

Date : 20080508

Dossier : T-1329-07

Référence : 2008 CF 587

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

**ANTIBALLISTIC SECURITY
AND PROTECTION INC.**

demanderesse

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Introduction

[1] La demanderesse, Antiballistic Security and Protection Inc., sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le commissaire aux brevets (le commissaire) le 18 juin 2007 et le 11 juillet 2007. Le commissaire a refusé que la demande de brevet internationale n° PCT/US2004/020989 entre dans la phase nationale canadienne.

[2] La demanderesse sollicite un bref de *certiorari* annulant la décision du commissaire, une déclaration selon laquelle la demande de phase nationale canadienne de la demanderesse à

l'égard de demande de brevet internationale n° PCT/US2004/020989 est en bonne et due forme ainsi qu'un bref de *mandamus* pour obliger le commissaire à accepter la demande de la demanderesse visant à ce que ce brevet international entre dans la phase nationale au Canada.

II. Le contexte

[3] Le 1^{er} juillet 2003, la demanderesse a déposé une demande de brevet provisoire aux États-Unis concernant une première invention intitulée [TRADUCTION] « Matériaux et procédés pare-balles », à l'égard de laquelle le bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis (l'USPTO) a délivré le numéro de demande provisoire 60/483,630, dont la date de dépôt est le 1^{er} juillet 2003.

[4] Le 2 avril 2004, la demanderesse a déposé une deuxième demande de brevet provisoire aux États-Unis concernant une deuxième invention intitulée [TRADUCTION] « Panneaux de blindage, méthodes de fabrication et d'assemblage ainsi que méthodes d'incorporation de panneaux de blindage dans les véhicules et les structures », à l'égard de laquelle l'USPTO a délivré le numéro de demande 60/521,336, dont la date de dépôt est le 2 avril 2004.

[5] Le 5 mai 2004, la demanderesse a déposé une troisième demande de brevet provisoire aux États-Unis concernant une troisième invention intitulée [TRADUCTION] « Couches du mur ASAP BAM-1A, instructions étape par étape », à l'égard de laquelle l'USPTO a délivré le numéro de demande 60/567,795, dont la date de dépôt est le 5 mai 2004.

[6] Le 1^{er} juillet 2004, après que les États-Unis eurent signé le Traité de coopération en matière de brevets (le PCT), la demanderesse a déposé auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) une demande de brevet internationale revendiquant la priorité à l'égard de la première invention, de la deuxième invention et de la troisième invention (collectivement appelées les inventions). L'OMPI a attribué à cette demande (la demande PCT) le numéro de demande de brevet internationale PCT/US2004/020989. Dans la demande PCT, la demanderesse a désigné le Canada comme pays dans lequel la protection à l'égard des inventions s'appliquerait.

[7] Dans une lettre datée du 17 mai 2007 transmise à l'OMPI, la demanderesse visait à « renoncer » à la revendication de priorité à l'égard de la première invention, tout en conservant les revendications de priorité à l'égard des seconde et troisième inventions. La demanderesse a par la suite modifié ses revendications pour refléter le sujet divulgué dans les deuxième et troisième inventions et a joint des demandes modifiées à la lettre.

[8] Dans une lettre datée du 18 mai 2007, la demanderesse a présenté sa demande d'entrée dans la phase nationale canadienne à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC), accompagnée du paiement de la taxe de dépôt, de la surtaxe et du deuxième versement. La demanderesse a avisé l'OPIC qu'elle revendiquait la priorité uniquement à l'égard de la deuxième invention et de la troisième invention.

[9] Dans une télécopie datée du 23 mai 2007, l'OMPI a informé la demanderesse qu'elle n'inscrirait pas le retrait de la revendication de priorité, parce que le délai de retrait prévu au

Règlement du PCT était expiré. Dans une lettre de réponse datée du 24 mai 2007, la demanderesse a précisé qu'elle n'avait pas demandé un retrait, mais plutôt une renonciation à la revendication de priorité à l'égard de la première invention.

[10] Dans une lettre datée du 18 juin 2007, l'OPIC a informé la demanderesse que la demande n'était pas entrée dans la phase nationale, puisque toutes les démarches nécessaires n'avaient pas été accomplies. La demanderesse a répondu par lettre datée du 27 juin 2007, déclarant qu'elle avait dans les faits respecté toutes les démarches pour entrer dans la phase nationale dans le délai de 42 mois. La demanderesse s'appuyait sur la date de priorité de la deuxième invention, à savoir le 2 avril 2004, puisqu'elle avait renoncé à la première invention.

