partir de laquelle une indemnité serait calculée mais, en 1978, la Loi de 1976 a été modifiée de manière à prévoir un dédommagement semblable pour les évadés qui sont définis comme des membres des Forces canadiennes ou de Terre-Neuve qui étaient entrés en territoire ennemi ou qui y avaient atterri et avaient échappé à la capture. La Loi de 1976 et la modification de 1978 étaient réputées être entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1976. Elles ont toutefois été remplacées en 1987 par des modifications à la *Loi sur les pensions* qui prévoyait un régime d'indemnité continue pour les prisonniers de guerre et les évadés, payable sous forme de pension mais toujours décrite comme une indemnité. Ni Elmer Trotter ni Norman Reid n'ont été informés par le ministère des Anciens combattants qu'ils avaient droit à une indemnité en vertu de la Loi de 1976, mais ils ont présenté une demande dès qu'ils l'ont appris. Dans les deux cas, le ministère des Anciens combattants a décidé que, en vertu de la *Loi sur les pensions*, l'indemnité était payable aux demandeurs à compter de la date de leurs demandes. Le Tribunal a rejeté les appels interjetés par les demandeurs et a conclu qu'en vertu de l'article 39 de la *Loi sur les pensions*, les demandeurs avaient droit à une indemnité à compter seulement du jour de leur demande et non rétroactivement au 1<sup>er</sup> avril 1976. Il s'agissait de déterminer si les demandeurs, en tant que prisonniers de guerre ou évadés, avaient droit, en vertu de la Loi de 1976, au paiement de l'indemnité à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976, peu importe le moment des demandes, et, le cas échéant, si les modifications de 1987 à la *Loi sur les pensions* avaient mis fin à ce droit pour les futurs demandeurs et l'avaient limité à la période suivant une demande accueillie.

*Arrêt*: les demandes doivent être accueillies.

En vertu de la Loi de 1976, le droit au paiement de l'indemnité a été rendu rétroactif à une date antérieure à la

Parliament's concern regarding the date from which former prisoners of war could start collecting monthly compensation. Similarly, when the 1978 amendments were made to extend compensation to evaders, an identical clause was inserted to make the amendments effective as of April 1, 1976. There would have been no point in having a coming into force date before Royal Assent if the intention were not to make compensation payable commencing April 1, 1976. In section 3 of the 1976 Act, legal entitlement to compensation arose only once an authenticated application was made. However, the date of the application did not define the amount of compensation. When the 1976 Act was repealed in 1987 and its compensation scheme was included under Part III of the *Pension Act*, there was no indication of intention to deny former prisoners of war and evaders who had not yet applied for compensation the equivalent of some 11 years of possible benefits.

The 1987 amendment to the *Pension Act* was not intended to preclude in future persons meeting the definitions of prisoner of war or evader from receiving compensation retroactive to April 1, 1976, which they would have received had they applied before the amendments were made. The new subsection 71.2(1), which mirrors the language used in the 1976 Act, provides that a prisoner of war is entitled to basic compensation on application. Subsection 71.2(1) commences with "[s]ubject to subsection (4)", which makes section 39 (Part III) generally applicable to compensation for former prisoners of war. However, subsection 71.2(1) also provides that section 39 is applicable, "with any modifications that the circumstances require". By its terms, subsection 39(1) of the *Pension Act* applies to "a pension awarded for disability" and limits payments to the date of application. Compensation for former prisoners of war and evaders is clearly not a disability pension. While disabilities come in varying degrees and require assessments, compensation for former prisoners of war or evaders only depends upon certain demonstrable historical facts occurring during the war and, therefore, requires a different approach with respect to entitlement. Despite the general cross-reference in subsection 71.2(4) of the *Pension Act* to most sections of Part III, the qualification on applicability of Part III rendered subsection 39(1) inapplicable in the circumstances. If Parliament had intended the amendments to reduce the compensation payable to former prisoners of war or evaders who hadn't yet applied because they did not know they were entitled to compensation, it would have been legally easy to so provide. This interpretation of subsection 71.2(4), which is ambiguous at best, was reinforced by applying paragraph 43(c) of the *Interpretation Act*, which provides that a repeal does not affect any right or privilege that accrued under the enactment repealed. The 1976 Act and amendments conferred on the applicants the right to apply for

promulgation effective parce que l'une des préoccupations des membres du Parlement résidait dans la date à compter de laquelle les anciens prisonniers de guerre pouvaient commencer à toucher une indemnité mensuelle. De même, quand les modifications de 1978 ont été apportées pour élargir l'indemnité aux évadés, une clause identique a été insérée afin que les modifications prennent effet le 1<sup>er</sup> avril 1976. Il n'aurait servi à rien que la date d'entrée en vigueur précède la sanction royale si on n'avait pas l'intention de rendre l'indemnité payable à partir du 1<sup>er</sup> avril 1976. En vertu de l'article 3 de la Loi de 1976, le droit à l'indemnisation prenait naissance une fois seulement qu'une demande authentifiée avait été faite. Cependant, la date de la demande ne définissait pas le montant de l'indemnité. Lorsque la Loi de 1976 a été abrogée en 1987 et que son régime d'indemnisation a été intégré dans la partie III de la *Loi sur les pensions*, rien n'indiquait une intention de nier aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas encore demandé d'indemnité l'équivalent de quelque 11 ans de prestations possibles.

La modification de 1987 de la *Loi sur les pensions* n'avait pas pour but d'empêcher les personnes visées par les définitions de prisonnier de guerre ou d'évadé de recevoir rétroactivement au 1<sup>er</sup> avril 1976 les prestations qu'elles auraient reçues si elles avaient présenté leur demande avant la modification. Le nouveau paragraphe 71.2(1), dont le libellé est semblable à celui employé dans la Loi de 1976, prévoit qu'un prisonnier de guerre a droit, sur demande, à une indemnité égale à la pension de base. Le paragraphe 71.2(1) débute par les mots «[s]ous réserve du paragraphe (4)», ce qui rend l'article 39 (partie III) applicable de manière générale à l'indemnisation d'anciens prisonniers de guerre. Cependant, le paragraphe 71.2(1) prévoit également que l'article 39 s'applique «avec les adaptations nécessaires». Suivant son propre libellé, le paragraphe 39(1) de la *Loi sur les pensions* s'applique à «une pension accordée pour invalidité» et restreint les paiements à la date de la demande. Il est évident que l'indemnité accordée aux anciens prisonniers de guerre et évadés n'est pas une pension pour invalidité. Alors que les invalidités comportent divers degrés et doivent être évaluées, le paiement d'une indemnité à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés est uniquement fonction de certains faits historiques survenus pendant la guerre qui peuvent être prouvés et, par conséquent, une approche différente est requise quant au droit à l'indemnisation. Malgré le renvoi croisé dans le paragraphe 71.2(4) de la *Loi sur les pensions* à la plupart des dispositions de la partie III, dans les circonstances, en raison de la réserve énoncée quant à l'applicabilité de la partie III, le paragraphe 39(1) n'est pas applicable. Si le législateur avait voulu que les modifications aient pour effet de diminuer l'indemnité payable à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés qui n'ont pas présenté de demandes auparavant parce qu'ils ignoraient avoir droit à une indemnité, il aurait été facile du point de vue juridique de le prévoir. Cette interprétation du paragraphe

compensation effective April 1, 1976. Moreover, in applying paragraph 44(f) of the *Interpretation Act* to the *Pension Act*, nothing suggested that a provision such as subsection 71.2(4) was to operate as new law and repeal the applicants' former entitlement to compensation. When the amendments were made, Parliament was assured that changes in substance were to be for the better, not for the worse.

71.2(4) qui, au mieux, est ambigu, a été étayée par l'application de l'alinéa 43c) de la *Loi d'interprétation* qui prévoit que l'abrogation n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux droits ou avantages acquis sous le régime du texte abrogé. La Loi de 1976 et ses modifications ont conféré aux demandeurs le droit de demander une indemnité à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976. De plus, l'application de l'alinéa 44f) de la *Loi d'interprétation* à la *Loi sur les pensions* ne permettait pas de croire qu'une disposition comme le paragraphe 71.2(4) devait s'appliquer à titre de nouvelle disposition législative et abroger l'ancien droit des demandeurs à une indemnité. Lorsque les modifications ont été adoptées, le législateur avait l'assurance que les changements de fond constituaient une amélioration de la situation et non une détérioration.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Compensation for Former Prisoners of War Act*, S.C. 1974-75-76, c. 95, ss. 2 "evader" (as enacted by S.C. 1977-78, c. 11, s. 1), 3.  
*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 43, 44.  
*Pension Act*, R.S.C., 1985, c. P-6, ss. 39 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 20, s. 28; S.C. 1995, c. 18, s. 57), 71.2(1) (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 37, s. 12), (4) (as enacted *idem*; S.C. 2000, c. 34, s. 33).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Esso Resources Canada Ltd. v. Canada*, [1991] 1 C.T.C. 121; (1990), 109 N.R. 272; 3 T.C.T. 5132 (F.C.A.).

##### DISTINGUISHED:

*Cadotte v. Canada (Minister of Veterans Affairs)*, 2003 CF 1195; [2003] A.C.F. No. 1513 (QL); *Sangster v. Canada (Attorney General)* (2002), 216 F.T.R. 148; 2002 FCT 97.

#### AUTHORS CITED

*House of Commons Debates*, February 26, 1976, p. 11277.  
*House of Commons Debates*, April 2, 1976, p. 12414.  
*House of Commons Debates*, December 14, 1987, pp. 11768-11769.

APPLICATIONS for judicial review of two decisions of the Veterans Review and Appeal Board in which the

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre*, S.C. 1974-75-76, ch. 95, art. 2 «évadé» (édicte par S.C. 1977-78, ch. 11, art. 1), 3.  
*Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43, 44.  
*Loi sur les pensions*, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 39 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1995, ch. 18, art. 57), 71.2(1) (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 37, art. 12), (4) (édicte, *idem*; L.C. 2000, ch. 34, art. 33).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Esso Resources Canada Ltd. c. Canada*, [1991] 1 C.T.C. 121; (1990), 109 N.R. 272; 3 T.C.T. 5132 (C.A.F.).

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Cadotte c. Canada (Ministère des Anciens combattants)*, 2003 CF 1195; [2003] A.C.F. n° 1513 (QL); *Sangster c. Canada (Procureur général)* (2002), 216 F.T.R. 148; 2002 CFPI 97.

#### DOCTRINE CITÉE

*Débats de la Chambre des communes*, 26 février 1976, p. 11277.  
*Débats de la Chambre des communes*, 2 avril 1976, p. 12414.  
*Débats de la Chambre des communes*, 14 décembre 1987, p. 11768 à 11769.

DEMANDES de contrôle judiciaire de deux décisions dans lesquelles le Tribunal des anciens combattants

Board refused to reconsider its conclusions that the applicants were entitled to compensation under subsection 71.2(4) of the *Pension Act* only from the date of their applications. Applications allowed.

(révision et appel) a refusé d'examiner de nouveau ses conclusions portant que les demandeurs n'étaient admissibles à une indemnité en vertu du paragraphe 71.2(4) de la *Loi sur les pensions* qu'à partir de la date de leurs demandes. Demandes accueillies.

APPEARANCES:

*Paul J. Pearlman, Q.C.* for applicants.  
*Ward Bansley* for respondent.

ONT COMPARU:

*Paul J. Pearlman, c.r.*, pour les demandeurs.  
*Ward Bansley* pour le défendeur.

SOLICITORS OF RECORD:

*Fuller, Pearlman, McNeil*, Victoria, for applicants.

*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Fuller, Pearlman, McNeil*, Victoria, pour les demandeurs.

*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

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

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

STRAYER D.J.:

LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER:

INTRODUCTION

[1] These are applications for judicial review of two decisions of the Veterans Review and Appeal Board (the Board) in which the Board refused to reconsider its conclusions on previous entitlement appeals. The matter in issue is entitlement of two former Royal Canadian Air Force (RCAF) members to compensation for time spent as a prisoner of war or in evading capture in enemy or enemy-controlled territory. The matter in dispute is as to whether they are entitled to such compensation only as of the date of their applications for it or, as they claim, retroactively to April 1, 1976, which was the date of coming into force of legislation first providing for such compensation.

INTRODUCTION

[1] Il s'agit de demandes de contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) dans lesquelles le Tribunal a refusé d'examiner de nouveau ses conclusions portant sur des appels de l'admissibilité précédents. La question en litige concerne l'admissibilité de deux anciens membres de l'Aviation royale du Canada (ARC) à une indemnité pour du temps passé comme prisonnier de guerre ou à tenter d'éviter la capture en territoire ennemi ou contrôlé par l'ennemi. La question en litige consiste à déterminer s'ils ont le droit de recevoir une telle indemnité seulement à compter de la date de leurs demandes ou plutôt, comme ils le prétendent, rétroactivement au 1<sup>er</sup> avril 1976, date de l'entrée en vigueur de la loi ayant prévu pour la première fois cette indemnité.

FACTS

[2] The applicant Norman Reid was serving as an aircrew member on an RCAF mission over Romania on May 7, 1944, when his plane was shot down and he

LES FAITS

[2] Le demandeur, Norman Reid, était membre du personnel navigant dans une mission de l'ARC survolant la Roumanie en date du 7 mai 1944, lorsque son avion a



landed in Serbia. He evaded capture in enemy territory for a total of 98 days and then rejoined Allied Forces in Italy.

[3] Elmer John Trotter served in the RCAF in the United Kingdom, flying on Lancaster Bombers as a Special Duties Pilot and as a Pathfinder. On his 44th mission, he was shot down over Germany and was captured. He spent 268 days as a prisoner of war. During that time, he was extensively interrogated. He was twice accused of being a spy and was placed before a firing squad, but not executed.

[4] For many years after the Second World War there was no program for compensating prisoners of war other than those who had been prisoners of the Japanese. In 1976, Parliament enacted the *Compensation for Former Prisoners of War Act*, S.C. 1974-75-76, c. 95. That Act provided for payment of compensation to those who were prisoners of war of enemy powers other than Japan during the Second World War. Section 3 of the Act said:

3. A prisoner of war of another power is entitled, on application to the Commission, to compensation payable under Schedule A. . . .

There was no specific mention as to the date from which compensation would be calculated. In 1978, Parliament amended this Act by S.C. 1977-78, c. 11, to provide similar compensation for “evaders” defined as members of the Canadian or Newfoundland Forces who entered or landed in enemy territory and evaded capture. Both the 1976 Act and the 1978 amendment had a coming into force provision deeming them to have come into force on April 1, 1976. It is common ground that, as long as these Acts contained the provisions for compensation for prisoners of war and evaders, the compensation in the form of a monthly allowance was paid by the Canadian Pension Commission effective April 1, 1976, regardless of when application was made by a prisoner or an evader.

été abattu, ce qui l’a amené à atterrir en Serbie. Il a évité la capture en territoire ennemi pendant 98 jours au total et s’est joint de nouveau aux forces alliées en Italie.

[3] Elmer John Trotter a servi dans l’ARC au Royaume-Uni, volant pour les Bombardiers de Lancaster à titre de pilote ayant des affectations particulières et d’éclaireur. À sa 44<sup>e</sup> mission, il a été abattu au-dessus de l’Allemagne et capturé. Il a passé 268 jours comme prisonnier de guerre. Au cours de cette période, il a été longuement interrogé. Il a été accusé d’espionnage à deux reprises et a été placé devant un peloton d’exécution, mais il n’a pas été exécuté.

[4] Pendant de nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait pas de programme de dédommagement des prisonniers de guerre autre que pour les prisonniers des Japonais. En 1976, le législateur a promulgué la *Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre*, S.C. 1974-75-76, ch. 95. Cette Loi prévoyait le paiement d’une indemnité pour les personnes qui étaient des prisonniers de guerre d’une puissance autre que le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. L’article 3 de la Loi prévoyait:

3. Les prisonniers de guerre d’une autre puissance ont droit de recevoir, sur demande faite à la Commission, l’indemnité payable conformément à l’annexe A [. . .]

Il n’y avait pas de mention particulière quant à la date à partir de laquelle une indemnité serait calculée. En 1978, le législateur a modifié cette Loi (S.C. 1977-78, ch. 11), de manière à prévoir un dédommagement semblable pour les «évadés» qui sont définis comme des membres des Forces canadiennes ou de Terre-Neuve qui sont entrés en territoire ennemi ou qui y ont atterri et qui ont échappé à la capture. La Loi de 1976 et la modification de 1978 comportaient une disposition d’entrée en vigueur en vertu de laquelle la Loi et la modification étaient réputées être entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1976. Il n’est pas contesté que, puisque ces Lois renfermaient les dispositions d’indemnisation des prisonniers de guerre et des évadés, l’indemnité sous forme d’allocation mensuelle était versée par la Commission canadienne des pensions à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976, sans égard à la date de présentation de la demande par un prisonnier ou par un évadé.

[5] This situation continued until 1987 when these Acts were replaced by amendments to the *Pension Act*, R.S.C., 1985, c. P-6. Amending Act, S.C. 1987, c. 45 [now R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 37] provided for a continuing compensation scheme for prisoners of war and evaders payable as a pension. It was nevertheless still described as “compensation”. The definition of “prisoner of war” was expanded to include evaders. The new subsection 71.2(4) [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 37, s. 12; S.C. 2000, c. 34, s. 33] added to the *Pension Act* provides as follows:

**71.2 . . .**

(4) In the determination of the entitlement of a prisoner of war to compensation, the applicable provisions of Part III, excluding subsections 38(4) to (8), apply, with any modifications that the circumstances require, as if a reference in those provisions to a member of the forces or a pensioner were a reference to a prisoner of war and as if a reference to a pension or a pension for disability were a reference to compensation.

[6] It was the view of the Board, and is maintained by the respondent, that this provision had the effect of making applicable to compensation for prisoners of war section 39 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 20, s. 28; S.C. 1995, c. 18, s. 57] of Part III of the *Pension Act*. The relevant part of that section reads as follows:

**39.** (1) A pension awarded for disability shall be made payable from the later of

(a) the day on which application therefor was first made, and

(b) a day three years prior to the day on which the pension was awarded to the pensioner.

[7] Mr. Trotter had never been informed of the original 1976 Act although he was in communication with the Department that year in respect of another matter, some six months after the enactment of the *Compensation for Former Prisoners of War Act*. When he finally learned that compensation was available he

[5] Cette situation a duré jusqu'en 1987, année au cours de laquelle ces Lois ont été remplacées par des modifications à la *Loi sur les pensions*, L.R.C. (1985), ch. P-6. La Loi modificatrice, L.C. 1987, ch. 45 [maintenant L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 37], prévoyait un régime d'indemnité continue pour les prisonniers de guerre et les évadés payable sous forme de pension. Celle-ci était néanmoins toujours décrite comme une «indemnité». La définition de «prisonnier de guerre» a été élargie de manière à inclure les évadés. Le nouveau paragraphe 71.2(4) [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 37, art. 12; L.C. 2000, ch. 34, art. 33] ajouté à la *Loi sur les pensions* prévoit ce qui suit:

**71.2 [. . .]**

(4) Les dispositions applicables de la partie III, à l'exception des paragraphes 38(4) à (8), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l'indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes «membre des forces» ou «pensionné» signifiaient «prisonnier de guerre» et «pension» ou «pension pour invalidité», «indemnité».

[6] Le Tribunal était d'avis, et c'est ce que soutient le défendeur, que cette disposition avait pour effet de rendre applicable à l'indemnisation des prisonniers de guerre l'article 39 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 20, art. 28; L.C. 1995, ch. 18, art. 57] de la partie III de la *Loi sur les pensions*. La partie pertinente de cette disposition est rédigée comme suit:

**39.** (1) Le paiement d'une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre:

a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

[7] M. Trotter n'avait jamais été informé de la Loi de 1976 initiale même s'il était en communication avec le Ministère cette année-là relativement à une autre question, quelque six mois après la promulgation de la *Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre*. Lorsqu'il a finalement appris qu'il pouvait avoir accès à

applied in 1991 for it. He was awarded pension benefits effective April 9, 1991, which was the date of his application under the *Pension Act*. The Department of Veterans Affairs took the position that by section 39 of the *Pension Act* compensation was, after the amendment to the *Pension Act* in 1987, payable only commencing with the day of the application. Mr. Trotter took several appeals resulting in the decision of the Board which is the subject of this judicial review. The Board upheld the position of the Department of Veterans Affairs.

[8] Mr. Reid never received any notice from the Department of Veterans Affairs that he was eligible for compensation as an evader. He happened to learn of it in the fall of 1999 from another ex-service man. He contacted the Department of Veterans Affairs and applied for compensation on November 23, 1999. Eventually, he was allowed benefits commencing November 18, 1999. He appealed the decision to limit his benefits to commencement only on the day of his application in 1999. His appeals were dismissed ending with the decision of the Board which is the subject of this judicial review.

[9] In both cases, it was argued before the Board on behalf of the appellants that the timing for commencement of benefits prescribed by section 39 of the *Pension Act* should not be applied to compensation for prisoners of war and evaders. It was argued that by the *Compensation for Former Prisoners of War Act* and its amendments, compensation was made payable in monthly instalments commencing on April 1, 1976. It was argued that there was no clear intent stated by Parliament in 1987, when it consolidated prisoners of war compensation with pensions, that those who were up until that time entitled to the former effective April 1, 1976, once they applied for it, were no longer to be so entitled even though they had not applied before 1987 because they had never been told about the availability of such benefits. There being no express intention by Parliament to that effect, and subsection 71.2(4) of the *Pension Act* being at best ambiguous, the principles of statutory interpretation should prevail. In particular provisions of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, were relied upon as follows:

une indemnité, il l'a demandée en 1991. Il a obtenu des prestations de pension à compter du 9 avril 1991, soit la date de sa demande présentée en vertu de la *Loi sur les pensions*. Le ministère des Anciens combattants a soutenu qu'en vertu de l'article 39 de la *Loi sur les pensions*, l'indemnité était, après la modification de la *Loi sur les pensions* en 1987, payable seulement à compter du jour de la demande. M. Trotter a formé plusieurs appels ayant entraîné la décision du Tribunal qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. Le Tribunal a maintenu la position du ministère des Anciens combattants.

[8] M. Reid n'a jamais reçu d'avis du ministère des Anciens combattants selon lequel il était admissible à une indemnité à titre d'évadé. Il l'a appris à l'automne 1999 d'un autre ancien militaire. Il a contacté le ministère des Anciens combattants et a demandé une indemnité le 23 novembre 1999. Il a fini par avoir le droit de recevoir des prestations à compter du 18 novembre 1999. Il a interjeté appel de la décision de faire débiter ses prestations seulement le jour de sa demande en 1999. Ses appels ont été rejetés, la dernière décision rendue à cet égard étant celle du Tribunal qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

[9] Dans les deux cas, il a été plaidé devant le Tribunal pour le compte des appelants que le moment du début des prestations prévu par l'article 39 de la *Loi sur les pensions* ne devrait pas s'appliquer à l'indemnisation des prisonniers de guerre et des évadés. Il a en outre été plaidé qu'en vertu de la *Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre* et de ses modifications, l'indemnité devenait payable par versements mensuels à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976. On a fait valoir que le législateur n'a pas communiqué, lorsqu'il a regroupé en 1987 l'indemnisation des prisonniers de guerre avec les pensions, son intention claire que ceux qui, jusqu'à ce moment, avaient droit à l'indemnité à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976 n'y avaient plus droit une fois qu'ils avaient présenté une demande, même si c'est parce qu'on ne les avait jamais informés de l'existence de ces prestations qu'ils n'avaient pas fait de demande avant 1987. Comme le législateur n'a pas exprimé d'intention expresse à cet effet et comme le paragraphe 71.2(4) de la *Loi sur les pensions* est au mieux ambigu, les principes de l'interprétation des lois devraient prévaloir. Plus

43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not

...

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment so repealed,

...

44. Where an enactment, in this section called the "former enactment", is repealed and another enactment, in this section called the "new enactment" is substituted therefor,

...

(f) except to the extent that the provisions of the new enactment are not in substance the same as those of the former enactment, the new enactment shall not be held to operate as new law, but shall be construed and have effect as a consolidation and as declaratory of the law as contained in the former enactment;

[10] The Board rejected these arguments and found that section 39 of the *Pension Act* precluded the payment of compensation to these appellants effective at any time prior to their applications for compensation.

[11] The applicants herein assert that the Board erred in law in deciding as it did. In essence, it is argued for the applicants that they had a vested right to compensation payable by instalment as of April 1, 1976, to which they are entitled regardless of when they made application.

## ISSUES

[12] It appears to me that the essential issues raised by this appeal are:

(1) Did the 1976 Act, as amended in 1987, entitle applicants who otherwise met the definitions of prisoner of war or evader, to periodic payments commencing

particulièrement, les dispositions suivantes de la *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, ont été invoquées:

43. L'abrogation, en tout ou en partie, n'a pas pour conséquence:

[...]

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

[...]

44. En cas d'abrogation et de remplacement, les règles suivantes s'appliquent:

[...]

f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n'est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;

[10] Le Tribunal a rejeté ces arguments et a statué que l'article 39 de la *Loi sur les pensions* interdisait le paiement d'une indemnité à ces appelants en tout temps avant leurs demandes d'indemnisation.

[11] Les demandeurs en l'espèce font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant la décision qu'il a prise. Pour l'essentiel, il est plaidé, pour leur part, qu'ils possédaient un droit acquis de recevoir une indemnité payable par versements en date du 1<sup>er</sup> avril 1976, droit qu'ils possèdent sans égard au moment de la présentation de leur demande.

## QUESTIONS EN LITIGE

[12] Il m'apparaît que les questions en litige essentielles qui sont soulevées par cet appel sont les suivantes:

1) La Loi de 1976, modifiée en 1987, donne-t-elle le droit aux demandeurs qui répondent par ailleurs aux définitions de prisonnier de guerre ou d'évadé de

April 1, 1976 regardless of when they applied?

(2) If the answer to (1) is “yes”, then did Parliament intend, through the 1987 amendments to the *Pension Act*, to terminate that entitlement for future applicants and limit it to the period following a successful application?

#### STANDARD OF REVIEW

[13] The essential issue here is the interpretation of statutes. I am satisfied that the standard is one of correctness as I can see no element of fact at issue and no question which is within the particular expertise of the Board.

#### ANALYSIS

[14] The history of this matter suggests to me that most if not all members of Parliament participating in the enactment of the 1987 amendment to the *Pension Act* would have been most surprised and, I suspect, seriously concerned, if they had been told that persons in the position of the applicants in this case, if they had a chance to learn of their entitlement, would be precluded in future from receiving benefits retroactive to April 1, 1976, which they would have received had they applied prior to the 1987 Act.

[15] The history of the passage of the 1976 Act indicates rather clearly that, in the House of Commons, one of the principal concerns by members on both sides of the House was as to the date from which former prisoners of war could start collecting monthly compensation. The Bill as originally presented provided for it to come into force on proclamation. A question was put to the sponsoring Minister as to what would be the effective date of the payments. The Minister replied “It would be hard for me to say for sure, but I suggest that the effective date for payments will be when the legislation comes into effect” (*House of Commons Debates*, February 26, 1976, at page 11277). There continued to be concern about this during debate and

recevoir des paiements périodiques à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976, peu importe le moment des demandes?

2) Si la réponse à 1) est «oui», le législateur entendait-il, au moyen des modifications de 1987 à la *Loi sur les pensions*, mettre fin à ce droit pour les futurs demandeurs et le limiter à la période suivant une demande accueillie?

#### NORME D’EXAMEN

[13] La question en litige essentielle en l’espèce réside dans l’interprétation des lois. Je suis convaincu que la norme à appliquer est celle de la décision correcte, car je ne vois aucun élément factuel en cause et aucune question qui ressort à la compétence particulière du tribunal.

#### ANALYSE

[14] L’historique de cette question me laisse croire que la plupart, voire la totalité des députés qui ont participé à la promulgation de la modification de 1987 de la *Loi sur les pensions* auraient été très étonnés et, je crois, auraient été très préoccupés si on leur avait dit que les personnes dans la situation des demandeurs dans cette affaire, s’ils ont pu avoir connaissance du droit qui leur était conféré, se verraient interdire dans l’avenir de recevoir des prestations rétroactivement au 1<sup>er</sup> avril 1976, prestations que ces personnes auraient reçues si elles avaient présenté leur demande avant la promulgation de la Loi de 1987.

[15] L’historique de l’adoption de la Loi de 1976 révèle assez clairement qu’à la Chambre des communes, l’une des préoccupations principales des membres des deux côtés de la Chambre résidait dans la date à compter de laquelle les anciens prisonniers de guerre pouvaient commencer à toucher une indemnité mensuelle. Le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait une entrée en vigueur au moment de sa proclamation. On a demandé au ministre parrain ce que serait la date effective des paiements. Le ministre a répondu: «Je ne vois pas bien comment je pourrais me prononcer de façon absolue, mais j’estime que ce sera à la date d’entrée en vigueur du bill» (*Débats de la Chambre des communes*, 26 février 1976, à la page 11277). Cette question a continué à

when the Bill went to Committee [Standing Committee on Veterans Affairs) only one amendment was made there, to the effect that the Bill would be deemed to have come into effect on April 1, 1976, although it was not enacted until several weeks after that (see *House of Commons Debates*, April 2, 1976, at page 12414). A perusal of the Committee debates indicates that it was the concern of the Committee that entitlement to payment should be effective retroactively to a date prior to actual enactment.

[16] Similarly, when the 1978 amendments were made to extend compensation to evaders, an identical clause was inserted into the Bill to make it effective as of April 1, 1976. There would have been no point in having a coming into force date prior to the giving of Royal Assent to these bills if the intention were not to make the compensation payable as of April 1, 1976. Section 3 of the *Compensation for Former Prisoners of War Act* provided, as quoted above, that compensation was payable “on application to the Commission”. The sense of those words was intended to mean that no legal entitlement to compensation arose prior to an application being made. As no application could be made prior to Royal Assent to the Bill, there was no point in making the Bill come into effect some weeks prior to when an application could be made unless it was the intent of Parliament that they were conferring monthly compensation on former prisoners of war payable effective April 1, 1976, subject only to a proper application being made and accepted as proof of entitlement to that compensation. There being no indications to the contrary in these Acts, I must assume in the total context that such was the intention.

[17] When in 1987 the government of the day decided to repeal the *Compensation for Former Prisoners of War Act* and to bring its compensation scheme within the *Pension Act*, the Minister expressed his pleasure “to introduce legislation to this House which would be a benefit to Canadian Veterans and their families”. He stated in respect of his Bill (*House of Commons Debates*, December 14, 1987, at pages 11768-11769):

susciter des préoccupations pendant les débats et quand le projet de loi a été présenté en Comité [Comité permanent des Affaires des anciens combattants], un seul amendement y a été apporté, soit celui prévoyant que le projet de loi serait réputé être entré en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1976, quoiqu’il n’ait été promulgué que plusieurs semaines après cela (voir les *Débats de la Chambre des communes*, 2 avril 1976, à la page 12414). L’examen des débats en comité révèle que le Comité estimait que le droit au paiement devrait prendre effet rétroactivement à une date antérieure à la promulgation effective.

[16] De même, quand les modifications de 1978 ont été apportées pour élargir l’indemnité aux évadés, une clause identique a été insérée dans le projet de loi afin qu’il prenne effet le 1<sup>er</sup> avril 1976. Il n’aurait servi à rien que la date d’entrée en vigueur précède la sanction royale de ces projets de loi si l’esprit de ceux-ci n’avait pas été de rendre l’indemnité payable en date du 1<sup>er</sup> avril 1976. L’article 3 de la *Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre* prévoyait, comme nous l’avons cité précédemment, que l’indemnité était payable «sur demande faite à la Commission». Ces mots devaient signifier qu’aucun droit à l’indemnisation n’a pris naissance avant qu’une demande soit présentée. Comme aucune demande ne pouvait être présentée avant la sanction royale du projet de loi, il était inutile de prévoir l’entrée en vigueur de celui-ci quelques semaines avant la présentation possible d’une demande, sauf si le législateur entendait accorder une indemnité mensuelle à d’anciens prisonniers de guerre payable à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976, sous la seule réserve qu’une demande appropriée soit faite et acceptée comme preuve du droit à cette indemnité. Comme il n’y a pas d’indication contraire dans ces lois, je dois présumer que vu l’ensemble du contexte, telle était l’intention du législateur.

[17] Quand, en 1987, le gouvernement du jour a décidé d’abroger la *Loi d’indemnisation des anciens prisonniers de guerre* et d’intégrer son régime d’indemnisation dans la *Loi sur les pensions*, le ministre s’est dit ravi «de présenter à la Chambre une mesure législative qui présente de nombreux avantages pour les anciens combattants canadiens et leur famille». Il a déclaré à l’égard de son projet de loi (*Débats de la*

Bill C-100. . . will remove deficiencies that have been revealed within the existing legislation. We want our legislation to be fair and equitable to all veterans and their families, and Bill C-100 will erase injustices that have inadvertently been allowed to exist.

...

All amendments, however, are designed to improve the existing legislation for veterans and their dependants.

Nowhere in these remarks do I find a statement of intention to deny former prisoners of war and evaders who had not yet applied for compensation the equivalent of some 11 years of possible benefits. I think one must therefore view with some caution the position taken by the Attorney General of Canada that such was the purpose of the 1987 amendments and, in particular, the application of subsection 39(1) of the *Pension Act* to the payment of compensation to former prisoners of war or evaders.

[18] I wish to emphasize that the language of subsection 39(1) was not adopted as such in respect of prisoners of war and evaders' compensation. It will be noted that subsection 39(1), limiting as it does payments to the date of application, by its terms applies to "a pension awarded for disability". In my view, compensation for prisoners of war is not "a pension awarded for disability". Even in the provisions adopted in 1987 by way of amendments to the *Pension Act* specifically applying to these persons, the new subsection 71.2(1) provides that "a prisoner of war is entitled, on application, to basic compensation." Such was the language of the 1976 Act which also said [at section 3] that: "a prisoner of war. . . is entitled on application to the Commission, to compensation." As I have noted, the circumstances of the passage of the 1976 Act and the provisions for a retroactive coming into force indicate that what was intended was that compensation be effective as of April 1, 1976. This was said to be payable "on application", as does subsection

*Chambre des communes*, 14 décembre 1987, aux pages 11768 et 11769):

Le projet de loi C-100 [. . .] éliminera des imperfections mises au jour dans certaines lois existantes. Nous voulons des lois justes et équitables pour tous les anciens combattants et leurs familles, et le projet de loi C-100 permettra d'éliminer certaines injustices qui avaient jusqu'à maintenant échappé au législateur.

[. . .]

Cependant, toutes les modifications visent à améliorer la législation existante qui vise les anciens combattants et leurs personnes à charge.

Nulle part dans ces observations puis-je découvrir une déclaration d'intention niant aux anciens prisonniers de guerre et évadés qui n'avaient pas demandé d'indemnité l'équivalent de quelques 11 ans de prestations possibles. Par conséquent, je crois qu'il faut considérer avec une certaine prudence la position adoptée par le procureur général du Canada selon laquelle tel était l'objet des modifications de 1987 et, en particulier, l'application du paragraphe 39(1) de la *Loi sur les pensions* au versement d'une indemnité aux anciens prisonniers de guerre ou évadés.

[18] Je tiens à souligner que le libellé du paragraphe 39(1) n'a pas été adopté tel quel à l'égard de l'indemnisation des prisonniers de guerre et des évadés. On constatera que le paragraphe 39(1), qui restreint de fait les paiements à la date de la demande, s'applique par l'effet de ses termes mêmes à une «pension accordée pour invalidité». Selon moi, l'indemnité accordée aux prisonniers de guerre n'était pas «une pension accordée pour invalidité». Même dans les dispositions adoptées en 1987 par voie de modifications à la *Loi sur les pensions* qui s'appliquaient expressément à ces personnes, le nouveau paragraphe 71.2(1) prévoit que «tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l'égard des périodes». Tel était le libellé de la Loi de 1976 selon laquelle [à l'article 3] «[l]es prisonniers de guerre [. . .] ont droit de recevoir, sur demande faite à la Commission, l'indemnité». Comme je l'ai indiqué, les circonstances de l'adoption de la Loi de 1976 et les dispositions prévoyant une prise d'effet rétroactive indiquent que le législateur entendait faire en sorte que l'indemnité

71.2(1) of the *Pension Act*. In the context of the 1976 Act that expression “on application” made an authenticated application a condition precedent to receiving compensation, but the date of the application did not define the amount of compensation. Not only was that, I suggest, the intention of Parliament but it was the manner in which that Act was administered throughout its existence. It is true that subsection 71.2(1) which states the entitlement to compensation commences with the words “[s]ubject to subsection (4)”. Subsection (4), does make section 39 generally applicable to compensation for former prisoners of war. However, it is applicable “with any modifications that the circumstances require.” In my view, circumstances require a different approach in the matter of entitlement to compensation for former prisoners of war and evaders.

