



IPIC Case Summary: *Dutch Industries Ltd v Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FCA 121

Belle Van, Goodmans LLP

This was an appeal of an application for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents (“Commissioner”) to accept retroactive corrective maintenance payments that were due to the Patent Office in respect of an issued patent and a patent application, owned by Barton No-Till Disk Inc. (“Barton”) and licenced to Flexi-Coil Ltd. (“Flexi-Coil”).

The applicant, Dutch Industries Ltd. (“Dutch”), a defendant in corresponding patent infringement litigation, argued that the patents had lapsed for non-payment of maintenance fees because the fees that had been originally paid were based on a small entity status and the patentee was no longer entitled to such a status. The Commissioner had a practice of routinely accepting corrective maintenance fee payments outside of the timelines prescribed by Patent Act and Rules, and had done so in this case. Dutch sought an order quashing the Commissioner’s decision to accept the large entity retroactive payments and a declaration that accordingly, the patent and the patent application were no longer in effect.

The Federal Court held that the consequence of a failure to pay the required fees was deemed abandonment of the patent, as set out in the Patent Act, and that the Commissioner had no jurisdiction to allow a top-up of maintenance fees to be paid after expiration of the time for applying for reinstatement of the patent.

Barton’s and Flexi-Coil’s appeal was supported by IPIC, who was granted intervener status. As part of the appeal, they argued that the determination of a person’s status for the purpose of maintenance fee determination should be limited to that person’s first engagement with the patent regime, and should not be subject to periodic review.

The Federal Court of Appeal agreed that the Commissioner lacked the authority to permit deficient maintenance fees to be corrected retroactively, but held that the status of the patentee is to be assessed only once - when the application is made - and this status is maintained for as long as the patent or application is extant. In this case, Barton met the definition of small entity at the time the issued patent’s underlying application was filed, but not at the time of filing the pending application. The Federal Court of Appeal therefore granted the appeal in part, allowing the records for the issued patent to reflect the maintenance payments, and returning the top-up payments.

Subsequent to this decision, the Patent Act and Rules were amended to provide a time-limited window for corrections to fees mistakenly paid on a small entity level and to permit an extension of time for payment of the appropriate fees.



Résumé de cas (IPIC) : *Dutch Industries Ltd c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121

Belle Van, Goodmans LLP

Cet appel d'une demande de révision judiciaire a été interjeté à l'encontre de la décision du Commissaire aux brevets (« Commissaire ») d'accepter les paiements rectificatifs rétroactifs des taxes de maintien en effet qui devaient être versés au Bureau des brevets pour un brevet délivré et une demande de brevet, appartenant à Barton No-Till Disk Inc. (« Barton ») et octroyée à Flexi-Coil Ltd. (« Flexi-Coil »).

Le demandeur, Dutch Industries Ltd. (« Dutch »), un défendeur dans un litige correspondant en violation du brevet, a prétendu que les brevets étaient venus à expiration pour non paiement des frais de maintien en effet, parce que les frais qui avaient initialement été versés étaient fondés sur un statut de petite entité et que le breveté n'avait plus droit aux avantages accordés à ce statut. Le Commissaire acceptait couramment des paiements rectificatifs des taxes de maintien en effet en dehors des délais prescrits par la *Loi sur les brevets* et ses *Règles*, ce qu'il avait fait dans cette situation. Dutch a sollicité une ordonnance d'annulation de la décision du Commissaire relativement à l'acceptation de paiements rétroactifs pour une grande entité et une déclaration à l'effet que le brevet et la demande de brevet n'étaient par conséquent plus en vigueur.

La Cour fédérale a conclu que la conséquence de l'omission de payer les frais requis devait être considéré comme l'abandon du brevet, tel que précisé dans la *Loi sur les brevets*, et que le Commissaire n'était pas habilité à permettre le versement de frais de maintien en effet majorés après l'expiration de la période de demande de rétablissement du brevet.

L'appel interjeté par Barton et Flexi-Coil a reçu le soutien de l'IPIC qui a obtenu le statut d'intervenant dans l'appel. Les appelants ont prétendu que la détermination du statut d'une personne aux fins de détermination des frais de maintien en effet devrait être limitée à son statut au commencement des procédures entreprises avec le régime de brevets et ne devrait pas être assujettie à un réexamen périodique.

La Cour d'appel fédérale a conclu que le Commissaire n'était pas habilité à rectifier rétroactivement les frais déficients de maintien en effet, en plus du fait que le statut du breveté devait être évalué une seule fois – au moment du dépôt de la demande – et que ce statut devait demeurer le même tant et aussi longtemps que le brevet ou la demande existe. Dans cette affaire, Barton satisfaisait à la définition de petite entité au moment du dépôt de la demande initiale du brevet délivré, mais non au moment du dépôt de la demande en suspens. Par conséquent, la Cour d'appel fédérale a accueilli en partie l'appel, permettant que les dossiers du brevet délivré reflètent les paiements des frais de maintien en effet et le remboursement des versements excédentaires.

Suite à cette décision, la *Loi sur les brevets* et ses *Règles* ont été amendées pour préciser une période de temps limitée pour apporter des rectificatifs aux frais payés par erreur pour un statut de petite entité et pour permettre une prolongation de la période prévue pour le versement des frais appropriés.