[11] Dans une lettre datée du 11 juillet 2007, l'OPIC a déclaré à nouveau que l'Office n'était pas en mesure de respecter la « renonciation » à la date de priorité du 1^{er} juillet 2003, parce que l'article 90*bis*.3 du Règlement du PCT autorisait uniquement le retrait d'une revendication de priorité avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et que le délai pour ce faire avait déjà expiré. L'OPIC maintenait la position selon laquelle la demande n'était pas entrée dans la phase nationale canadienne.

[12] Le 19 juillet 2007, la demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire contestant la décision du commissaire.

III. La décision contestée

[13] Le 18 juin 2007, le commissaire a conclu que [TRADUCTION] « la demanderesse n'a pas accompli toutes les démarches nécessaires pour entrer dans la phase nationale avant l'expiration du délai de 42 mois, à savoir au plus tard le 1^{er} janvier 2007 et que c'est par conséquent la raison pour laquelle l'Office considère que la demande n'est pas entrée dans la phase nationale. » De plus, il a souligné que, selon l'OMPI, la date de priorité du 1^{er} juillet 2003 (60/483,630) n'était pas retirée au moment de la demande d'entrée dans la phase nationale. Dans sa lettre du 11 juillet 2007 à la demanderesse, l'OPIC a essentiellement énoncé de nouveau cette position.

IV. La question en litige

[14] Dans la présente demande, la seule question en litige est celle de savoir si le commissaire a commis une erreur en refusant que la demande de brevet internationale n° PCT/US2004/020989 entre dans la phase nationale au Canada.

V. La norme de contrôle

[15] Les parties conviennent que la norme pertinente est la norme de la décision correcte.

[16] Dans la décision *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325, [2001] A.C.F. n° 1250 (C.F. 1^{re} inst.), la juge Dawson a examiné la norme de contrôle d'une décision du commissaire aux brevets concernant l'interprétation des exigences prévues dans les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, (les Règles) à l'égard du paiement des taxes pour le maintien en état. Elle a conclu que les seules

clauses privatives étaient celles des articles 18 et 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. 1985, ch. F-7, article 1; 2002, ch. 8, article 14, qui indiquent clairement que le commissaire est assujéti au contrôle judiciaire. Elle a estimé que l'expertise du commissaire ne comprenait pas l'interprétation des lois et des textes réglementaires et qu'une telle décision avait valeur de précédent. Elle a indiqué que la nature de la question en litige était une question de droit. Compte tenu de ces facteurs, elle a conclu que la norme de la décision correcte s'appliquait. La Cour d'appel fédérale a confirmé sa conclusion sur ce point dans l'arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67, au paragraphe 23; autorisation de pourvoi refusée [2003] S.C.C.A. n° 204 (voir également *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533, au paragraphe 36).

[17] J'estime que les mêmes facteurs sont applicables à la seule question en litige soulevée en l'espèce. Je suis d'accord avec l'analyse de la juge Dawson et j'adopte sa conclusion. J'appliquerai donc la norme de la décision correcte à l'examen de la question dont je suis saisi.

VI. Analyse

[18] La demanderesse allègue que le commissaire a commis une erreur de droit en décidant qu'elle n'avait pas accompli toutes les démarches nécessaires pour demander l'entrée dans la phase nationale dans le délai prescrit de 42 mois. Plus particulièrement, le commissaire a commis une erreur en décidant que l'OPIC n'était pas en mesure de se conformer à la « renonciation » à la première invention.

[19] Les dispositions pertinentes des Règles, du PCT et de son Règlement d'exécution sont jointes en annexe aux présents motifs.

[20] La demanderesse soutient qu'aucune disposition du PCT, du Règlement du PCT, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, (la Loi) ou des Règles n'interdit la renonciation aux dates de priorité. Il s'ensuit que, puisqu'il y a renonciation à la date de priorité à l'égard de la première invention, la date de priorité applicable pour l'entrée canadienne est la date de dépôt de la deuxième invention. La demanderesse prétend que cela est compatible avec le paragraphe 2xi) du PCT, parce qu'en raison de la « renonciation », la deuxième invention devient « la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée ». La demanderesse prétend de plus que cette interprétation est compatible avec l'objet de la Loi, qui est de permettre à des inventeurs d'obtenir des brevets pour des inventions qui sont nouvelles, non évidentes et utiles. Elle soutient que cette interprétation est également compatible avec l'objet du PCT, qui est de simplifier le dépôt et l'obtention de la protection des brevets dans plusieurs pays.