[19] Subsection 39(1) refers to “a pension awarded for disability”. It is apparent that a pension for disability and compensation for the fact of having been a prisoner of war or an evader during the Second World War are two distinct matters. A disability, while it must have its origin in the war, may have been obvious and diagnosed during or at the end of the War and may have been of a continuing nature. But sometimes the effects of war time service are not felt or diagnosed until years after the war. Disabilities come in varying degrees and may change over time. All of these matters require assessments through applications and in some cases, disability may not be perceived or proven for years after the war or may vary in severity over a period of time. On the other hand, payment to former prisoners of war or evaders has throughout been described as “compensation” and the criteria solely depend on certain demonstrable historical facts occurring during the war. The fact that the compensation is payable on a monthly basis may have been thought to be of a more lasting benefit to those entitled. If compensation had been payable in a lump sum it would be surprising indeed if entitlement were dependent on the date of application for it, even though it would not be payable until application was made.

prenne effet à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976. L’indemnité était payable «sur demande», comme le prévoit le paragraphe 71.2(1) de la *Loi sur les pensions*. Dans le contexte de la Loi de 1976, cette expression «sur demande» faisait d’une demande authentifiée une condition préalable du versement d’une indemnité, mais la date de la demande ne définissait pas le montant de l’indemnité. Non seulement s’agissait-il, à mon point de vue, de l’intention du législateur, mais c’est ainsi que la Loi a été appliquée tout au long de son existence. Il est vrai que le paragraphe 71.2(1) qui prévoit le droit à une indemnité débute par les mots «Sous réserve du paragraphe (4)». Le paragraphe (4), cité précédemment, rend l’article 39 applicable de manière générale à l’indemnisation d’anciens prisonniers de guerre. Toutefois, il s’applique «avec les adaptations nécessaires». Selon moi, les circonstances exigent une approche différente quant au droit à l’indemnisation d’anciens prisonniers de guerre et d’évadés.

[19] Le paragraphe 39(1) mentionne «une pension accordée pour invalidité». De toute évidence, une pension accordée pour invalidité et une indemnité pour avoir été prisonnier de guerre ou évadé pendant la Seconde Guerre mondiale sont deux choses distinctes. L’invalidité, bien qu’elle doive tirer son origine de la guerre, peut avoir été évidente et diagnostiquée pendant la guerre ou à la fin de celle-ci et peut avoir été continue. Cependant, il arrive que les effets du service militaire en temps de guerre ne soient ressentis ou diagnostiqués que des années après celle-ci. Les invalidités comportent divers degrés et peuvent évoluer au fil du temps. Toutes ces questions doivent être évaluées au moyen de demandes et, dans certains cas, l’invalidité peut ne pas être apparente ou prouvée pendant des années après la guerre ou peut varier en gravité sur une certaine période. Par ailleurs, le paiement à d’anciens prisonniers de guerre ou évadés a été décrit comme une «indemnité» et les critères sont uniquement fonction de certains faits historiques survenus pendant la guerre qui peuvent être prouvés. Le versement d’une indemnité mensuelle a peut-être été tenu pour un moyen d’assurer des avantages plus durables aux personnes ayant droit à l’indemnité. Si celle-ci avait été payable en une somme forfaitaire, il aurait été effectivement étonnant que le droit à l’indemnité soit fonction de la date de demande de



[20] I believe that by the general cross-reference in subsection 71.2(4) of the *Pension Act* to most sections of Part III of that Act, making them applicable to compensation, Parliament cannot be taken to have made a specific decision to reduce the compensation payable to former prisoners of war or evaders who happened not to have applied before because they did not know they were entitled to compensation. It would have been legally, if perhaps not politically, easy to so provide in the amendments if that was intended. In the circumstances, subsection 39(1) must be taken as inappropriate in reference to prisoners' compensation and the qualification in subsection 71.2(4) of the applicability of Part III "with any modifications that the circumstances require" to prisoners' compensation must be taken to mean that subsection 39(1) is not applicable.

[21] The language of subsection 71.2(4) being, at best, ambiguous I believe my conclusion is reinforced by paragraph 43(c) of the *Interpretation Act*. That is I believe there was a right or privilege accrued to these applicants once the 1976 and 1978 legislation was passed. That was a right to apply for compensation which would have been payable on a periodic basis effective April 1, 1976. Of course, the success of an application would have depended on establishing the facts which these applicants have since done. I rely here on the decision of the Federal Court of Appeal in *Esso Resources Canada Ltd. v. Canada*, [1991] 1 C.T.C. 121, where paragraph 43(c) of the *Interpretation Act* was applied. In that case, an oil producer had paid excise tax on certain natural gas liquids during the years 1983 to 1985. It was entitled by statute to apply for a refund of the tax in respect of a portion of these liquids ultimately used for tax-exempt purposes. Before it had taken any steps to apply for a refund, the statutory provisions under which the tax was payable, and which also provided for the refund of tax paid on exempt liquids, was repealed. The producers sought a refund of the taxes and were told that the refund provisions had been abolished with the tax. It was held by a trial Judge and by the Federal Court of Appeal that the producers had an acquired right,

l'indemnité, quoique cette somme forfaitaire ne serait pas payable avant la présentation de la demande.

[20] Je crois qu'en raison du renvoi croisé dans le paragraphe 71.2(4) de la *Loi sur les pensions* à la plupart des dispositions de la partie III de cette Loi, ce qui les rend applicables à l'indemnité, on ne peut considérer que le législateur a pris une décision particulière de diminuer l'indemnité payable à d'anciens prisonniers de guerre ou évadés qui n'ont pas présenté de demande auparavant parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient droit à une indemnité. Il aurait été facile du point de vue juridique, mais peut-être pas du point de vue politique, de prévoir de telles dispositions dans les modifications si telle était l'intention. Dans les circonstances, le paragraphe 39(1) doit être considéré comme peu approprié par rapport à l'indemnité des prisonniers de guerre et la réserve énoncée dans le paragraphe 71.2(4) quant à l'applicabilité de la partie III «avec les adaptations nécessaires» à l'indemnité des prisonniers doit signifier que le paragraphe 39(1) n'est pas applicable.

[21] Le libellé du paragraphe 71.2(4) étant, au mieux, ambigu, je crois que l'alinéa 43c) de la *Loi d'interprétation*, vient étayer ma conclusion. Je crois que ces demandeurs ont acquis un droit ou un privilège une fois adoptée la législation de 1976 et de 1978. Il s'agissait d'un droit de demander une indemnité qui aurait été payable sur une base périodique à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976. Il va sans dire que l'admissibilité d'une demande aurait été subordonnée à l'établissement des faits, ce qu'ont fait les demandeurs depuis. J'invoque ici la décision de la Cour d'appel fédérale *Esso Resources Canada Ltd. c. Canada*, [1991] 1 C.T.C. 121, dans le cadre de laquelle l'alinéa 43c) de la *Loi d'interprétation* a été appliqué. Dans cet arrêt, un producteur de pétrole a payé une taxe d'accise sur certains liquides de gaz naturel au cours des années 1983 à 1985. Il avait le droit, en vertu de la loi, de demander un remboursement de taxe à l'égard d'une partie de ces liquides utilisés, finalement, à des fins d'exemption fiscale. Avant que le producteur de pétrole ait pris des mesures pour demander un remboursement, les dispositions législatives en vertu desquelles la taxe était payable, et qui prévoyaient également le remboursement de la taxe versée sur les liquides exemptés, ont été abrogées. Les producteurs ont demandé un remboursement de taxes et se sont fait dire

namely the right to apply for a refund before the Act was repealed and therefore the repeal should not be construed to have affected that accrued right to apply for a refund. In the *Trotter* appeal before the Board this case was relied on by the applicants. The Board distinguished it by saying that the Federal Court of Appeal upheld Esso's entitlement because it "had taken legal action necessary to claim their refund . . . 'well before the repealing legislation was enacted'" (applicant's record, page 159). With respect, I can find no such indication in the decision of the Federal Court of Appeal. It observed that after the repeal of the refund law "it remained for the Minister to receive an application and to grant the refund" but that was held not to preclude Esso's entitlement to the refund (at page 124). In the present case, I believe that Mr. Trotter and Mr. Reid had acquired a right to apply for compensation effective April 1, 1976, and subsection 71.2(4) and section 39 of the *Pension Act* should not be construed to abolish that right in the absence of clear language to that effect.

[22] For similar reasons, I believe that the provisions of paragraph 44(f) of the *Interpretation Act*, support this interpretation of the current *Pension Act* provisions. When the 1987 amendments were made to the *Pension Act* in respect of former prisoners of war or evaders, there is nothing to suggest that a provision such as subsection 71.2(4) of the *Pension Act* was to operate as new law. It is not necessary to so interpret the very general adoption by reference of section 39 of the *Pension Act* to prisoners' compensation so as to repeal a former entitlement to 11 years of benefits by persons in the position of the applicants in this case. Parliament was assured that any change in substance was to be for the better and not for the worse. I therefore do not consider that subsection 71.2(4) should be taken to operate as new law in this respect.

que les dispositions sur le remboursement avaient été abrogées avec la taxe. Le juge de première instance et la Cour d'appel fédérale ont statué que les producteurs possédaient un droit acquis, à savoir le droit de demander un remboursement avant que la Loi soit abrogée. Par conséquent, l'abrogation ne devait pas être interprétée comme ayant eu des répercussions sur le droit acquis de demander un remboursement. Dans l'appel *Trotter* interjeté devant le Tribunal, les demandeurs ont invoqué cette affaire. Le Tribunal l'a écartée, affirmant que la Cour d'appel fédérale a maintenu le droit d'Esso parce que les producteurs [TRADUCTION] «avaient pris les mesures légales nécessaires pour demander leur remboursement [. . .] "bien avant que la législation d'abrogation ait été promulguée"» (dossier du demandeur, page 159). Avec égards, je ne puis trouver une telle indication dans la décision de la Cour d'appel fédérale. La Cour a fait remarquer qu'après l'abrogation de la loi prévoyant le remboursement, «il revenait toujours au ministre de recevoir une demande et d'accorder le remboursement», mais il a été statué que cela n'annulait pas le droit d'Esso au remboursement (à la page 124). En l'espèce, je crois que M. Trotter et M. Reid avaient acquis un droit de demander une indemnité à compter du 1<sup>er</sup> avril 1976, et que le paragraphe 71.2(4) et l'article 39 de la *Loi sur les pensions* ne devaient pas être interprétés de manière à abroger ce droit en l'absence d'une disposition claire à cet effet.

[22] Pour des motifs semblables, je crois que les dispositions de l'alinéa 44f) de la *Loi d'interprétation*, appuient cette interprétation des dispositions actuelles de la *Loi sur les pensions*. Quand les modifications de 1987 ont été apportées à la *Loi sur les pensions* à l'égard des anciens prisonniers de guerre ou d'évadés, rien ne laissait croire qu'une disposition comme le paragraphe 71.2(4) de la *Loi sur les pensions* devait s'appliquer à titre de nouvelle disposition législative. Il n'est pas nécessaire d'interpréter ainsi l'adoption très générale par renvoi de l'article 39 de la *Loi sur les pensions* à l'indemnisation des prisonniers de manière à abroger un ancien droit à 11 ans de prestations pour les personnes se trouvant dans la situation des demandeurs en l'espèce. Le législateur avait l'assurance que tout changement de fond constituait une amélioration de la situation, et non une détérioration. Par conséquent, je n'estime pas que le

[23] Counsel for the respondent cited two decisions of this Court where retroactivity of benefits had been limited: *Cadotte v. Canada*, (*Minister of Veterans Affairs*), 2003 CF 1195; and *Sangster v. Canada* (*Attorney General*) (2002), 216 F.T.R. 148 (F.C.T.D.). In my view these cases are clearly distinguishable. They both involved disability pensions whose coming into effect is governed by subsection 39(1) of the *Pension Act*. For reasons which I have stated, I have concluded that prisoner of war compensation is distinguishable in this respect and that subsection 39(1) is not made applicable to such compensation by the general incorporation by reference of section 39 in subsection 71.2(4).

[24] Counsel for the respondent also advised the Court that these applicants had each received certain *ex gratia* payments in recognition that they had lost the opportunity to apply for benefits in respect of the period prior to 1987. This is a matter beyond my jurisdiction: the real issue before me has been legal entitlement for benefits in the period 1976-1987.

#### DISPOSITION

[25] The applications for judicial review will therefore be granted, the decision of the Veterans Review and Appeal Board set aside and the matter referred back to the Board for reconsideration in accordance with these reasons.

paragraphe 71.2(4) devrait être vu comme une nouvelle disposition législative à cet égard.

[23] L'avocat du défendeur a cité deux décisions de la Cour dans lesquelles le caractère rétroactif des prestations a été limité: *Cadotte c. Canada* (*Ministère des Anciens combattants*), 2003 CF 1195 et *Sangster c. Canada* (*Procureur général*) (2002), 216 F.T.R. 148 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). À mon avis, il est nettement possible d'établir une distinction d'avec ces affaires. Elles portaient toutes deux sur des pensions d'invalidité dont la prise d'effet est régie par le paragraphe 39(1) de la *Loi sur les pensions*. Pour les motifs que j'ai énoncés, j'ai conclu que l'indemnisation du prisonnier de guerre peut être distinguée à cet égard et que l'intégration générale par renvoi de l'article 39 au paragraphe 71.2(4) ne rend pas le paragraphe 39(1) applicable à cette indemnisation.

[24] L'avocat du défendeur a également informé la Cour que chacun de ces demandeurs avait reçu certains paiements *ex gratia* en reconnaissance du fait qu'ils n'avaient pu avoir l'occasion de demander des prestations à l'égard de cette période avant 1987. Cette question va au-delà de ma compétence: la véritable question dont j'ai été saisi est le droit reconnu par la loi à des prestations au cours de la période 1976-1987.

#### DISPOSITION

[25] Les demandes de contrôle judiciaire seront donc accueillies, la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sera annulée et la question sera renvoyée au Tribunal en vue d'un nouvel examen conformément aux présents motifs.

A-428-04  
2005 FCA 148

A-428-04  
2005 CAF 148

**Emanuele Tesoro** (*Appellant*)

v.

**The Minister of Citizenship and Immigration**  
(*Respondent*)

**INDEXED AS: TESORO v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP  
AND IMMIGRATION) (F.C.A.)**

Federal Court of Appeal, Evans J.A.—Toronto, April 6,  
27, 2005.

*Citizenship and Immigration — Exclusion and Removal — Removal of Permanent Residents — Motion to stay removal order pending disposition of appeal to Federal Court of Appeal — Federal Court dismissing application for judicial review to set aside refusal of Immigration Appeal Division of Immigration and Refugee Board (IAD) to reopen rejection of appeal against deportation — Appellant, Italian, permanent resident, living in Canada since age 14 — Never becoming Canadian citizen — Convicted in Canada on 33 counts of fraud, forgery and perjury and sentenced to 38 months' imprisonment — Appellant filed appeal with IAD on "equitable grounds" under former Immigration Act, s. 70(1)(b) but Act replaced by Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) before IAD decided appeal — Transitional provisions of IRPA, s. 64(1) discontinuing appeals to IAD on "equitable" grounds by inadmissible persons ordered deported for "serious criminality" — In Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), Federal Court of Appeal upholding IAD's position that IRPA, ss. 196, 64(1) applying retroactively to appeals — Federal Court bound in judicial review by Federal Court of Appeal decision — Appellant failing to satisfy three parts of test to stay removal — Appellant not losing benefit of winning appeal since IAD not losing jurisdiction under IRPA to reopen appeals after applicants' removal from Canada — IRPA, s. 71 only requiring applicant's presence in Canada when application to reopen made — Appellant's appeal to IAD not weakened by prior removal — Appellant's separation from family lacking nexus with ground on which IAD's refusal challenged; also not constituting more than "usual consequences of deportation" — Anticipated hardship outweighed by public interest in due enforcement of law when balance of convenience considered.*

**Emanuele Tesoro** (*appellant*)

c.

**Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration**  
(*intimé*)

**RÉPERTORIÉ: TESORO c. CANADA (MINISTRE DE LA  
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (C.A.F.)**

Cour d'appel fédérale, juge Evans, J.C.A.—Toronto, 6  
et 27 avril 2005.

*Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Renvoi de résidents permanents — Requête visant à surseoir à une ordonnance de renvoi en attendant l'issue d'un appel à la Cour d'appel fédérale — La Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire du refus de la Section d'appel de l'Immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) de réexaminer la décision de rejeter l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion — L'appellant est Italien et résident permanent, et il vit au Canada depuis l'âge de 14 ans — Il n'est jamais devenu citoyen canadien — Reconnu coupable au Canada de 33 chefs d'accusation de fraude, de contrefaçon et de parjure, il a été condamné à 38 mois d'emprisonnement — L'appellant a interjeté appel devant la SAI sur des motifs d'«equity» conformément à l'art. 70(1)(b) de l'ancienne Loi sur l'Immigration, mais avant que la SAI n'ait statué sur l'appel, cette loi a été remplacée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés — Les dispositions transitoires et l'art. 64(1) mettent fin aux appels interjetés devant la SAI sur des motifs d'«equity» par des personnes visées par des mesures de renvoi ayant été interdites de territoire pour raison de «grande criminalité» — Dans l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), la Cour d'appel fédérale a confirmé la position adoptée par la SAI voulant que les art. 196 et 64(1) de la LIPR s'appliquent rétroactivement aux appels — Dans l'instance en contrôle judiciaire, la Cour fédérale était liée par la décision de la Cour d'appel fédérale — L'appellant n'a pas satisfait aux trois volets du critère applicable en matière de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi — L'appellant ne perd pas les avantages d'avoir gain de cause dans son appel puisque, selon la LIPR, la SAI ne perd pas sa compétence lui permettant de rouvrir un appel après que le demandeur eut été renvoyé du Canada — Selon l'art. 71 de la LIPR, il suffit que le demandeur soit au Canada au moment du dépôt de la demande de réouverture — L'appel de l'appellant devant la SAI n'est pas affaibli par son renvoi préalable — La séparation de l'appellant d'avec sa famille n'est pas liée aux motifs pour lesquels il conteste le refus de la SAI; elle*

This was a motion to stay the appellant's removal pending the disposition of his appeal to the Federal Court of Appeal from a decision of the Federal Court dismissing his application for judicial review to set aside the refusal of the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board (IAD) to reopen its rejection of his appeal against deportation. The appellant, who arrived in Canada from Italy at age 14, is a permanent resident and has never become a Canadian citizen. His wife, parents, siblings, nephews and nieces all live in Canada. He was convicted in Canada on 33 counts of fraud, forgery and perjury, offences for which he was sentenced to 38 months' imprisonment. The appellant filed an appeal with the IAD requesting a stay of the deportation order issued against him on "equitable" grounds under paragraph 70(1)(b) of the former *Immigration Act*. However, before the IAD decided the appeal, the *Immigration Act* was replaced by the *Immigration and Refugee Protection Act* (IRPA). Subsection 64(1) of the IRPA discontinued appeals to the IAD on "equitable" grounds by persons ordered deported because they were inadmissible for "serious criminality". The appellant's convictions came within the definition of "serious criminality". The IAD notified the appellant that his appeal was discontinued by subsection 64(1), which applied to him by virtue of the IRPA's transitional provisions, particularly section 196. The appellant asked the IAD to reopen its decision to reject his appeal because the IAD had breached the duty of procedural fairness by rejecting his appeal without giving him an opportunity to make representations on the interpretation of the IRPA's transitional provisions. The IAD decided not to reopen the decision because section 196 clearly discontinued the appeal and the outcome of his removal could not be changed. By the time the appellant's application for judicial review was heard by the Federal Court, in *Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, the Federal Court of Appeal had upheld the IAD's position that section 196 applies section 64 of the IRPA retroactively to appellants who, at the time the IRPA came into force, had filed an appeal to the IAD but had not been granted a stay of their deportation "having regard to all the circumstances of the case". Bound by *Medovarski*, the Federal Court dismissed the appellant's application for judicial review. The Supreme Court granted leave to appeal in the *Medovarski* case, which has yet to be heard. The issue was whether the Federal Court of Appeal should stay the appellant's removal pending the disposition of his appeal because it would cause irreparable harm.

*n'échappe pas aux «conséquences normales d'une expulsion» — Les difficultés appréhendées doivent céder le pas devant l'intérêt du public dans l'application régulière des lois lorsqu'on tient compte de la prépondérance des inconvénients.*

Il s'agissait d'une requête visant à surseoir au renvoi de l'appellant en attendant l'issue de l'appel, interjeté à la Cour d'appel fédérale, du rejet par la Cour fédérale de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) a refusé de réexaminer la décision de rejeter l'appel formé contre la mesure d'expulsion. L'appellant, qui est arrivé au Canada en provenance d'Italie à l'âge de 14 ans, est résident permanent et n'est jamais devenu citoyen canadien. Son épouse, ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces vivent tous au Canada. Il a été reconnu coupable au Canada de 33 chefs d'accusation de fraude, de contrefaçon et de parjure, infractions pour lesquelles il a été condamné à 38 mois d'emprisonnement. L'appellant a déposé un appel à la SAI visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pour des motifs d'«*equity*» conformément à l'alinéa 70(1)b) de l'ancienne *Loi sur l'immigration*. Cependant, avant que la SAI n'ait statué sur l'appel, la *Loi sur l'immigration* a été remplacée par la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (LIPR). Le paragraphe 64(1) a mis fin aux appels interjetés devant la SAI sur des motifs d'«*equity*» par des personnes visées par des mesures de renvoi ayant été interdites de territoire pour raison de «grande criminalité». Les condamnations de l'appellant étaient visées par la définition de «grande criminalité». La SAI a avisé l'appellant qu'il était mis fin à son appel en raison du paragraphe 64(1), lequel lui était applicable en vertu des dispositions transitoires de la LIPR, particulièrement de l'article 196. L'appellant a demandé à la SAI de réexaminer sa décision de rejeter l'appel parce qu'elle avait failli à son obligation d'équité procédurale en ne lui donnant pas l'occasion de formuler des observations sur l'interprétation des dispositions transitoires de la LIPR. La SAI a décidé de ne pas réexaminer la décision parce que l'article 196 mettait clairement fin à l'instance et que rien ne pouvait empêcher l'exécution de la mesure de renvoi. Au moment où la Cour fédérale a été saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appellant, la Cour d'appel fédérale avait rendu l'arrêt *Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* et confirmé la position adoptée par la SAI voulant que, selon l'article 196, l'article 64 de la LIPR s'applique rétroactivement aux appelants qui, au moment de l'entrée en vigueur de la LIPR, avaient interjeté appel à la SAI, mais n'avaient pas obtenu la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée contre eux, [TRADUCTION] «eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire». Liée par l'arrêt *Medovarski*, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appellant. La Cour suprême du Canada

*Held*, the motion should be dismissed.

The appellant had to satisfy the three-part test for having a deportation order stayed. In view of leave given by the Supreme Court of Canada in *Medovarski*, the appellant's appeal raised a serious issue, namely, whether the IAD's refusal to reopen its rejection of the appeal should be set aside. If *Medovarski* is reversed, the IAD's refusal to reopen is likely to be set aside for breach of the duty of fairness.

The second part of the test that the appellant's removal would inflict irreparable harm, which could not be compensated by a monetary award if his appeal to the Federal Court of Appeal were allowed, was not met. The appellant would not lose the benefit of winning his appeal since the IAD did not lose jurisdiction under the IRPA to reopen appeals once applicants have been removed from Canada. Section 71 of the IRPA only requires the applicant to have been in Canada when the application to the IAD to reopen the appeal was made. Furthermore, while the IAD can no longer authorize the re-entry of a person who left under a removal order, this power is now exercisable by an immigration officer under subsection 52(1). Modern telecommunications generally enable the IAD to conduct hearings without ordering the return of appellants to attend in person and therefore it maintains control over its own process. The absence of the IAD's general power to order the Minister to allow successful appellants to re-enter Canada does not render ineffective its stay of a deportation order when the appellant has already been removed.

If the appellant's appeal to this Court succeeded and the IAD were to hear his appeal on its merits, his claim before the IAD for a stay of his deportation on the grounds of hardship caused by separation from his family would not be weakened by his prior removal. There was no nexus between the ground on which the IAD's refusal to reopen was being impugned and the harms that the appellant anticipated from his removal. Moreover, the hardships relied on by the appellant to stay his removal while his appeal was pending, such as pain caused by the separation from his family, were not likely to diminish or become easier after his removal. It was speculative to assert that if the appellant were removed from Canada, his case for

a accordé une autorisation de pourvoi dans l'affaire *Medovarski*, pourvoi qui n'a pas encore été entendu. Il s'agissait pour la Cour d'appel fédérale de décider si elle devait surseoir au renvoi de l'appelant jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel parce que le renvoi lui causerait un préjudice irréparable.

*Arrêt*: la requête doit être rejetée.

Pour obtenir un sursis, l'appelant devait satisfaire au critère en trois volets. À la lumière de l'autorisation consentie par la Cour suprême dans l'affaire *Medovarski*, l'appel de l'appelant a soulevé une question sérieuse, soit celle de savoir si le refus de la SAI de réexaminer sa décision de rejeter l'appel devait être annulé. Si l'arrêt *Medovarski* est infirmé, le refus par la SAI de rouvrir l'affaire sera vraisemblablement annulé pour cause de manquement à l'obligation d'agir équitablement.

L'appelant n'a pas satisfait au deuxième volet du critère selon lequel son renvoi lui causerait un préjudice irréparable que ne pourrait compenser l'octroi d'une indemnité pécuniaire si son appel à la Cour d'appel fédérale était accueilli. L'appelant ne perdrait pas les avantages d'obtenir gain de cause dans son appel parce que, en vertu de la LIPR, la SAI n'a pas perdu la compétence de rouvrir un appel lorsque le demandeur a été renvoyé du Canada. Selon l'article 71 de la LIPR, il suffit que le demandeur ait été au Canada au moment du dépôt de la demande de réouverture d'appel à la SAI. En outre, bien que la SAI n'ait plus le pouvoir d'autoriser le retour d'une personne qui est partie à la suite d'une mesure d'expulsion, ce pouvoir peut maintenant être exercé par un agent d'immigration en vertu du paragraphe 52(1). Les moyens de télécommunication modernes permettent généralement à la SAI de tenir ses audiences sans ordonner le retour des appelants pour qu'ils comparaissent en personne et, de ce fait, elle continue d'exercer un contrôle sur sa propre procédure. Le fait que la SAI n'ait pas le pouvoir général d'enjoindre au ministre d'autoriser les appelants ayant eu gain de cause à revenir au Canada ne rend pas inopérante sa décision de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion lorsque l'appelant a déjà été renvoyé.

Si l'appelant obtenait gain de cause dans son appel devant la Cour et que la SAI instruisait son appel au fond, sa requête en sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion fondée sur les difficultés causées par la séparation d'avec sa famille, dont est saisie la SAI, ne serait pas affaiblie par son renvoi préalable. Il n'existait aucun lien entre les motifs fondant la contestation du refus de la SAI de rouvrir l'affaire et les préjudices que l'appelant craint voir résulter de son renvoi. En outre, les difficultés invoquées par l'appelant pour qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à l'instruction de son appel (par exemple, la douleur engendrée par sa séparation d'avec sa famille) n'auraient vraisemblablement pas

obtaining a stay of his deportation order from the IAD would be significantly weakened in the event that his appeal to the Federal Court of Appeal succeeded and the IAD reopened his appeal. His absence from Canada between his removal and the reopening of his appeal would not have so weakened the equitable bases of his claim as to deprive him of the benefits of winning his appeal in the Federal Court of Appeal.

On a motion to stay a removal pending the disposition of an application for judicial review or an appeal, the focus is limited to the impact of the deportee's temporary absence from Canada pending the disposition of the legal proceeding. Decisions on granting stays tend to be very fact-specific. Mere inconvenience does not constitute irreparable harm. For separation from family to constitute irreparable harm, the hardship of removal must be more than "the usual consequences of deportation", which is a more stringent test than showing "mere inconvenience". Statements about what can constitute irreparable harm must be considered within the context of the case. Harms that qualify as irreparable may be outweighed by the public interest in the due enforcement of the law when put into the balance of convenience. Many of the cases in which irreparable harm has been found have involved the impact of removal on the deportee's children. The appellant had no children in Canada and his wife is not financially dependent on him. His parents are aging and their health is slowly declining. Despite the appellant's obvious affection for his family, the harm caused by his separation from them was not unusual in the context of deportation. The appellant's frequent trips to Italy, the comparable quality of life in that country and the fact that he has relatives living in Italy and a married daughter living in the United Kingdom mitigated the distress and hardship the appellant anticipated from his deportation.

Even if it had been found that the appellant's removal would cause irreparable harm, the harm would have been located at the less serious end of the range. On the balance of convenience, the third part of the test, the harm would have been outweighed by the public interest in the prompt removal from Canada of those found to be inadmissible for serious criminality. If the administration of immigration law is to be credible, the prompt removal of those ordered deported must be the rule, and the grant of a stay pending the disposition of legal proceedings, the exception.

diminué après son expulsion. Il était hypothétique d'affirmer que, si l'appelant avait été expulsé du Canada, sa requête visant à surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui par la SAI aurait été grandement affaiblie dans le cas où son appel à la Cour d'appel fédérale avait été accueilli et que la SAI avait réexaminé son appel. Son absence du Canada, entre le moment de son renvoi et la réouverture de son appel, n'aurait pas affaibli les fondements en *equity* de sa demande au point de le priver des avantages d'obtenir gain de cause dans l'appel qu'il avait formé devant la Cour d'appel fédérale.

Dans une requête en sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi en attendant l'issue d'une demande de contrôle judiciaire ou d'un appel, l'accent est mis sur les conséquences que peut avoir l'absence temporaire de la personne expulsée du Canada jusqu'à l'issue de l'instance. Les décisions relatives à l'octroi d'un sursis tendent à être particulièrement liées aux faits. Un simple inconvénient ne constitue pas un préjudice irréparable. Pour que la séparation de la famille constitue un préjudice irréparable, les difficultés qu'entraîne un renvoi doivent échapper aux «conséquences normales d'une expulsion», qui est un critère plus difficile à satisfaire que celui du «simple inconvénient». Les déclarations sur ce que peut constituer un préjudice irréparable doivent être examinées dans le contexte de l'affaire. Il est possible que des préjudices qualifiés d'irréparables doivent, selon la prépondérance des inconvénients, céder le pas devant l'intérêt du public dans l'application régulière de la loi. Dans de nombreuses affaires où le préjudice irréparable a été établi, on a tenu compte des conséquences du renvoi sur les enfants de la personne expulsée. L'appelant n'a aucun enfant au Canada et son épouse ne dépend pas financièrement de lui. Ses parents sont âgés et leur santé décline lentement. Malgré l'évidente affection que l'appelant porte à sa famille, le préjudice causé par la séparation n'est pas inhabituel dans le contexte d'une expulsion. Les voyages fréquents de l'appelant en Italie, la qualité de la vie comparable dans ce pays et le fait que l'appelant y ait des parents et que sa fille mariée vive au Royaume-Uni ont atténué le désarroi et les difficultés que l'appelant craint voir résulter de son expulsion.

Même si la Cour avait décidé que le renvoi de l'appelant causerait un préjudice irréparable, elle aurait situé ce préjudice au bas de l'échelle de gravité. Selon la prépondérance des inconvénients, troisième volet du critère, le préjudice aurait dû céder le pas devant l'intérêt du public dans le renvoi rapide du Canada de ceux qui ont été jugés interdits de territoire pour raison de grande criminalité. Si l'on veut que l'administration du droit de l'immigration soit crédible, il faut que le renvoi rapide des personnes visées par une mesure d'expulsion soit la règle, et que l'octroi d'un sursis en attendant l'issue d'une instance judiciaire, l'exception.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY  
CONSIDERED

*Immigration Act*, R.S.C., 1985, c. I-2, ss. 56(1) (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 28, s. 33), 70(1)(b) (as am. *idem*, s. 18), 74(2) (as am. *idem*), 75 (as am. *idem*).  
*Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27, ss. 52(1), 64(1),(2), 71, 196.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

*Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1989] 1 F.C. 535; (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123; 86 N.R. 302 (C.A.); *Melo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (F.C.T.D.) (applied with respect to test for separation from family to constitute irreparable harm); *Selliah v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2004 FCA 261; 2004 F.C.J. No. 1200 (QL).

DISTINGUISHED:

*Figurado v. Canada (Solicitor General)*, 2005 FC 347; [2005] F.C.J. No. 458 (QL); *Melo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (F.C.T.D.) (distinguished on facts i.e. ground of appeal); *Owusu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2003 FCA 470; [2003] F.C.J. No. 1976 (QL).

CONSIDERED:

*Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2004] 4 F.C.R. 48; (2004), 238 D.L.R. (4th) 328; 116 C.R.R. (2d) 268; 35 Imm. L.R. (3d) 161; 318 N.R. 252; 2004 FCA 85.

REFERRED TO:

*Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Toledo*, [2000] 3 F.C. 563; (2000), 187 D.L.R. (4th) 137; 4 Imm. L.R. (3d) 167; 254 N.R. 88 (C.A.); *Grillas v. Minister of Manpower and Immigration*, [1972] S.C.R. 577; (1971), 23 D.L.R. (3d) 1; *Townsend v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2004), 327 N.R. 229; 2004 FCA 247; *Atwal v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2004), 330 N.R. 300; 2004 FCA 427; *Belkin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 175 F.T.R. 129; 3 Imm. L.R. (3d) 302 (F.C.T.D.).

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur l'immigration*, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 56(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 28, art. 33), 70(1)b) (mod., *idem*, art. 18), 74(2) (mod., *idem*), 75 (mod., *idem*).  
*Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27, art. 52(1), 64(1),(2), 71, 196.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1989] 1 C.F. 535; (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123; 86 N.R. 302 (C.A.); *Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (appliquée au regard du critère visant à déterminer si la séparation d'avec la famille constitue un préjudice irréparable); *Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2004 CAF 261; 2004 A.C.F. n<sup>o</sup> 1200 (QL).

DÉCISIONS DISTINCTES:

*Figurado c. Canada (Solliciteur général)*, 2005 CF 347; [2005] A.C.F. n<sup>o</sup> 458 (QL); *Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (distincte quant aux faits, c.-à-d. au motif d'appel); *Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2003 CAF 470; [2003] A.C.F. n<sup>o</sup> 1976 (QL).

DÉCISION EXAMINÉE:

*Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2004] 4 R.C.F. 48; (2004), 238 D.L.R. (4th) 328; 116 C.R.R. (2d) 268; 35 Imm. L.R. (3d) 161; 318 N.R. 252; 2004 CAF 85.

DÉCISIONS CITÉES:

*Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Toledo*, [2000] 3 C.F. 563; (2000), 187 D.L.R. (4th) 137; 4 Imm. L.R. (3d) 167; 254 N.R. 88 (C.A.); *Grillas c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration*, [1972] R.C.S. 577; (1971), 23 D.L.R. (3d) 1; *Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2004), 327 N.R. 229; 2004 CAF 247; *Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2004), 330 N.R. 300; 2004 CAF 427; *Belkin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1999), 175 F.T.R. 129; 3 Imm. L.R. (3d) 302 (C.F.1<sup>re</sup> inst.).



## AUTHORS CITED

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed., loose-leaf. Toronto: Canada Law Book, 1992.