[21] La demanderesse s'appuie également sur le droit reconnu par la common law de renoncer à des dates de priorité. Elle allègue que le silence de la Loi concernant une procédure pour « renoncer » n'est pas déterminant dans la mesure où il n'y a pas de contradiction avec une disposition de la Loi qui pourrait avoir une incidence sur les droits de brevet. Pour étayer son argument, la demanderesse cite l'arrêt *Parke-Davis Division c. Canada (Ministre de la santé)*, 2002 CAF 454, [2003] 2 C.F. 514, de la Cour d'appel fédérale.

[22] Ainsi, la demanderesse prétend qu'elle a accompli toutes les démarches requises pour l'entrée dans la phase nationale au Canada dans le délai prescrit, comme le prévoit le paragraphe 58(3) des Règles, pour le respect des exigences énoncées aux paragraphes 58(1) et (2) des Règles. En conséquence, elle prétend que le commissaire n'était pas autorisé à refuser l'entrée d'une demande de phase nationale au Canada.

[23] À mon avis, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés. La date de priorité pertinente de l'entrée de la demanderesse dans la phase nationale au Canada est le 1^{er} juillet 2003, la date de priorité de la première invention revendiquée dans la demande de brevet internationale contestée. Le commissaire a décidé avec raison de refuser que la demande de brevet internationale n^o PCT/US2004/020989 entre dans la phase nationale canadienne. Voici mes motifs.

[24] Les Règles prévoient le processus à suivre pour qu'une demande internationale soit acceptée à titre de demande de phase nationale. L'alinéa 58(3)*b*) des Règles prévoit que, moyennant le versement d'une surtaxe, la demande doit être déposée dans les 42 mois suivant la date de priorité. La « date de priorité » est donc essentielle dans de telles demandes et l'article 50 des Règles lui donne la même définition que le paragraphe 2xi) du PCT. L'alinéa *b*) de ce paragraphe s'applique en l'espèce. Selon ce dernier, on entend par « “date de priorité”, aux fins du calcul des délais : b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée; ». Nul ne conteste que la date de dépôt de la demande la plus ancienne de la demande internationale est le 1^{er} juillet 2003. La demanderesse soutient que cette date de dépôt

n'est pas la demande la plus ancienne « dont la priorité est ainsi revendiquée » en raison de sa « renonciation » à celle-ci. En d'autres mots, puisque la demanderesse a choisi de renoncer à la première invention, la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée aux fins de l'entrée dans la phrase canadienne devient la deuxième invention et, par définition, la date de priorité doit être la date de dépôt de la deuxième invention, à savoir le 2 avril 2004.

[25] Le problème avec l'argument de la demanderesse est que ni le PCT ni le Règlement d'exécution ne contiennent de dispositions pour la « renonciation » à une revendication de priorité faite dans la demande internationale. Le Règlement prévoit cependant le retrait d'une demande internationale ou le retrait d'une revendication de priorité présentée dans l'attente d'une demande internationale à tout moment avant l'expiration de 30 mois suivant la date de priorité (voir les articles 90bis.1 et 90bis.3 du Règlement du PCT). La demanderesse n'a demandé aucun retrait pendant le délai de 30 mois. Elle tente maintenant d'obtenir le même résultat en dehors du délai en invoquant un processus non prévu par le PCT ou le Règlement, la « renonciation ». Si elle était acceptée, la position de la demanderesse permettrait essentiellement le retrait d'une date de priorité au-delà du délai expressément prévu dans le Règlement.

[26] De plus, si la demanderesse avait voulu revendiquer des dates de priorités distinctes pour les deuxième et troisième inventions, elle aurait pu choisir de déposer des demandes internationales distinctes pour ces inventions, ce qu'elle n'a pas fait. La demanderesse a choisi de présenter une seule demande de brevet internationale revendiquant la date de priorité de la première invention.

[27] L'argument selon lequel la « renonciation » devrait être permise parce que la loi ne l'interdit pas ne me convainc pas. Les articles 56 et 58 des Règles régissent l'acceptation d'une demande internationale dans la phase nationale au Canada. Ces dispositions obligatoires sont claires. Ni le commissaire, ni la Cour n'ont la compétence pour les modifier, les annuler ou les ignorer (voir *F. Hoffman-La Roche c. Canada*, 2003 CF 1381, [2004] 2 R.C.F. 405, confirmé en appel par 2005 CAF 140; *Eiba c. Canada*, 2004 CF 250; *P.E. Fusion and Pfizer Inc.* 2004 CF 645).

[28] L'argument selon lequel la common law offre un droit de renoncer à des dates de priorité dans les circonstances ne me convainc pas non plus. Le silence de la Loi n'entraîne pas nécessairement ce résultat. En l'espèce, les circonstances sont différentes de celles de l'arrêt *Parke-Davis Division*. Dans celui-ci, la Cour d'appel fédérale a conclu que la cession de brevet au domaine public se produit souvent et que la cession des brevets au domaine public par la voie d'avis publiés à la Gazette du Bureau des brevets est devenue une pratique établie. En l'espèce, même si la loi est muette concernant la « renonciation », il n'y a pas de pratique établie. Il existe toutefois une pratique établie pour le retrait d'une revendication de date de priorité, qui est prévue dans le Règlement du PCT.

[29] Je suis convaincu que la loi ici prévoit un système de réglementation complet pour les affaires concernant le dépôt de demandes internationales au Canada. À mon avis, le régime législatif l'emporte sur la common law et la supplante. Le Règlement prévoit une disposition précise que la demanderesse aurait pu utiliser pour rendre la date de priorité de la première invention sans effet. Permettre à la demanderesse de « renoncer » à la date de priorité de la

première invention, alors que son retrait est prévu par un délai dans le Règlement, consisterait à priver les dispositions de l'article 90*bis*.3 du Règlement du PCT de signification et ferait échec à l'intention de la loi.

VII. Conclusion

[30] Pour les motifs ci-dessus, je conclus que le commissaire a décidé avec raison de refuser que la demande de brevet internationale n° PCT/US2004/020989 entre dans la phase nationale au Canada. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[31] Le défendeur ne demande pas les dépens de la présente demande. Aucuns ne seront adjugés.

JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, juriste-traducteur

ANNEXE

Loi sur les Cours fédérales/Federal Courts Act

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de *certiorari*, de *mandamus*, de prohibition ou de *quo warranto*, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa *a)*, et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d' *habeas corpus ad subjiciendum*, de *certiorari*, de prohibition ou de *mandamus*.

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

18.1(1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of *certiorari*, writ of prohibition, writ of *mandamus* or writ of *quo warranto*, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph *(a)*, including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

(2) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of *habeas corpus ad subjiciendum*, writ of *certiorari*, writ of prohibition or writ of *mandamus* in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

18.1(1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal

première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance

board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

(3) On an application for judicial, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an

fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

Règles sur les brevets /The Patent Rules

50. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

« date de priorité » S'entend au sens de l'article 2xi) du Traité de coopération en matière de brevets.

50. In this Part,

“priority date” has the same meaning as in Article 2(xi) of the Patent Cooperation Treaty.

[...]

...

56. Lorsqu'est déposée une demande

56. Where an international application in which Canada is designated is filed, the

internationale dans laquelle le Canada est désigné, le commissaire agit à titre d'office désigné au sens de l'article 2(xiii) du Traité de coopération en matière de brevets.

57. Lorsqu'est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et que le demandeur a élu le Canada comme pays pour lequel un rapport d'examen préliminaire international visé à l'article 35 du Traité de coopération en matière de brevets doit être établi, le commissaire agit à titre d'office élu au sens de l'article 2(xiv) de ce traité.

58. (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

a) lorsque le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n'a pas publié la demande internationale, de remettre au commissaire une copie de cette demande;

b) lorsque la demande internationale n'est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

c) de verser la taxe nationale de base appropriée visée au paragraphe 3(5).

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au paragraphe (3), la taxe prévue à l'article 30 de l'annexe II qui aurait été exigible selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au Canada à titre de demande canadienne à la date du

Commissioner shall act as the designated Office as defined in Article 2(xiii) of the Patent Cooperation Treaty.

57. Where an international application in which Canada is designated is filed and the applicant has elected Canada as a country in respect of which the international preliminary examination report referred to in Article 35 of the Patent Cooperation Treaty shall be established, the Commissioner shall act as an elected Office as defined in Article 2(xiv) of the Patent Cooperation Treaty.