Waldman, Lorne. *Immigration Law and Practice*, 2nd ed., loose-leaf. Markham, Ont.: Lexis Nexis Canada, 2005.

MOTION to stay removal order pending the disposition of an appeal to this Court from a decision of the Federal Court ((2004), 39 Imm. L.R. (3d) 148; 2004 FC 984) dismissing an application for judicial review to set aside the refusal of the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board to reopen its rejection of the appellant's appeal against deportation.

## APPEARANCES:

*Ronald P. Poulton* for appellant.  
*Marianne Zoric* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Ronald P. Poulton*, Toronto, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

EVANS J.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] Emanuele Tesoro came from Italy to Canada with his family when he was 14 years old. He is now 52. His wife, whom he met in 2002 and married in 2004, parents, siblings, nephews, and nieces are all in Canada. He has a married daughter by a previous marriage who lives in the United Kingdom. Although he has been a permanent resident since 1967, he has never become a Canadian citizen.

[2] In December 2001 a deportation order was issued against him on the basis of convictions in Canada on 33 counts of fraud, forgery and perjury, offences for which

## DOCTRINE CITÉE

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed., feuilles mobiles. Toronto: Canada Law Book, 1992.

Waldman, Lorne. *Immigration Law and Practice*, 2nd ed., feuilles mobiles. Markham, Ont.: Lexis Nexis Canada, 2005.

REQUÊTE visant à surseoir à une mesure de renvoi en attendant l'issue de l'appel, interjeté devant la Cour, du rejet par la Cour fédérale ((2004), 39 Imm. L.R. (3d) 148; 2004 CF 984) d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de réexaminer sa décision de rejeter l'appel formé par l'appelant contre la mesure d'expulsion.

## ONT COMPARU:

*Ronald P. Poulton* pour l'appelant.  
*Marianne Zoric* pour l'intimé.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Ronald P. Poulton*, Toronto, pour l'appelant.  
*Le sous-procureur général du Canada*, pour l'intimé.

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

LE JUGE EVANS, J.C.A.:

## A. INTRODUCTION

[1] À l'âge de 14 ans, Emanuele Tesoro, en compagnie de sa famille, est arrivé au Canada en provenance d'Italie. Il a maintenant 52 ans. Son épouse, qu'il a rencontrée en 2002 et avec laquelle il s'est marié en 2004, ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces sont tous au Canada. Il a une fille, née d'un premier mariage, qui est mariée et vit au Royaume-Uni. Bien qu'il soit résident permanent depuis 1967, il n'est jamais devenu citoyen canadien.

[2] En décembre 2001, il a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, ayant été reconnu coupable au Canada de 33 chefs d'accusation de fraude, de

he was sentenced to 38 months' imprisonment. He is to report on May 10, 2005, for removal to Italy, his country of nationality.

[3] Mr. Tesoro has brought a motion to stay his removal, pending the disposition of an appeal to this Court from a decision of Justice Gibson of the Federal Court (*Tesoro v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2004), 39 Imm. L.R. (3d) 148. In that decision, Justice Gibson dismissed his application for judicial review to set aside the refusal of the Immigration Appeal Division of the Immigration and Refugee Board (IAD) to reopen its rejection of his appeal against deportation.

[4] In order to obtain a stay, Mr. Tesoro must establish that he satisfies the familiar three-part test in *Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1989] 1 F.C. 535 (C.A.). The principal issue before me is whether Mr. Tesoro's removal pending the disposition of his appeal will cause irreparable harm.

## B. HISTORY OF THE PROCEEDING

[5] On December 10, 2001, Mr. Tesoro filed an appeal with the IAD requesting a stay of the deportation order on "equitable" grounds under paragraph 70(1)(b) of the then applicable statute, the *Immigration Act*, R.S.C., 1985, c. I-2 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 28, s. 18]. However, before the IAD decided the appeal, the *Immigration Act* was replaced by the *Immigration and Refugee Protection Act*, S.C. 2001, c. 27 (IRPA). Subsection 64(1) of the IRPA discontinued appeals to the IAD on "equitable" grounds by persons ordered deported because they were inadmissible for "serious criminality". Since he had been sentenced in Canada to a term of imprisonment of at least two years, Mr. Tesoro's convictions came within the definition of "serious criminality" in subsection 64(2).

[6] On August 30, 2002, the IAD notified Mr. Tesoro that his appeal was discontinued by subsection 64(1), which applied to him by virtue of the transitional provisions of the IRPA, especially section 196.

contrefaçon et de parjure, infractions pour lesquelles il a été condamné à 38 mois d'emprisonnement. Le 10 mai 2005, il doit se présenter pour son renvoi en Italie, son pays de nationalité.

[3] M. Tesoro a introduit une requête visant à surseoir à son renvoi en attendant l'issue de l'appel devant la Cour d'une décision du juge Gibson de la Cour fédérale (*Tesoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2004), 39 Imm. L.R. (3d) 148. Dans cette décision, le juge Gibson a rejeté la demande de contrôle judiciaire du refus de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) de réexaminer sa décision de rejeter l'appel formé contre la mesure d'expulsion.

[4] Pour obtenir un sursis, M. Tesoro doit établir qu'il satisfait au critère en trois volets bien connu établi dans *Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1989] 1 C.F. 535 (C.A.). La principale question sur laquelle je dois me pencher est de savoir si le renvoi de M. Tesoro, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel, causera un préjudice irréparable.

## B. HISTORIQUE DE L'INSTANCE

[5] Le 10 décembre 2001, M. Tesoro a déposé un appel à la SAI visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pour des motifs d'«equity» conformément à l'alinéa 70(1)b) de la loi applicable à cette époque, la *Loi sur l'immigration*, L.R.C. (1985), ch. I-2 [mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 28, art. 18]. Cependant, avant que la SAI n'ait statué sur l'appel, la *Loi sur l'immigration* a été remplacée par la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Le paragraphe 64(1) de la LIPR a mis un terme aux appels interjetés devant la SAI sur des motifs d'«equity» par des personnes visées par des mesures de renvoi ayant été interdites de territoire pour «grande criminalité». Comme M. Tesoro a été condamné au Canada à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, ses condamnations étaient visées par la définition de «grande criminalité» au paragraphe 64(2).

[6] Le 30 août 2002, la SAI a avisé M. Tesoro qu'il était mis fin à son appel en raison du paragraphe 64(1), lequel lui était applicable en vertu des dispositions transitoires de la LIPR, particulièrement de l'article 196.

[7] In a letter written on behalf of Mr. Tesoro on November 21, 2002, the IAD was asked to reopen its decision to reject his appeal, because the IAD had breached the duty of procedural fairness by rejecting Mr. Tesoro's appeal without giving him an opportunity to make representations on the interpretation of the transitional provisions of the IRPA.

[8] On May 7, 2003, the IAD advised Mr. Tesoro that it would not reopen the decision, on the ground that, even if it ought to have heard Mr. Tesoro before rejecting his appeal, it was clear that the appeal was discontinued by section 196. Hence, whatever might be said to the IAD as to why Mr. Tesoro should not be deported could make no difference to the outcome.

[9] By the time that the application for judicial review of the refusal to reopen came before Justice Gibson, this Court had decided *Medovarski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2004] 4 F.C.R. 48, which, in effect, upheld the position taken by the IAD. That is to say, section 196 applies section 64 of the IRPA retroactively to appellants who, at the time that the IRPA came into force, had filed an appeal to the IAD but had not been granted a stay of their deportation by the IAD "having regard to all the circumstances of the case."

[10] Because he was bound by *Medovarski*, Justice Gibson dismissed the application for judicial review, on the ground that reopening the appeal could not result in a different decision. However, since leave had been sought to appeal *Medovarski* to the Supreme Court of Canada, he certified as a question for appeal the proper interpretation of section 196. After Justice Gibson rendered his decision, the Supreme Court granted leave in *Medovarski*. That appeal is scheduled to be heard in June 2005.

### C. ISSUES AND ANALYSIS

[11] The question to be decided is whether the Court should exercise its discretion to stay Mr. Tesoro's

[7] Par lettre envoyée au nom de M. Tesoro le 21 novembre 2002, on a demandé à la SAI de réexaminer sa décision de rejeter l'appel parce qu'elle avait failli à son obligation d'équité procédurale en ne donnant pas à M. Tesoro l'occasion de formuler des observations sur l'interprétation des dispositions transitoires de la LIPR.

[8] Le 7 mai 2003, la SAI a avisé M. Tesoro qu'elle ne réexaminerait pas la décision, faisant valoir qu'elle aurait dû entendre M. Tesoro avant de rejeter son appel, mais que l'article 196 mettait clairement un terme à l'instance. Ainsi, rien de ce qui aurait pu être dit à la SAI pour empêcher l'expulsion de M. Tesoro ne pouvait changer la conclusion.

[9] Au moment où le juge Gibson a été saisi de la demande de contrôle judiciaire du refus de réexaminer la décision, la Cour avait rendu l'arrêt *Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2004] 4 R.C.F. 48, lequel a, en quelque sorte, confirmé la position adoptée par la SAI. Autrement dit, selon l'article 196, l'article 64 de la LIPR s'applique rétroactivement aux appelants qui, au moment de l'entrée en vigueur de la LIPR, avaient interjeté appel à la SAI, mais n'avaient pas obtenu la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée contre eux, [TRADUCTION] «eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire».

[10] S'estimant lié par l'arrêt *Medovarski*, le juge Gibson a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que la réouverture de l'appel ne pouvait conduire à une décision différente. Cependant, puisqu'une autorisation de pourvoi avait été demandée à la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Medovarski*, il a certifié, en vue de l'appel, la question de l'interprétation de l'article 196. Après que le juge Gibson eut rendu sa décision, la Cour suprême a accordé l'autorisation de pourvoi dans l'affaire *Medovarski*. L'audition de ce pourvoi est prévue pour juin 2005.

### C. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

[11] Il s'agit de décider si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir au renvoi de M.

removal, pending the disposition of his appeal to this Court. I shall consider in turn each element of the *Toth* test, while being mindful of the limitations of an undue reliance on a “checklist” approach: see Robert J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed., loose-leaf (Toronto: Canada Law Book Inc., last update November 2004), at paragraphs 2.60-2.70.

(i) Serious issue

[12] It is common ground that, in view of the grant of leave by the Supreme Court of Canada in *Medovarski*, Mr. Tesoro’s appeal raises a serious issue, namely, whether the IAD’s refusal to reopen its rejection of the appeal should be set aside. If *Medovarski* is reversed, the IAD’s refusal to reopen is likely to be set aside for breach of the duty of fairness. However, even if it is, and the IAD reopens the appeal, the outcome of the appeal itself is not a foregone conclusion.

(ii) Irreparable harm

[13] Counsel for Mr. Tesoro, Mr. Poulton, raises three arguments in support of his contention that Mr. Tesoro’s removal would inflict irreparable harm which, if his appeal to this Court were allowed, could not be compensated by a monetary award.

(a) jurisdiction of the IAD

[14] Mr. Poulton says that, if removed, Mr. Tesoro would not benefit from winning the appeal of Justice Gibson’s decision, because the IAD would have no jurisdiction to reopen his appeal. He relies on section 71 of the IRPA for the proposition that the Board loses jurisdiction as soon as an appellant leaves Canada under an order of removal.

71. The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.

Tesoro jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son appel. J’examinerai tour à tour chacun des éléments du critère établi dans *Toth*, tout en étant conscient des limites qu’il y a à s’appuyer indûment sur une méthode dite de «liste de contrôle»: voir Robert J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance*, 2<sup>e</sup> éd., feuilles mobiles (Toronto: Canada Law Book Inc., dernière mise à jour: novembre 2004), aux paragraphes 2.60 et 2.70.

i) Question sérieuse

[12] Il est acquis que, à la lumière de l’autorisation consentie par la Cour suprême dans l’affaire *Medovarski*, l’appel de M. Tesoro soulève une question sérieuse, soit celle de savoir si le refus de la SAI de réexaminer sa décision de rejeter l’appel devrait être annulé. Si l’arrêt *Medovarski* est infirmé, le refus par la SAI de rouvrir l’affaire sera vraisemblablement annulé pour cause de manquement à l’obligation d’agir équitablement. Or, même si c’est le cas et que la SAI rouvre l’appel, l’issue de l’appel lui-même n’est pas inéluctable.

ii) Préjudice irréparable

[13] L’avocat de M. Tesoro, M. Poulton, avance trois arguments au soutien de sa prétention selon laquelle le renvoi de M. Tesoro causerait à celui-ci un préjudice irréparable que ne pourrait compenser l’octroi d’une indemnité pécuniaire si son appel à la Cour devait être accueilli.

a) Compétence de la SAI

[14] M. Poulton affirme qu’il ne servirait à rien à M. Tesoro, s’il était renvoyé, d’avoir gain de cause dans son appel de la décision du juge Gibson parce que la SAI n’aurait pas compétence pour rouvrir son appel. Il invoque l’article 71 de la LIPR à l’appui de la thèse voulant que la Commission perde compétence dès qu’un appelant quitte le Canada à la suite d’une mesure de renvoi.

71. L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

[15] Mr. Poulton concedes that the previous *Immigration Act* conferred jurisdiction on the IAD to reopen appeals, even after the applicant had been removed from Canada: *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Toledo*, [2000] 3 F.C. 563 (C.A.). However, he argues, in enacting section 71 of the IRPA, Parliament must be taken to have intended to change the law by taking away the IAD's jurisdiction to decide appeals by permanent residents who have already left Canada under a removal order. This is because, counsel says, the IRPA removed the two legal bases on which *Toledo* was decided.

[16] First, under the previous law, the IAD's jurisdiction to reopen an appeal against deportation was continuing in nature: *Grillas v. Minister of Manpower and Immigration*, [1972] S.C.R. 577. However, by virtue of section 71, it is no longer exercisable whenever an applicant requests a reconsideration, but only on the ground that the IAD's decision was in breach of the rules of natural justice.

[17] Second, under the previous law, the IAD could authorize the re-entry into Canada of a deportee without the consent of the Minister, both for the limited purpose of attending the hearing of the appeal and, if the appeal was successful and the Board stayed the removal order, for the purpose of remaining in Canada under such terms as the Board imposed: *Immigration Act*, subsections 56(1) [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 28, s. 33] and 74(2) [as am. *idem*, s. 18], and section 75 [as am. *idem*]. In *Toledo*, the Court inferred from these provisions that Parliament must have intended the IAD's jurisdiction to reopen the appeal to continue after the person concerned had left Canada.

[18] Under the IRPA, however, the only provision respecting the return of a deportee relevant to the facts of this case is subsection 52(1). This provides that, if a removal order has been enforced, "the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer". The IAD has no power of its own to authorize the return to Canada of a person who left under a removal order.

[15] M. Poulton concède que, en vertu de l'ancienne *Loi sur l'Immigration*, la SAI avait compétence pour rouvrir les appels, même après que le demandeur ait été renvoyé du Canada: *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Toledo*, [2000] 3 C.F. 563 (C.A.). Cependant, il soutient qu'en édictant l'article 71 de la LIPR, le législateur est censé avoir voulu modifier la règle de droit en retirant à la SAI son pouvoir de statuer sur les appels formés par des résidents permanents ayant déjà quitté le Canada à la suite d'une mesure de renvoi et ce, affirme l'avocat, parce que la LIPR a supprimé les deux fondements juridiques sur lesquels repose l'arrêt *Toledo*.

[16] Premièrement, sous le régime de l'ancienne loi, la compétence attribuée à la SAI pour rouvrir l'appel d'une mesure d'expulsion était de nature permanente: *Grillas c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration*, [1972] R.C.S. 577. Cependant, en vertu de l'article 71, cette compétence ne peut plus être exercée chaque fois qu'un demandeur présente une requête en réouverture, mais uniquement au motif que la décision de la SAI a porté atteinte aux règles de justice naturelle.

[17] Deuxièmement, sous le régime de l'ancienne loi, la SAI pouvait autoriser la personne expulsée à revenir au Canada sans le consentement du ministre, mais seulement pour qu'elle assiste à l'audition de l'appel et, si l'appel était accueilli et que la Commission ordonnait de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi, pour qu'elle reste au Canada aux conditions fixées par la Commission: *Loi sur l'immigration*, paragraphes 56(1) [mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 28, art. 33] et 74(2) [mod., *idem*, art. 18], et article 75 [mod., *idem*]. Dans *Toledo*, la Cour a inféré de ces dispositions que le législateur devait avoir voulu que la compétence de la SAI de rouvrir l'appel se poursuive après que l'intéressé eut quitté le Canada.

[18] Cependant, sous le régime de la LIPR, la seule disposition traitant du retour d'une personne expulsée qui s'applique aux faits de l'espèce est le paragraphe 52(1). Il prévoit que l'exécution d'une mesure de renvoi emporte «interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent». La SAI ne peut autoriser elle-même le retour au Canada d'une personne qui est partie à la suite d'une ordonnance de renvoi.

[19] Attractively as Mr. Poulton developed his argument, in my opinion the IAD does not lose jurisdiction over an application for the reopening of an appeal because the applicant, who was in Canada when the application was filed, left under a removal order before the IAD considered it.

[20] First, the more obvious reading of the text of section 71 is that it only requires the applicant to have been in Canada when the application to the IAD was made. This was the interpretation of section 71 adopted in *Townsend v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2004), 327 N.R. 229 (F.C.A.), at paragraph 5. The French version of the text is even clearer.

[21] Second, while the IAD can no longer authorize the re-entry of a person who left under a removal order, this power is now exercisable by an immigration officer. However, this change does not significantly weaken the IAD's ability to control its own process.

[22] Modern telecommunications generally enable the IAD to conduct hearings without ordering the return of appellants to attend in person. Hence, the fact that the IAD does not have the legal power to authorize the re-entry of an appellant for the purpose of attending a hearing does not in fact compromise its control over its own process.

[23] Nor does the absence of a general power in the IAD to order the Minister to permit successful appellants to re-enter Canada render ineffective its stay of a deportation order when the appellant has already been removed. Counsel for the Minister stated that, in the absence of evidence of new grounds for excluding an appellant, it would be tantamount to bad faith for an immigration officer to refuse to exercise the discretion under subsection 52(1) to authorize the re-entry of an inadmissible person whose deportation the Board had stayed. *Figurado v. Canada (Solicitor General)*, 2005 FC 347 is distinguishable, on the ground that, in that case, no similar opinion or undertaking was offered on behalf of the Minister in respect of a person removed before a pre-removal

[19] Bien que l'argument avancé par M. Poulton puisse sembler attrayant, j'estime que la SAI ne perd pas son pouvoir de statuer sur une demande de réouverture d'appel du fait que le demandeur, qui était au Canada au moment du dépôt de la demande, est parti à la suite d'une mesure de renvoi avant que la SAI n'ait statué sur la demande.

[20] D'une part, il ressort à l'évidence de l'article 71 qu'il suffit que le demandeur ait été au Canada au moment du dépôt de la demande à la SAI. C'est cette interprétation de l'article 71 qui a été adoptée dans l'arrêt *Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2004), 327 N.R. 229 (C.A.F.), au paragraphe 5. La version française de l'article 71 est encore plus claire.

[21] D'autre part, bien que la SAI n'ait plus le pouvoir d'autoriser le retour d'une personne qui est partie à la suite d'une mesure d'expulsion, ce pouvoir peut maintenant être exercé par un agent d'immigration. Ce changement n'affaiblit pas beaucoup la capacité de la SAI de contrôler ses propres procédures.

[22] Les moyens de télécommunication modernes permettent généralement à la SAI de tenir ses audiences sans ordonner le retour des appelants pour qu'ils comparaissent en personne. Partant, le fait que la SAI ne soit pas habilitée à autoriser le retour d'un appelant pour qu'il assiste à une audition ne compromet pas réellement le contrôle qu'elle exerce sur sa propre procédure.

[23] Le fait que la SAI n'ait pas le pouvoir général d'enjoindre au ministre d'autoriser les appelants ayant eu gain de cause à revenir au Canada ne rend pas non plus inopérante sa décision de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi lorsque l'appelant a déjà été expulsé. Selon l'avocat du ministre, sans la preuve de nouveaux motifs permettant d'exclure un appelant, le refus par un agent d'immigration d'exercer le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 52(1) lui confère pour autoriser le retour d'une personne interdite de territoire dont l'expulsion a été suspendue par la Commission équivaudrait à de la mauvaise foi. La décision *Figurado c. Canada (Solliciteur général)*, 2005 CF 347 se distingue en ce que, dans cette affaire, aucune opinion ou engagement semblable n'a été offert pour le compte du

risk assessment was complete (see paragraph 37).

(b) undermining the case before the IAD

[24] In the alternative, Mr. Poulton says that Mr. Tesoro's case before the IAD depends largely on the hardship that will be caused by his separation from his wife and from other members of his close-knit family, as well as by the loss of his job and his inability to find employment in Italy. Counsel argues that, if Mr. Tesoro's appeal succeeds and the IAD hears his appeal on its merits, his claim before the IAD for a stay of his deportation on these grounds will be weakened by his prior removal. He relies on *Melo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (F.C.T.D.), and *Owusu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2003 FCA 470.

[25] I do not agree. In *Melo*, the basis of the challenge to the IAD's decision was that it had given insufficient attention to the interests of Mr. Melo's children. There was evidence that the removal of Mr. Melo, even on a temporary basis, would harm the children. Given the close nexus between the ground of review and the harm resulting from removal, his application for judicial review would be rendered ineffective as a remedy.

[26] *Melo* was thus not decided on the ground that, if he was removed, Mr. Melo's case would be weakened before the IAD. However, the notion that the weakening of a person's case in subsequent administrative proceedings may constitute irreparable harm was the basis of *Owusu*.

[27] Mr. Owusu had made an H & C application to remain in Canada so that he could continue to support his children in Ghana from his employment income. His application was refused and he applied for judicial review, on the ground that the H & C officer had been insufficiently attentive to the interests of his children. Pelletier J.A. granted a stay pending the hearing of Mr. Owusu's appeal because his removal before his appeal

ministre au sujet d'une personne expulsée avant que l'examen des risques avant renvoi n'ait été complété (voir paragraphe 37).

b) Menace pour l'affaire devant la SAI

[24] Subsidièrement, M. Poulton dit que l'affaire de M. Tesoro devant la SAI dépend en grande partie des difficultés qui résulteront de la séparation d'avec son épouse et les autres membres de sa famille, laquelle est très unie, ainsi que de la perte de son emploi et de son incapacité à trouver du travail en Italie. De prétendre l'avocat, si M. Tesoro obtient gain de cause dans son appel et que la SAI instruit son appel au fond, sa requête en sursis d'exécution de la mesure d'expulsion fondée sur ces motifs, dont est saisie la SAI, sera affaiblie par son renvoi préalable. Il s'appuie sur *Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2000), 188 F.T.R. 39 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), et *Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2003 CAF 470.

[25] Je ne suis pas d'accord. Dans *Melo*, la contestation de la décision de la SAI reposait sur le fait que celle-ci n'avait pas accordé suffisamment d'attention aux intérêts des enfants de M. Melo. La preuve démontrait que le renvoi, même temporaire, de M. Melo causerait un préjudice à ses enfants. Vu le lien étroit qui existe entre les motifs de contrôle et le préjudice résultant d'un renvoi, sa demande de contrôle judiciaire perdrait toute son efficacité comme réparation.

[26] La décision *Melo* ne se fondait donc pas sur le fait que, si M. Melo était renvoyé, sa cause devant la SAI s'en trouverait affaiblie. Toutefois, c'est sur l'idée que l'affaiblissement de la cause d'une personne dans une procédure administrative subséquente puisse constituer un préjudice irréparable que reposait l'arrêt *Owusu*.

[27] M. Owusu avait demandé l'autorisation de séjourner au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire afin de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ses enfants au Ghana à même ses revenus d'emploi. Sa demande ayant été refusée, il a présenté une demande de contrôle judiciaire au motif que l'agente d'examen CH ne s'était pas suffisamment intéressée aux intérêts de ses enfants. Le juge Pelletier, J.C.A., a sursis

was heard would undermine the basis of his H & C application, namely, his financial support of his children.

[28] In my view, *Owusu* is distinguishable on the facts. There is no nexus between the ground on which the IAD's refusal to reopen is being impugned and the harms that Mr. Tesoro anticipates will result from his removal. Moreover, the hardships on which he relies in order to stay his removal while his appeal is pending are not likely to diminish after he is removed. For example, the pain caused by Mr. Tesoro's separation from his parents, his siblings and their children will not end with his removal. The choice that his wife must make between life in Canada without him, or life with him in a foreign country, separated from her extended family, is unlikely to become easier if he is removed before the disposition of his appeal in this Court.

[29] Therefore, in my opinion, it is speculative to assert that, if Mr. Tesoro is removed from Canada, his case for obtaining a stay of his deportation order from the IAD will be significantly weakened, in the event that his appeal to this Court succeeds and the IAD reopens his appeal. I am not persuaded that his absence from Canada between his removal and the reopening of his appeal will have so weakened the equitable bases of his claim as to deprive him of the benefits of winning his appeal in this Court.

#### (c) family separation

[30] Finally, Mr. Poulton argues that the touchstone of irreparable harm is not its seriousness, but the fact that it cannot be quantified in money or will not be compensated by an award of damages. If Mr. Tesoro wins his appeal and is eventually brought back to Canada after obtaining a favourable decision on the merits, he will not be entitled to financial compensation for the disruptions and distress caused by removal under a valid deportation order prior to the disposition of his appeal. The pain of separation from family cannot be quantified. Consequently, counsel says, any significant disruption of family relationships following an individual's removal

au renvoi de M. Owusu en attendant l'instruction de son appel parce que le renvoi de M. Owusu avant l'audition de l'appel aurait compromis le fondement de sa demande CH, à savoir qu'il soutient financièrement ses enfants.

[28] À mon avis, *Owusu* se distingue quant aux faits. Il n'existe aucun lien entre les motifs fondant la contestation du refus de la SAI de rouvrir l'affaire et les préjudices que M. Tesoro craint voir résulter de son renvoi. En outre, les difficultés qu'invoque M. Tesoro pour qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à l'instruction de son appel ne diminueront vraisemblablement pas après son expulsion. Par exemple, la douleur engendrée par sa séparation d'avec ses parents, ses frères et sœurs et leurs enfants, ne prendra pas fin avec son renvoi. Le choix auquel fait face son épouse—vivre au Canada sans lui ou vivre dans un pays étranger avec lui, isolée de sa famille élargie—ne deviendra probablement pas plus facile s'il est renvoyé avant que la Cour n'ait statué sur son appel.

[29] Par conséquent, j'estime qu'il est hypothétique d'affirmer que si M. Tesoro est expulsé du Canada, sa requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui par la SAI sera grandement affaiblie dans le cas où son appel à la Cour est accueilli et que la SAI réexamine son appel. Je ne suis pas convaincu que son absence du Canada, entre le moment de son expulsion et la réouverture de son appel, affaiblira les fondements en equity de sa demande au point de le priver des avantages d'obtenir gain de cause dans l'appel qu'il a formé devant notre Cour.

#### c) Séparation de la famille

[30] Enfin, M. Poulton soutient que la pierre de touche du préjudice irréparable n'est pas sa gravité mais le fait qu'il ne peut être quantifié, du point de vue pécuniaire, ou compensé par l'octroi de dommages-intérêts. Si M. Tesoro gagne son appel et revient au Canada après une décision favorable sur le fond, il n'aura pas droit à une compensation financière pour les perturbations et la souffrance causées par son renvoi fondé sur une ordonnance valide prononcée avant l'issue de son appel. La douleur d'être séparé de sa famille ne peut se quantifier. Par conséquent, affirme l'avocat, le renvoi d'une personne cause des perturbations importantes dans



constitutes irreparable harm for the purpose of the test in *Toth*.

[31] This position is broadly consistent with the following summary of the law by Lorne Waldman, *Immigration Law and Practice*, 2nd ed., loose-leaf (Markham, Ont.: Lexis Nexis Canada Inc., 2005), at paragraph 11.275:

The jurisprudence on the issue of family separation is far from clear. Although there are some cases that hold that family separation does not constitute irreparable harm, there are others where the court has taken the opposite position. It would appear that the only possible way to reconcile these diverse decisions is to accept that determinations of irreparable harm are very fact-specific. The jurisprudence does indicate that mere inconvenience will not constitute irreparable harm. However, when the credible evidence before the court indicates that the deportation is likely to have a serious impact on the emotional and psychological well-being or educational prospects or health of the applicant or his or her spouse or children, then a stay will be granted. [Emphasis added.]

[32] In approaching this issue, I would make two preliminary points. First, on a motion to stay a removal pending the disposition of an application for judicial review or an appeal, the focus is limited to the effect of the deportee's temporary absence from Canada pending the disposition of the legal proceeding.

[33] Second, decisions on the grant of stays tend to be very fact-specific. Motions can come on at very short notice and decisions are often rendered under severe time constraints. Hence, it is not surprising to find some inconsistency in the case law. Nonetheless, in my opinion, irreparable harm in this context may include family separation, and is not limited to threats to a deportee's life and limb. The more difficult issue is to delineate the circumstances in which family separation, and the disruption of personal and other important relationships, constitute irreparable harm.

les relations familiales, lesquelles constituent un préjudice irréparable pour l'application du critère établi dans *Toth*.

[31] De façon générale, cette position est compatible avec le résumé suivant du droit applicable rédigé par Lorne Waldman, *Immigration Law and Practice*, 2<sup>e</sup> éd., feuilles mobiles (Markham, Ont.: Lexis Nexis Canada Inc., 2005), au paragraphe 11.275:

[TRADUCTION] La jurisprudence traitant de la question de la séparation des membres d'une famille est loin d'être claire. Bien que dans certains cas, l'on ait conclu que la séparation des familles ne constitue pas un préjudice irréparable, les tribunaux ont, dans d'autres cas, adopté la position inverse. Il semblerait que la seule façon de concilier ces différentes décisions consiste à admettre qu'elles sont particulièrement liées aux faits. La jurisprudence ne donne pas à entendre qu'un simple inconvénient constituera un préjudice irréparable. Cependant, lorsqu'il ressort de la preuve crédible présentée à la cour que l'expulsion aura vraisemblablement des conséquences graves sur le bien-être affectif et psychologique, sur les perspectives d'études ou sur la santé du demandeur, de son époux ou épouse ou de ses enfants, alors un sursis sera accordé. [Je souligne.]

[32] Dans l'examen de cette question, je ferai deux remarques préliminaires. Premièrement, dans une requête en sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi en attendant l'issue d'une demande de contrôle judiciaire ou d'un appel, l'accent est mis sur les conséquences que peut avoir l'absence temporaire de la personne expulsée du Canada jusqu'à l'issue de l'instance.

[33] Deuxièmement, les décisions relatives à l'octroi d'un sursis tendent à être particulièrement liées aux faits. Les requêtes peuvent être entendues à bref délai et les décisions sont souvent rendues dans des délais très serrés. Il n'est donc pas surprenant de constater que la jurisprudence comporte certaines incohérences. J'estime néanmoins que, dans un tel contexte, le préjudice irréparable peut s'entendre de la séparation des familles et ne se limite pas aux menaces pesant sur la vie ou l'intégrité physique de la personne expulsée. Il est plus difficile de déterminer dans quelles circonstances la séparation de la famille et la perturbation des liens familiaux et autres liens importants constituent un préjudice irréparable.

[34] In *Selliah v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, 2004 FCA 261, at paragraph 13, I adopted the test formulated in *Melo* (at paragraph 21), where Pelletier J. (as he then was) held that, for separation from family to constitute irreparable harm, the hardship of removal must take “it out of the usual consequences of deportation”. *Melo* and *Selliah* were followed on this point by Richard C.J. in *Atwal v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (2004), 330 N.R. 300 (F.C.A.), at paragraphs 16-17.

[35] The question is, therefore, whether, on the evidence before me, the impact of removal on Mr. Tesoro and his family as a result of the separation will be more than “the usual consequences of deportation”. This would seem a more difficult test for Mr. Tesoro to meet than that of an impact on family relationships which is sufficiently serious to rise above the level of “mere inconvenience”. However, when facts and discretion are all important, the significance of definitional differences in the applicable legal test may prove more apparent than real.

[36] For one thing, when judicial decisions involve the exercise of discretion on the basis of specific facts, statements about what can constitute irreparable harm must be considered in the context of the facts and arguments in the cases in which they were made.

[37] Further, to the extent that “serious impact” on family relationships is a less demanding test than “more than the usual consequences of deportation”, harms that qualify as irreparable under the former, but not under the latter, may not warrant a stay because, when put into the balance of convenience, they may be outweighed by the public interest in the due enforcement of the law.

[38] Turning to the facts on which Mr. Tesoro relies, I note, first, what he does not allege. Mr. Tesoro has no children in Canada. Many of the cases in which

[34] Dans *Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, 2004 CAF 261, au paragraphe 13, j'ai adopté le critère formulé dans *Melo* (au paragraphe 21), où le juge Pelletier (maintenant juge de notre Cour) a statué que, pour que la séparation de la famille constitue un préjudice irréparable, les difficultés qu'entraîne un renvoi doivent échapper aux «conséquences normales d'une expulsion». En ce sens, *Melo* et *Selliah* ont été suivies par le juge en chef Richard dans *Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (2004), 330 N.R. 300 (C.A.F.), aux paragraphes 16 et 17.

[35] La question est donc de savoir, au vu de la preuve dont je suis saisi, si, en raison de la séparation, les conséquences du renvoi sur M. Tesoro et sa famille échapperont aux «conséquences normales d'une expulsion». Ce critère semble être plus difficile à satisfaire pour M. Tesoro que celui relatif aux conséquences suffisamment graves sur les liens familiaux pour constituer plus qu'un «simple inconvénient». Toutefois, lorsque les faits et le pouvoir discrétionnaire sont tous importants, la portée des différences d'ordre définitionnel dans le critère juridique applicable peut se révéler plus apparent que réel.

[36] D'une part, lorsqu'il s'agit de décisions judiciaires qui concernent l'exercice du pouvoir discrétionnaire fondé sur des faits particuliers, les déclarations sur ce que peut constituer un préjudice irréparable doivent être examinées dans le contexte des faits et des arguments dans lequel elles ont été faites.

[37] En outre, dans la mesure où le critère des «conséquences graves» sur les liens familiaux est moins exigeant que celui des conséquences qui vont «plus loin que les conséquences normales d'une expulsion», il est possible que les préjudices qualifiés d'irréparables selon le premier critère, mais non le dernier, ne permettent pas de justifier une suspension, parce que selon la prépondérance des inconvénients, celle-ci doit céder le pas devant l'intérêt du public dans l'application régulière de la loi.

[38] Quant aux faits invoqués par M. Tesoro, je remarque en premier lieu ce qu'il n'allègue pas. M. Tesoro n'a aucun enfant au Canada. Dans de nombreuses

irreparable harm has been found, including *Melo* and *Owusu*, have involved the impact of removal on the deportee's children. He is not his parents' sole source of support, but shares responsibility for his parents with his siblings. Nor is Mr. Tesoro's wife financially dependent upon him.

[39] On the other hand, Mr. Tesoro's wife, who does not speak Italian, does not intend to join him in Italy before 2007, when she will be entitled to her pension from the provincial public service. Meanwhile, however, she would be able to visit him during her vacations before his case is finally resolved.

[40] Mr. Poulton referred to the fact that the Minister has recognized that spousal separation is contrary to public policy by providing that an application for permanent resident status will be processed in Canada if the applicant is married to a Canadian citizen or a permanent resident. However, since this guideline excludes applicants who are subject to removal, it is not very helpful to Mr. Poulton's argument.

[41] As for Mr. Tesoro's separation from his parents, it is relevant that they are getting on in years: his mother is in her early 70s and his father is a few years older. His mother also has heart problems and may not be able to travel to Italy, although the medical evidence in the record on this point is sparse. As people age, and their health declines, it becomes more difficult to repair the harm of separation: *Belkin v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 175 F.T.R. 129 (F.C.T.D.).

[42] Despite the obvious affection in which he is held by his siblings and their children, and his important place in the family, the harm caused by Mr. Tesoro's separation from them is not unusual in the context of deportation, even though two of his sisters have medical conditions.

[43] As for the anticipated harm to Mr. Tesoro himself of having to live in Italy, I recognize the inevitable

affaires où le préjudice irréparable a été établi, y compris *Melo* et *Owusu*, on a tenu compte des conséquences du renvoi sur les enfants de la personne expulsée. M. Tesoro n'est pas seul à subvenir aux besoins de ses parents, mais partage cette responsabilité avec ses frères et sœurs. Et l'épouse de M. Tesoro ne dépend pas non plus financièrement de lui.

[39] Par ailleurs, l'épouse de M. Tesoro, qui ne parle pas italien, ne prévoit pas le rejoindre en Italie avant 2007, alors qu'elle aura droit à une pension de la fonction publique provinciale. Dans l'intervalle, elle pourrait toutefois lui rendre visite pendant ses vacances avant que l'affaire soit définitivement tranchée.

[40] M. Poulton a mentionné le fait que le ministre a reconnu que la séparation conjugale est contraire à l'ordre public en permettant qu'une demande de statut de résident canadien soit traitée au Canada si le demandeur est marié à une citoyenne canadienne ou à une résidente permanente. Cependant, puisque cette directive exclut les demandeurs visés par une mesure de renvoi, elle n'est pas très utile pour l'argument de M. Poulton.

[41] En ce qui concerne la séparation de M. Tesoro d'avec ses parents, il convient de signaler que ces derniers sont âgés: sa mère est à l'aube de ses 70 ans, et son père a quelques années de plus. Sa mère a des problèmes cardiaques et il se peut qu'elle ne puisse pas se rendre en Italie, bien que la preuve médicale versée au dossier à cet effet soit peu abondante. À mesure que les gens vieillissent et que leur santé va en déclinant, il devient plus difficile de réparer le préjudice qu'une séparation peut leur causer: *Belkin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1999), 175 F.T.R. 129 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

[42] Malgré l'évidente affection que portent à M. Tesoro ses frères et sœurs et leurs enfants, et la place importante que celui-ci occupe au sein de la famille, le préjudice que leur cause la séparation n'est pas inhabituel dans le contexte d'une expulsion, même si deux des sœurs ont des ennuis de santé.

[43] S'agissant du tort appréhendé touchant M. Tesoro lui-même du fait de devoir vivre en Italie, je reconnais le

hardship for a 52-year-old man of having to leave the country that has been home since he was 14. His removal involves the loss of a job and his prospects of finding new employment may be uncertain, although there was no evidence to support his bald assertion that he would not be able to find work in Italy.

[44] On the other hand, while he may have good reasons to remain in Canada, he stated that he made frequent trips between Italy and Canada in connection with his gambling activities in Italy and, on two occasions in the last ten years, spent a significant amount of time there. Mr. Tesoro has uncles, aunts and cousins in Italy, and I infer from the silence of his record on the point that he speaks Italian. Italy is also a country with a quality of life broadly comparable to that of Canada. The pre-removal risk assessment officer rejected Mr. Tesoro's submission that, if he was returned there, he would be at risk from organized crime. His presence in Italy may also facilitate further contact with his daughter in the United Kingdom.

[45] Having regard to all of the above, I am not persuaded that Mr. Tesoro's removal pending the disposition of his appeal will so disrupt his family relationships and cause such distress as to constitute an out of the ordinary consequence of deportation.

(iii) Balance of convenience

[46] Counsel for Mr. Tesoro conceded that, if he could not establish irreparable harm, he could not obtain a stay on the basis of the balance of convenience. I need therefore say no more about this factor.

[47] However, if I had determined that Mr. Tesoro's removal would cause irreparable harm, on the ground that the effects of family separation were more than mere inconveniences, I would have located the harm at the less serious end of the range, and concluded that, on the balance of convenience, it was outweighed by the public interest in the prompt removal from Canada of those found to be inadmissible for serious criminality. If the administration of immigration law is to be credible, the

préjudice inévitable que subit un homme de 52 ans qui doit quitter le pays où il vit depuis l'âge de 14 ans. Son renvoi signifie la perte de son emploi et il n'est pas certain qu'il puisse se trouver un nouvel emploi, bien qu'aucune preuve n'ait été présentée au soutien de cette simple assertion selon laquelle il ne serait pas capable de trouver du travail en Italie.

[44] D'un autre côté, bien qu'il puisse avoir de bonnes raisons de rester au Canada, M. Tesoro a déclaré que ses activités de jeux de hasard en Italie l'ont amené à voyager fréquemment entre le Canada et l'Italie où, à deux reprises au cours des dix dernières années, il a passé beaucoup de temps. M. Tesoro a des oncles, des tantes et des cousins en Italie et, son dossier étant muet à cet égard, j'en déduis qu'il parle italien. L'Italie est en outre un pays où la qualité de vie est en général comparable à celle qui existe au Canada. L'agent d'examen des risques avant renvoi a rejeté la prétention de M. Tesoro selon laquelle son renvoi là-bas l'exposerait au risque que représente pour lui le crime organisé. Sa présence en Italie peut aussi faciliter ses rapports avec sa fille qui est au Royaume-Uni.

[45] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le renvoi de M. Tesoro, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel, perturberait ses relations familiales et causerait un désarroi au point de constituer une conséquence inhabituelle de l'expulsion.

iii) Prépondérance des inconvénients

[46] L'avocat de M. Tesoro a concédé que, s'il n'arrivait pas à faire la preuve d'un préjudice irréparable, il ne pourrait pas obtenir un sursis fondé sur la prépondérance des inconvénients. Je n'ai donc rien à ajouter à ce sujet.

[47] Cependant, si j'avais décidé que le renvoi de M. Tesoro causerait un préjudice irréparable, parce que les effets de la séparation familiale étaient plus que de simples inconvénients, j'aurais situé ce préjudice au bas de l'échelle de gravité et j'aurais conclu que, selon la prépondérance des inconvénients, il devait céder le pas devant l'intérêt du public dans le renvoi rapide du Canada de ceux jugés interdits de territoire pour cause de grande criminalité. Si l'on veut que l'administration du

prompt removal of those ordered deported must be the rule, and the grant of a stay pending the disposition of legal proceedings, the exception.

[48] Mr. Tesoro was sentenced to a substantial term of imprisonment following his convictions of serious property offences, which involved forging title documents so as to show him as the owner of five residential properties, with discharged mortgages. He used these forgeries to defraud lenders into advancing loans of \$1.5 million, the proceeds of which he transferred through international banks and cannot now be traced.

[49] Having discovered what had occurred, the home owners were put to the expense of rectifying their title documents and, no doubt, suffered considerable anxiety at the prospect of losing their homes. In addition, the defrauded lenders lost their money. Law enforcement authorities doubt the claims of Mr. Tesoro, who is semi-literate, that he committed these offences alone and that he spent the money on gambling, and in making other undocumented and irrecoverable expenditures.

#### D. CONCLUSION

[50] For these reasons, the appellant's motion for a stay will be dismissed.

droit de l'immigration soit crédible, il faut que le renvoi des personnes visées par une mesure d'expulsion soit la règle, et que l'octroi d'un sursis en attendant l'issue d'une instance judiciaire, l'exception.

[48] M. Tesoro a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement après avoir été déclaré coupable d'infractions graves contre la propriété, consistant en la fabrication de titres le désignant comme le propriétaire de cinq immeubles résidentiels, libres de toute hypothèque. Ces faux documents ont servi à frauder des prêteurs qui lui ont consenti des prêts totalisant 1,5 millions de dollars, somme qu'il a transférée par l'intermédiaire de banques internationales et dont on a maintenant perdu la trace.

[49] Après avoir découvert le pot aux roses, les propriétaires ont dû assumer les frais liés à la correction des titres et il ne fait aucun doute qu'ils ont ressenti une grande anxiété à l'idée de perdre leur maison. En outre, les prêteurs spoliés ont perdu leurs fonds. Les autorités chargées de l'application de la loi doutent des prétentions de M. Tesoro, qui est partiellement illettré, voulant qu'il ait commis ces infractions seul et qu'il ait utilisé cet argent pour le jeu et d'autres dépenses à l'appui desquelles il n'existe aucun document et qui sont irrécupérables.

#### D. CONCLUSION

[50] Pour ces motifs, la requête présentée par l'appelant pour obtenir un sursis sera rejetée.



# DIGESTS

*Federal Court of Appeal and Federal Court decisions digested are those which, while failing to meet the stringent standards of selection for full-text reporting, are considered of sufficient value to merit coverage in that abbreviated format. A copy of the full text of any Federal Court of Appeal decision may be accessed at <http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca/index.html> and of any Federal Court decision may be accessed at <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/index.html>, or may be ordered from the central registry of the Federal Court of Appeal or Federal Court in Ottawa or from the local offices in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver and Winnipeg.*

## ACCESS TO INFORMATION

Appeal from Federal Court decision ((2004), 244 F.T.R. 207) dismissing Access to Information Act, s. 44 review application—Records at issue “under the control” of Public Works and Government Services Canada (PWGSC) within meaning of Act, s. 4(1)—Documents under control of Corporate Implementation Group (CIG), departmental branch of PWGSC responsible for supporting Deputy Minister in role as principal policy advisor to Minister and which assists Minister with management of Crown Corporation Portfolio—Relationship of CIG to Minister irrelevant—That records provided to CIG to allow it to perform duty in relation to assisting Minister in administration of Crown corporation not diminishing, altering fact CIG part of PWGSC—Although not subject to provisions of Act, Canada Post Corporation in same position in relation to information provides to government institutions that are subject to Act as any other third party—Access to Information Act, R.S.C., 1985, c. A-1, ss. 4, 44.

CANADA POST CORP. V. CANADA (MINISTER OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES) (A-58-04, 2004 FCA 286, Décy J.A., judgment dated 7/9/04, 3 pp.)

## ADMINISTRATIVE LAW

### JUDICIAL REVIEW

#### *Prohibition*

Application for writ of prohibition to preclude respondents from refusing to take certain actions, make decision in relation to management of offenders—Applicant serving sentence at medium security institution—Warden refusing request for transfer to minimum security institution—Grievance of decision denied at regional level; national level grievance still under consideration—Answer expected less than one month before anticipated release date—Application for judicial review of warden’s decision more suitable vehicle for Court to address complaints than this application for prerogative writ—Applicant challenging Warden’s decision and Correctional Service’s alleged practice of basing classification and transfer decisions in part upon willingness of offenders to admit guilt,

## ADMINISTRATIVE LAW—Concluded

express remorse—As little evidence before Court explaining basis for Warden’s decision, unable to treat this as application for judicial review of decision—Corrections and Conditional Release Regulations, s. 81 providing internal grievance procedure suspended when offender seeking legal remedy concerning same subject-matter—Apparently s. 81 not applied herein, as grievance procedure not formally suspended pending outcome of application—“Catch 22” situation: applicant barred from obtaining extraordinary remedy from Court until exhausted available alternative avenue (grievance)—That procedure normally not open to him while application pending before Court—*Condo v. Canada (Attorney General)* (2003), 301 N.R. 355 (F.C.A.) binding—Applicant not entitled to pursue application for extraordinary remedy until internal grievance procedure exhausted—Application dismissed—Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620, s. 81.

PATTERSON V. CANADA (WARDEN OF BATH INSTITUTE) (T-820-04, 2004 FC 1373, Mosley J., order dated 7/10/04, 6 pp.)

## CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

### EXCLUSION AND REMOVAL

#### *Inadmissible Persons*

Judicial review of IRB decision applicant excluded under Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), s. 98, having committed theft, serious non-political crime—Applicant ran errands for organized crime in Bulgaria—Asked to take suitcase containing US\$1 million to Russian mobster, applicant instead fled with funds, with wife and daughter went to U.S.A. where illegally resided—Later claimed Convention refugee status in Canada—First issue: did applicant commit serious, non-political crime—Since Board had to apply facts of case to law, reasonableness *simpliciter* was applicable review standard—Applicant argued IRPA, s. 98 did not capture intent of one who steals from thief—This argument rejected in *R. v. Grassier* (1981), 64 C.C.C. (2d) 520 (N.S.S.C. App. Div.)—Given that rights attach by reason of mere

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

possession, Criminal Code, s. 322(1)(a) would appear to capture theft from thief—One is a thief even if he forms intent to steal from thief—No reviewable error by Board—Applicant advanced novel proposition did not steal, local mafia member having voluntarily given him possession of funds, thereby transferring whatever right he had to money—Argument rejected—Second issue: whether Board required to balance gravity of offence against potential harm to applicant if sent back to Bulgaria—Law settled that balancing exercise not required in case of serious non-political crime: *Xie v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2005] 1 F.C.R. 304 (C.A.)—Prior to removal, applicant entitled to Pre-Removal Risk Assessment under IRPA, s. 112, which involves balancing process, could result in stay of removal order—Board did consider circumstances, recognized applicant had grown up on street, but found no mitigating factors existed—Applicant testified has no remorse, never considered dissociating self from mafia—Application denied—No question certified as of general importance—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 98, 112—Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 322.

IVANOV V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-2942-04, 2004 FC 1210, Snider J., order dated 2/9/04, 10 pp.)

*Removal of Refugees*

Judicial review of decision by Minister's delegate applicant not at risk if returned to Syria and, in alternative, poses such danger to Canadian security may be sent back under Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), s. 115(2)(b)—Applicant, Syrian national, arrived in Canada with false United Arab Emirates passport, claimed refugee status—Claim granted by CRDD—Ministers signed security certificate under s. 40.1 of former Immigration Act—Opinion based on Security Intelligence Report (SIR)—Canadian Security Intelligence Service (CSIS) of belief applicant falls within inadmissible class—Belief will engage in terrorism, member of Usama bin Laden network—Applicant in detention since October 19, 2001—Designated Judge Tremblay-Lamer found certificate reasonable—Applicant notified Minister seeking opinion applicant security danger, clearing way for his removal—At inquiry, applicant found inadmissible for terrorist activities, deportation ordered—Notified Minister's delegate decided to refole him to Syria—Case referred back to Minister for reconsideration after judicial review—Minister's delegate later determined applicant not at risk of torture if returned to Syria or, in alternative, removal to torture justified because he is danger to Canadian security—Removal date chosen but exact date not revealed for security reasons—Court stayed removal pending this application—Minister moved under IRPA, s. 87 for non-disclosure of secret information considered by delegate—Court read secret

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

affidavit at *in camera* hearing—Non-disclosure application granted—Second *in camera* hearing conducted at which Judge questioned CSIS confidential affidavit deponent, determined confidential information, only information before delegate not in tribunal record, consisted only of narrative portion of original SIR, not appendices to SIR—Court received further submissions on new information, very recent Federal Court of Appeal, House of Lords, New Zealand Supreme Court case law—In making impugned decision, delegate did not have before her secret appendices—Delegate guided by *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 3, acknowledged home state's human rights record, refugee's personal risk had to be considered in application of test in *Suresh*—While concluding torture common practice in Syria, evidence of applicant's personal risk less conclusive—Concluded applicant not at substantial risk if returned—Further concluded applicant posed substantial danger to security of Canada—Found applicant squarely within exceptional circumstances contemplated by S.C.C. in which danger to Canada outweighed risk to individual—Delegate's decisions result of fact-driven inquiries, so set aside only if patently unreasonable—Detailed review of delegate's reasons necessary as case turning on facts, delegate's particular decision—As for applicant's suggestion at increased risk because linked to terrorist organization, delegate stated evidence was that Syria's participation in war against terrorism is illusory, its treatment of terrorism suspects unclear—Opinion letter from Amnesty International applicant at grave risk of detention, torture if sent back, expressing concern about removals to Syria since Canadian citizen Maher Arar deported by U.S.A. to Syria where alleged torture leading to public inquiry in Canada—Reference to U.S. State Department country report on Syria, documents provided by three professors (names of two of them withheld for security reasons) concluding applicant at serious risk of torture if returned—Professors not, however, qualified as experts able to give opinion evidence—While worthy of less probative weight, delegate should have expressly dealt with this evidence in reasons, indicated weight, if any, given it—While not in itself sufficient to quash decision, delegate also failed to consider Amnesty International letter, which pointed to different conclusion from that arrived at by delegate—Risk assessment in letter supported by detailed analysis of independently sourced evidence—It was fact specific and, if believed, of significant probative value—Decision maker's mere statement totality of evidence considered not always sufficient: *Cepeda-Gutierrez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1998), 157 F.T.R. 35 (F.C.T.D.)—Delegate had duty to explain why evidence in Amnesty International letter rejected—Court could only conclude delegate overlooked this important evidence, thereby committing reviewable error—Delegate's decision based on



**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

erroneous findings of fact, made in perverse manner—In *Suresh*, S.C.C. held refugee not to be returned to torture absent evidence of serious threat to national security—S.C.C. left for future case determination of “ambit of an exceptional discretion to deport to torture, if any”—Determination would require balancing real possibility of adverse effect on Canada if individual allowed to remain against possible injustice to individual if deported—Delegate found applicant direct, exceptional threat to Canada—Based conclusion on findings applicant linked to Al-Qaida, organization having publicly identified Canada as target; applicant not just passive supporter but furnished travel documents that could allow Al-Qaida operatives to move internationally—Review of evidence of danger considered in delegate’s reasons—Delegate satisfied applicant having links to bin Laden network, applicant’s involvement with fraudulent travel documents constituting direct, serious threat to Canada’s security—Applicant arguing more required than that person be inadmissible on security grounds and that here no evidence of “something more” than mere association with bin Laden network—Suggesting delegate’s decision based on discriminatory assumption that because, as Muslim teenager, he participated in jihad against Afghanistan, now represents danger to Canada’s security—Also arguing delegate erred in law in failing to review secret evidence on which security risk based and to weigh same against torture risk—Delegate’s reasons cited reasons of Tremblay-Lamer J. in *Almrei (Re)* (2001), 19 Imm. L.R. (3d) 297 (F.C.T.D.), for finding security certificate reasonable and found no reason to differ from conclusion applicant posing danger to security of Canada—But Tremblay-Lamer J. concluded only that certificate reasonable—Neither SIR nor decision of Tremblay-Lamer J. directed primarily at assessing nature, extent of national security risk posed by applicant—Judge’s decision evidence reasonable grounds existed to believe certain facts but not that those facts do exist—Therefore, not open to delegate to rely on SIR, ensuing security certificate, decision of Tremblay-Lamer J. for conclusion applicant danger to Canada—In *Suresh*, S.C.C. clearly held “danger to the security of Canada” means more than that person is described in Immigration Act, s. 19(1)—Since delegate not having before her confidential appendices to SIR, conclusion not based on independent assessment of report’s underlying secret evidence—Delegate unable to properly assess degree to which applicant poses threat to national security—While delegate did have memo prepared by Director of Security review, could not adopt conclusions in memo without seeing secret evidence on which conclusions based—Director of Security not decision maker—Appears delegate based findings re: applicant’s links to bin Laden network on information not before her—Much of what she relied on was based on secret evidence she did not consider—Not open to delegate to substitute beliefs of

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

Service, recommendations of Director, opinions of designated Judge for her own—Delegate’s decision made without regard to evidence—Not able to properly balance competing interests at final stage of analysis—Delegate’s decision patently unreasonable, had to be set aside—Constitutional issues raised by applicant not dealt with in absence of proper evidentiary record—Following teaching in *Suresh* should guide Minister in balancing danger to Canadian security against injustice to individual if deported: (1) while Act leaves open possibility of deportation to torture, Minister should decline to deport refugee where evidence of substantial risk of torture; (2) while ambit of exceptional discretion to deport to torture remains undefined, S.C.C. predicted outcome of balance process will rarely be struck in favour of expulsion to torture; (3) deportation to torture might be justified under Charter, s. 7 balancing process or Charter, s. 1 in exceptional circumstances such as natural disaster, war, epidemic—Minister must establish such special circumstances before deporting to torture—No doubt S.C.C. envisaged high threshold before Canada can constitutionally deport to torture—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 80(1), 84(2), 87, 115—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, ss. 19 (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 11), 40.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 29, s. 4; 1992, c. 49, s. 31)—Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227, s. 327—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], ss. 1, 7.

ALMREI V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-8537-03, 2005 FC 355, Blanchard J., order dated 11/3/05, 56 pp.)

**IMMIGRATION PRACTICE**

Judicial review of Refugee Protection Division’s (RPD) decision rejecting claims under Immigration and Refugee Protection Act, ss. 96, 97—On August 5, 2003, a few days after hearing, applicant hand delivering to RPD letter addressed to presiding member indicating desire to file additional evidence to corroborate testimony with respect to presence in Sri Lanka after 1987 and deaths of father, two brothers—Proposed evidence attached to letter, which also indicated member had requested such corroborative evidence during hearing—Letter bearing receipt stamp of Immigration and Refugee Board for August 5 at which time decision not yet issued and presiding member not *functus officio*—Letter, documents neither in certified copy of record nor referred to in decision—Decision discussing at length fact applicant failed to file evidence establishing presence in Sri Lanka after 1987 and evidence corroborating deaths—Application allowed—No duty on applicant to obtain further confirmation documents properly filed after obtaining confirmation of receipt—Continuing obligation to consider evidence

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

submitted by applicant until RPD *functus officio*—Refugee Protection Division Rules, r. 37 requiring party to apply under r. 44 to submit evidence after hearing—Pursuant to r. 44 application must normally be made in writing and must indicate decision party wants RPD to make and give reason why—As August 5 letter satisfying requirements of r. 37, RPD had to deal with applicant's request—Failure to deal with new evidence breach of procedural fairness—Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228, rr. 37, 44—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 96, 97.

NAGULESAN V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-6816-03, 2004 FC 1382, Gauthier J., order dated 7/10/04, 7 pp.)

**STATUS IN CANADA***Citizens*

Respondent, citizen of China spent nine days in Canada in sister's apartment returned to United States to continue studies, returning to Canada on holidays—Husband lives in Canada—Many family members Canadian citizens—Physically present in Canada for 329 days out of three years required—Respondent relied on *Canada (Secretary of State) v. Man* (1986), 2 Imm. L.R. (2d) 256 (F.C.T.D.)—Law has developed since then—Case law now requiring citizenship applicants to demonstrate established residence in Canada at least three years prior to application and have maintained established residence throughout that time—Citizenship Judge not addressing first issue (establishment of residence) and accordingly erred in law—Placed undue weight on presence of family in Canada—Just because husband and child resident in Canada not making respondent resident in Canada—Application allowed—Citizenship Act, R.S.C., 1985, c. C-29, s. 5(1)(c) (as am. by S.C. 2001, c. 27, s. 228).

CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) V. XIONG (T-949-03, 2004 FC 1129, Phelan J., order dated 13/8/04, 6 pp.)

*Convention Refugees*

Judicial review of visa officer's decision applicant not meeting definition of Convention refugee or of member of humanitarian designated class and reasonable grounds to believe applicant member of inadmissible class of persons described in Immigration and Refugee Protection Act (Act), s. 34(1)—Applicant, Ethiopian of Oromo ethnicity, living in South Africa with temporary asylum status since 1997—1999 application for visa refused—Judicial review of that decision allowed—Applicant applied for second time for visa but was refused—In original application, applicant claimed he was member of Oromo Liberation Front (OLF) when movement legal and supporter of it after it became illegal—Stated that

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

participated in meetings, distributed literature and collected fees for OLF in his area but did not participate in military wing or in any violence—At second interview in April 2001, applicant claimed never member of OLF—Rather, attended meetings, organized donations to assist OLF soldiers only when OLF part of government—Visa officer found numerous inconsistencies in applicant's statements at first and second interviews—Application allowed—Analysis in relation to both inclusion and exclusion findings deficient—Neither applicant nor court should be left in dark, or left to speculate, as to why application refused—Visa officer concluded applicant not credible—Difficulty with conclusion lack of further analysis—Ample justification for credibility conclusion but to ascertain factual conclusion must look to finding regarding exclusion—Visa officer concluded reasonable grounds to believe OLF a group described in Act, s. 34(1)(f) and applicant's membership in group rendering him inadmissible to Canada—Act, s. 33 stipulating facts constituting inadmissibility include facts arising from omissions and facts for which reasonable grounds to believe have occurred, are occurring, or may occur—Visa officer's reasons providing adequate basis for determination regarding applicant's membership in OLF, but not providing any basis for finding reasonable grounds to believe OLF group described in s. 34(1)(f)—S. 34(1)(f) requiring existence of reasonable grounds to believe organization engages, has engaged, or will engage in acts referred to in s. 34(1)(a), (b) or (c)—In *Qu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 3 F.C. 3, Court of Appeal set out test for comparable provision under former Immigration Act—No material difference between old and new provision, thus decision in *Qu* applicable—S. 34(1)(a) requiring comparative test, between democratic government, institution or process spied against or subverted, with democratic government as understood in Canada—Act of espionage or subversion should be specified to make reasons intelligible—S. 34(1)(b) less demanding since engaging in or instituting subversion by force of any government not requiring evaluation of quality of government subverted—Some specificity required—For application of s. 34(1)(c), decision maker must have regard to definition of terrorism in *Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 3 in relation to actions of group—Further guidance provided in definition of "terrorism" provided in Anti-terrorism Act—S. 34(1)(f) makes clear reference to s. 34(1)(a), (b) and (c)—Because word "or" used, any one of (a), (b) or (c) will suffice to satisfy requirement—However, decision maker must specify what acts organization engaged in—Sweeping statement merely referencing s. 34(1)(f), without more, will not suffice—As to whether affidavit of visa officer can remedy deficiency in reasons, affidavit does no more than reveal visa officer reviewed exhibited documents prior to rendering decision—Conclusion expressed in affidavit same as that expressed in

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Continued**

reasons—Affidavit of no real assistance—Evidence considered by visa officer simply not capable of supporting conclusion—Consequently, no basis upon which could determine applicant member of group as described in s. 34(1)(f)—Finding of exclusion must provide some basis for determination regarding nature of group and determination regarding applicant's membership in group—Failure to address both and to provide basis for both falling far short of being reasonable—Because exclusion finding not sustained, determination applicant not meeting definition of Convention refugee isolated, examined on its own—Refugee determination forward-looking exercise—Examination of circumstances should be approached from persecutor's perspective, since that is determinative perspective in inciting persecution—Whether applicant credible not preventing him from being refugee if political opinions, activities likely to lead to arrest and punishment—Must be reasonable possibility applicant will be persecuted if returned to country of origin—Notwithstanding applicant's lack of credibility, if objective evidence establishes particular group at risk, tribunal must determine whether applicant fits profile—Failure to conduct analysis will result in reviewable error—Here, documentary evidence containing several references to treatment of perceived OLF members in Ethiopia—References such that visa officer ought to have been alerted and prompted to turn his mind to whether, if returned to Ethiopia, applicant would be at risk—Failure to conduct such analysis fatal flaw—Most recent document now nearly five years old—In accordance with forward-looking determination rationale, more current documentary evidence should be considered—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ss. 33, 34(1)—Anti-terrorism Act, S.C. 2001, c. 41.

ALEMU V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-3640-03, 2004 FC 997, Layden-Stevenson J., order dated 15/7/04, 28 pp.)

Judicial review of Pre-Removal Risk Assessment Officer's decision applicant not facing risk of torture, cruel and unusual treatment or punishment, risk to life—Applicant submitting hearing should have been held as credibility at stake—Hearings within context of pre-removal risk assessment (PRRA) application held only in exceptional cases, when all circumstances listed in Immigration and Refugee Protection Regulations, s. 167 met—Issue of credibility not central to officer's decision in PRRA—Officer not committing patently unreasonable error by giving no weight to either *sarpanch's* new affidavit, applicant's medical certificate or father's medical certificate—Applicant attempting to have Court reweigh evidence before officer—Not within Court's mandate in context of judicial review to re-evaluate evidence—Court must simply examine officer's decision, determine whether reviewable error made—To rebut presumption decision maker

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION—Concluded**

will act impartially, applicant must present more than vague allegations as to bias—That same officer processed both PRRA, humanitarian and compassionate applications on same day not sufficient to give rise to claim of bias—Decisions dealing with all evidence presented and coming to reasonable conclusions—Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227, s. 16.

BHALLU V. CANADA (SOLICITOR GENERAL) (IMM-7829-03, 2004 FC 1324, Pinard J., order dated 1/10/04, 5 pp.)

*Permanent Residents**Humanitarian and Compassionate Considerations*

Applicant, 66-year old female, in Canada for more than 10 years without legal status—Applicant nurse until arrival in Canada—In 2003, married 82-year-old Canadian citizen with various medical conditions requiring regular attention—Applicant applied for permanent residence on humanitarian and compassionate (H&C) grounds based on marriage to Canadian—Minister refused exemption from requirement application be dealt with while she remained outside Canada on ground applicant had not established unusual, undeserved or disproportionate hardship would arise if required to leave country during processing period—Decision based on two points: (1) applicant could return to Bulgaria; and (2) any separation temporary and therefore would not be unusual, undeserved or disproportionate—Supreme Court of Canada in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817 requires in H&C-type decisions that there be consideration of impact on dependants and family—Requirement applies to elderly dependants as much as it does to young children—Application could take up to two years, perhaps longer, to process—During that time, elderly, infirm husband would be deprived of care by spouse—Minister failed to adequately consider these factors in assessing hardship—What is temporary separation for family with young children may be permanent separation for elderly and infirm—Minister directed to process this request for permanent residence as inland application.

**CONSTRUCTION OF STATUTES**

Appeal from Federal Court order ((2004), 248 F.T.R. 82) dismissing motion for summary dismissal or for summary determination of questions of law—Appeal dismissed—Federal Court of Appeal not endorsing paragraph 35 of motions Judge's reasons—Interpretation of Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations and amending Regulations requiring consideration of purpose, intent,

**CONSTRUCTION OF STATUTES—Concluded**

context—But evidence of understanding of parties as to meaning of Regulations, third party expert evidence on statutory interpretation, evidence of legislative drafters neither admissible nor relevant for purpose of interpreting legislation—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133.

MERCK & CO. INC. V. APOTEX INC. (A-138-04, 2004 FCA 298, Sharlow J.A., judgment dated 15/9/04, 2 pp.)

**CUSTOMS AND EXCISE****CUSTOMS ACT**

Application for extension of time within which to apply for decision from M.N.R. under Customs Act (Act), s. 131—Request brought under Act, s. 129.2—Applicant frequently travelling to New York state to visit family, friends—On June 13, 2002, customs officer seizing four bottles of wine, container of pepper spray discovered during vehicle search—One-year notice of suspension of CANPASS card issued—Act, s. 129 allowing person from whom goods seized to apply for ministerial review regarding specified seizures under s. 131 within 90 days—Applicant missed 90-day time limit, but s. 129.1 allowing person to apply to M.N.R. for extension of time—Applicant must provide reasons for not having submitted request on time—To obtain extension, applicant must meet criteria set out in s. 129.2(4)—Application made within one year after expiration of time provided in s. 129—Must also establish unable to act, to instruct another person to act on his behalf or had *bona fide* intention to appeal—Finally, must demonstrate just and equitable to grant extension of time—Applicant not satisfying any of these conditions—Although distracted by wife's medical condition, application made only when full repercussions of incident became apparent—As second infraction, not just and equitable to grant extension—Also application not made as soon as circumstances permitted—Application dismissed—Customs Act, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1, ss. 129 (as am. by S.C. 2001, c. 25, s. 69), 129.1 (as enacted *idem*, s. 70), 129.2 (as enacted *idem*), 131 (as am. by S.C. 1993, c. 25, s. 84; 2001, c. 25, s. 72).

CANTELL V. M.N.R. (T-1553-03, 2004 FC 1134, Layden-Stevenson J., order dated 13/8/04, 13 pp.)

**EVIDENCE**

Within context of constitutional challenge to continued indeterminate detention under Immigration and Refugee Protection Act, motion for order permitting respondent to give portion of evidence *in camera*, in absence of members of public, including media—Complete evidentiary record led at *voir dire*—General nature of evidence, fears provided thereat—Fundamental principle that proceedings of Canadian courts open, accessible to public—Exercise of Court's

**EVIDENCE—Concluded**

discretion to trench on fundamental principle of openness properly anchored by principles established in *Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1994] 3 S.C.R. 835—Motion judge to apply *Dagenais* test in order to balance freedom of expression, other important rights and interests—Balancing required because where, as in case of application to restrict access to judicial proceedings, Charter rights of two entities come into conflict, Charter principles require balance to be achieved that respects importance of both sets of rights—*Dagenais* test requiring judge to restrict access to proceedings only when: (1) such restriction necessary in order to prevent real, substantial risk to fairness of hearing, because reasonably available alternative measures will not prevent such risk; and (2) salutary effects of restriction outweigh deleterious effects of free expression of those affected by ban—To pose serious risk to proper administration of justice, reality of risk must be well-grounded in evidence—Considered in entirety, evidence not establishing if respondent provides further testimony in public will be at significantly increased risk of mental or physical harm from which institution where detained will be incapable of protecting him—Further, other measures may well be effective in reducing risk of harm—Media attention to this high profile case likely to bring heightened scrutiny of respondent's treatment—Respondent's counsel will also be vigilant in ensuring respondent's rights respected—Evidence not establishing necessary to allow respondent to testify in private in order to protect him from real, increased risk dispositive of this application—As to efficacy of allowing respondent to testify *in camera*, already in public domain respondent has serious complaints about treatment received at institution—Reasonable to infer if respondent permitted to testify *in camera*, speculation and interest fuelled by secret testimony would lead to further investigations and publication of result of those investigations—Resultant publicity could increase any risk to respondent and render *in camera* proceeding inefficacious to prevent increased risk—Suppressing public knowledge of respondent's testimony would have significant deleterious effect on public debate on proper intersection between protection of individual liberty and protection of national security—Respondent's testimony, if given publicly, would promote public discussion of important issues and might prevent wrongdoing by placing those responsible for conditions of detention under public scrutiny—Therefore, any salutary effect of allowing respondent to testify in private outweighed by deleterious effects of prohibiting open access to proceeding—Motion denied—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]—Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27.

CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) V. MAHJOUB (DES-1-00, 2004 FC 1028, Dawson J., order dated 22/7/04, 30 pp.)

**HEALTH AND WELFARE**

Judicial review of Minister of Health's refusal to consider application for service provider number on merits—Applicants selling home health care products, including medical equipment—Business comprises sale, servicing of such products in private homes or in long-term care facilities—Respondent created Non-Insured Health Benefits Program (Program) to provide to eligible registered members of First Nations and recognized Inuits and Innus medically necessary health-related goods, services not covered by other health insurance plans—Among other things, these include medical supplies and equipment (MSE)—Items covered by Program vary by province because of differences in extent of coverage of various provincial health insurance programs—First Canadian Health Management Corporation (FCHMC) administers billing and payment process for Health Canada—In order to participate in program at no cost to eligible beneficiary, supplier must have service provider number, issued after entering into agreement entitled "Pharmacy—Medical Supply and Equipment Provider Agreement" (Agreement) with FCHMC—In course of acquiring business of applicant, new owner applied for service provider number by filing application for registration—Applicant not previously service provider registered for Program—On February 11, 2003, applicant informed application not accepted because Program managed on regional basis and moratorium on issuance of new service provider numbers in Alberta as result of financial audits revealing several problems with registered service providers in that region—Decision under review that of person who decided to temporarily freeze expansion of program to new MSE suppliers until proper guidelines and revised provider kit put in place—Applicant submitting application of policy improper fettering of discretion—But where no authority to accept or even consider application no issue of fettering discretion—Respondent arguing as policy decision, imposition of moratorium not subject to duty of fairness because none specifically imposed by statute—Qualification of decision as policy decision irrelevant—Content of duty of fairness on Director, Non-Insured Benefits, Alberta region limited and not breached—Decision clearly based on administrative, political concerns—Inasmuch as there is no statutory provision dealing with Program, no specific appeal provision, there was only political remedy—Applicant not beneficiary of Program but third party claiming direct billing privilege to improve business prospect—Although imposition of this moratorium having some economic impact on applicant's business, evidence as to significance of impact speculative—Thus, concept of fairness as such could not force decision maker to review application on merits—Applicant submitting respondent, delegates must exercise powers to further ends of Health Canada policies, needs of beneficiaries of Program—In particular, arguing main goal of Program to

**HEALTH AND WELFARE—Concluded**

improve accessibility of non-insured services to beneficiaries—Therefore, imposition of moratorium that applies without regard to particular needs in area where applicant located abusive—Evidence unequivocal that moratorium imposed because of specific concerns with respect to MSE suppliers—Administrators of the Program in Alberta chose to suspend any further extension of billing privileges to new MSE suppliers rather than, for example, suspending whole Program with respect to MSE which would undoubtedly have seriously affected beneficiaries—Decision predominantly based on relevant consideration—Establishment of different categories of suppliers differentiating pharmacists from MSE suppliers not patently unreasonable—Application dismissed.

1018025 ALBERTA LTD. V. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (T-414-03, 2004 FC 1107, Gauthier J., order dated 11/8/04, 14 pp.)

**LABOUR RELATIONS**

Judicial review of decision of Referee appointed under Canada Labour Code accepting part of respondent's overtime claim—Respondent, dispatcher and bookkeeper for applicant, claiming significant amount of unpaid overtime—Not keeping record of overtime, although maintained overtime records for other staff—Referee accepting respondent not management, entitled to overtime—Discounting part of claim because of lack of reliability in reconstructed estimate of overtime—Applicant submitting respondent estopped from claiming or waived right to overtime by virtue of failure to keep proper books, records—Issue of estoppel, waiver going to jurisdiction of Referee—Right to overtime statutory right—Any limitation on exercise of that right should be found in legislation—Principles of estoppel, waiver relied on by applicant arising at common law—In *Gendron v. Supply and Service Union of the Public Service Alliance of Canada, Local 50057*, [1990] 1 S.C.R. 1298, Supreme Court concluding in dealing with Code, resort to common law adding nothing to content or effect of that statute, since generally designed to be fairly complete code—Code complete with respect to overtime rights—Any limitations on exercise of right, such as timeliness, specified in Code—Nothing in Code about estoppel, matter somewhat related to timeliness—No evidence of knowing waiver of right to overtime—Canada Labour Code, R.S.C., 1985, c. L-2.

942260 ONTARIO LTD. V. PRESS (T-2070-03, 2004 FC 1384, Phelan J., order dated 6/10/04, 6 pp.)

**PATENTS**

Application for order prohibiting Minister of Health (Minister) from issuing Notice of Compliance (NOC) to

## PATENTS—Continued

Novopharm Limited (respondent), regarding marketing of tablets of antimicrobial drug known generically as “levofloxacin” until after expiry of Daiichi’s levofloxacin patent—Janssen licensed by Daiichi to sell drug in Canada under brand name “Levaquin”—Respondent alleging patent invalidity, non-infringement—Janssen “first person” referred to in Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (NOC Regulations), ss. 2, 4(1)—Pursuant to s. 6(1), “first person” initiates and seeks relief in this prohibition proceeding—Janssen listed patent at issue on Patent Register in relation to its notice of compliances (NOCs) for “Levaquin”—Markets drug in 250 mg, 500 mg tablet form—Respondent “second person” cited in ss. 2, 5(1)—By letter dated December 20, 2002, respondent sent notice of allegation (NOA) and now seeks notice of compliance to market 250 mg and 500 mg tablets of levofloxacin hemihydrate—Patent granted on June 23, 1992; filing date June 19, 1986, expiry date June 23, 2009—Daiichi also owner of patent for antibiotic “ofloxacin”—That patent expired—Burden of proof regarding patent validity—Legal burden of proving, on balance of probabilities, second person’s allegations not justified on person seeking prohibition order, namely Janssen—Statutory presumption of validity—Simply rebutting presumption not meaning second person will be successful in prohibition application—Must still adduce sufficient evidence to challenge validity as well as applicant’s expert evidence, while overall legal burden remaining with applicant—Patent purposively construed—Whether patent invalid because of obviousness—Test for obviousness set out in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.)—Question to ask: whether solution taught by patent would be “plain as day” to skilled technician searching for something novel, without having to do experimentation or research—Critical date for assessing obviousness claimed date of invention—In evaluating prior art on question of obviousness, such art must have been in public domain—’080 patent described as “selection patent” in that levofloxacin selected out of its class of substances because of its beneficial properties—Respondent submits ’080 patent does not meet requirements for selection patent—Janssen responding Patent Act, s. 32 permitting patent based on improvements to any patented invention and there was such inventive step in ascertaining levofloxacin possesses special properties in comparison to racemate, ofloxacin—In order to demonstrate sufficient inventive ingenuity, there must be shown some special advantage or quality, previously unknown, or advantage discovered for new use, which constitutes definite advance upon knowledge already existing with regard to original group or series—Improvements contemplated on already discovered racemic compound must demonstrate “sufficiently different” characteristics from what was already known in order for patent not to be declared invalid for

## PATENTS—Continued

obviousness—Review of prior art—Beneficial properties discovered, set out in ’080 patent same as those found in ofloxacin, only to greater degree of effectiveness—Respondent establishing on balance of probabilities technician skilled in art would have come directly and without difficulty to solution taught by ’080 patent by simply conducting known, routine experiments with racemic ofloxacin—Claims in patent obvious—No inventive step involved—’080 patent invalid for obviousness—Lack of novelty—Approach to anticipation found in *Beloit*—Three references as prior art in NOA with respect to anticipation and novelty—Test whether one piece of prior art teaches “discovery” claimed in patent; does single publication provide all information needed to produce claimed invention without exercise of any inventive skill; does prior publication contain such clear direction that person skilled in art, reading and following it, would in every case be led to claimed invention?—As none of references, considered separately, provide all information person of ordinary skill in art would require in order to be led to ’080 patent, discovery novel—Janssen demonstrated allegation of invalidity on this ground not justified—Patent also not ambiguous—Application dismissed—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 2 “first person”, “second person” (as am. by SOR/99-379, s. 1), 4(1) (as am. by SOR/98-166, s. 3), 5(1) (as am. by SOR/99-379, s. 2), 6(1) (as am. by SOR/98-166, s. 5)—Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 32.

JANSSEN-ORTHO INC. v. NOVOPHARM LTD. (T-214-03, 2004 FC 1631, Mosley J., order dated 19/11/04, 54 pp.)

Appeal from motions Judge’s decision to grant interlocutory injunction—Motions Judge finding appellant entering market near end of life of patent thus raising issue of “springboarding”, whereby patent holder losing part of market share due to breach of patent in anticipation of patent expiry—After finding neutral balance of convenience, motions Judge holding status quo prior to entry of appellant into market should be preferred—Judge came to correct conclusion regarding balance of convenience, although reasons requiring clarification—According to cases, status quo, where balance of convenience neutral, is status quo at time application made or heard—*Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 F.C. 451 (C.A.) recognizing factors may tip in party’s favour otherwise apparently neutral balance of convenience—One such factor “springboarding”—Sufficient evidence to support serious allegation of “springboarding” herein—Fixing status quo at time when injunction sought would allow appellant not only to continue alleged infringements, but also to carry on alleged “springboarding” with Court’s blessing—Motions Judge also found appellant would be unable to financially honour award of damages—These factors along with strength of evidence in favour of respondent, strength of respondent’s

**PATENTS—Continued**

case, strengths of respondent's undertaking with respect to payment of damages, time at which appellant entered market, tipping balance of convenience in favour of respondent—Parties agreeing Judge should not have granted interlocutory injunction until end of trial since, in all likelihood, patent will expire before trial completed—Appeal allowed to limited extent of amending Judge's order so that interlocutory injunction will expire on date patent expires.

CARBO CERAMICS INC. v. CHINA CERAMIC PROPPANT LTD. (A-401-04, 2004 FCA 283, Létourneau J.A., judgment dated 2/9/04, 6 pp.)

**INFRINGEMENT**

Applicants seek order prohibiting Minister from issuing to Pharmascience notice of compliance (NOC) for clarithromycin tablets until expiry of patent 2261732 ('732 patent)—Application filed under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6 in response to notice of allegation (NOA) served by Pharmascience on Abbott Canada under Regulations, s. 5—Pharmascience alleges its version of drug produced by process not infringing patent or that patent's claims broader than invention disclosed so patent invalid—Prothonotary granted 105-day extension of 24-month period set by Regulations, s. 7(1)(e) during which Minister prohibited from issuing NOC—Appeal against that order denied—Prohibition remains in force—Drug in question is antibiotic Biaxin BID®, made in Canada by Abbott Canada with permission of Abbott U.S.—Pharmascience generic drug company which markets drugs without having to independently establish safety, effectiveness of drug—Patent at issue contained 44 claims—Claimed invention summarized—Pharmascience intends to purchase clarithromycin II from off-shore supplier, says supplier's process outside applicants' patent as not involving crystallization or recrystallization but "solid-state transformation" accomplished by slurring in water—But supplier also makes clarithromycin II by a second process which does fall within applicants' patent—Pharmascience would only acquire product made by "slurring" method—Preliminary issues: (1) whether NOA deficient on its face; (2) whether respondent's reliance on evidence alleged to be hearsay adequate for allegation evaluation—Substantive issues: non-infringement of '732 patent and, if infringement is found, whether patent invalid as claims broader than invention made, disclosed—As to validity of NOA, evidence that, at date of NOA, respondent aware (or unaware) suppliers acknowledged used two processes, only one of which involved slurring—Insufficient evidence to evaluate allegation—Factual basis in NOA read together with further disclosure when confidentiality order in place were insufficient to support NOA—NOA approached abuse of process of Court, NOC Regulations scheme—Impossible for Court to conclude if NOC issued,

**PATENTS—Continued**

respondent's drug would be produced by non-infringing process—While that conclusion dispositive of matter, Court went on to consider allegations of non-infringement, whether patent invalid for over breadth—Resolution of those issues turned on credibility of expert witnesses—Principles of patent claims construction reviewed—For purposes of this application, person "skilled in the art to which the invention relates" is one with undergraduate chemistry or chemical engineering degree, having two to five years' experience, including graduate work, in pharmaceutical process development—Effective date for interpretation of '732 patent was February 5, 1998, date "laid open" or "published"—Construction of word "treating"—"Treating" covers any method of crystallization of clarithromycin involving dissolution in solvents or solvent systems listed in '732 patent—Extends to slurring whereby clarithromycin form II is resultant crystalline form—Construction of starting compound, solvent systems—Legal, evidential burdens on infringement allegation—Where, as here, patent in issue is product-by-process patent, Regulations, s. 6(6) creates presumption patent infringed in absence of proof to contrary—Assuming NOA adequate, Pharmascience put non-infringement, overbreadth issues "in play"; applicants' expert evidence met "persuasive burden"—So "evidential burden" shifts back to respondent and not met—Outcome of infringement issue, against Court's interpretation of '732 patent, depends entirely on conflicting expert evidence—Suggestion by Pharmascience supplier's transformation does not take place in solvent or solvent system disclosed in '732 patent non-sustainable—Non-infringement allegation involving solid state or solid-to-solid transformation rather than crystallization or recrystallization within scope of '732 patent not made out—As for allegation of invalidity for overbreadth, interpretation of disclosure of '732 patent as extending to process utilized by respondent's supplier reasonably open, does not result in patent claims exceeding disclosure—Pharmascience failed to discharge evidentiary burden to justify invalidity allegation—Applicants entirely successful herein—Order to go prohibiting Health Minister from issuing NOC until patent expires—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, ss. 5 (as am. by SOR/98-166, s. 4; 99-379, s. 2), 6 (as am. by SOR/98-166, s. 5; 99-379, s. 3), 7(1)(e) (as am. by SOR/98-166, s. 6).

ABBOTT LABORATORIES V. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (T-1035-02, 2004 FC 1349, Gibson J., order dated 1/10/04, 58 pp.)

**PRACTICE**

Case management—Appeal from Prothonotary's order granting, in part, applicants' motion for extension of 24-month period specified in Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (Regulations), s. 7(1)(e), by 105

**PATENTS—Concluded**

days—On appeal, Pharmascience Inc. (Pharmascience) seeking to shorten 24-month period—On cross-appeal, applicants seeking to lengthen extension—Prothonotary appointed to assist case management Judge—Standard of review to be applied by motions judge to discretionary decision of prothonotary clearly established in *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.)—No basis for reaching conclusion different from that reached by prothonotary—No basis whatsoever to vary length of extension granted—When *Aqua-Gem* test propounded, Federal Court not in business of case management in any formalized way, such as it has been since complete revision of Court's Rules in 1998—This change in practice of Court might warrant revisiting *Aqua-Gem* test, at least on facts equivalent to those giving rise to these reasons—Decision in *Sawridge Band v. Canada*, [2002] 2 F.C. 346 (C.A.) might provide first step for such review—Appeal dismissed—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 7(1)(e) (as am. by SOR/98-166, s. 6).

ABBOTT LABORATORIES V. CANADA (MINISTER OF HEALTH) (T-1035-02, 2004 FC 1049, Gibson J., order dated 29/7/04, 18 pp.)

**PENSIONS**

Judicial review of Review Tribunal's (Tribunal) decision allowing respondent (husband acting as executor of wife's estate) to file application for post-mortem Old Age Security benefits (benefits) more than one year after wife's death—Old Age Security Act, s. 29 providing application for benefit may be made within one year after person's death by estate—Meaning of "may" or "*peuvent*" in s. 29—S. 29 general provision designed to allow estate or heir of individual eligible for benefits opportunity to make application for those benefits within limited period of time after death—Clear such benefits may only be paid if application made within one year of death—Terms "may" or "*peuvent*" clearly refer only to whether or not benefits will be paid—Authorizing when application may be made, but not implying Minister has discretion to consider applications made more than one year after potential recipient's death—Tribunal erred in concluding s. 29 ambiguous—Unique circumstances in that wife knew nothing of background, age until days before death—Required considerable time, effort to locate relatives based on 50-year-old street address—Minister would be fully justified to exercise authority to make *ex gratia* payment in this case—Application allowed—Old Age Security Act, R.S.C. 1985, c. O-9, s. 29.

CANADA (MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) V. DUBLIN (ESTATE) (T-864-03, 2004 FC 1184, von Finckenstein J., order dated 30/8/04, 6 pp.)

**PENSIONS—Concluded**

Disability benefits terminated because of administrative error—Reinstated with retroactive effect as remedy under Canada Pension Plan, s. 66(4)—S. 66(4) giving Minister authority to take such remedial action as considers appropriate to place person in position would have been in had error not been made—Federal Court dismissing claim for damages in so far as based on Charter, s. 7 because actions of Canada Pension Plan authorities not interfering with fundamental life choices or causing psychological stress to degree that s. 7 engaged—Also finding no duty of care because existence of alternative remedy in Canada Pension Plan, s. 66(4) for kind of administrative error made herein sufficient public policy ground for excluding tort claim in respect of same error—When benefits reinstated, plaintiff (appellant) achieving principal goal of action—Federal Court correctly dismissing claim for damages in negligence—Federal Court of Appeal not having jurisdiction to compel Minister to reconsider remedy—Still open to appellant to ask Minister to reconsider remedy—Minister's position not taking into account *Whitton v. Canada (Attorney General)*, [2002] 4 F.C. 126 (C.A.) which suggests remedial provisions like s. 66(4) contemplating broader range of remedies—Appeal dismissed—Canada Pension Plan, R.S.C., 1985, c. C-8, s. 66(4) (as am. by S.C. 1995, c. 33, s. 31)—Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 7.

SCHUEUNEMAN V. CANADA (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) (A-485-04, 2005 FCA 254, Sharlow J.A., judgment dated 7/7/05, 21 pp.)

**PRACTICE****AFFIDAVITS**

Appeal from Federal Court's dismissal of appeal ((2003), 27 C.P.R. (4th) 246) from Prothonotary's order striking certain paragraphs of affidavit on ground hearsay, contrary to Federal Court Rules, 1998, r. 81—Before Prothonotary, motions Judge appellant arguing evidence admissible under principled exception to hearsay rule—But before Federal Court of Appeal appellant relying on *Canadian Tire Corp. v. P.S. Partsource Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (F.C.A.) to argue Prothonotary, motions Judge erred in deciding question of admissibility at interlocutory stage as no evidence before them that fact which appellant sought to prove by hearsay evidence controversial issue—Appeal dismissed—Issue of admissibility already decided twice—As no errors in decisions of Prothonotary, motions Judge, would not advance "just, most expeditious and least expensive determination" of issue as required by r. 3 to ask another judge to decide same question—Having chosen to make its case on basis of admissibility,



**PRACTICE—Continued**

appellant bound by result—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 3, 81.

EXPRESS FILE, INC. v. HRB ROYALTY, INC. (A-364-03, A-365-03, 2004 FCA 341, Pelletier J.A., judgment dated 15/9/04, 4 pp.)

**DISCOVERY***Examination for Discovery*

Motion for order reversing Prothonotary's order denying defendants' request under Federal Courts Rules, r. 237 that representatives of Quebec Cartier Mining Company (QCM) and Fisheries and Oceans Canada (DFO) be put forward as substituted or further discovery representatives on behalf of plaintiff Fund—In action, Fund claiming recovery of pollution clean-up costs and damage incurred by QCM, DFO—Fund claiming to be subrogated to any rights of QCM, DFO as consequence of having compensated QCM, DFO—Motion dismissed—Subrogator cannot be selected as representative to be examined under r. 237(1)—(1) Subrogator not party to action brought only in name of subrogee—(2) R. 237(4), (5), (6), (7) already providing for examination for discovery of specific persons who are non-parties—Significant that subrogators not also specifically allowed therein to be examined for discovery—(3) R. 238 specific rule which allows, under certain conditions, examination for discovery of "any person not a party to action"—Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 237, 238.

CANADA (ADMINISTRATOR OF THE SHIP-SOURCE OIL POLLUTION FUND) v. ANANGEL SPLENDOUR (THE) (T-727-03, 2005 FC 942, Pinard J., order dated 7/7/05, 3 pp.)

**JUDGMENTS AND ORDERS***Stay of Execution*

Motion for order suspending effect of judgment in cross-appeal during period limited for filing application for leave to appeal decision to Supreme Court of Canada—Supreme Court Act, s. 65.1(2) permitting court appealed from to stay proceedings with respect to judgment from which leave to appeal sought before application for leave to appeal filed if satisfied party seeking stay intending to apply and delay would result in miscarriage of justice—Counsel for Minister seeking instructions to seek leave to appeal dismissal of cross-appeal—Cannot say Minister intends to apply for leave to appeal as required by s. 65.1(2) until such instructions received—Motion dismissed as premature—Supreme Court Act, R.S.C., 1985, c. S-26, s. 65.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 40; 1994, c. 44, s. 101).

BLANK V. CANADA (MINISTER OF JUSTICE) (A-233-03, 2004 FCA 326, Pelletier J.A., order dated 1/10/04, 4 pp.)

**PRACTICE—Continued***Summary Judgment*

Motion for summary judgment seeking dismissal of plaintiff's action for trade-mark infringement with respect to plaintiff's registered trade-mark "Polysorb" for shoe insoles, on ground no likelihood of confusion between "Polysorb" and defendant's trade-mark "Polysoft" for shoe insoles—In Canada, plaintiff's products include replacement insoles and shoe inserts for medical purposes, such as foot support—Defendant using unregistered trade-mark "Polysoft" in association with green coloured shoe insoles—Summary judgment governed by Federal Court Rules, 1998, rr. 213-219, in particular, r. 216—Court not to grant summary judgment where genuine issue for trial—However, r. 216(3) specifically permits Court to grant summary judgment even where genuine issue for trial exists, so long as Court able on whole of evidence to find facts necessary to decide questions of fact and law—Under r. 216(1), must first determine whether claims in question present genuine issue for trial or that issue so doubtful it deserves no further consideration—Plaintiff raised two genuine issues for trial: (1) whether defendant's use of "Polysoft" in association with insoles leading to inference "Polysoft" and Polysorb insoles manufactured by same person; (2) whether defendant directed public attention to its wares in such a way as to cause confusion in Canada with insoles of plaintiff contrary to Trade-marks Act, s. 7(b)—In deciding there is genuine issue as to whether trade-marks confusing, regard had to factors set out in Act, s. 6(5)—Plaintiff's trade-mark "Polysorb" only "Poly" in marketplace for shoe insoles—Proliferation of "Poly" in trade-marks is issue which must be weighed by trial judge assessing credibility and weight of plaintiff's evidence consumers of "Polysorb" insoles would be confused by presence of "Polysoft" trade-mark for insoles—Under r. 216(3), Court cannot properly assess credibility or weigh evidence of plaintiff's witnesses that defendant's trade-mark "Polysoft" will likely cause confusion with plaintiff's customers—Credibility of evidence needs to be evaluated at trial, and trial Judge will need to weigh evidence and draw necessary inferences—Magnitude of materials filed in this motion indicative of live controversy between parties—Evidence raises credibility issues as to confusion and passing-off which warrant need for *viva voce* testimony—Accordingly, motion dismissed—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 7(b).

SPENCO MEDICAL CORP. v. EMU POLISHES INC. (T-1021-03, 2004 FC 963, Kelen J., order dated 6/7/04, 19 pp.)

**PLEADINGS**

Appeal from Prothonotary's dismissal of motion to strike named defendant, Daniel O'Brien, as party—Prothonotary

**PRACTICE—Concluded**

holding as president of both corporate defendants, reasonable to conclude Mr. O'Brien could have been involved in deliberate, willful, knowing pursuit of course of conduct likely to constitute infringement, or course of conduct reflected in indifference to risk thereof, thus coming within scope of test for personal liability on part of officer, director—Defendants submitting neither statement of claim nor particularized statement of claim containing any allegations of actions directed at defendant Mr. O'Brien apart from him acting "under the authority and guidance of corporate defendants"; infringement actions alleged to have been done by corporate defendants—Appeal allowed—Federal Court Rules, 1998, r. 174 requiring pleading to contain concise statement of material facts on which party relying—R. 181 requiring pleading to contain particulars of every allegation when dealing with fraud, breach of trust—Neither statement of claim nor particularized statement of claim meeting these obligations—Leading principles, case law dealing with liability of corporate officers, directors generally derived from *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (F.C.A.)—To render director, officer of company responsible for tortious acts, must show acts expressly directed—Neither statement of claim nor particularized statement of claim providing any facts upon which defendant or Court could conclude "deliberate, willful and knowing pursuit of a course of conduct that was likely to constitute infringement or reflected any indifference to the risk of it"—Prothonotary applied wrong legal principle—Mr. O'Brien must be shown to be more involved in actions of corporate defendants—Actual actions of corporate officer must be pleaded—Bare assertion of conclusion neither allegation of material fact nor supporting cause of action against individual defendant—Could not reasonably conclude implicated to sufficient extent to support finding of deliberate acts on part of Mr. O'Brien—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 174, 181.

SUNSOLAR ENERGY TECHNOLOGIES (S.E.T.) INC. v. FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. (T-1065-04, 2004 FC 1205, Rouleau J., order dated 1/9/04, 8 pp.)

**TRADE-MARKS****INFRINGEMENT**

Plaintiff registered trade-mark "Tradition" in 1993, in respect of frozen, unbaked bakery products—In 1997, registered second trade-mark for "Tradition" in respect of goods baked, then frozen—Plaintiff arguing defendants infringed trade-marks when they opened stores called "Tradition Market Fresh Foods" in Ontario and Eastern Canada and "Les Marchés Tradition" in Québec—Only Québec stores remain—Stores sell variety of food products,

**TRADE-MARKS—Continued**

including baked goods—Most have in-store bakery—Plaintiff alleging defendants' use of "Tradition" infringes its trade-mark, confuses consumers and detrimental to goodwill built up over past 20 years of business—Plaintiff seeking declarations of infringement, invalidity of mark "Les Marchés Tradition"—Whether defendants' use of "Tradition" infringing plaintiff's right to exclusive use of its registered trade-mark according to Trade-marks Act (Act), s. 19—Defendants using "Tradition" as part of name of commercial grocery business which sells vast array of food products—Not using word specifically in relation to bakery products—In fact, not selling bakery products with word "Tradition" on them—Plaintiff's registrations not extending to all retail sales of bakery products in respect of which word "Tradition" might be used—Plaintiff not proving violation of trade-marks—As to alleged violation under Act, ss. 7(b) and 20(1), plaintiff must show confusion or deception on part of defendant—Plaintiff attempted to meet test for confusion by presenting evidence purporting to show actual confusion and expert evidence purporting to show consumers would infer plaintiff's products made or sold by defendants—Former not amounting to evidence of actual confusion—Expert evidence, consisting of survey of consumers in neighbourhoods surrounding "Les Marchés Tradition" store in Montréal, not persuasive on issue of confusion—No adverse inference should be drawn from fact defendants did not produce own survey or produce expert witness to contradict plaintiff's survey—Factors related to issue of confusion set out in Act, s. 6(5) considered—As to inherent distinctiveness, evidence showing "Tradition", or some close variation thereof, used by many other food producers who co-exist in marketplace seemingly without confusion—No evidence of confusion during eight years of co-existence between trade-marks—Differences in wares reducing likelihood of confusion—Differences in respective business activities suggesting little likelihood of confusion—Finally, although strong resemblance between plaintiff's, defendants' trade-marks, average consumer would not likely confuse them—Claim dismissed—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6(5), 7, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196).

TRADITION FINE FOODS LTD. v. OSHAWA GROUP LTD. (T-2112-99, 2004 FC 1011, O'Reilly J., judgment dated 20/7/04, 25 pp.)

Trade-mark infringement action—Plaintiffs say defendants infringed marks consisting of rectangles with red, white, blue colours and words "Tommy Hilfiger" and also infringed mark "Tommy Hilfiger"—Also alleged: passing-off, depreciation of goodwill—Seeking injunction, accounting of profits, damages, exemplary damages, pre- and post-judgment interest, delivery up, costs—Defendants' position: trade-marks invalid, seek expungement—By counterclaim, individual defendant, Rosen

**TRADE-MARKS—Continued**

(president of defendant corporation) seeking \$1,000,000 damages for lost profits in sales, reduced value of shares in defendant corporation—Plaintiff, Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THLI), Delaware company, owns “Hilfiger flag trade-marks”—Its licensed products advertised in Canada in such foreign publications as *The New York Times*, *Vanity Fair*, such Canadian magazines as *Macleans*, *Toronto Life* as well as by billboards, in-store posters, sponsorship of performances by musical groups such as Rolling Stones, sponsorship of events (Toronto Film Festival)—Defendant, Quebec corporation, makes souvenirs, including clothing, in association with term “Explore Canada”—Product line includes: t-shirts, golf shirts, sweatshirts, toques, duffel bags, mugs, hockey pucks, beer steins—Its customers include: tourist shops, duty free stores, United Cigar Stores—Rather than consumer advertising, it advertises in trade magazines, at trade shows in major cities—In 1999, plaintiffs warned two of defendants’ important customers would be subjected to litigation unless ceased selling “Explore Canada” goods—In 1998, defendant had received cease and desist letter as “Explore Canada” logo in breach of trade-marks—Issue (1): Tommy Hilfiger marks not invalid—Registered trade-mark presumed valid so onus of proof borne by one seeking expungement—But invalidity of registration complete defence to infringement action—Trade-marks Act, s. 18 lists four grounds of invalidity: (1) unregistrability; (2) non-distinctiveness; (3) abandonment; (4) non-entitlement to secure registration—Defendants principally rely on ground (2)—In rectification of register matters, Court acts in public interest, to preserve purity of register—Matter considered one between public, owner of mark—Grounds (1), (3), (4) considered briefly, found inapplicable—Act, s. 2 defining “distinctive”—Trade-mark’s function: indicate source of goods—Must remain distinctive of single source—Two types of distinctiveness: inherent and acquired—Mark distinctive if nothing about it refers customers to multitude of sources—If mark unique or invented name so could refer only to one thing, inherently distinctive—Mark lacking inherent distinctiveness can acquire same by continual use in marketplace—But, must be established mark has become known to consumers as originating from one particular source—To establish mark invalid under s. 18(1)(b), must be non-distinctive at date proceeding commenced rather than at time of registration—Distinctiveness question of fact, test being whether clear message given to public wares with which mark associated, used are those of mark’s owner, not of another—Court must consider all circumstances, improper to dissect mark, examine component parts for it is combination of elements that constitutes trade-mark—Defendants’ argument: Hilfiger marks have lost distinctiveness as can happen due to genericism, multiple users, change of product origin, as result of functional or ornamental use—Distinction

**TRADE-MARKS—Continued**

between transfer, licence: licence confers no property right but merely right to use during certain period of time or/and under specified conditions; transfer is assignment of all or part of owner’s rights, interest to new owner—Here, there were two transfers: in 1992 between Tommy Hilfiger Inc. (THI) and THLI and in 2001 between Tommy Hilfiger Canada (THC) and THC Retail—Defendants’ argument: due to plaintiff Tommy Hilfiger Canada’s 2001 reorganization, whereby parts of its business transferred to THC Retail and THC Sales, none of trade-marks were, at commencement of these proceedings, distinctive of plaintiffs’ wares—That is, since transfer was “untrammelled”, marks lost distinctiveness—Became impossible to know who trade-mark owner was—Court agreeing that due to transfer, right to use mark may subsist in two or more persons, thereby creating some confusion as to product source and this may interfere with mark’s distinctiveness—But, in case at bar, transfer between subsidiaries of same parent company—Transfer between THC and THC Retail not creating confusion or causing marks to lose distinctiveness—Also no evidence of confusion adduced by defendants—Defendants further argued that as 1992 assignment to THLI did not transfer goodwill, transfer invalid—But, to be valid, transfer need not include goodwill—At common law, trade-mark transferable only with goodwill of business as mark could not stand alone—But, under Act, assignment valid without transfer of goodwill—Under s. 50, trade-mark owner may allow another to use mark and distinctiveness not impaired if other a licensee in accordance with this section—Two conditions for use, advertisement, display of trade-mark to be deemed by owner: (1) existence of licence; (2) some control over character, quality of wares—Licence granted to THC in 1990 by THI (geographical licence), as amended by THLI in 1995 (Canadian Retail Licence), of particular interest—Defendants’ argument: THI licensed THC only to use unregistered trade-mark, “Tommy Hilfiger” mark; use by THC of other marks without proper consent caused Tommy Hilfiger’s marks to lose distinctiveness as misled public as to source—Plaintiffs say used shorthand “Tommy Hilfiger” in reference to trade-marks to include all Hilfiger’s marks—Court accepting shorthand “Tommy Hilfiger” to define all marks then registered makes sense—At date of licensing, no mark had been registered for name “Tommy Hilfiger”—Shorthand’s use simplified licensing—When, in 1994, “Tommy Hilfiger” was registered, definition of trade-mark in geographical licence had to be modified to avoid misinterpretation of geographical licence—Court not believing public confused as to source, origin of wares—Regardless which subsidiary has licence, still Tommy Hilfiger product—Defendant suggests quality control done on behalf of THLI by parent company insufficient to satisfy Act, s. 50—THUSA entered service agreement with THLI to ensure control—Delegation of obligation not fatal to licence,

**TRADE-MARKS—Continued**

registration—Defendants failed to prove marks not distinctive at outset of proceeding—Flag design integral part of all Tommy Hilfiger brand promotion—By mid-2001, Hilfiger logo had gained sufficient notoriety in Canada in association with clothing that use of logo, perceived variation thereof for clothing capable of causing statistically significant misapprehension among clothing purchasing public such goods made or licensed by Tommy Hilfiger—Hilfiger marks are presumptively strong marks—Issue (2): Infringement under s. 19—“Use as a trade-mark” issue—In determining whether mark used as trade-mark, user’s intention or public recognition sufficient to demonstrate use as trade-mark—Court concluding: there is confusion between Explore Canada logo, Hilfiger trade-marks; defendants did use Explore Canada logo as a trade-mark—Explore Canada logo not identical to any of plaintiff’s trade-marks, which includes neither words “Explore Canada” nor name of city or province nor maple leaf symbol in middle—No infringement under s. 19—Issue (3) Whether infringement under s. 20—Whether use of Explore Canada logo would cause confusion with Hilfiger’s trade-marks—Under s. 20(1), infringement occurs if there is use of “confusing trade-mark”—Concept of confusion, proof required, described in *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. International Clothiers Inc.* (2003), 239 F.T.R. 260 (F.C.)—Court must consider all surrounding circumstances including factors enumerated under s. 6(5)—Inherent distinctiveness refers to originality—Original design is inherently distinctive, considered strong mark—Hilfiger flag design is inherently distinctive as not descriptive of line of goods it designates but consists of arbitrary combination, spatial relationship of blocks of colour—Explore Canada logo inherently distinctive for same reasons—Hilfiger trade-marks have acquired great distinctiveness through extensive publicity campaigns—Hilfiger Canadian sales \$125 million in 2001—Total sales of defendants’ Explore Canada goods to 2001 only \$2 million—Distinctiveness factor favours plaintiffs—Length of time trade-marks in use also favours plaintiffs with respect to some of trade-marks—As to nature of wares, need not find businesses of plaintiffs, defendants actually overlap to find likelihood of confusion: s. 6(2)—But obvious overlap in nature of some Hilfiger products with Explore Canada goods—As to nature of trade, Hilfiger goods sold by upscale retailers such as large department stores, chosen for image, location while Explore Canada items are for purchase at low-end tourist shops, but overlap does exist as both are offered for sale at duty free shops, specialty stores—As to degree of resemblance between marks in appearance, sound or ideas suggested, Explore Canada logo bears high degree of visual resemblance, in light of “consumer’s imperfect recollection” test—No adverse inference drawn from defendants’ failure to put in evidence results of privileged legal advice sought in 1996 re: use of Explore Canada logo—Consumer survey in

**TRADE-MARKS—Continued**

another Hilfiger infringement case not helpful since it did not target tourists, target population herein—Product compared, jeans, not even sold by defendant—Plaintiffs presented no evidence of actual confusion—Considering five factors in s. 6(5), in four cases, one factor precludes likelihood of confusion finding—Due to visual difference between plaintiffs’ mark TMA ‘291, Explore Canada logo (‘291 only word, not rectangle with colours), logo not infringing ‘291—Same conclusion re: ‘827 (rectangle with colours, words “Tommy Hilfiger”)—Because of obvious difference between wares in association with ‘283, ‘082 (cosmetics, suntan lotion etc.) and defendant’s goods, no likelihood of confusion—But defendant’s logo does create likelihood of confusion with Hilfiger’s ‘095 (rectangle with colours without words “Tommy Hilfiger”)—Some of wares of both parties exactly same (t-shirts, sweaters)—Some overlap of stores where sold—Very high degree of visual resemblance—Explore Canada logo likely to cause confusion with ‘095, infringes Act, s. 20—Consumer in tourist shop who sees Explore Canada t-shirt would think, as matter of first impression, looking at Tommy Hilfiger shirt on sale at good price—Issue (4): Depreciation of value of goodwill (Act, s. 22) not requiring trade-mark be used as a trade-mark under s. 22(2)—Question was whether defendant’s use likely to have effect of depreciating value of goodwill attached to plaintiffs’ trade-marks—Goodwill is reputation built up by trade-mark’s owner over years of honest work or substantial expenditure of money so that wares become associated with trade-mark—Depreciation occurs due to reduction of esteem in which mark itself held or by direct enticing of customers who would otherwise continue to purchase trade-marked goods—Need not show likelihood of confusion—Still, potential for confusion may have effect of depreciating value of goodwill—Can’t just say if customers make mental connection that will reduce esteem in which Hilfiger trade-marks held—Depreciation of value of goodwill is somewhat intangible concept, at times hard to prove—Court needs either proof of likelihood negative impression left in consumer’s mind or proof of likelihood of direct persuasion, enticement—Plaintiffs presented no such evidence so Court concluded goodwill not depreciated, s. 22 not infringed—Issue (5): Act, s. 7(b) is codification of common law tort of passing-off—Plaintiff must prove: (1) existence of goodwill; (2) deception of public; (3) actual or potential damage to plaintiff—Evidence plaintiffs had established significant goodwill by extensive advertising, substantial sales—Likelihood of confusion—But no evidence of negative impact on plaintiffs’ business—Defendants not guilty of passing-off—Issue (6): As to personal liability of defendant’s President, Ont. C.A. held, in *Normart Management Ltd. v. West Hill Redevelopment Co.* (1998), 37 O.R. (3d) 97 “directing minds of corporations cannot be held civilly liable for the actions of the corporations they control and direct unless there is some

**TRADE-MARKS—Continued**

conduct on the part of those directing minds that is either tortious in itself or exhibits a separate identity or interest from that of the corporations such as to make the acts or conduct complained of those of the directing minds”—Must be circumstances from which Court can reasonably conclude director’s purpose is to deliberately, wilfully, knowingly pursue course of conduct that will incite infringement or indifference to risk of infringement—No evidence of such herein—No personal liability on President’s part—Issue (7): Counterclaim by President—Prior to plaintiffs’ campaign to terminate “Explore Canada” logo, appropriate red, white and blue colour scheme, these goods represented 8% of defendant’s sales—In anticipation of even greater demand, fixed costs, including inventory, had increased—Defendant President says plaintiffs’ exorbitant claims, interference with defendant’s contractual relationships breached Act, s. 7(a), reduced value of President’s shares—Counterclaim dismissed for want of evidence—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “distinctive”, 6(2), (5), 7(a),(b), 12 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193), 13, 14 (as am. *idem*, s. 194), 15, 18, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 20 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196), 22, 48, 50 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69).

TOMMY HILFIGER LICENSING INC. V. PRODUITS DE QUALITÉ I.M.D. INC. (T-2235-99, 2005 FC 10, Beaudry J., judgment dated 7/1/05, 64 pp.)

**REGISTRATION**

Opponent, M-G-M, seeking order reversing decision of Registrar of Trade-marks rejecting opposition, allowing registration of trade-mark “Stargate” in connection with Internet services—In 1994 opponent’s predecessor in title filed to register “Stargate” in connection with goods, services including film *Stargate* which was released in Canada in 1994—Application still pending—Trade-mark applicant (respondent herein) operates Internet business extending to web site development, Internet marketing—Before Registrar, grounds of opposition were: (1) non-compliance with Trade-marks Act, s. 30(b) (mark not used since date of first use claimed); (2) applicant not person entitled to registration as mark confusing with opponent’s mark, previously used in Canada by opponent and predecessor in title, in association with feature film *Stargate* (Act, s. 16(1)(a)); (3) mark confusing with that of opponent for which registration, claiming priority, sought (Act, s. 16(1)(b)); (4) applicant’s mark not distinctive—Registrar found material date regarding confusion allegations was August 1995, date trade-mark applicant alleged first use of mark in association with Internet services—But, since material date as to lack of distinctiveness was date opposition filed, likelihood of confusion assessed

**TRADE-MARKS—Continued**

both at July 1997 and August 1995—As to prior use, Registrar found film exhibited in Canada in October 1994, but no evidence of other use by opponent prior to August 1995 and this ground of opposition denied—Businesses of trade-mark applicant, opponent so different that no reasonable possibility of confusion—Applied test for confusion in Act, s. 6(2)—“Stargate”, being coined term, had no greater inherent connection to one party’s wares, services than other’s—Opponent’s position strengthened by fact had used mark for year before applicant’s first use of mark—While opponent did have screen savers, digital photos on computers, these were not “particularly related” to trade-mark applicant’s Internet services—Rejected opponent’s concern trade-mark application so broadly worded could include entertainment service delivery over Internet—“Quite a stretch” to suggest trades might overlap—Ultimate conclusion: businesses of opponent, trade-mark applicant so different that confusion unlikely—Review standard is reasonableness *simpliciter*: *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.)—Date statement of opposition filed relevant date to assess non-distinctiveness allegation—Registrar did not err in using that date: *BAB Holdings, Inc. v. Big Apple Ltd.* (2002), 16 C.P.R. (4th) 427 (F.C.T.D.)—Court rejected alleged factual errors on Registrar’s part—Opponent’s submission Registrar erred in failing to infer extensive public access to film’s website in 1994 at height of publicity campaign rejected as no evidence as to number of “hits” on site—Also, this was first movie to have website so not obvious would have been used extensively—Opponent pointed out Registrar found 3 of 5 factors in confusion test favoured it—Registrar’s assessment not just numbers game, but also matter of weight—Registrar clearly deciding fact parties in different businesses outweighed those favouring opponent—Registrar not clearly wrong in rejecting argument trade-mark applicant’s statement of services could extend to entertainment services over Internet—Opponent argued Registrar mistakenly relied on *McDonald’s Corp. v. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (F.C.A.) for proposition evidence of actual use relevant to interpretation of wares, services statement—Suggests Registrar erred in relying on trade-mark applicant’s “bald allegation . . . as to differences in the services of the parties”—Court not persuaded by opponent’s interpretation of *McDonald’s* case given statement by Hugessen J.A.: “evidence of actual use, which necessarily would have been after the date of the application, was nonetheless relevant. That use showed that the promise of the application has been carried out”—Opponent suggested use of term “technology portal” on trade-mark applicant’s website evidence of connection to film wherein portals were highly significant feature—Affidavit evidence “technology portal” is unusual term having no meaning in computer terminology—Court concluding Registrar correctly identified issue, properly

**TRADE-MARKS—Continued**

disregarded evidence re: “portal”, possible connection between maze in film credits and on trade-mark applicant’s website since, even if opponent could establish these facts, would be no closer to establishing likelihood of confusion—Registrar found “Stargate” not famous mark, so unnecessary to consider case law on such marks—Appeal dismissed—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 12 (as am. by

**TRADE-MARKS—Concluded**

S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193), 16 (as am. *idem*, s. 195), 30 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193).

METRO-GOLDWYN-MEYER INC. V. STARGATE CONNECTIONS INC. (T-607-01, 2004 FC 1185, Simpson J., order dated 30/8/04, 17 pp.)

# FICHES ANALYTIQUES

Les fiches analytiques résument les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale qui ne satisfont pas aux critères rigoureux de sélection pour la publication intégrale mais qui sont suffisamment intéressantes pour faire l'objet d'un résumé sous forme de fiche analytique. On peut consulter le texte complet des décisions à l'adresse <http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/index.shtml> pour la Cour d'appel fédérale et <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/index.shtml> pour la Cour fédérale ou le commander au bureau central du greffe de la Cour d'appel fédérale ou de la cour Fédérale à Ottawa ou aux bureaux locaux de Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

## ACCÈS À L'INFORMATION

Appel d'une décision de la Cour fédérale ((2004), 244 F.T.R. 207) qui a rejeté une demande en révision en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information—Les documents en cause «releva[ient] d[e]» Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au sens de l'art. 4(1) de la Loi—Les documents relevaient du Groupe de la mise en œuvre des initiatives ministérielles (le GMIM), une direction générale de TPSGC qui est chargée d'appuyer le sous-ministre dans son rôle de conseiller principal du ministre en matière de politiques et qui aide le ministre dans la gestion du portefeuille de sa société d'État—La relation entre le GMIM et le ministre n'est pas pertinente—Le fait que les documents aient été communiqués au GMIM pour lui permettre de s'acquitter de sa fonction qui consiste à aider le ministre dans l'administration de la société d'État ne change rien au fait que le GMIM fait partie de TPSGC—Bien qu'elle ne soit pas assujettie aux dispositions de la Loi, la Société canadienne des postes se trouve dans la même situation que celle de tout autre tiers intéressé relativement aux renseignements qu'elle fournit à des institutions fédérales assujetties à la Loi—Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144), 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 1, art. 45).

SOC. CANADIENNE DES POSTES C. CANADA (MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX) (A-58-04, 2004 CAF 286, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 7-9-04, 3 p.)

## BREVETS

Demande visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité (AC) à Novopharm Limited (la défenderesse) concernant la commercialisation de comprimés d'un médicament antimicrobien connu sous le nom générique de «lévofloxacine» avant l'expiration du brevet de Daiichi sur la lévofloxacine—Janssen détient une licence de Daiichi pour vendre le médicament au Canada sous la marque nominative «Levaquin»—La défenderesse allègue que le brevet est

## BREVETS—Suite

invalide et qu'il n'y a aucune contrefaçon—Janssen est la «première personne» à laquelle renvoient les art. 2 et 4(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur l'avis de conformité)—Conformément à l'art. 6(1), la «première personne» a engagé la présente procédure d'interdiction par laquelle elle cherche à obtenir une réparation—Janssen a inscrit le brevet en litige au registre des brevets relativement à son avis de conformité (AC) à l'égard du «Levaquin»—Elle commercialise le médicament sous la forme de comprimés de 250 mg et de 500 mg—La défende-resse est la «seconde personne» mentionnée aux art. 2 et 5(1)—Dans une lettre en date du 20 décembre 2002, la défenderesse a envoyé un avis d'allégation (AA) et cherche à obtenir un avis de conformité pour commercialiser les comprimés de 250 mg et de 500 mg de lévofloxacine hémihydrate—Le brevet a été accordé le 23 juin 1992; il a été déposé le 19 juin 1986 et sa date d'expiration est le 23 juin 2009—Daiichi est aussi propriétaire du brevet relatif à un antibiotique connu sous le nom d'«ofloxacine»—Ce brevet a expiré—Fardeau de la preuve en ce qui concerne la validité du brevet—La charge de persuasion consistant à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations de la seconde personne ne sont pas justifiées repose sur la personne qui cherche à obtenir l'ordonnance d'interdiction, à savoir Janssen—Présomption légale de validité—Le simple fait de réfuter la présomption ne veut pas dire que la seconde personne aura gain de cause dans une demande d'interdiction—La seconde personne doit présenter suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en cause la validité du brevet ainsi que la preuve d'expert du demandeur sur laquelle repose toujours la charge de persuasion générale—Interprétation téléologique du brevet—Le brevet est-il invalide pour cause d'évidence?—Le critère applicable en matière d'évidence est énoncé dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)—Il s'agit de se demander si la solution que préconise le brevet serait «évidente» pour le technicien compétent qui cherchait une chose nouvelle, sans avoir à faire d'expérimentation ou de recherche—La date déterminante aux fins de l'évaluation du

**BREVETS—Suite**

caractère évident est la date revendiquée pour l'invention—Pour évaluer les antériorités quant à la question de l'évidence, celles-ci doivent relever du domaine public—Le brevet '080 peut être désigné sous le nom de «brevet de sélection» en ce sens que la lévofloxacine a été choisie parmi des substances de sa classe en raison de ses vertus—La défenderesse soutient que le brevet '080 ne satisfait pas aux critères d'un brevet de sélection—Janssen réplique que l'art. 32 de la Loi autorise les brevets qui constituent des perfectionnements d'une invention brevetée et que la description des propriétés particulières de la lévofloxacine par rapport au racémate et à l'ofloxacine comportait une telle activité inventive—Le génie inventif est démontré lorsque les brevets de sélection font état d'une vertu ou d'une qualité particulière jusqu'alors inconnue ou d'un avantage permettant une utilisation nouvelle, découverte qui constitue un progrès certain par rapport aux connaissances actuelles à l'égard du groupe ou des séries originales—Pour que le brevet ne soit pas déclaré invalide pour cause d'évidence, les perfectionnements observés par rapport au composé racémique déjà découvert doivent démontrer l'existence de caractéristiques «suffisamment différentes» de ce qui était déjà connu—Examen des antériorités—Les vertus découvertes et énoncées au brevet '080 sont les mêmes que celles de l'ofloxacine, mais avec un degré d'efficacité supérieur—La défenderesse a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'un technicien versé dans l'art serait arrivé directement et sans difficulté à la solution décrite au brevet '080 en effectuant simplement des expériences connues et courantes avec le composé racémique de l'ofloxacine—Les revendications du brevet sont évidentes—Aucune activité inventive n'a été nécessaire—Le brevet '080 est invalide pour cause d'évidence—Absence de nouveauté—Le principe applicable en matière d'antériorité est énoncé dans l'arrêt *Beloit*—Trois documents sont cités au titre d'antériorité par la défenderesse dans son AA relativement à l'antériorité ou à la nouveauté—Existe-t-il une antériorité faisant à elle seule état de la «découverte» revendiquée dans le brevet? Existe-t-il une seule publication contenant tous les renseignements nécessaires à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice d'un quelconque génie inventif? Et cette publication antérieure contient-elle des instructions d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée?—Comme aucun des documents, examinés séparément, ne fournit tous les renseignements dont une personne versée dans l'art aurait besoin pour mener au brevet '080, l'invention est donc nouvelle—Janssen a démontré que l'allégation d'invalidité fondée sur ce motif n'est pas justifiée—Le brevet n'est pas non plus ambigu—Demande rejetée—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2 «première personne», «seconde personne» (mod. par DORS/99-379, art. 1), 4(1) (mod. par

**BREVETS—Suite**

DORS/98-166, art. 3), 5(1) (mod. par DORS/99-379, art. 2), 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5)—Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 32.

JANSSEN-ORTHO INC. C. NOVOPHARM LTD. (T-214-03, 2004 CF 1631, juge Mosley, ordonnance en date du 19-11-04, 54 p.)

Appel d'une décision rendue par un juge des requêtes d'accorder une injonction provisoire—Le juge des requêtes a conclu que l'appelante est entrée sur le marché vers la fin de la période de validité du brevet, ce qui soulevait la question de l'«entrée hâtive» sur le marché, qui a pour conséquence que la partie titulaire du brevet perd une partie de sa part de marché à cause d'une violation de brevet en prévision de l'expiration du brevet—Après avoir affirmé que la prépondérance des inconvénients n'apparaissait favoriser aucune des parties au litige, le juge des requêtes a conclu qu'il fallait maintenir le statu quo d'avant l'entrée de l'appelante sur le marché—Le juge est arrivé à la bonne conclusion sur la question de la prépondérance des inconvénients, mais les motifs qu'il a exposés nécessitaient quelques précisions—Selon la jurisprudence, le statu quo, lorsqu'il n'y a pas une prépondérance des inconvénients, est l'état de la situation au moment où la demande est présentée ou entendu—La Cour a reconnu dans *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.*, [1989] 2 C.F. 451 (C.A.), qu'il peut y avoir des facteurs qui favoriseront une partie sur le plan de la prépondérance des inconvénients alors que par ailleurs les parties semblent sur un pied d'égalité quant aux autres facteurs—L'un de ces facteurs est l'«entrée hâtive» sur le marché—La preuve étayait suffisamment en l'espèce de graves accusations d'«entrée hâtive»—Fixer le statu quo au moment où la demande d'injonction a été déposée permettrait non seulement à l'appelante de continuer la contrefaçon alléguée, mais de continuer aussi son «entrée hâtive» avec la bénédiction de la Cour—Le juge des requêtes avait aussi conclu que l'appelante serait incapable de verser des dommages-intérêts—Ces facteurs, en plus de la force de la preuve présentée par l'intimée, de la force des arguments de l'intimée, de la force des engagements de l'intimée de payer des dommages-intérêts et du moment auquel l'appelante est entrée sur le marché, favorisent l'intimée quant à la prépondérance des inconvénients—Les parties ont convenu que le juge n'aurait pas dû accorder l'injonction provisoire pour jusqu'à la fin du procès pour contrefaçon parce que, de toute évidence, le brevet expirera avant que le procès soit terminé—L'appel n'a été accueilli que pour modifier l'ordonnance du juge de manière à ce que l'injonction provisoire expire en même temps que le brevet.

CARBO CERAMICS INC. C. CHINA CERAMIC PROPPANT LTD. (A-401-04, 2004 CAF 283, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 2-9-04, 7 p.)



**BREVETS—Suite****CONTREFAÇON**

Les demanderesse réclament une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Pharmascience un avis de conformité pour des comprimés de clarithromycine jusqu'à l'expiration du brevet n° 2261732 (le brevet '732)—Demande déposée conformément à l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en réponse à un avis d'allégation signifié par Pharmascience à Abbott Canada conformément à l'art. 5 du Règlement. Pharmascience affirme que sa version du médicament produite grâce à son procédé ne contrefait pas le brevet ou que les revendications du brevet ont une portée plus large que l'invention réalisée et divulguée et que le brevet est par conséquent invalide—Le protonotaire a prorogé de 105 jours le délai de 24 mois prescrit par l'art. 7(1)e) du Règlement pendant lequel il est interdit au ministre de délivrer un avis de conformité—Rejet de l'appel interjeté de cette ordonnance— L'interdiction est toujours en vigueur—Le médicament en question est l'antibiotique Biaxin BID®, qui est fabriqué au Canada par Abbott Canada avec la permission d'Abbott U.S.—Pharmascience est une société fabriquant des médicaments génériques qui commercialise des médicaments sans avoir à établir, de façon distincte, leur innocuité et leur efficacité—Le brevet en litige compte 44 revendications—Résumé de l'invention revendiquée—Pharmascience compte acheter la clarithromycine II à un fournisseur étranger et elle prétend que le procédé du fournisseur déborde le cadre du brevet en ce qu'il ne comporte pas de cristallisation ni de recristallisation mais plutôt une «transformation à l'état solide» obtenue par une mise en suspension dans l'eau—Mais le fournisseur fabrique aussi de la clarithromycine II par un second procédé qui est visé par le brevet des demanderesse —La clarithromycine II fournie à Pharmascience ne serait produite que par la méthode de «mise en suspension»—Questions préliminaires: 1) L'avis d'allégation de Pharmascience est-il insuffisant à sa face même? 2) Le fait que la défenderesse se soit fondée sur des éléments de preuve qui constitueraient du oui-dire constitue-t-il une preuve suffisante pour évaluer l'allégation? Questions de fond: absence de contrefaçon du brevet '732 et, si la Cour conclut à la contrefaçon, invalidité du brevet '732 en raison du fait que les revendications du brevet ont une portée plus vaste que l'invention réalisée et divulguée—En ce qui concerne l'avis d'allégation, la Cour ne dispose d'aucun élément de preuve qui révélerait qu'à la date de l'avis d'allégation, Pharmascience savait, ou même ignorait, que son fournisseur avait reconnu qu'il employait deux méthodes différentes, dont une seule comportait une mise en suspension—Preuve insuffisante pour pouvoir évaluer l'allégation—Lorsqu'on le rapproche des détails communiqués par Pharmascience après le prononcé de l'ordonnance de confidentialité, le fondement factuel de l'avis d'allégation est insuffisant pour justifier l'avis d'allégation—L'avis d'allégation s'approche d'un abus de procédure et d'un manquement à l'économie du Règlement—

**BREVETS—Suite**

Il est impossible pour la Cour de conclure que la forme II de la clarithromycine que la défenderesse utiliserait si un avis de conformité lui était délivré serait fabriqué en totalité au moyen d'un procédé qui ne contrefait pas le brevet—Bien que cette conclusion scelle le sort de l'affaire, la Cour poursuit son analyse en examinant les allégations d'absence de contrefaçon et la question de l'invalidité du brevet '732 pour cause de portée excessive—La réponse à ces deux questions dépend entièrement de la conclusion tirée au sujet de la crédibilité des témoins experts —Examen des principes d'interprétation des revendications de brevet—La personne «versée dans l'art auquel l'invention appartient» est, en l'espèce, un chimiste titulaire d'un diplôme de premier cycle en chimie ou en génie chimique qui possède entre deux et cinq ans d'expérience, y compris au niveau de la maîtrise, dans l'élaboration de processus pharmaceutiques—La date déterminante pour l'interprétation du brevet '732 est celle à laquelle le brevet est devenu «accessible au public» ou a été «publié», c'est-à-dire le 5 février 1998—Interprétation du mot «traitement»—Le terme «traitement» englobe toute méthode de cristallisation de la clarithromycine qui comporte une dissolution dans un des solvants ou systèmes de solvants énumérés dans le brevet '732—Il englobe la mise en suspension de la clarithromycine lorsque la forme II de la clarithromycine est la forme cristalline résultante—Interprétation du composé de départ et des systèmes de solvants—Fardeau de persuasion et fardeau de présentation de la preuve concernant l'allégation de contrefaçon—Lorsque, comme en l'espèce, le brevet en litige est produit selon un brevet de procédé, l'art. 6(6) du Règlement présume que le brevet des demanderesse sera contrefait «en l'absence d'une preuve contraire»—La Cour tient pour acquis que l'avis d'allégation de Pharmascience est suffisant, qu'elle a réussi à démontrer que la question de l'absence de contrefaçon et celle de la portée excessive sont «mises en jeu» et que le témoignage de ses experts a permis aux demanderesse de se décharger du «fardeau de persuasion» ou du «fardeau de présentation de la preuve» qui leur incombait—Le «fardeau de présentation de la preuve» revient à la défenderesse, qui ne s'en est pas déchargé—Le sort de la question de la contrefaçon du brevet '732 dépend entièrement de l'évaluation des témoignages contradictoires des experts—L'argument de Pharmascience selon lequel la transformation dans le procédé du fournisseur a lieu dans l'eau et non dans un solvant ou un système de solvants divulgué dans le brevet '732 n'est pas défendable—L'allégation d'absence de contrefaçon du fait que le procédé implique une transformation à l'état solide ou une transformation solide-solide plutôt qu'une cristallisation ou une recristallisation tombant sous le coup du brevet '732 n'a pas été établie—Quant à l'allégation d'invalidité pour cause de portée excessive, une interprétation de la divulgation du brevet '732 qui serait assez large pour englober le procédé que le fournisseur de la défenderesse utilise ou se propose d'utiliser est tout à fait acceptable et les revendications du brevet ne

**BREVETS—Fin**

débordent pas de ce fait le cadre de l'exposé de l'invention—Pharmascience ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer le bien-fondé de l'allégation d'invalidité—Les demanderesse obtiennent gain de cause sur tous les aspects de la demande—Ordonnance interdisant au défendeur, le ministre de la Santé, de délivrer un avis de conformité jusqu'à l'expiration du brevet—Règlement sur les médicaments brevets (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2), 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3), 7(1)e) (mod. par DORS/98-166, art. 6).

LABORATOIRES ABBOTT C. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (T-1035-02, 2004 CF 1349, juge Gibson, ordonnance en date du 1-10-04, 58 pp.)

**PRATIQUE**

Gestion des instances—Appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a accueilli, en partie, la requête présentée par les demanderesse pour faire proroger de 105 jours le délai de 24 mois prévu à l'art. 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement)—Par son appel, Pharmascience Inc. (Pharmascience) vise à obtenir l'abrégement du délai de 24 mois—Par leur appel incident, les demanderesse visent à faire proroger le délai supplémentaire accordé—Le protonotaire a été désigné pour assister le juge responsable de la gestion de l'instance—La norme de contrôle à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires d'un protonotaire a été clairement établie dans la décision *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)—Il n'existe aucune raison de tirer une conclusion différente de celle établie par le protonotaire—Il n'existe absolument aucune raison de modifier la durée de la prorogation de délai accordée—Lorsqu'a été énoncé le critère en cause dans *Aqua-Gem*, la Cour fédérale ne s'occupait pas formellement de gestion d'instance comme c'est le cas depuis la révision complète des Règles de la Cour en 1998—Ce changement dans la pratique de la Cour est susceptible de justifier une réévaluation du critère élaboré dans *Aqua-Gem*, tout au moins lorsque les faits d'espèce équivalent à ceux de la présente affaire—La décision *Bande de Sawridge c. Canada*, [2002] 2 C.F. 346 (C.A.) est susceptible de constituer la première étape pour une telle réévaluation—Appel rejeté—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 7(1)e) (mod. par DORS/98-166, art. 6).

ABBOTT LABORATORIES C. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (T-1035-02, 2004 CF 1049, juge Gibson, ordonnance en date du 29-7-04, 18 p.)

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION****EXCLUSION ET RENVOI***Personnes interdites de territoire*

Contrôle judiciaire de la décision de la CISR selon laquelle le demandeur était exclu selon l'art. 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), ayant commis un vol, un crime grave de droit commun—Le demandeur faisait des courses pour le crime organisé, en Bulgarie—On lui a demandé de remettre une valise contenant 1 million de dollars américains à un membre d'une bande criminelle russe, mais le demandeur s'est plutôt enfui avec les fonds et s'est rendu aux É.-U. avec sa femme et sa fille où ils sont demeurés illégalement—Ils ont ensuite demandé l'asile au Canada—Première question: si le demandeur a commis un crime grave de droit commun—Puisque la Commission devait appliquer les faits en cause au droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable *simpliciter*—Le demandeur a fait valoir que l'art. 98 de la LIPR n'englobait pas l'intention d'une personne de voler un voleur—Cet argument a été rejeté dans l'arrêt *R. c. Grasser* (1981), 64 C.C.C. (2d) 520 (C.S. N.-É., div. d'app.)—Puisque les droits et la simple possession vont de pair, il semblerait que l'art. 322(1)a) du Code criminel vise celui qui vole un voleur—Un voleur en est un même s'il ne veut que voler un voleur—Aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la Commission—Le demandeur a avancé une nouvelle proposition selon laquelle il n'a pas volé l'argent, mais que le mafioso lui avait lui-même donné la possession des fonds, transférant ainsi le droit qu'il avait dans l'argent—Argument rejeté—Deuxième question: si la Commission devait soupeser la gravité du crime en rapport avec le préjudice que le demandeur pourrait subir s'il était renvoyé en Bulgarie—Il est bien établi en droit que ce type d'exercice n'est pas obligatoire dans les cas de crimes graves de droit commun: *Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2005] 1 R.C.F. 304 (C.A.)—Avant le renvoi, le demandeur a droit à une évaluation des risques avant renvoi en vertu de l'art. 112 de la LIPR, laquelle implique le processus de pondération, ce qui pourrait conduire au sursis à l'exécution de la mesure de renvoi—La Commission a tenu compte de la situation, elle a reconnu que le demandeur avait grandi dans les rues, mais elle a conclu à l'absence de facteurs atténuants—Le demandeur a dit qu'il n'avait aucun remords et qu'il n'avait jamais songé à se dissocier de la mafia—Demande rejetée—Aucune question n'est certifiée comme étant de portée générale—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 98, 112—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 322.

IVANOV C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-2942-04, 2004 CF 1210, juge Snider, ordonnance en date du 2-9-04, 10 p.)

## CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

*Renvoi de réfugiés*

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par la représentante du ministre selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé à un risque s'il était renvoyé en Syrie et, subsidiairement, selon laquelle il constitue un danger pour la sécurité du Canada et peut être renvoyé suivant l'art. 115(2)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Le demandeur, un ressortissant de la Syrie, est entré au Canada en utilisant un faux passeport des Émirats arabes unis et il a présenté une demande de statut de réfugié—La SSR a accueilli la demande—Le ministre et le solliciteur général du Canada ont signé une attestation de sécurité suivant l'art. 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration—Leur opinion était fondée sur un rapport sur les renseignements de sécurité (RRS)—Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) croit que le demandeur appartient à une catégorie de personnes interdites de territoire—Il croit que le demandeur commettra des actes de terrorisme et qu'il appartient au réseau d'Oussama ben Laden—Le demandeur est détenu depuis le 19 octobre 2001—La juge déléguée Tremblay-Lamer a conclu que l'attestation (maintenant appelé un certificat dans la LIPR) était raisonnable—Le demandeur a été informé que le ministre demanderait un avis établissant qu'il constitue un danger pour la sécurité, ce qui permettrait son renvoi—Lors de l'enquête, il a été conclu que le demandeur était une personne interdite de territoire parce qu'il se livrait à des activités terroristes, et l'expulsion a été ordonnée—Le demandeur a été informé qu'un représentant du ministre avait rendu une décision prévoyant son refoulement vers la Syrie—Après un contrôle judiciaire, l'affaire a été renvoyée au ministre afin qu'elle soit examinée à nouveau—La représentante du ministre a par la suite conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de torture s'il était renvoyé en Syrie et, subsidiairement, que son renvoi vers un pays où il risque la torture était justifié en raison du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada—La date de renvoi a été établie, mais la date précise n'a pas été communiquée pour des raisons de sécurité—La Cour a ordonné un sursis au renvoi jusqu'à ce que la présente demande soit tranchée—Le ministre a présenté une demande suivant l'art. 87 de la LIPR en vue d'obtenir l'interdiction de divulgation des renseignements pris en compte par la représentante—La Cour a lu l'affidavit secret lors d'une audience tenue à huis clos—La demande présentée en vue d'obtenir l'interdiction de divulgation a été accueillie—Au cours d'une deuxième audience tenue à huis clos le juge a posé des questions à l'auteur de l'affidavit secret du SCRS et a conclu que les renseignements secrets, les seuls renseignements dont disposait la représentante du ministre qui n'étaient pas inclus dans le dossier du tribunal, consistaient seulement en l'exposé narratif du RRS initial et n'incluaient pas les annexes du RRS—La Cour a reçu des observations additionnelles à l'égard de nouveaux renseignements et à

## CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

l'égard de nouveaux jugements très récents rendus par la Cour d'appel fédérale, la Chambre des lords et la Cour suprême de Nouvelle-Zélande—Lorsqu'elle a rendu la décision contestée, la représentante ne disposait pas des annexes secrètes—L'arrêt *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 3, a guidé la représentante et elle a reconnu que le dossier du pays d'origine en matière des droits de la personne et que le risque auquel le réfugié est personnellement exposé sont des éléments à prendre en compte lors de l'application du critère de *Suresh*—La représentante a conclu que la torture était une pratique fréquente en Syrie, mais que les éléments de preuve se rapportant au risque auquel le demandeur était personnellement exposé étaient moins concluants—Elle a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque sérieux s'il était renvoyé en Syrie—Elle a en outre conclu que le demandeur constituait un danger considérable pour la sécurité du Canada—Elle a conclu que le demandeur était totalement visé par les circonstances exceptionnelles imaginées par la C.S.C. dans lesquelles le danger pour le Canada surpasse le risque pour l'individu—Les conclusions de la représentante dépendent essentiellement des faits et sa décision ne doit être annulée que si elle est manifestement déraisonnable—Un examen détaillé des motifs de la représentante est nécessaire étant donné que l'affaire dépend des faits et de la décision particulière de la représentante—À l'égard de la prétention du demandeur selon laquelle il est exposé à un plus grand risque parce qu'il a été associé à une organisation terroriste, la représentante a déclaré qu'il y avait des éléments de preuve donnant à penser que la participation de la Syrie à la guerre contre le terrorisme est illusoire et que le traitement qu'elle réservait aux personnes soupçonnées de participer au terrorisme n'est pas clair—La lettre d'Amnesty International énonçant l'opinion selon laquelle le demandeur est exposé à un risque sérieux de détention et de torture s'il est renvoyé en Syrie exprime une préoccupation à l'égard des renvois vers la Syrie depuis que les États-Unis ont expulsé le citoyen canadien Maher Arar en Syrie où il aurait subi de la torture, ce qui a entraîné une enquête publique au Canada—Le rapport sur les conditions du pays en Syrie préparé par le département d'État des États-Unis et les documents fournis par trois professeurs (dont les noms de deux sont restés secrets pour des raisons de sécurité) qui ont été mentionnés concluaient que le demandeur était exposé à un risque sérieux de torture s'il était renvoyé—Cependant, les professeurs n'étaient pas qualifiés d'experts pouvant fournir une opinion d'expert—Bien que cette preuve ait moins de valeur probante, la représentante aurait dû en traiter expressément dans ses motifs et en mentionner l'importance, le cas échéant—La représentante a en outre omis de tenir compte de la lettre d'Amnesty International quoique cette omission n'était pas suffisante en soi pour annuler la décision—L'examen du risque fait dans la lettre était appuyé par une analyse détaillée d'éléments de

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

preuve provenant de sources indépendantes—Cette preuve était particulière aux faits et était d'une valeur probante importante dans l'éventualité où elle était jugée digne de foi—La simple déclaration d'un décideur selon laquelle l'ensemble de la preuve a été pris en compte n'est pas toujours suffisante: *Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)—La représentante était tenue d'expliquer pourquoi elle avait rejeté la lettre présentée en preuve par Amnesty International—La Cour ne pouvait que conclure que la représentante avait omis de prendre en compte cet important élément de preuve, commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle—La décision de la représentante était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive—Dans l'arrêt *Suresh*, la C.S.C. a statué qu'un réfugié ne peut être renvoyé dans un pays où il risque la torture que s'il est démontré que la sécurité nationale est gravement menacée—La C.S.C. a déclaré que des affaires ultérieures définiraient «[l]'étendue du pouvoir discrétionnaire exceptionnel d'expulser une personne risquant la torture dans le pays de destination, pour autant que ce pouvoir existe»—Une décision requiert que soient mises en balance la possibilité réelle d'un effet préjudiciable au Canada si l'individu y demeurerait et l'injustice qui pourrait être causée à l'individu s'il était expulsé—La représentante a conclu que le demandeur constitue une menace directe et exceptionnelle pour le Canada—Elle a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle le demandeur a des liens avec Al-Qaida, une organisation qui a publiquement identifié le Canada comme cible, et sur celle selon laquelle il n'est pas un simple partisan passif, mais il a fourni des documents de voyage qui permettraient à des agents d'Al-Qaida de se déplacer dans le monde—La Cour a fait l'étude de la preuve de danger examinée par la représentante dans ses motifs—La représentante était convaincue qu'en raison des liens du demandeur avec le réseau de ben Laden, ses activités se rapportant à des faux documents de voyage constituaient une menace directe et sérieuse à la sécurité du Canada—Le demandeur prétend que le fait qu'une personne soit interdite de territoire pour raison de sécurité n'est pas suffisant et qu'il n'y a pas en l'espèce une preuve qu'il n'avait «pas uniquement» une simple association avec le réseau de ben Laden—Le demandeur prétend que la décision de la représentante est fondée sur une hypothèse discriminatoire selon laquelle étant donné qu'il a participé, alors qu'il était adolescent, au djihad contre l'Afghanistan, il constitue maintenant un danger pour la sécurité du Canada—Il prétend que la représentante a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis d'examiner la preuve secrète sur laquelle était fondé le risque pour la sécurité et de pondérer cette preuve avec le risque de torture—Les motifs de la représentante mentionnaient les motifs de la juge Tremblay-Lamer dans la décision *Almrei (Re)* (2001), 19 Imm. L.R. (3d) 297 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), qui justifiaient sa conclusion selon laquelle l'attestation

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

de sécurité était raisonnable et la représentante n'a trouvé aucun motif permettant de tirer une conclusion différente de celle selon laquelle le demandeur constitue un danger pour la sécurité au Canada—Mais la juge Tremblay-Lamer a seulement conclu que l'attestation était raisonnable—Ni le RRS ni la décision de la juge Tremblay-Lamer ne visaient principalement l'évaluation de la nature et de l'étendue du risque que constituait le demandeur pour la sécurité nationale—La décision de la juge est la preuve qu'il existait des motifs raisonnables de croire certains faits, mais non que ces faits existent effectivement—Par conséquent, la représentante ne pouvait pas s'appuyer sur le RRS, sur l'attestation de sécurité qui en a résulté et sur la décision de la juge Tremblay-Lamer pour conclure que le demandeur constitue un danger pour le Canada—Dans l'arrêt *Suresh*, la C.S.C. a clairement statué que l'expression «danger pour la sécurité du Canada» ne s'entend pas uniquement d'une personne visée à l'art. 19(1) de la Loi sur l'immigration—Étant donné que la représentante ne disposait pas des annexes secrètes du RRS, sa conclusion n'est pas fondée sur une évaluation indépendante de la preuve secrète sous-jacente du rapport—La représentante ne pouvait pas évaluer correctement le niveau de menace pour la sécurité nationale que constituait le demandeur—Bien que la représentante ait effectivement eu la note de service préparée par le directeur, examen sécuritaire, elle ne pouvait pas adopter les conclusions contenues dans la note de service sans avoir vu la preuve secrète sur laquelle ces conclusions étaient fondées—Le directeur de la sécurité n'est pas un décideur—Il appert que la représentante a fondé ses conclusions à l'égard des liens du demandeur avec le réseau de ben Laden sur des renseignements dont elle ne disposait pas—Une bonne quantité des renseignements sur lesquels s'est appuyée la représentante était fondée sur des renseignements secrets qu'elle n'a pas examinés—La représentante ne pouvait pas substituer à ses opinions, les opinions du Service, les recommandations du directeur et les opinions de la juge déléguée—La décision de la représentante a été rendue sans qu'elle ait pris en compte la preuve—Elle ne pouvait pas correctement établir un équilibre entre les intérêts opposés à l'étape finale de l'analyse—La décision de la représentante est manifestement déraisonnable et elle devait être annulée—Les questions constitutionnelles soulevées par le demandeur n'ont pas été traitées en l'absence d'un dossier de preuve approprié—L'arrêt *Suresh* devrait servir à informer le ministre lorsqu'il met en balance le danger pour la sécurité du Canada et l'injustice possible causée à l'individu s'il est expulsé: 1) bien que la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, le ministre doit refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture; 2) bien que l'étendue du pouvoir discrétionnaire exceptionnel d'expulser une personne risquant la torture dans le pays de destination ne

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

soit pas encore définie, la C.S.C. a prévu que le résultat du processus de pondération sera rarement favorable à l'expulsion; 3) une expulsion impliquant un risque de torture peut être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'art. premier de celle-ci, mais seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités et les épidémies—Le ministre doit établir l'existence de telles circonstances exceptionnelles avant d'expulser un individu vers un pays où il y a un risque de torture—Il ne fait pas de doute que la C.S.C. envisageait qu'il y ait un critère préliminaire élevé avant que le Canada puisse constitutionnellement expulser un individu vers un pays où il risque la torture—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 80(1), 84(2), 87, 115—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2, art. 19 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 40.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 29, art. 4; 1992, ch. 49, art. 31)—Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 327—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C., (1985), appendice II, n<sup>o</sup> 44], art. 1, 7.

ALMREI C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-8537-03, 2005 CF 355, juge Blanchard, ordonnance en date du 11-3-05, 66 p.)

**PRATIQUE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION**

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui a rejeté une demande présentée dans le cadre des art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés—Le 5 août 2003, quelques jours après l'audience, le demandeur a livré à la SPR, par messenger, une lettre adressée au commissaire président l'audience, laquelle mentionnait qu'il désirait déposer des éléments de preuve additionnels afin de corroborer son témoignage concernant sa présence au Sri Lanka après 1987 ainsi que le décès de son père et de ses deux frères—Les éléments de preuve proposés étaient joints à la lettre, laquelle mentionnait également que le commissaire avait demandé une telle preuve corroborante au cours de l'audience—La lettre portait le timbre de réception de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour le 5 août, alors qu'à cette date, la décision n'avait pas encore été rendue et le commissaire président l'audience n'était pas *functus officio*—La lettre et les documents ne se trouvaient pas dans la copie certifiée du dossier du tribunal et ils n'ont pas été mentionnés dans la décision—La décision a toutefois analysé en profondeur le fait que le demandeur avait omis de déposer des éléments de preuve établissant sa présence au Sri Lanka après 1987 et des éléments de preuve corroborant les

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

décès—Demande accueillie—Le demandeur n'était pas tenu d'obtenir une autre confirmation que les documents étaient correctement déposés après avoir obtenu la confirmation de leur réception—Obligation constante d'examiner les éléments de preuve soumis par le demandeur jusqu'à ce que la SPR soit *functus officio*—La règle 37 des Règles de la Section de la protection des réfugiés exige qu'une partie fasse une demande selon la règle 44 pour présenter des éléments de preuve après l'audience—Une demande selon la règle 44 est normalement faite par écrit, elle mentionne la décision que la partie recherche de la part de la SPR et elle énonce les raisons à son appui—Puisque la lettre du 5 août du demandeur satisfaisait à l'exigence de la règle 37, la SPR devait traiter la demande du demandeur—L'omission de traiter des nouveaux éléments de preuve constitue un manquement à l'équité procédurale—Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 37, 44—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

NAGULESAN C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-6816-03, 2004 CF 1382, juge Gauthier, ordonnance en date du 7-10-04, 8 p.)

**STATUT AU CANADA***Citoyens*

La défenderesse, une ressortissante chinoise, a passé neuf jours dans l'appartement de sa sœur au Canada, elle est repartie aux États-Unis pour étudier, revenant au Canada pour y passer ses vacances—Son mari vit au Canada—De nombreux membres de sa famille sont citoyens canadiens—Elle a été physiquement présente au Canada pendant 329 jours sur les trois ans exigés—La défenderesse invoque la décision *Canada (Secrétaire d'État) c. Man* (1986), 2 Imm. L.R. (2d) 256 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)—Le droit a évolué depuis—La jurisprudence exige maintenant que la personne qui demande la citoyenneté démontre qu'elle a établi sa résidence au Canada trois ans au moins avant la présentation de la demande et qu'elle a maintenu sa résidence pendant toute cette période—La juge de la citoyenneté n'a pas abordé la première question (l'établissement de la résidence) et a, par conséquent, commis une erreur de droit—Trop grande importance accordée à la présence de membres de sa famille au Canada—Ce n'est pas parce que son mari et son enfant résident au Canada que la défenderesse y réside également—Demande accueillie—Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)e) (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 228).

CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) C. XIONG (T-949-03, 2004 CF 1129, juge Phelan, ordonnance en date du 13-8-04, 6 p.)

## CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

*Réfugiés au sens de la Convention*

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas qui a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'était pas membre de la catégorie désignée pour considérations humanitaires et qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il était membre de la catégorie des personnes interdites de territoire décrites à l'art. 34(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi)—Depuis 1997, le demandeur, un Éthiopien du groupe ethnique des Oromo, réside en Afrique du Sud où il a obtenu l'asile temporaire—Il a demandé un visa en 1999, mais sa demande a été refusée—La demande de contrôle judiciaire de cette décision a été accueillie—Le demandeur a fait une autre demande de visa mais elle a été refusée de nouveau—Dans sa demande initiale, le demandeur a prétendu qu'il était membre du Front de libération des Oromo (FLO) quand le mouvement était autorisé par la loi et qu'il l'avait appuyé par la suite, alors qu'il était interdit—Il a dit qu'il participait aux réunions, qu'il distribuait des documents et percevait des frais pour le FLO dans sa région, mais qu'il ne faisait pas partie de l'aile militaire et n'avait participé à aucun acte de violence—Au cours de deuxième entrevue, en avril 2001, le demandeur a prétendu qu'il n'avait jamais été membre du FLO—Il a plutôt affirmé qu'il avait participé à des réunions et obtenu des dons afin de venir en aide aux soldats du FLO uniquement pendant que le FLO faisait partie du gouvernement—L'agent des visas a décelé plusieurs incohérences dans les déclarations du demandeur au cours de la première et de la deuxième entrevues—Demande accueillie—L'analyse, tant à l'égard de ses conclusions en matière d'inclusion que celles en matière d'exclusion, est incomplète—Ni un demandeur ni le tribunal ne devrait être tenu dans l'ignorance ou être obligé de supputer les raisons pour lesquelles une demande a été refusée—L'agent des visas a jugé que le demandeur n'était pas crédible—Cette conclusion soulève un problème: celui du manque d'analyse supplémentaire—Les éléments dont l'agent disposait et sur lesquels il a fondé sa conclusion en matière de crédibilité étaient plus que suffisants mais pour comprendre la conclusion de fait de l'agent, il faut examiner sa conclusion en matière d'exclusion—L'agent des visas avait conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le FLO est un groupe décrit à l'art. 34(1)f) de la Loi et que l'appartenance du demandeur à ce groupe fait en sorte qu'il est interdit de territoire au Canada—L'art. 33 de la Loi précise que les faits, actes ou omissions sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir—Les motifs invoqués par l'agent des visas justifient sa décision concernant l'appartenance du demandeur au FLO, mais non sa conclusion selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que le FLO était un groupe visé

## CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite

à l'art. 34(1)f)—L'art. 34(1)f) prévoit l'existence de motifs raisonnables de croire que l'organisation se livre, s'est livrée ou se livrera à des actes visés à l'art. 34(1) a), b), ou c)—Dans l'arrêt *Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 3 C.F. 3, la Cour d'appel a établi le critère applicable à la disposition comparable de l'ancienne Loi sur l'immigration—Il n'y a aucune différence fondamentale entre les termes des anciennes et des nouvelles dispositions, par conséquent, la décision dans l'affaire *Qu* s'applique—L'art. 34(1)a) requiert un critère comparatif entre une institution démocratique visée par un acte d'espionnage ou de subversion et une institution démocratique au sens où on l'entend au Canada—L'acte d'espionnage ou de subversion doit être précisé pour que les motifs soient intelligibles—L'art. 34(1)b) est moins exigeant puisque la disposition n'exige pas une appréciation de la qualité du gouvernement renversé—Il faut une certaine spécificité—Pour que l'art. 34(1)c) s'applique, le décideur doit avoir tenu compte de la définition du terrorisme dans l'arrêt *Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 3, en rapport avec les actions du groupe—On peut en outre s'inspirer de la définition de «terrorisme» dans la Loi antiterroriste—L'art. 34(1)f) mentionne expressément les art. 34(1)a), b) et c)—En raison du terme «ou», l'un ou l'autre des alinéas a), b) et c) suffit—Toutefois, le décideur doit préciser les actes auxquels l'organisation s'est livrée—Une simple affirmation générale fondée sur l'art. 34(1)f), sans plus, ne suffit pas—Quant à la question de savoir si l'affidavit de l'agent des visas peut pallier la lacune que présentent ses motifs, l'affidavit ne fait que révéler que l'agent des visas a examiné les documents annexés avant de rendre sa décision—La conclusion exprimée dans son affidavit est la même que la conclusion que l'agent a présentée dans ses motifs—L'affidavit n'était pas réellement utile—La preuve dont l'agent des visas a tenu compte n'étaye tout simplement pas cette conclusion—Par voie de conséquence, il n'y a aucun motif permettant de conclure que le demandeur est membre d'un groupe visé à l'art. 34(1)f)—Une conclusion d'exclusion doit être fondée sur des motifs qui permettent de connaître la nature du groupe et de conclure à la participation du demandeur au groupe—S'il n'y a ni motif, ni fondement, le résultat est loin d'être raisonnable—Parce que la décision en matière d'exclusion n'est pas fondée, il faut examiner en particulier la décision selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention—Une décision relative au statut de réfugié est un exercice de nature prospectivo—Il faut aborder l'examen des circonstances du point de vue du persécuteur, puisque c'est ce point de vue qui est déterminant en matière de persécution—Que le demandeur soit ou non un témoin crédible, cela ne l'empêche pas d'avoir qualité de réfugié si ses opinions et activités politiques sont susceptibles

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

de conduire à son arrestation et à sa punition—Il doit y avoir une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté s'il retourne dans son pays d'origine—Malgré le manque de crédibilité du demandeur, si une preuve objective établit qu'un groupe en particulier est à risque, le tribunal doit décider si le demandeur correspond à ce profil—Si le tribunal n'effectue pas cette analyse, il s'agira d'une erreur susceptible de contrôle—Dans les circonstances en cause, la preuve documentaire mentionne à plusieurs reprises le traitement de personnes dont on soupçonne qu'elles sont membres du FLO en Éthiopie—Les mentions sont telles qu'à mon avis, l'agent des visas aurait dû être averti et incité à se demander si le demandeur était à risque s'il était renvoyé en Éthiopie—L'omission de faire cette analyse constitue une erreur fatale—Le document le plus récent date depuis maintenant déjà cinq ans—En conformité avec le principe de la décision prospective, il faudrait se fonder sur une preuve documentaire plus récente—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33, 34(1)—Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41.

ALEMU C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-3640-03, 2004 CF 997, juge Layden-Stevenson, ordonnance en date du 15-7-04, 28 p.)

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'examen des risques avant renvoi (ERAR) selon laquelle le demandeur n'était exposé ni à un risque de torture ou d'être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités, ni à une menace à sa vie—Le demandeur affirme que sa crédibilité a été mise en doute et qu'il aurait donc dû bénéficier d'une audience—Une audience n'est tenue dans le contexte d'un ERAR que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque toutes les conditions mentionnées à l'art. 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés sont remplies—La question de la crédibilité n'était pas au centre des préoccupations de l'agente lorsqu'elle a conclu son ERAR—L'agente n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable en n'accordant aucune importance ni au nouvel affidavit du *sarpanch*, ni au certificat médical du demandeur ou à celui de son père—Le demandeur essaie de faire réévaluer par la Cour la preuve présentée à l'agente—Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la Cour n'a pas pour mandat de réévaluer la preuve—Elle doit simplement examiner la décision rendue par le décideur et établir si une erreur susceptible de contrôle judiciaire a été commise—Pour combattre la présomption qu'un décideur a agi équitablement, le demandeur doit présenter plus que de vagues allégations de partialité—Le fait que la même agente ait traité le même jour l'ERAR et sa demande de prise en compte de considérations humanitaires ne suffit pas pour engendrer une crainte raisonnable de partialité—Elle a pris en considération toute la preuve présentée et elle est arrivée à une conclusion raisonnable dans

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin**

les deux cas—Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 16.

BHALLU C. CANADA (SOLLICITEUR GÉNÉRAL) (IMM-7829-03, 2004 CF 1324, juge Pinard, ordonnance en date du 1-10-04, 5 p.)

*Résidents permanents***Raisons d'ordre humanitaire**

Demanderesse de 66 ans qui vit au Canada sans statut depuis plus de 10 ans—Elle était infirmière avant d'arriver au Canada—En 2003, la demanderesse a épousé un canadien de 82 ans qui souffre de divers problèmes de santé qui nécessitent une attention soutenue—La demanderesse a présenté une demande du statut de résidente permanente en invoquant des considérations humanitaires relativement à son mariage avec un Canadien—Le ministre a refusé d'accorder l'exemption demandée quant à l'exigence qu'elle devait demeurer à l'extérieur du Canada pendant le traitement de sa demande, au motif que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle subirait des difficultés inhabituelles, injustes ou indues si elle devait demeurer à l'extérieur du pays pendant le temps que sa demande était traitée—La décision se fondait sur deux points: 1) la demanderesse pouvait retourner en Bulgarie; 2) la séparation ne serait que temporaire et ne causerait donc pas de difficultés inhabituelles, injustes ou indues—La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817 exige que l'on prenne en compte l'incidence sur les personnes à charge et la famille des décisions mettant en cause des considérations d'ordre humanitaire—Cette exigence vaut tant pour les personnes âgées que pour les jeunes enfants—Le traitement de la demande pourrait prendre jusqu'à deux ans et peut-être plus—Pendant ce temps, l'époux, âgé et infirme, serait privé des soins de son épouse—Le ministre n'a pas accordé une attention adéquate à ces facteurs dans son examen des difficultés qu'il y aurait à surmonter—Ce qui constitue une séparation temporaire dans le cas d'une famille avec de jeunes enfants peut très bien s'avérer définitive dans le cas de personnes âgées et malades—Le ministre devra faire le traitement de la demande de résidence permanente au Canada.

LAZAREVA C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DEL'IMMIGRATION) (IMM-5794-03, 2004 CF 1019, juge Phelan, ordonnance en date du 20-7-04, 6 p.)

**DROIT ADMINISTRATIF****CONTRÔLE JUDICIAIRE***Prohibition*

Demande d'ordonnance de prohibition afin d'empêcher les défendeurs de refuser de prendre certaines mesures ou des

**DROIT ADMINISTRATIF—Fin**

décisions relativement à la gestion des délinquants—Le demandeur purge une peine dans un établissement correctionnel à sécurité moyenne—La directrice de l'établissement a refusé sa demande de transfert vers un établissement à sécurité minimale—Le grief déposé contre cette décision a été refusé au niveau régional; le grief déposé au niveau national est toujours à l'étude—Une réponse à ce grief est attendue moins d'un mois avant la date de libération prévue—Il aurait été plus approprié de demander un contrôle judiciaire de la décision rendue par la directrice de l'établissement pour permettre à la Cour d'étudier la requête du demandeur que de présenter la présente demande visant un bref de prérogative—Le demandeur conteste la décision de la directrice et la soi-disant pratique exercée par le Service correctionnel pour baser les décisions en matière de classification et de transfert sur la volonté des délinquants d'admettre leur culpabilité et d'exprimer des remords—Peu de faits expliquant les motifs de la décision de la directrice ayant été soumis, la Cour n'est pas en mesure de traiter la présente requête comme une demande de contrôle judiciaire de cette décision—L'art. 81 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit la suspension du processus de grief lorsque le délinquant recherche un recours judiciaire concernant le même objet—Il semble que l'art. 81 n'ait pas été appliqué dans ce cas dans la mesure où le processus de grief n'a pas été officiellement suspendu jusqu'à la conclusion de la demande—Le demandeur se trouve dans une impasse: il ne peut obtenir un recours extraordinaire de la Cour avant d'avoir épuisé les autres solutions qui s'offrent à lui (le processus de grief)—Il ne pourrait normalement pas se prévaloir de ce processus pendant que sa demande est à l'étude devant une cour—La Cour est liée par l'arrêt *Condo c. Canada (Procureur général)* (2003), 301 N.R. 355 (C.A.F.)—Le demandeur ne peut déposer sa demande de recours extraordinaire jusqu'à ce que le processus de grief interne soit terminé—Demande rejetée—Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 81.

PATTERSON C. CANADA (DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE BATH) (T-820-04, 2004 CF 1373, juge Mosley, ordonnance en date du 7-10-04, 6 p.)

**DOUANES ET ACCISE****LOI SUR LES DOUANES**

Demande de prorogation du délai imparti pour demander au M.R.N. de prendre une décision aux termes de l'art. 131 de la Loi sur les douanes (la Loi)—Demande présentée aux termes de l'art. 129.2 de la Loi—Le demandeur se rendait fréquemment dans l'État de New York pour aller voir sa famille et ses amis—Le 13 juin 2002, un agent des douanes a

**DOUANES ET ACCISE—Fin**

saisi quatre bouteilles de vin et un contenant de gaz poivré au cours de la fouille du véhicule—Sa carte CANPASS a été suspendue pendant un an—L'art. 129 de la Loi autorise la personne à qui des biens ont été confisqués à demander au ministre dans les 90 jours de rendre une décision à ce sujet aux termes de l'art. 131 de la Loi—Le demandeur n'a pas respecté le délai de 90 jours mais l'art. 129.1 de la Loi l'autorise à demander au ministre la prorogation du délai—Le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'a pas présenté sa demande dans le délai prévu—Pour obtenir une prorogation, le demandeur doit répondre aux conditions énoncées à l'art. 129.2(4)—La demande a été présentée dans l'année qui a suivi l'expiration du délai prévu à l'art. 129—Le demandeur doit également démontrer qu'il n'a pu agir, ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel—Enfin, il doit démontrer qu'il serait juste et équitable d'accorder une prorogation du délai—Le demandeur ne répond à aucune de ces conditions—Préoccupé par la santé de sa femme, il n'a cependant présenté sa demande que lorsque la gravité des répercussions de l'incident lui est apparue—Étant donné que c'était la deuxième infraction, il ne serait pas juste et équitable d'accorder la prorogation demandée—De plus, la demande n'a pas été présentée le plus tôt possible—Demande rejetée—Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1, art. 129 (mod. par L.C. 2001, ch. 25, art. 69), 129.1 (édicte *idem*, art. 70) 129.2 (édicte *idem*), 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72).

CANTELL C. M.R.N. (T-1553-03, 2004 CF 1134, juge Layden-Stevenson, ordonnance en date du 13-8-04, 13 p.)

**INTERPRÉTATION DES LOIS**

Appel d'une ordonnance ((2004), 248 F.T.R. 82) par laquelle la Cour fédérale a rejeté une requête visant à obtenir un jugement sommaire ou à trancher de façon sommaire des points de droit—Appel rejeté—La Cour d'appel fédérale ne souscrit pas au paragraphe 35 des motifs de la juge des requêtes—L'interprétation du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et du règlement le modifiant exige un examen de leur objet, intention et contexte—Cependant, la preuve relative à la compréhension par les parties de la signification du Règlement, la preuve de tiers experts portant sur l'interprétation législative et la preuve fournie par des rédacteurs législatifs ne sont ni admissibles ni pertinentes quant à l'interprétation des dispositions législatives—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

MERCK & CO. INC. C. APOTEX INC. (A-138-04, 2004 CAF 298, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 15-9-04, 2 p.)



## MARQUES DE COMMERCE

## CONTREFAÇON

La demanderesse a fait enregistrer la marque de commerce «Tradition» en 1993, pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie congelés à cuire—En 1997, elle a fait enregistrer une deuxième marque de commerce «tradition», visant des produits cuits puis congelés—Elle prétend que les défenderesses ont usuré ses marques de commerce en ouvrant des établissements sous le nom «Tradition Market Fresh Foods» en Ontario et dans l'Est du Canada et sous le nom «Les Marchés Tradition» au Québec—Seules les épicerie du Québec portent toujours le même nom—Elles vendent un large éventail de produits alimentaires, dont des produits de boulangerie—La plupart d'entre elles ont une boulangerie sur place—La demanderesse prétend que cet emploi de «tradition» viole sa marque de commerce, crée de la confusion chez les consommateurs et préjudicie à l'achalandage qu'elle a bâti depuis vingt ans—Elle veut obtenir un jugement déclarant que les défenderesses ont violé sa marque de commerce et que leur marque «Les Marchés Tradition» est invalide—L'emploi de «tradition» par les défenderesses porte-t-il atteinte au droit exclusif de la demanderesse à l'emploi de sa marque déposée, reconnu à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)?—Les défenderesses emploient «tradition» dans le nom d'une chaîne d'épicerie qui vend une multitude de produits alimentaires—Elles ne l'emploient pas expressément en rapport avec des produits de boulangerie—En fait, elles ne vendent pas de produits de boulangerie portant le mot «tradition»—L'enregistrement des marques de la demanderesse ne couvre pas toutes les ventes au détail de produits de boulangerie auxquelles «tradition» peut être associé—La demanderesse n'a pas prouvé qu'il y a eu violation de ses marques de commerce—Dans les actions fondées sur les art. 7*b*) ou 20(1), le demandeur doit démontrer que le défendeur a employé une marque créant de la confusion ou a fait une déclaration trompeuse—La demanderesse a cherché à prouver la confusion en présentant des éléments de preuve pour établir qu'il y avait effectivement eu confusion ainsi qu'une preuve d'expert pour démontrer que des consommateurs concluraient que les produits de la demanderesse sont fabriqués ou vendus par les défenderesses—Les éléments de preuve n'établissent pas qu'il y a effectivement eu confusion—La preuve d'expert, consistant en un sondage auprès des consommateurs, dans le voisinage d'une épicerie «Marchés Tradition» de Montréal, n'est pas convaincante sur la question de la confusion—Il n'y a pas lieu de tirer une conclusion défavorable du fait qu'un défendeur n'a pas déposé de sondage ou présenté une preuve d'expert pour contredire le sondage du demandeur—Les facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi concernant la confusion ont été examinés—Relativement au caractère distinctif inhérent, la preuve démontre que beaucoup d'autres producteurs d'aliments emploient le nom «Tradition» ou un nom s'en

## MARQUES DE COMMERCE—Suite

rapprochant et que ces noms semblent coexister sans confusion dans le marché—Aucun élément de preuve n'indique qu'il y a eu confusion entre les marques pendant leur huit années de coexistence—Les différences existant entre les marchandises des parties réduisent le risque de confusion—Les différences dans les activités commerciales respectives des parties donnent à penser qu'il y a peu de risque de confusion—Enfin, il est peu probable, malgré la grande ressemblance des marques des parties, que le consommateur moyen les confonde—Demande rejetée—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).

TRADITION FINE FOODS LTD. C. OSHAWA GROUP LTD.  
(T-2112-99, 2004 CF 1011, juge O'Reilly, jugement en date du 20-7-04, 25 p.)

Action en contrefaçon de marques de commerce—Selon les demanderesse, les défendeurs ont contrefait des marques constituées de rectangles de couleur bleu, blanc et rouge et des mots «Tommy Hilfiger» et ils ont également contrefait la marque «Tommy Hilfiger»—Elles accusent également les défendeurs d'imitation frauduleuse (*passing-off*) et de dépréciation de la valeur de l'achalandage—Elles sollicitent une injonction, la restitution des bénéfices, des dommages-intérêts ainsi que des dommages-intérêts exemplaires, les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement, la restitution des articles contrefaits et les dépens—Les défendeurs affirment que les marques sont invalides et ils en réclament la radiation—Par voie de demande reconventionnelle, la personne physique défenderesse Rosen (président de la société défenderesse) réclame 1 000 000 \$ à titre de dommages-intérêts pour compenser le fléchissement qu'ont connu ses ventes ainsi que la baisse de la valeur des actions qu'il détient dans la société défenderesse—La demanderesse Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THLI), une société du Delaware, est titulaire des marques de commerce arborant le drapeau Hilfiger—Ses produits autorisés ont été annoncés au Canada de diverses façons: publicité dans des magazines étrangers diffusés au Canada, dont le *New York Times* et *Vanity Fair*, publicité dans des magazines canadiens, dont *Macleans* et *Toronto Life*, panneaux-réclames, affiches posées à l'intérieur des magasins, commandite de tournées ou de spectacles de groupes musicaux, dont les Rolling Stones, et commandite d'événements (Festival international du film de Toronto)—La défenderesse, une société québécoise, fabrique des souvenirs, y compris des vêtements, sur le thème «Explore Canada» («Découvrez le Canada») —Elle offre notamment les produits suivants: t-shirts, polos de golf, sweatshirts, toques, sacs de forme polochon, tasses à café, rondelles de hockey et chopes—Ses clients sont des marchands de souvenirs pour

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

touristes, des boutiques hors taxes et des magasins United Cigar Stores—Elle ne fait pas de publicité grand public et annonce ses produits dans des catalogues et des foires commerciales—En 1999, les demanderesse ont fait savoir à deux des plus importants clients des défendeurs qu'ils seraient poursuivis en justice s'ils n'arrêtaient pas de vendre des produits affichant le logo «Explore Canada»—En 1998, la défenderesse avait reçu une mise en demeure la sommant de cesser la vente des produits «Explore Canada» au motif que le logo «Explore Canada» violait les marques de commerce—Première question en litige: Les marques de commerce Tommy Hilfiger ne sont pas invalides—Une marque de commerce déposée bénéficie d'une présomption de validité; c'est donc à celui qui cherche à la faire radier qu'il incombe de démontrer que l'enregistrement de la marque est invalide—L'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce constitue toutefois un moyen de défense absolu à une action en contrefaçon—L'art. 18 de la Loi sur les marques de commerce énumère quatre moyens d'invalidité: 1) la marque n'est pas enregistrable; 2) la marque n'est pas distinctive; 3) la marque a été abandonnée; 4) l'auteur de la demande d'enregistrement n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir—Les défendeurs se fondent surtout sur le deuxième moyen—Lorsqu'il s'agit de rectifier le registre, la Cour est motivée par le désir de purifier le registre et de défendre l'intérêt du public—Le débat se joue entre le public et le propriétaire de la marque—Bref examen et rejet des moyens 1), 3) et 4)—L'art. 2 de la Loi définit le mot «distinctive»—La fonction d'une marque de commerce est d'indiquer la provenance des marchandises—Une marque de commerce doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne peut être associée qu'à une seule source—Il y a deux types de caractère distinctif: le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis—Une marque est distinctive lorsqu'elle ne comporte aucun élément susceptible de diriger les consommateurs vers une multitude de sources—Lorsqu'une marque est constituée d'un nom unique ou inventé qui ne peut désigner ou évoquer qu'une seule chose, cette marque possède un caractère distinctif inhérent—La marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut quand même acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi constant sur le marché—Il faut toutefois établir que les consommateurs ont associé constamment la marque à une source déterminée—Pour démontrer qu'une marque de commerce est invalide au sens de l'art. 18(1)b), il faut établir que la marque de commerce n'était pas distinctive à la date de l'introduction de l'instance plutôt que lors de la date de son enregistrement—Le caractère distinctif est une question de fait et la question à se poser est celle de savoir si l'on a bien indiqué au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et est utilisée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles de quelqu'un

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

d'autre—Le tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et il ne convient pas de disséquer la marque et d'en examiner les éléments constitutifs, car c'est la combinaison des éléments qui compose une marque de commerce—Thèse des défendeurs: les marques Hilfiger ont perdu leur caractère distinctif en raison de leur perte de spécificité, de la présence d'utilisateurs multiples, du changement d'origine du produit et de l'utilisation fonctionnelle ou décorative—Distinction entre un transfert et une licence: une licence ne confère aucun droit de propriété sur le bien qui fait l'objet de la licence, mais simplement un droit d'utilisation pour une période déterminée et ce, à certaines conditions; un transfert est la cession de la totalité ou d'une partie des droits et des intérêts de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire—En l'espèce, deux transferts se sont produits: en 1992 entre Tommy Hilfiger Inc. (THI) et THLI et le second en 2001 entre Tommy Hilfiger Canada (THC) et THC Retail—Thèse des défendeurs: à la suite de la restructuration de THC de 2001 au cours de laquelle des éléments de l'entreprise de THC ont été transférés à THC Retail et à THC Sales, aucune des marques de commerce en litige n'était, au moment de l'introduction de l'instance, distinctive des marchandises des demanderesse—En d'autres termes, comme il était «absolu», le transfert a fait perdre leur caractère distinctif aux marques—Il est devenu impossible de savoir qui était le propriétaire des marques de commerce—La Cour admet qu'il est possible que, par suite d'un transfert, le droit d'utiliser une marque de commerce puisse continuer à être exercé par deux ou plusieurs personnes, créant ainsi de la confusion au sujet de la source du produit, ce qui peut avoir pour effet de nuire au caractère distinctif d'une marque de commerce—Mais, en l'espèce, le transfert n'a pas été opéré entre des compagnies qui n'avaient absolument aucun lien—Le transfert n'était pas susceptible de créer de la confusion ou de faire perdre leur caractère distinctif aux marques—En outre, les défendeurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve pour établir la confusion—Les défendeurs affirment également que, parce que la cession effectuée en 1992 en faveur de THLI n'a pas eu pour effet de transférer l'achalandage, ce transfert n'était pas valide—Mais, pour être valide, il n'est pas nécessaire que le transfert englobe l'achalandage—En common law, le transfert d'une marque de commerce emportait transfert de l'achalandage de l'entreprise à l'égard de laquelle la marque avait été employée, étant donné qu'une marque de commerce n'était pas autonome—Mais, selon la loi, une cession peut être valide même si l'achalandage n'est pas transféré—Aux termes de l'art. 50, le titulaire d'une marque de commerce peut autoriser une autre personne à utiliser sa marque de commerce sans que cette utilisation porte atteinte au caractère distinctif de la marque de commerce, à condition que l'autre personne ait obtenu une licence conformément à cet article—Deux conditions doivent être réunies pour que l'emploi, la publicité et l'exposition de

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

la marque par le titulaire de la licence soient réputés avoir le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire: 1) l'existence d'une licence; 2) l'existence d'un certain contrôle sur la nature et la qualité des marchandises—En l'espèce, il y a une licence qui présente un intérêt marqué: celle que THI a accordée à THC en 1990 (la licence géographique) et que THLI a par la suite modifiée en 1995 (la licence canadienne de vente au détail)—Les défendeurs affirment que THI a uniquement autorisé THC à utiliser une marque de commerce qui n'était pas enregistrée, les marques de commerce Tommy Hilfiger; l'utilisation par THC d'autres marques de commerce Tommy Hilfiger sans autorisation en bonne et due forme a fait perdre leur caractère distinctif aux marques de commerce Tommy Hilfiger, parce qu'elle a induit le public en erreur en ce qui a trait à la source des produits—Les demanderesse affirment qu'elles utilisent la forme abrégée Tommy Hilfiger pour désigner les marques de commerce afin d'englober toutes les marques de commerce Tommy Hilfiger—La Cour accepte que la forme abrégée Tommy Hilfiger englobait toutes les marques Tommy Hilfiger déposées qui existaient à ce temps-là—La forme abrégée simplifiait l'octroi de licences—Lorsque, en 1994, le nom Tommy Hilfiger a été enregistré, la définition de la marque de commerce dans la licence géographique a dû être modifiée pour empêcher toute erreur d'interprétation de la licence géographique—La Cour ne croit pas que de la confusion pourrait être créée dans l'esprit du public au sujet de la source ou de l'origine des marchandises—Il importe peu de savoir quelle filiale a accordé la licence et quelle filiale s'est vue octroyer la licence: il s'agit d'un produit Tommy Hilfiger—Les défendeurs expliquent que le contrôle de la qualité effectué pour le compte du propriétaire THLI par sa société mère est insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'art. 50 de la Loi—THUSA a signé avec THLI une entente de service pour assurer le contrôle—La délégation de cette obligation ne porte pas un coup fatal à la licence et à l'enregistrement—Les défendeurs n'ont pas prouvé que les marques de commerce n'étaient pas distinctives au moment de l'introduction de l'instance—Le dessin du drapeau fait partie intégrante de la publicité entourant la marque Tommy Hilfiger—Dès le milieu de l'année 2001, le logo Hilfiger avait acquis une notoriété suffisante au Canada en liaison avec des vêtements pour que l'utilisation de ce logo ou de présumées variantes de ce logo en liaison avec des vêtements puisse susciter des doutes statistiquement appréciables parmi les acheteurs quant à la question de savoir si ces vêtements étaient fabriqués par Tommy Hilfiger ou s'ils étaient visés par une licence—Les marques Hilfiger sont des marques vraisemblablement fortes—Deuxième question en litige: Violation de l'art. 19 de la Loi—Question de l'«utilisation à titre de marque de commerce»—Pour décider si une marque a été employée à titre de marque de commerce, l'intention de l'usager ou la reconnaissance du public sont suffisants pour démontrer cet

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

emploi—La Cour conclut qu'il existe une confusion entre le logo «Explore Canada» et les marques de commerce Hilfiger et que les défendeurs ont effectivement utilisé le logo «Explore Canada» à titre de marque de commerce—Le logo «Explore Canada» n'est pas identique à l'une ou l'autre des marques de commerce des demanderesse, car celles-ci n'arboient pas les mots «Explore Canada» ou le nom d'une ville ou d'une province et ne comportent pas en leur milieu de symbole d'une feuille d'érable ou d'autres illustrations— Il n'y a pas eu violation de l'art. 19—Troisième question en litige: Y a-t-il eu violation de l'art. 20 de la Loi?—L'emploi du logo «Explore Canada» crée-t-il de la confusion avec les marques de commerce Hilfiger?—Aux termes de l'art. 20(1), il y a violation lorsqu'il y a utilisation d'une «marque de commerce créant de la confusion»—Concept de la confusion et de la preuve qu'il faut en faire expliqué dans le jugement *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc.* (2003) 239 F.T.R. 260 (1<sup>re</sup> inst.)—La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées à l'art. 6(5)—Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce tient à son originalité—Un dessin original possède un caractère distinctif inhérent et est considéré comme une marque forte—Le dessin du drapeau Hilfiger possède un caractère distinctif inhérent car il ne décrit pas la gamme de vêtements ou les autres produits qu'il désigne: il est plutôt constitué d'une combinaison arbitraire et d'un agencement spatial de blocs de couleurs—Le logo «Explore Canada» possède un caractère distinctif inhérent pour les mêmes raisons—Les marques de commerce Hilfiger ont acquis un caractère distinctif marqué grâce aux vastes campagnes de publicité et de promotion dont elles ont fait l'objet—Les chiffres de vente pour les produits Hilfiger s'établissaient en 2001 à 125 millions de dollars—Les chiffres de vente des produits «Explore Canada» des demanderesse n'étaient que de deux millions de dollars entre sa création et 2001—Le critère du caractère distinctif favorise les demanderesse—Le critère de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise aussi les demanderesse en ce qui concerne certaines des marques de commerce—Pour ce qui est du genre de marchandises, il n'est pas nécessaire de conclure que l'entreprise des demanderesse et de la défenderesse se chevauchent effectivement pour pouvoir conclure à un risque de confusion (art. 6(2))—Il y a un net chevauchement en ce qui concerne le genre de certains des produits Hilfiger avec les produits «Explore Canada»—Pour ce qui est du critère de la nature du commerce, les produits Hilfiger sont vendus sur le marché haut de gamme composé de magasins à succursales multiples, de boutiques spécialisées, de boutiques hors taxes et d'autres grands magasins choisis en raison de leur image, de leur emplacement et de leur choix de marques alors que les produits «Explore Canada» sont vendus chez de simples marchands de souvenirs

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

pour touristes, des boutiques spécialisées et des boutiques hors taxes—La nature de leur commerce se chevauche parce que leurs marchandises respectives sont vendues dans des boutiques hors taxes et des boutiques spécialisées—Pour ce qui est du degré de ressemblance qui existe entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, le logo «Explore Canada» présente un degré élevé de ressemblance si l'on applique le critère du «souvenir imparfait du consommateur»—Pas d'inférence défavorable du fait que les défendeurs n'ont pas soumis en preuve les résultats de la demande de consultation juridique de 1996 protégée par le privilège du secret professionnel de l'avocat au sujet de l'utilisation du logo «Explore Canada»—Le sondage réalisé dans un autre procès en contrefaçon impliquant Hilfiger n'est pas utile, car il ne ciblait pas les touristes, qui est la population visée en l'espèce—Les produits comparés étaient des jeans, que la défenderesse ne vend pas—Les demanderesses n'ont présenté aucune preuve de confusion effective—Compte tenu des cinq facteurs énumérés à l'art. 6(5), dans quatre cas, un facteur empêche nettement de conclure à l'existence d'un risque de confusion—En raison de l'importante différence visuelle entre la marque LMC '291 et le logo «Explore Canada» (la marque LMC '291 est constituée uniquement d'un mot, et non d'un rectangle avec des couleurs), le logo «Explore Canada» ne contrefait pas la marque LMC '291—Même conclusion en ce qui a trait à la marque 827 (un rectangle avec des couleurs et les mots «Tommy Hilfiger»)—En raison de la différence évidente entre les marchandises enregistrées en liaison avec les marques '283 et '082 (produits de beauté, crèmes à bronzer, etc.) et les marchandises de la défenderesse, il n'y a pas de risque de confusion—Mais le logo «Explore Canada» crée effectivement un risque de confusion avec la marque '095 de Hilfiger (rectangle avec couleurs sans les mots «Tommy Hilfiger»)—Certaines des marchandises vendues par les deux parties sont exactement les mêmes (t-shirts, chandails, etc.)—Il y a chevauchement de certains des magasins où les produits sont vendus—Degré de ressemblance visuelle très élevé—Le logo «Explore Canada» risque de créer de la confusion avec la marque '095 et il contrevient par conséquent à l'art. 20 de la Loi—Un client qui se trouverait chez un marchand de souvenirs et qui verrait un t-shirt «Explore Canada» aurait comme première impression qu'il a affaire à un t-shirt Tommy Hilfiger offert à bon prix—Quatrième question en litige: Pour démontrer que son achalandage a subi une diminution de valeur (art. 22 de la Loi), il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit employée comme une marque de commerce au sens de l'art. 22(2)—La question à se poser est celle de savoir si l'emploi que la défenderesse a fait est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des demanderesses—L'achalandage est la réputation édiflée par le propriétaire de la marque de

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

commerce au prix de longues années de travail honnête ou de dépenses considérables et qui se traduit par l'association d'une marque avec des marchandises—La diminution de la valeur de l'achalandage provient soit d'une réduction de l'estime que l'on porte à la marque de commerce elle-même, soit de la persuasion directe des clients qui continueraient autrement à acheter les marchandises portant la marque de commerce—Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un risque de confusion—Toutefois, le risque de confusion peut avoir pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage—On ne peut affirmer avec certitude que les consommateurs feront une association mentale qui réduira l'estime qu'ils portent aux marques de commerce Hilfiger—La diminution de la valeur de l'achalandage est un concept plutôt abstrait qu'il est parfois difficile de prouver—Il faut démontrer au tribunal qu'il existe une probabilité qu'une impression défavorable subsiste dans l'esprit du consommateur ou une probabilité de persuasion directe et de séduction des clients—Comme les demanderesses n'ont présenté aucun élément de preuve en ce sens, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'art. 22—Cinquième question en litige: L'art. 7b) de la Loi est une codification du délit de *passing-off* (imitation frauduleuse) de la common law—Le demandeur doit établir: 1) l'existence d'un achalandage, 2) l'induction en erreur du public; 3) des dommages réels ou éventuels pour le demandeur—Suivant la preuve, les demanderesses avaient acquis un achalandage ou une réputation appréciables par suite de leur publicité massive et de leurs ventes substantielles—Risque de confusion—Absence de preuve au sujet d'incidences négatives sur l'entreprise des demanderesses—Les défendeurs ne sont pas coupables d'imitation frauduleuse—Sixième question en litige: Quant à la responsabilité personnelle du président de la défenderesse, la Cour d'appel de l'Ontario a dit ce qui suit, dans l'arrêt *Normart Management Ltd. c. West Hill Redevelopment Co.* (1998), 37 O.R. (3d) 97: [TRADUCTION] «les têtes dirigeantes des personnes morales ne sont tenues civilement responsables des actes de la personne morale qu'elles contrôlent et qu'elles dirigent que si ces têtes dirigeantes ont elles-mêmes commis un acte qui est délictueux en lui-même ou qui témoigne d'une identité distincte ou d'intérêts différents de ceux de la personne morale de telle manière que les actes ou les agissements reprochés à la personne morale peuvent être attribués à ses têtes dirigeantes»—Il doit exister des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que l'objectif visé par l'administrateur ou dirigeant de la compagnie était de délibérément, volontairement et sciemment adopter une ligne de conduite ayant pour effet d'inciter à la contrefaçon ou à l'indifférence face au risque de contrefaçon—La preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion en l'espèce—La responsabilité personnelle du président n'est pas engagée—Septième question en litige: Demande reconventionnelle du président

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

—Avant les démarches entreprises par les demanderesse en vue de faire disparaître le logo «Explore Canada» et de s'approprier l'agencement de couleurs bleu, blanc et rouge, les ventes de ces produits représentaient environ 8 % du chiffre d'affaires de la défenderesse—En prévision de l'augmentation de la demande, la défenderesse avait haussé les frais fixes, y compris les coûts d'inventaire—Le défendeur Harry Rosen affirme que les demanderesse ont formulé des prétentions exorbitantes, qu'elles se sont immiscées dans les rapports contractuels de la défenderesse et qu'elles ont contrevenu à l'art. 7a) de la Loi, de sorte que la valeur des actions détenues par le président a chuté—La demande reconventionnelle est rejetée pour insuffisance de preuve—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», 6(2), (5), 7a), b), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 13, 14 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 194), 15, 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22, 48, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F)).

TOMMY HILFIGER LICENSING INC. C. PRODUITS DE QUALITÉ I.M.D. INC. (T-2235-99, 2005 CF 10, juge Beaudry, jugement en date du 7-1-05, 64 p.)

**ENREGISTREMENT**

L'opposante, M-G-M, se pourvoit contre la décision de la registraire des marques de commerce de rejeter l'opposition et d'enregistrer la marque de commerce «Stargate» pour emploi avec des services Internet—En 1994, la prédécesseure en titre de l'opposante avait demandé l'enregistrement de la marque «Stargate» en liaison avec des marchandises et services, dont le film *Stargate* qui est sorti en salle au Canada en 1994—La demande était encore pendante—La requérante de la demande d'enregistrement (défenderesse en l'instance) exploite une entreprise de services Internet comprenant la construction de sites web et la commercialisation sur Internet—Les motifs d'opposition présentés à la registraire étaient les suivants: 1) non-conformité à l'art. 30b) de la Loi sur les marques de commerce (non-emploi de la marque depuis la date de premier emploi alléguée); 2) absence de droit à l'enregistrement car la marque crée de la confusion avec la marque de l'opposante, déjà employée au Canada par cette dernière ou par sa prédécesseure en titre, en liaison avec le film *Stargate* (art. 16(1)a) de la Loi); 3) confusion avec la marque de l'opposante, faisant l'objet d'une demande d'enregistrement avec revendication de priorité (art. 16(1)b) de la Loi); 4) absence de caractère distinctif—La registraire a conclu que la date pertinente pour l'examen de la confusion était août 1995, soit la date à laquelle la requérante prétend avoir commencé à employer sa marque en liaison avec des services Internet—Toutefois, comme la date pertinente pour l'examen

**MARQUES DE COMMERCE—Suite**

de l'absence de caractère distinctif est celle du dépôt de l'opposition, le risque de confusion a été évalué au mois de juillet 1997 et au mois d'août 1995—Relativement à l'emploi antérieur, la registraire a conclu que le film avait été présenté au Canada en octobre 1994 mais que, compte tenu de l'absence d'autre élément de preuve indiquant que l'opposante avait employé sa marque avant le mois d'août 1995, il fallait rejeter ce motif—Les entreprises des parties différaient tellement qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion—Le critère relatif à la confusion énoncé à l'art. 6(2) de la Loi a été appliqué—«Stargate» étant un mot inventé, il n'avait pas de lien inhérent plus étroit avec les marchandises ou services d'une partie qu'avec ceux de l'autre—Le fait que l'opposante employait sa marque depuis un an lorsque la requérante a commencé à utiliser la sienne solidifie la position de l'opposante—Bien que les marchandises de l'opposante aient compris des économiseurs d'écran et des photos numériques, elles n'étaient pas «reliées particulièrement» aux services Internet de la requérante—La registraire n'a pas jugé fondée la crainte de l'opposante qu'à cause de sa formulation large, la demande d'enregistrement de la requérante pourrait viser la fourniture de services de divertissement sur Internet—La crainte que les entreprises des parties puissent se recouper allait «beaucoup trop loin»—La registraire a finalement conclu que les entreprises des parties étaient si différentes qu'il risquait peu d'y avoir confusion—La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable *simpliciter*: *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)—La date pertinente pour examiner le motif de l'absence de caractère distinctif est la date de la production de l'opposition—La registraire ne s'est pas trompée en retenant cette date: *BAB Holdings, Inc., c. Big Apple Ltd.* (2002), 16 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)—La Cour a rejeté l'argument des erreurs factuelles qu'aurait commises la registraire—A aussi été rejeté l'argument que la registraire aurait dû conclure que le site web du film avait connu un grand achalandage à l'apogée de la campagne de publicité, l'opposante n'ayant pas fait la preuve du nombre de «visiteurs» du site—De plus, comme il s'agissait du premier film à avoir un site web, il n'est pas certain que le site ait été très visité—L'opposante a signalé que, selon la registraire, trois des cinq facteurs du critère relatif à la confusion la favorisaient—L'appréciation de la registraire ne se limite pas à une question d'arithmétique, c'est aussi une question de poids—La registraire a clairement estimé que les différences entre les entreprises des parties l'emportaient sur les facteurs favorisant l'opposante—Le rejet de l'argument que l'état des services de la requérante pourrait englober des services de divertissement sur Internet n'est pas manifestement erroné—L'opposante soutient que la registraire s'est erronément fondée sur *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.) pour affirmer que la preuve de l'emploi actuel est pertinente pour

**MARQUES DE COMMERCE—Fin**

l'interprétation de l'énoncé des marchandises et services et qu'elle a erronément fait fond sur [TRADUCTION] «l'allégation générale [de la requérante] [...] signalant les différences dans les services offerts par les parties»—Cette interprétation de *McDonald's* n'a pas paru convaincante à la Cour, vu l'opinion du juge Hugessen que «la preuve d'emploi réel, nécessairement postérieure à la date de la demande, était néanmoins pertinente. Cet emploi démontre que la promesse que renfermait la demande a été remplie»—L'opposante prétend que l'expression «*technology portal*» (portail de technologie) employée dans le site web de la requérante indique l'existence d'un lien avec le film, où les portails jouent un rôle important—Il appert de la preuve par affidavit que cette expression n'est pas répandue et est dépourvue de signification en informatique—La Cour a conclu que la registraire avait bien circonscrit la question et qu'elle était justifiée d'écarter la preuve relative au «portail» et à l'existence possible d'un lien entre le labyrinthe du générique du film et celui du site web de la requérante car, même si l'opposante pouvait démontrer ces faits, elle ne serait pas plus avancée dans la preuve du risque de confusion—La registraire ayant conclu que «Stargate» n'était pas une marque célèbre, il n'était pas nécessaire d'examiner la jurisprudence sur cette question—Appel rejeté—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1994, ch. 47, art. 193), 16 (édicte, *idem*, art. 195), 30 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1994, ch. 47, art. 193).

METRO-GOLDWYN-MEYER INC. C. STARGATE CONNECTIONS INC. (T-607-01, 2004 CF 1185, juge Simpson, ordonnance en date du 30-8-04, 19 p.)

**PENSIONS**

Contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal de révision (le tribunal), lequel a autorisé la défenderesse (le mari agissant comme exécuteur testamentaire de la succession) à déposer une demande de prestations post mortem plus d'un an après le décès de la conjointe—L'art. 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que les prestations peuvent être demandées dans l'année qui suit le décès—Sens à donner aux mots «peuvent» ou «*may*» qu'on trouve à l'art. 29—L'art. 29 est une disposition générale conçue pour donner à la succession ou à l'héritier d'une personne qui était admissible à des prestations la possibilité de produire une demande de prestations dans une période de temps donnée après le décès—Il est clair que de telles prestations ne peuvent être versées que si la demande est produite dans l'année suivant le décès—Les mots «peuvent» ou «*may*» se rapportent clairement et uniquement à la possibilité de recevoir des prestations—La disposition précise quand une demande peut être produite,

**PENSIONS—Suite**

sans donner à penser que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de considérer les demandes produites plus d'un an après le décès du prestataire potentiel—Le tribunal s'est trompé lorsqu'il a conclu que l'art. 29 était ambigu—Les circonstances sont exceptionnelles en ce que la conjointe ne savait rien de son passé ou de son âge jusqu'à ce qu'elle ait été sur le point de mourir—Il a fallu un temps et des efforts considérables pour retrouver sa parenté en n'ayant comme indice qu'une adresse vieille de cinquante ans—Le ministre serait totalement justifié d'exercer son pouvoir de manière à accorder en l'espèce le versement de prestations à titre gracieux—Demande accueillie—Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 29.

CANADA (MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES) C. DUBLIN (SUCCESSION) (T-864-03, 2004 CF 1184, juge von Finckenstein, ordonnance en date du 30-8-04, 6 p.)

Arrêt des prestations d'invalidité en raison d'une erreur administrative—Prestations rétablies rétroactivement en vertu d'une mesure corrective prise au titre de l'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada—L'art. 66(4) confère au ministre le pouvoir de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu d'erreur administrative—La Cour fédérale a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'art. 7 de la Charte au motif que les mesures prises par les autorités du Régime de pensions du Canada n'étaient pas intervenues dans les choix fondamentaux de la vie de l'intéressé, ni ne lui avaient causé un stress psychologique de façon à mettre en cause l'art. 7—Aucune obligation de diligence car l'existence d'un autre recours prévu à l'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada contre le type d'erreur administrative commise en l'espèce justifie, pour des considérations de politique, l'exclusion du fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard de la même erreur—Ses prestations ayant été rétablies, le demandeur (appelant) a atteint son objectif principal—C'est à bon droit que la Cour fédérale a rejeté son action en dommages-intérêts fondée sur la négligence—La Cour d'appel fédérale n'est pas habilitée à contraindre le ministre à reconsidérer la mesure corrective—Il est encore loisible à l'appelant de demander au ministre de reconsidérer la mesure corrective—La thèse du ministre ne tient pas compte de l'arrêt *Whitton c. Canada (Procureur général)*, [2002] 4 C.F. 126 (C.A.), tendant à établir que les dispositions réparatrices telles que l'art. 66(4) envisagent un éventail plus large de réparations—Appel rejeté—Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 66(4) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 31)—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,

**PENSIONS—Fin**

annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7.

SCHEUNEMAN C. CANADA (DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES) (A-485-04, 2005 CAF 254, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 7-7-05, 23 p.)

**PRATIQUE****ACTES DE PROCÉDURE**

Appel d'une décision par laquelle le protonotaire a rejeté une requête visant à faire radier le défendeur Daniel O'Brien comme partie—Selon le protonotaire, il est raisonnable de conclure que M. O'Brien, à titre de président des deux sociétés défenderesses, pourrait avoir participé à la commission d'actes délibérés qui étaient de nature à constituer une contrefaçon, ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon, satisfaisant ainsi au critère de la responsabilité personnelle de l'administrateur ou du directeur d'une société—Les défendeurs ont fait valoir que ni la déclaration ni la déclaration détaillée ne contiennent d'allégations concernant les actes du défendeur M. O'Brien, sauf en ce qui a trait aux actes faits «sous l'autorité et la direction» des sociétés défenderesses; les actes de contrefaçon sont allégués avoir été le fait des sociétés défenderesses—Appel accueilli—Selon la règle 174 des Règles de la Cour fédérale (1998), un acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde—Selon la règle 181, l'acte de procédure doit contenir des précisions sur chaque allégation lorsqu'il s'agit de fraude ou d'abus de confiance—Ni la déclaration ni la déclaration détaillée répondent à ces obligations—Les principes et la jurisprudence qui définissent la responsabilité des dirigeants et administrateurs de sociétés sont généralement tirés de l'arrêt *Nationmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.)—Pour tenir l'administrateur ou le dirigeant d'une société responsable d'un délit, il faut établir que les actes commis ont été directement ordonnés—La déclaration et la déclaration détaillée ne comportent aucun fait sur lequel un défendeur ou la Cour pourrait se fonder pour conclure qu'il y a eu «commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon»—Le protonotaire a appliqué le mauvais principe juridique—Il faut établir que M. O'Brien a fait davantage que participer aux agissements des sociétés défenderesses—Il faut alléguer les actes véritables du dirigeant de la société—La simple affirmation d'une conclusion n'est pas l'allégation d'un fait substantiel et elle ne peut pas étayer une cause d'action contre un défendeur à titre individuel—On ne peut pas raisonnablement conclure que la participation de M. O'Brien était suffisamment active pour

**PRATIQUE—Suite**

qu'on puisse parler d'actes délibérés de sa part—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 174, 181.

SUNSOLAR ENERGY TECHNOLOGIES (S.E.T.) INC. C. FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. (T-1065-04, 2004 CF 1205, juge Rouleau, ordonnance en date du 1-9-04, 8 p.)

**AFFIDAVITS**

Appel d'une décision de la Cour fédérale ((2003), 27 C.P.R. (4th) 246) rejetant l'appel d'une ordonnance du protonotaire portant radiation de certains paragraphes d'un affidavit pour cause de oui-dire, en violation de l'art. 81 des Règles de la Cour fédérale (1998)—Devant le protonotaire et le juge des requêtes, l'appelante a allégué que la preuve était admissible en vertu de l'exception relevant d'une analyse fondée sur des principes de la règle du oui-dire—Cependant, devant la Cour d'appel fédérale, l'appelante s'est fondée sur l'arrêt *Canadian Tire Corp. c. P.S. Partsource Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 386 (C.A.F.) pour soutenir que le protonotaire et le juge des requêtes avaient commis une erreur en tranchant la question de l'admissibilité à l'étape interlocutoire, étant donné qu'il n'avait pas été produit devant eux d'éléments tendant à prouver que le fait que l'appelante essayait d'établir au moyen de la preuve par oui-dire fût une question controversée—Appel rejeté—La question de l'admissibilité de la preuve par oui-dire a déjà été tranchée deux fois—Comme il n'y a aucune erreur dans les décisions du protonotaire et du juge de requêtes, demander à un autre juge de statuer sur la même question ne favoriserait pas «une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», en application de l'art. 3 des Règles—Ayant choisi de fonder son argumentation sur l'admissibilité, l'appelante est liée par les décisions respectives—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 81.

EXPRESS FILE, INC. C. HRB ROYALTY, INC. (A-364-03, A-365-03, 2004 CAF 341, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 15-9-04, 4 p.)

**COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET INTERROGATOIRE PRÉALABLE***Interrogatoire préalable*

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'ordonnance par laquelle le protonotaire avait rejeté la demande présentée par les défendeurs en vertu de la règle 237 des Règles de la Cour fédérale pour que des représentants de la Compagnie minière Québec Cartier (CMQC) et de Pêches et Océans Canada (MPO) soient désignés à titre de représentants substitués ou de représentants aux fins des interrogatoires préalables additionnels pour le compte de la

**PRATIQUE—Suite**

Caisse demanderesse—Dans l'action, la Caisse cherchait à recouvrer les coûts de nettoyage découlant de dommages dus à la pollution et certains montants résultant du préjudice subi par la CMQC et par le MPO—La Caisse affirmait avoir été subrogée dans les droits de la CMQC et du MPO puisqu'elle les avait indemnisés—Requête rejetée—La personne qui subroge une personne dans ses droits ne peut être désignée comme représentant aux fins de l'interrogatoire prévu à la règle 237(1)—1) La personne qui subroge une personne dans ses droits n'est pas partie à une action intentée uniquement au nom du subrogé—2) Les règles 237(4), (5), (6) et (7) prévoient déjà les cas dans lesquels des personnes précises qui ne sont pas parties à l'instance peuvent être soumises à un interrogatoire préalable—Il importe de noter que ces dispositions n'autorisent pas non plus expressément l'interrogatoire préalable des personnes subrogeant une personne dans leurs droits—3) La règle 238 est la disposition précise qui permet, à certaines conditions, l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie—Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 237, 238.

CANADA (ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES) C. ANANGEL SPLENDOR (LE) (T-727-03, 2005 CF 942, juge Pinard, ordonnance en date du 7-7-05, 4 p.)

**JUGEMENTS ET ORDONNANCES***Jugement sommaire*

Requête en jugement sommaire visant à faire rejeter l'action en contrefaçon de marque de commerce de la demanderesse concernant sa marque déposée «Polysorb» employée en liaison avec des semelles intérieures, au motif qu'il n'existe pas de risque de confusion entre «Polysorb» et la marque de commerce «Polysoft» de la défenderesse visant elle aussi des semelles intérieures—Au Canada, les produits commercialisés par la demanderesse comprennent des semelles de rechange et des garnitures intérieures de chaussures fabriquées à des fins médicales, comme le support du pied—La défenderesse emploie la marque non enregistrée «Polysoft» en liaison avec ses semelles intérieures vertes—Le jugement sommaire est régi par les règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), plus particulièrement la règle 216—La Cour ne rend pas de jugement sommaire lorsqu'il existe une véritable question litigieuse—Toutefois, la règle 216(3) lui permet explicitement d'en rendre un malgré l'existence d'une véritable question litigieuse, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit—Suivant la règle 216(1), il faut d'abord décider si la déclaration présente une véritable question litigieuse ou si la question est si douteuse qu'il n'y a

**PRATIQUE—Suite**

pas lieu de l'examiner davantage—Deux véritables questions litigieuses se dégagent de la demande: 1) l'emploi de «Polysoft» par la défenderesse en liaison avec des semelles intérieures peut-il faire conclure que les semelles intérieures «Polysoft» et «Polysorb» sont fabriquées par la même personne? 2) la défenderesse a-t-elle appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion avec les semelles intérieures de la demanderesse, contrevenant à l'art. 7b) de la Loi?—Pour décider si la question de la confusion est véritablement litigieuse, il faut examiner les facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi—La marque «Polysorb» de la demanderesse était la seule marque visant des semelles intérieures qui comportait Poly—L'emploi répandu de Poly dans les marques de commerce est une question qui doit être examinée au cours d'un procès où seront évalués la crédibilité et le poids de la preuve de la demanderesse selon laquelle la marque «Polysoft» associée à des semelles intérieures créerait de la confusion chez les consommateurs de semelles «Polysorb»—La Cour a estimé ne pas être en mesure d'évaluer correctement, comme le demande la règle 216(3), la crédibilité ou le poids de la preuve de la demanderesse selon laquelle la marque «Polysoft» de la défenderesse risque de créer de la confusion chez les clients de la demanderesse—Il faut que la crédibilité de la preuve soit évaluée au cours d'une instruction où le juge l'appréciera et tirera les conclusions de fait qui s'imposent—L'ampleur de la documentation produite relativement à la présente requête pour jugement sommaire indique l'existence d'un litige actuel entre les parties—La preuve soulève des questions de crédibilité relativement à la confusion et à la commercialisation trompeuse, qui justifient que les témoins aient à déposer de vive voix—Par conséquent, la requête est rejetée—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7(b).

SPENCO MEDICAL CORP. C. EMU POLISHES INC. (T-1021-03, 2004 CF 963, juge Kelen, ordonnance en date du 6-7-04, 19 p.)

*Sursis d'exécution*

Requête visant à obtenir une ordonnance en sursis d'exécution du jugement rendu dans l'appel incident pendant toute la durée du délai de présentation d'une demande en autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada—L'art. 65.1 (2) de la Loi sur la Cour suprême permet à la juridiction inférieure d'ordonner le sursis d'exécution du jugement objet de la demande avant la signification et le dépôt de l'avis de demande d'autorisation d'appel si elle est convaincue que la partie qui demande le sursis a l'intention de demander l'autorisation d'appel et que le délai entraînerait un déni de justice—L'avocat du ministre demande des directives



**PRATIQUE—Fin**

relativement à une demande d'autorisation d'appel du rejet de l'appel incident—Ce n'est que quand ces directives seront reçues qu'on pourra dire que le ministre a l'intention de demander l'autorisation d'appel comme l'exige l'art. 65.1(2)—Requête rejetée car elle est prématurée—Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 65.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101).

BLANK C. CANADA (MINISTRE DE LA JUSTICE) (A-233-03, 2004 CAF 326, juge Pelletier, J.C.A., ordonnance en date du 1-10-04, 4 p.)

**PREUVE**

Dans le contexte d'une contestation constitutionnelle du maintien d'une détention d'une durée indéterminée en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, requête pour que soit rendue une ordonnance autorisant le défendeur à produire une partie de son témoignage à huis clos, en l'absence du public, y compris des médias—La production d'une preuve complète a eu lieu lors d'une procédure de voir-dire—Le défendeur a décrit dans ses grandes lignes la nature de la preuve qu'il voulait produire à huis clos, ainsi que ce qu'il craignait si ses témoignages devenaient de notoriété publique—Il est un principe fondamental selon lequel les débats des tribunaux au Canada se déroulent en séance publique et sont ouverts à tous—L'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'empiéter sur ce principe fondamental de publicité des débats judiciaires doit obéir aux principes établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dagenais c. Société Radio-Canada*, [1994] 3 R.C.S. 835—Le juge des requêtes doit appliquer le critère *Dagenais* pour mettre en équilibre la liberté d'expression et les autres droits et intérêts en présence—Cette mise en équilibre est nécessaire parce que, ainsi que c'est le cas notamment dans une demande visant à restreindre le droit d'assister à un procès, il y a conflit entre les droits fondamentaux de deux entités, et les principes de la Charte requièrent alors une mise en équilibre qui tienne compte de l'importance relative des deux ensembles de droits—Le critère *Dagenais* oblige le juge à ordonner la non-publication des débats uniquement lorsque: 1) une telle ordonnance est nécessaire pour écarter le risque réel et important que le procès soit inéquitable, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; et 2) ses effets bénéfiques sont plus importants que les effets préjudiciables de la libre expression de ceux qui sont touchés par l'ordonnance—Pour que la bonne administration de la justice soit sérieusement compromise, la réalité du risque doit être bien appuyée par la preuve—Après examen de la preuve dans son intégralité, la Cour est d'avis qu'elle ne permet pas d'affirmer que, si le défendeur produit d'autres témoignages en séance publique, il courra un risque sensiblement plus élevé de préjudice

**PREUVE—Fin**

mental ou physique contre lequel l'établissement où il est détenu ne serait pas en mesure de le prémunir—Par ailleurs, d'autres mesures pourraient fort bien contribuer à réduire le risque de préjudice—Le caractère très médiatisé de cette affaire est susceptible d'accroître l'attention du public sur les traitements subis par le défendeur—Les avocats du défendeur veilleront également à ce que les droits du défendeur soient respectés—La preuve ne permet pas d'affirmer qu'il est nécessaire de permettre au défendeur de témoigner à huis clos afin de le protéger d'un risque réel et important, et cette conclusion dispose de la demande—S'agissant des bienfaits d'une décision qui autoriserait le défendeur à témoigner à huis clos, il est de notoriété publique que le défendeur a de sérieuses plaintes à formuler sur la manière dont il a été traité dans l'établissement—Il est raisonnable de déduire de tout cela que, si le défendeur était autorisé à témoigner à huis clos, les suppositions et l'intérêt que susciteraient des témoignages secrets conduiraient à de nouvelles investigations et à une publicité des conclusions de telles investigations—Cette publicité pourrait très bien accroître les risques pour le défendeur et elle rendrait le huis clos inapte à empêcher l'accroissement de ces risques—Empêcher le public de connaître les témoignages du défendeur aurait des conséquences très dommageables pour le débat public sur la ligne de démarcation à tracer entre la protection de la liberté individuelle et la protection de la sécurité nationale—Si le défendeur produit ses témoignages en audience publique, le débat public sur d'importantes questions n'en sera que favorisé et les écarts de conduite pourront même être empêchés, puisque les responsables des conditions de détention seront dans la mire du public—Par conséquent, les effets salutaires d'une ordonnance qui autoriserait le défendeur à témoigner à huis clos sont neutralisés par les effets dommageables d'une ordonnance interdisant la publication des débats—Requête rejetée—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]—Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) C. MAHOUB (DES-1-00, 2004 CF 1028, juge Dawson, ordonnance en date du 22-7-04, 30 p.)

**RELATIONS DU TRAVAIL**

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail a accepté partiellement la réclamation d'heures supplémentaires de la défenderesse—La défenderesse, répartitrice et aide-comptable, a réclamé un montant important d'heures supplémentaires impayé—Elle n'a pas consigné ses heures supplémentaires,

**RELATIONS DU TRAVAIL—Fin**

bien qu'elle ait consigné celui des autres employés—L'arbitre a convenu que la défenderesse n'était pas une directrice et avait droit au paiement des heures supplémentaires—L'arbitre a réduit en partie la réclamation d'heures supplémentaires en raison du manque de fiabilité de l'estimation des heures supplémentaires—La demanderesse a soutenu que la défenderesse ne pouvait réclamer des heures supplémentaires ou qu'elle avait renoncé à ce droit en ne consignant pas ses heures—Les questions de l'issue estoppel (préclusion) ou de la renonciation touchent à la compétence de l'arbitre—Le droit aux heures supplémentaires est un droit prévu par la loi—Toute restriction quant à l'exercice de ce droit doit se retrouver dans la législation—Les principes de l'issue estoppel et de la renonciation invoqués par la demanderesse sont du domaine de la common law—Dans l'arrêt *Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057*, [1990] 1 R.C.S. 1298, la Cour suprême a conclu que, au regard du Code, avoir recours à la common law n'ajoute rien au contenu ou à l'effet de ce texte législatif, qui vise à instaurer un régime relativement complet—Le Code établit un régime complet en ce qui a trait aux droits relatifs aux heures supplémentaires—Toute restriction quant à l'exercice de ce droit, tel que le délai de présentation, est indiqué au Code—Aucune disposition du Code ne traite de l'issue estoppel, un principe lié, en quelque sorte, au délai de présentation—Il n'y a pas de preuve voulant qu'il y ait eu sciemment renonciation au droit aux heures supplémentaires—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

942260 ONTARIO LTD. C. PRESS (T-2070-03, 2004 CF 1384, juge Phelan, ordonnance en date du 6-10-04, 6 p.)

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL**

Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d'étudier au fond une demande de numéro de fournisseur de services—La demanderesse vend des produits de soins à domicile et de soins de santé, notamment des équipements médicaux—Ses activités consistent à vendre et à prendre en charge les produits en question chez les particuliers ou dans des établissements dispensant des soins de longue durée—Le défendeur a institué le Programme des services de santé non assurés (le programme), destiné à procurer aux membres inscrits admissibles des Premières nations et aux Inuits et Innus reconnus les produits et services sanitaires médicalement requis qui ne sont pas dispensés par d'autres régimes d'assurance-maladie—Les produits et services en question comprennent notamment les fournitures et appareils médicaux (les FAM)—Les articles couverts par le programme varient selon la province, en raison de différences dans les niveaux de protection offerts par les divers programmes provinciaux d'assurance-maladie—La First Canadian Health

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL—Suite**

Management Corporation (la FCHMC) administre la facturation et les décaissements au nom de Santé Canada—Pour qu'un bénéficiaire admissible puisse se prévaloir du programme sans frais, un fournisseur doit avoir un numéro de fournisseur de services, qui lui est délivré après conclusion d'une entente appelée «Accord d'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en fournitures et appareils médicaux» (l'Accord) avec la FCHMC—Au moment d'acquiescer l'entreprise de la demanderesse, son nouveau propriétaire a demandé un numéro de fournisseur de services en déposant une demande d'enregistrement—Jusqu'alors, la demanderesse n'avait pas été un fournisseur de services enregistré pour le programme—Le 11 février 2003, la demanderesse était informée que sa demande d'enregistrement ne pouvait pas être acceptée parce que le programme était géré au niveau régional et parce qu'un moratoire avait été décrété sur la délivrance de nouveaux numéros de fournisseurs de services en Alberta, à la suite de vérifications financières qui avaient révélé l'existence de plusieurs problèmes avec les fournisseurs de services enregistrés de cette région—La décision contestée était celle de la personne qui avait décidé de geler temporairement l'application du programme à de nouveaux fournisseurs de FAM jusqu'à ce que des directives adéquates soient adoptées et qu'une nouvelle trousse à l'usage des fournisseurs de services soit préparée—La demanderesse dit que l'application de la politique constituait une restriction indue du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre—Mais, lorsqu'il n'existe aucun pouvoir d'accepter ou même d'examiner une demande, on ne saurait restreindre le pouvoir en question—Le défendeur a fait valoir que, en tant que décision de principe, l'imposition de ce moratoire n'était assujettie à aucun devoir d'équité parce qu'aucun devoir du genre n'est expressément imposé par une loi—La qualification de la décision comme décision de principe ne revêt aucune importance—Le contenu du devoir d'équité imposé au directeur des Services non assurés de la région de l'Alberta était très limité et il n'y a pas eu manquement ici au devoir d'équité—La décision procédait clairement de préoccupations administratives et politiques—Dans la mesure où le programme n'est régi par aucune disposition législative, il n'existe aucune disposition conférant un droit d'appel, mais uniquement un recours politique—La demanderesse n'était pas un bénéficiaire du programme, mais une tierce partie qui revendiquait un privilège de facturation directe pour améliorer ses perspectives commerciales—L'imposition de ce moratoire avait une incidence économique sur les activités de la demanderesse, mais la preuve de l'importance relative d'une telle incidence était pure conjecture—Ainsi, la notion d'équité en tant que telle ne pouvait pas forcer le décideur à revoir au fond la demande d'enregistrement présentée par la demanderesse—La demanderesse dit que le défendeur et ses représentants doivent exercer leur pouvoir pour favoriser les

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL—Suite**

objets des politiques de Santé Canada et pour répondre aux besoins des bénéficiaires du programme—Plus précisément, elle dit que l'objectif premier du programme est d'améliorer l'accessibilité de ses bénéficiaires à ces services non assurés—Par conséquent, l'imposition d'un moratoire qui s'applique sans égard aux besoins particuliers de la région où se trouve un candidat à l'enregistrement est abusive—La preuve est sans équivoque: le moratoire a été imposé en raison de certains doutes sur les fournisseurs de FAM—Les responsables du programme en Alberta ont décidé de suspendre toute nouvelle attribution de privilèges de facturation à de nouveaux

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL—Fin**

fournisseurs de FAM au lieu, par exemple, de suspendre la totalité du programme en ce qui concerne les FAM, ce qui sans aucun doute aurait gravement nui aux bénéficiaires—La décision reposait principalement sur un facteur pertinent—L'établissement de diverses catégories de fournisseurs faisant une distinction entre les pharmaciens et les fournisseurs de FAM n'était pas manifestement déraisonnable—Demande rejetée.

1018025 ALBERTA LTD. C. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ) (T-414-03, 2004 CF 1107, juge Gauthier, ordonnance en date du 11-8-04, 14 p.)

If undelivered, return to:  
Publishing and Depository Services  
Public Works and Government Services  
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0S5

En cas de non-livraison, retourner à:  
Éditions et Services de dépôt  
Travaux Publics et Services gouvernementaux  
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0S5

---

Available from:  
Publishing and Depository Services  
Public Works and Government Services  
Ottawa, Ontario - Canada K1A 0S5  
<http://publication.gc.ca>

En vente auprès de:  
Éditions et Services de dépôt  
Travaux Publics et Services gouvernementaux  
Ottawa (Ontario) - Canada K1A 0S5  
<http://publication.gc.ca>