58. (1) An applicant who designates Canada, or who designates and elects Canada, in an international application shall, within the time prescribed by subsection (3),

(a) where the International Bureau of the World Intellectual Property Organization has not published the international application, provide the Commissioner with a copy of the international application;

(b) where the international application is not in English or French, provide the Commissioner with a translation of the international application into either English or French; and

(c) pay the appropriate basic national fee prescribed by subsection 3(5).

(2) An applicant who complies with the requirements of subsection (1) after the second anniversary of the international filing date shall, within the time prescribed by subsection (3), pay any fee set out in item 30 of Schedule II that would have been payable in accordance with section 99 or 154 had the international application been filed in Canada as a Canadian

dépôt international.

(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, du paragraphe (2) dans le délai suivant :

a) dans les trente mois suivant la date de priorité;

b) s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 11 de l'annexe II avant l'expiration du quarante-deuxième mois suivant la date de priorité, dans les quarante-deux mois suivant cette date. [Je souligne.]

application on the international filing date.

(3) An applicant shall comply with the requirements of subsection (1) and, where applicable, subsection (2) not later than on the expiry of

(a) the 30-month period after the priority date; or

(b) if the applicant pays the additional fee for late payment set out in item 11 of Schedule II before the expiry of the 42-month period after the priority date, the 42-month period after the priority date.
[Emphasis added.]

Traité de coopération en matière de brevets/Patent Cooperation Treaty

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

(xi) on entend par « date de priorité », aux fins du calcul des délais :

- a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;
- b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;
- c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;

For the purposes of this Treaty and the Regulations and unless expressly stated otherwise;

(xi) "priority date," for the purposes of computing time limits, means:

- (a) where the international application contains a priority claim under Article 8, the filing date of the application whose priority is so claimed;
- (b) where the international application contains several priority claims under Article 8, the filing date of the earliest application whose priority is so claimed;
- (c) where the international application does not contain any priority claim under Article 8, the international filing date of such application;

***Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets/
Regulations under the Patent Cooperation Treaty***

90bis.1 *Retrait de la demande internationale*

- a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
- b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
- c) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

[...]

90bis.3 *Retrait de revendications de priorité*

- a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
- b) Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
- c) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant,

90bis.1 *Withdrawal of the International Application*

- (a) The applicant may withdraw the international application at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date.
- (b) Withdrawal shall be effective on receipt of a notice addressed by the applicant, at his option, to the International Bureau, to the receiving Office or, where Article 39(1) applies, to the International Preliminary Examining Authority.
- (c) No international publication of the international application shall be effected if the notice of withdrawal sent by the applicant or transmitted by the receiving Office or the International Preliminary Examining Authority reaches the International Bureau before the technical preparations for international publication have been completed.

...

90bis.3 *Withdrawal of Priority Claims*

- (b) The applicant may withdraw a priority claim, made in the international application under Article 8(1), at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date.
- (c) Where the international application contains more than one priority claim, the applicant may exercise the right provided for in paragraph (a) in respect of one or more or all of the priority claims.
- (d) Withdrawal shall be effective on receipt of a notice addressed by the applicant, at his option, to the International Bureau, to

au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.

e) S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

the receiving Office or, where Article 39(1) applies, to the International Preliminary Examining Authority.

(e) Where the withdrawal of a priority claim causes a change in the priority date, any time limit which is computed from the original priority date and which has not already expired shall, subject to paragraph (e), be computed from the priority date resulting from that change.

(f) In the case of the time limit referred to in Article 21(2)(a), the International Bureau may nevertheless proceed with the international publication on the basis of the said time limit as computed from the original priority date if the notice of withdrawal sent by the applicant or transmitted by the receiving Office or the International Preliminary Examining Authority reaches the International Bureau after the completion of the technical preparations for international publication.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1329-07

INTITULÉ : ANTIBALLISTIC SECURITY AND
PROTECTION INC.

c.
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-
BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 FÉVRIER 2008

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE BLANCHARD

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** LE 8 MAI 2008

COMPARUTIONS :

Aliyaz A. Alibhai
James Wagner
Carla White
604-669-4350

POUR LA DEMANDERESSE

Cindy W. Mah
604-666-0530

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MBM Intellectual Property Law s.r.l.

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR