



---

**Canada  
Federal Court  
Reports**

**Recueil des arrêts  
de la Cour fédérale  
du Canada**

**2002, Vol. 1, Part 2**

---

**2002, Vol. 1, 2<sup>e</sup> fascicule**

**Cited as [2002] 1 F.C., 231-419**

**Renvoi [2002] 1 C.F., 231-419**

---



EDITOR/ARRÊTISTE EN CHEF  
WILLIAM J. RANKIN, 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 STAFF

Senior Legal Editor  
GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Legal Editors  
PATRICIA PRITCHARD, B.A., LL.B.  
RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

PRODUCTION STAFF

Production Manager  
LAURA VANIER

Legal Research Editors  
LYNNE LEMAY  
PAULINE BYRNE

Publications Specialist  
JEAN-PIERRE LEBLANC

Assistant Publications Specialist  
DIANE DESFORGES

Internet and CRIS Coordinator  
LISE LEPAGE-PELLETIER

Editorial Assistant  
PIERRE LANDRIAULT

The *Canada Federal Court Reports* are published and the Editor and Advisory Committee appointed pursuant to the *Federal Court 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, 2002.

*The following added value features in the Canada Federal Court 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 Court 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 area code (613) 995-2706.*

ARRÊTISTES

Arrêtiste principal  
GILLES DES ROSIERS, B.A., LL.L.

Arrêtistes  
PATRICIA PRITCHARD, B.A., LL.B.  
RICHARD BEAUDOIN, B.A., LL.L.

SERVICES TECHNIQUES

Gestionnaire, production et publication  
LAURA VANIER

Préposées à la recherche et à la documentation juridiques  
LYNNE LEMAY  
PAULINE BYRNE

Spécialiste des publications  
JEAN-PIERRE LEBLANC

Spécialiste adjointe des publications  
DIANE DESFORGES

Coordonnatrice, Internet et SIRC  
LISE LEPAGE-PELLETIER

Adjoint à l'édition  
PIERRE LANDRIAULT

Le *Recueil des arrêts de la Cour fédérale* est publié conformément à la *Loi sur la Cour fédérale*. L'arrêtiste en chef et le comité consultatif sont également nommés en vertu de celle-ci. Le Recueil est préparé pour la 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, 2002.

*Les éléments rédactionnels suivants du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada sont protégés par le droit d'auteur de la Couronne: abstraits 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 arrêts de la Cour fédérale, Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3, téléphone (613) 995-2706.*

*Inquiries concerning the contents of the Canada Federal Court 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 Court Reports should be referred to Canadian Government Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9, telephone area code (613) 956-4802 or 1-800-635-7943.*

*Subscribers who receive the Federal Court 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 Court Reports, 99 Metcalfe Street, Ottawa, Canada, K1A 1E3.*

*All judgments and digests published in the Federal Court Reports as well as a feature "Coming Attractions" (an awareness service being brief notes on decisions selected for reporting) may be accessed on the Internet at the following Web site: <http://www.fja.gc.ca>*

## CONTENTS

|                     |      |
|---------------------|------|
| Digests .....       | D-21 |
| Appeals Noted ..... | I    |

|   |     |
|---|-----|
| Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Canadian Wine Institute (T.D.) ..... | 231 |
|---|-----|

Judges and Courts — *Stare decisis* — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines — In action for injunction against Celliers du Monde Inc. based on alleged delict of passing off, Quebec Superior Court noting Dumont not establishing distinguishing guise allowing it to claim exclusivity — In injunction proceedings based on alleged passing off, F.C.A. holding issue of unregistered trade-mark *res judicata* — Board holding bound by principle of *stare decisis* — *Stare decisis* applies only to *ratio decidendi* — Quebec Superior Court deciding whether unregistered trade-mark infringed; whether Celliers committing delict of passing off — Comments re: registrability *obiter* at most — Board deciding registrability — Relevant findings in Board's decision completely different from those in Federal Court, Quebec Superior Court — Board erred in relying on *stare decisis* — Furthermore, since registration not within jurisdiction of Quebec Superior Court, Board not bound by principle of judicial deference.

*Continued on next page*

*Les demandes de renseignements au sujet du contenu du Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada doivent être adressées à l'arrêtiiste 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 aux Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Canada) K1A 0S9, téléphone (613) 956-4802 ou 1-800-635-7943.*

*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 arrêts de la Cour fédérale, 99, rue Metcalfe, Ottawa (Canada) K1A 1E3.*

*Tous les jugements et fiches analytiques publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour fédérale, ainsi que la rubrique «Bientôt à l'écran» (annonces, au moyen de brèves notes, des décisions choisies pour publication) peuvent être consultés sur Internet au site Web suivant: <http://www.cmf.gc.ca>*

## SOMMAIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Fiches analytiques ..... | F-25 |
| Appels notés .....       | I    |

|  |     |
|--|-----|
| Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Canadian Wine Institute (1 <sup>re</sup> inst.) ..... | 231 |
|--|-----|

Juges et tribunaux — *Stare decisis* — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — Dans une demande d'injonction contre Celliers du Monde Inc. reposant sur le délit allégué de substitution (passing off), la Cour supérieure du Québec a souligné que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité — Dans une demande d'injonction reposant sur une allégation de délit de substitution, la C.A.F. a statué qu'il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée — La Commission a déclaré être liée par la doctrine du *stare decisis* — La règle du *stare decisis* ne s'applique qu'au *ratio decidendi* — La Cour supérieure du Québec a déterminé si la marque de commerce non enregistrée avait été contrefaite et si Celliers avait commis un délit de substitution — Les commentaires faits sur le caractère enregistrable constituaient tout au plus un *obiter* — La Commission s'est prononcée sur le caractère enregistrable — Les conclusions pertinentes dans la décision de la Commission étaient tout à fait différentes de celles de

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Practice — *Res judicata* — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines, on ground of *res judicata* — Rule of three identities essential to doctrine of *res judicata* (same cause between same parties, and same object) not complied with — Parties, object not same before Board, Superior Court — Board erred in relying on *res judicata*.

Trade-marks — Registration — Appeal from T.M.O.B.'s dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type in association with wines — Definition of trade-mark including distinguishing guise — Distinguishing guise meaning shaping of wares, containers, or mode of packaging wares, appearance of which used to distinguish wares — S. 13(1) permitting registration of distinguishing guise only if so used in Canada as to have become distinctive at date of filing application for registration; and exclusive use by applicant not likely to unreasonably limit development of any art, industry — Applicant meeting burden of proving mark distinctive at date of filing application — Uncontradicted evidence at time of registration, opaque white bottle automatically associated with applicant's product by Quebec consumers — No evidence registration would unduly limit wine marketing industry — American exhaustion of colours theory rejected — Colour combined with form, size can serve as mark — Whether colour linked to commercial origin of product question of fact.

### **Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) (T.D.)** ..... 325

Patents — Practice — Patentee and patent applicant incorrectly paying lower maintenance fees on basis entitled to claim small entity status — Commissioner of Patents lacks

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

la Cour fédérale et de la Cour supérieure du Québec — La Commission a commis une erreur en invoquant la doctrine du *stare decisis* — Qui plus est, l'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure du Québec, la Commission n'était pas liée par le principe de la déférence judiciaire.

Pratique — *Res judicata* — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter en s'appuyant sur la doctrine de la *res judicata* (chose jugée) la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — La règle des trois identités essentielles à l'application de la doctrine de la *res judicata* (la même cause entre les mêmes parties et le même objet) n'a pas été respectée — Devant la Commission, les parties et l'objet n'étaient pas les mêmes que devant la Cour supérieure — La Commission a commis une erreur en s'appuyant sur la doctrine de la *res judicata*.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté de la décision de la C.O.M.C. de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), employée en liaison avec des vins — La définition de marque de commerce comprend également un signe distinctif — Un signe distinctif est un façonnement de marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises dont la présentation est employée afin de distinguer des marchandises — L'art. 13(1) prévoit qu'un signe distinctif ne peut être enregistré que s'il a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement et que l'emploi exclusif par le requérant de ce signe distinctif n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie — La demanderesse a démontré comme il le lui incombait que la marque était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande — D'après la preuve non contredite versée au dossier, au moment de la demande d'enregistrement, la bouteille de couleur blanche opaque était automatiquement associée, dans l'esprit du consommateur québécois, au produit de la demanderesse — Il n'y avait aucune preuve indiquant que l'enregistrement restreindrait indûment l'industrie du commerce du vin — La théorie de l'épuisement des couleurs qui provient d'une décision américaine a été rejetée — La couleur combinée à une forme et une taille peut servir de marque — La question de savoir si la couleur est liée à l'origine commerciale d'un produit est une question de fait.

### **Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1<sup>re</sup> inst.)** ..... 325

Brevets — Pratique — Le titulaire et demandeur de brevet a payé à tort des taxes périodiques moins élevées au motif qu'il avait le droit de revendiquer le statut de petite entité

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

jurisdiction to accept payments on account of underpaid maintenance fees after prescribed time for payment.

### **FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks) (T.D.)** ..... 266

Trade-marks — Practice — Applicant licensee of owner of “Filenet” registered in 1989 for use in association with computer hardware, software and automated office systems for dealing with business documents — Seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark “Netfile” for filing tax returns using Internet on respondent’s behalf — Also filed appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar’s decision to give public notice of “Netfile and Design” mark on grounds respondent not adopting, using mark in association with services prior to submitting request to Registrar — In light of *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper for applicant to proceed by judicial review — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark as ability to expand can be stopped — Also affected if confusion between official mark, applicant’s mark.

Trade-marks — Registration — Applicant licensee of owner of “Filenet” for use in association with computer hardware, software and automated office systems, registered in 1989 — Respondent requesting Registrar to give public notice under Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use of “Netfile”, “Impôtnet” in association with filing tax returns via Internet — If Registrar mislead on issues such as adoption, use, official mark “invalid” in sense ineffective to give rise to rights, prohibitions under ss. 9, 11 — “Netfile” adopted, used as official mark in Canada before Registrar giving public notice of adoption, use — That mark advertised, accessed on respondent’s Website prior to public notice sufficient to establish mark adopted, used by respondent — Tax forms need not be effectively issued for official mark to be considered adopted, used — Analogy drawn to official marks adopted for Olympic games.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

— Le commissaire aux brevets n’a pas compétence pour accepter des paiements à valoir sur les taxes périodiques provisionnelles après l’expiration du délai prescrit pour leur paiement.

### **FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1<sup>re</sup> inst.)** ..... 266

Marques de commerce — Pratique — La demanderesse est titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d’être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques servant au traitement de documents commerciaux — Demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile» permettant la production par Internet des déclarations de revenu — Appel interjeté conformément à l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et le dessin y afférent», fondé sur le fait que la défenderesse n’avait pas adopté et employé la marque en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire — Compte tenu de la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse devait engager l’instance par voie de contrôle judiciaire — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle puisqu’il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l’essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque.

Marques de commerce — Enregistrement — La demanderesse est titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d’être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques — La défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public d’adoption et emploi de «Netfile» et de «Impôtnet» conformément à l’art. 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec la production par Internet des déclarations de revenu — Si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalidée» en ce sens qu’il pourrait être déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 — La marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle au Canada avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi — Le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse — Il n’est pas nécessaire que les formules d’impôt aient effectivement été délivrées pour que la marque

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Administrative Law — Judicial review — *Certiorari* — Applicant, licensee of owner of trade-mark “Filenet” registered in 1989, seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark “Netfile” on respondent’s behalf — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark which could stop ability to expand — Also affected if confusion between official mark, applicant’s mark — Against public interest to allow public notice to stay where not valid as may weaken distinctiveness of trade-mark — Case law indicating judicial review proper way to proceed.

Administrative Law — Statutory Appeals — Applicant seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark on respondent’s behalf, filing appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar’s decision to give public notice of “Netfile and Design” — In light of *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper to proceed by judicial review.

### Janssen Pharmaceutica Inc. v. Apotex Inc. (C.A.) . 393

Patents — Infringement — Patent construction — F.C.T.D. prohibiting Minister from issuing notice of compliance to Apotex Inc. in respect of drug cisapride monohydrate until expiration of Janssen patent — Apotex alleging making, using, selling by it of tablets containing cisapride would not infringe Janssen patent — Whether intramolecular reaction employed in Torcan process “obvious chemical equivalent” of intermolecular condensation reaction described, claimed in Janssen patent — Law of patent construction reviewed — “Dictionary”, “grammatical” approach to patent construction to be avoided — “Pith and marrow” of claim must be determined without reference to specific variant in allegedly infringing process — Motions Judge anticipating, applying general approach adopted by S.C.C. in *Free World Trust* case — No reason to interfere with conclusion as to infringement — Motions Judge applying correct test for equivalence, correct notion of obviousness in determining Torcan’s intramolecular acylation reaction obvious chemical equivalent of intermolecular acylation reaction described in claim 1 of Janssen patent — Torcan process falling within

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

officielle puisse être considérée comme ayant été adoptée et employée — Une analogie peut être faite avec les marques officielles adoptées pour les jeux olympiques.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — *Certiorari* — La demanderesse, titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque de commerce «Filenet» enregistrée en 1989, demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile» — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle puisqu’il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l’essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque — Il est contraire à l’intérêt public de laisser un avis public continuer à s’appliquer lorsqu’il n’est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l’enregistrement de la marque de commerce — Il ressort de la jurisprudence que l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.

Droit administratif — Appels prévus par la loi — La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter une marque officielle aux fins de publication pour le compte de la défenderesse et interjette appel conformément à l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» — Compte tenu de la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.

### Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc. (C.A.) . 393

Brevets — Contrefaçon — Interprétation des brevets — La Section de première instance a interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. à l’égard du médicament monohydrate de cisapride jusqu’à l’expiration du brevet Janssen — Apotex a allégué que la fabrication, l’utilisation ou la vente par elle de comprimés contenant du cisapride ne contreferait pas le brevet Janssen — La question est de savoir si la réaction intramoléculaire employée dans le procédé Torcan est un «équivalent chimique manifeste» de la réaction intermoléculaire de condensation décrite et revendiquée dans le brevet Janssen — Examen des règles applicables à l’interprétation des brevets — Dans l’interprétation d’un brevet, il faut éviter de s’en tenir au «dictionnaire» ou à la «grammaire» — L’essence d’une revendication doit être déterminée sans référence à la variante particulière du procédé argué de contrefaçon — Le juge des requêtes a anticipé et appliqué la méthode générale exposée par la C.S.C. dans l’arrêt *Free World Trust* — Il n’y a pas de raison de toucher à sa conclusion quant à la contrefaçon — Le juge des requêtes a appliqué le critère

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

scope of Janssen patent.

### **Piscitelli v. Liquor Control Board of Ontario (T.D.) ..... 247**

Trade-marks — Official marks — “Millennium” registered for use in association with wines — Judicial review of Registrar’s giving of public notice — LCBO asserting adoption, use by store sign “Look for millennium celebrations at your local LCBO store” — Whether Court can expunge official mark — Standard of review of Registrar’s decision correctness where new evidence — Court having power to grant declaration official mark ineffective to confer rights, prohibitions under Act, ss. 9, 11 — Bald assertion of adoption, use sufficient before Registrar but inadequate at Court where sufficient doubts raised — Store sign not adoption, use as word “millennium” not distinguished from surrounding text — Negative inference drawn against LCBO as having evidence but failing to furnish details.

### **Public Service Alliance of Canada v. Canada (T.D.) ..... 342**

Public Service — Labour relations — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.

Constitutional law — Charter of Rights — Equality rights — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Necessity for establishing appropriate comparator group, considering “contextual factors” — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

correct pour juger de l'équivalence et la notion correcte du caractère manifeste pour décider que la réaction d'acylation intramoléculaire de Torcan était un équivalent chimique manifeste de la réaction d'acylation intermoléculaire décrite dans la revendication 1 du brevet Janssen — Le procédé Torcan se situe dans les limites du brevet Janssen.

### **Piscitelli c. Régie des alcools de l'Ontario (1<sup>re</sup> inst.) ..... 247**

Marques de commerce — Marques officielles — La marque «Millennium» a fait l'objet d'un enregistrement en liaison avec des vins — Demande de contrôle judiciaire de l'avis public donné par le registraire — La RAO déclare avoir adopté et employé la marque dans l'affiche d'un magasin indiquant [TRADUCTION] «Ayez l'œil sur les spéciaux des fêtes du millénaire à votre succursale de la RAO» — Une marque officielle peut-elle être radiée par la Cour? — La norme de contrôle en présence d'une preuve nouvelle est celle de la décision correcte — La Cour a le pouvoir de rendre un jugement déclarant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 de la Loi — La simple assertion de l'adoption et de l'emploi suffit devant le registraire, mais ne suffit pas devant la Cour lorsque de sérieux doutes sont soulevés — L'affiche du magasin ne peut constituer l'adoption ou l'emploi car le mot «millennium» ne se démarque aucunement du contexte — Le fait que la RAO disposait des éléments de preuve mais n'a pas fourni les détails entraîne une conclusion qui lui est défavorable.

### **Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (1<sup>re</sup> inst.) ..... 342**

Fonction publique — Relations du travail — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l'indépendance des employeurs distincts n'est pas manifeste et évidente; il n'est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l'art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n'interdit pas d'engager une action distincte fondée sur la Charte.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l'égalité — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Nécessité d'établir le bon groupe de comparaison eu égard aux «facteurs contextuels» — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l'indépendance des employeurs distincts n'est pas manifeste et évidente; il n'est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l'art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n'interdit pas d'engager une action distincte fondée sur la Charte.

*Suite à la page suivante*



## CONTENTS (Continued)

Human Rights — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.

Practice — Pleadings — Motion to strike — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.

### **Siemens Westinghouse Inc. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services) (C.A.) . . . 292**

Administrative Law — Judicial Review — *Certiorari* — Judicial review of CITT’s dismissal of applicant’s complaint — “Pragmatic and functional approach” applied to determine appropriate standard of review — Issue extent to which legislature intended to grant exclusive decision-making power to CITT — F.C.A. holding standard applicable for matters of jurisdiction correctness; standard applicable to matters within CITT’s jurisdiction patent unreasonableness — Agreed whether CITT must ensure compliance with own, this Court’s previous procurement decisions jurisdictional, reviewable on correctness standard — Effect of *Canada (Deputy Minister of National Revenue — M.N.R.) v. Mattel Canada Inc.* wherein S.C.C. held standard of correctness applicable to CITT decision on question of law within jurisdiction limited to exceptional cases where legal issue within tribunal’s jurisdiction, but outside area of expertise — Parliament intended Court’s review of CITT’s decisions, except jurisdictional, other exceptional cases, to be on standard of patent unreasonableness — Four factors considered — (1) Legal issues herein squarely within CITT’s area of expertise — (2) CITT Act granting wide latitude to CITT to review procurement process, also certain policy advisory functions — Legislated role in policy formation reflecting on expertise, suggesting deference be accorded CITT by Court — (3) As neither privative clause nor specific right of appeal in CITT Act, usual judicial review provisions of Federal Court Act, ss. 18 to 18.5, 28 govern scope of review — (4) Generally, decisions regarding factual issues entitled to more deference

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

Droits de la personne — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.

Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.

### **Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (C.A.) . . . . . 292**

Droit administratif — Contrôle judiciaire — *Certiorari* — Contrôle judiciaire du rejet par le TCCE de la plainte de la demanderesse — Une «analyse pragmatique et fonctionnelle» est effectuée pour déterminer la norme de contrôle à utiliser — Il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle le législateur voulait conférer le pouvoir décisionnel exclusif au TCCE — Selon la C.A.F., la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte pour les questions de compétence et celle de la décision manifestement déraisonnable pour les questions relevant de la compétence du TCCE — Il a été convenu que la question de savoir si le TCCE doit assurer la conformité avec les décisions qu’il a déjà rendues en matière de marchés publics ainsi qu’avec les décisions antérieures de la présente Cour dans le domaine est une question de compétence, susceptible de révision selon la norme de la décision correcte — Effet de l’arrêt *Canada (Sous-ministre du Revenu national — M.R.N.) c. Mattel Canada Inc.*, dans lequel la Cour suprême a dit que l’application de la norme de la décision correcte à une décision dans laquelle le TCCE statue sur une question de droit relevant de sa compétence est limitée aux cas exceptionnels où la question de droit relève de sa compétence mais ne relève pas de son domaine d’expertise — Le législateur voulait que l’examen par la Cour des décisions du TCCE, sauf en ce qui concerne les questions de compétence et d’autres cas exceptionnels, soit fondé sur la norme de la décision manifestement déraisonnable — Quatre facteurs pris en considération — 1) Les questions de droit qui étaient examinées relevaient carrément du domaine d’expertise du

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

than those on legal issues, but certain administrative boards so specialized that interpretations of statutes under which operate accorded some deference by courts — Non-jurisdictional issues essentially involved application of trade law principles to tender documents, facts of technical re-evaluation — Questions of mixed fact, law particularly suited to CITT's expertise — Based on pragmatic, functional approach, considering factors stressed by S.C.C., legal, factual issues within CITT's jurisdiction must be determined on patent unreasonableness standard.

Crown — Contracts — Judicial review of CITT's dismissal of applicant's complaint — Applicant successful bidder, but after complaint of another bidder, CITT recommending re-evaluation of proposals of other bidders — On judicial review, Court holding applicant's bid should also be re-evaluated — On re-evaluation, applicant found to be non-compliant — Rejection of applicant's complaint subject of this review — (1) CITT correctly refused to address whether procurement conducted in accordance with earlier Court directions, CITT recommendations — As CITT only has recommendation power in respect of procurement complaints, enforcement of recommendations outside its jurisdiction — Accordingly "enforcement of orders" power in CITT Act, s. 17(2) not including orders enforcing CITT recommendations or Court orders — (2) CITT's determination "depth and experience of staff" subcriterion anticipated from language of Request for Proposal (RFP) entitled to high degree of deference — While RFP must identify all major evaluation criteria, not required to identify all aspects of each criterion which might be considered, provided unidentified aspects reasonably related to or encompassed by express criterion — (3) CITT's opinion RFP open to being broken into simpler constituents for evaluation not unfair — Translation of criteria, weightings in RFP so as to evaluate proposals may yield different formulations consistent with methodology in RFP — CITT only concerned with whether particular formulation consistent with RFP — (4) As

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

TCCE — 2) Aux termes de la Loi, le TCCE a énormément de latitude pour examiner la procédure des marchés publics et il s'est vu attribuer certaines fonctions en matière de politique et de consultation — Le rôle prévu par la Loi en matière d'élaboration de politiques influe sur l'étendue de l'expertise du TCCE et donne à entendre que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions — 3) Comme la Loi sur le TCCE ne renferme aucune clause privative et ne prévoit pas non plus un droit précis d'appel, les dispositions habituelles relatives au contrôle judiciaire figurant aux art. 18 à 18.5 et à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale régissent la portée de l'examen — 4) En règle générale, les questions de fait peuvent faire l'objet d'un degré plus élevé de retenue que les questions de droit, mais dans certaines circonstances, les tribunaux administratifs peuvent être si spécialisés que les cours feront preuve d'une certaine retenue à l'égard de l'interprétation qu'ils donnent à leurs lois habilitantes — Les questions ne se rapportant pas à la compétence avaient essentiellement trait à l'application de principes en matière de droit commercial aux documents d'appel d'offres et aux faits de la réévaluation technique — Il s'agit de questions de fait et de droit particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE — Selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, et compte tenu des quatre facteurs signalés par la C.S.C., les questions juridiques et factuelles relevant de la compétence du TCCE doivent être tranchées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

Couronne — Contrats — Contrôle judiciaire du rejet par le TCCE de la plainte de la demanderesse — Celle-ci avait initialement soumis la proposition retenue, mais en réponse à une plainte déposée par un concurrent qui avait présenté une soumission, le TCCE a recommandé que les propositions des autres concurrents soient évaluées de nouveau — À la suite d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour a statué que la soumission de la demanderesse devait être de nouveau évaluée avec les autres soumissions — Au terme de la réévaluation, la proposition de la demanderesse a été jugée non conforme — Le rejet de la plainte de la demanderesse fait l'objet du présent contrôle judiciaire — 1) Le TCCE a refusé avec raison d'examiner la question de savoir si les marchés publics ont été passés selon les directives données par la Cour ou selon les recommandations faites par le TCCE — Étant donné qu'il possède uniquement un pouvoir de recommandation à l'égard des plaintes relatives à des marchés publics, le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations — Par conséquent, l'«exécution des ordonnances» dont il est fait mention à l'art. 17(2) de la Loi sur le TCCE ne comprend pas les ordonnances donnant suite aux recommandations du Tribunal ou aux directives de la Cour — 2) La décision du TCCE selon laquelle le sous-critère «connaissances et expérience du personnel» devait être anticipé à partir du libellé de la demande de propositions (DP) doit faire l'objet d'un degré élevé de retenue — Une DP doit indiquer les

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

applicant not demonstrating how withholding of documents from re-evaluation team would have changed assessment, CITT's conclusion not patently unreasonable — (5) Applicant submitted decision to re-evaluate technical merits of two of three bid proposals deviation from CITT's recommendations — Since CITT not having jurisdiction to enforce recommendations, no error in refusal to address this aspect of complaint — (6) Applicant not establishing CITT's conclusion allegation of bias, unfairness groundless, clearly irrational.

Foreign Trade — Judicial review of CITT decision dismissing complaint regarding fairness of PWGSC's re-evaluation process for major defence procurement — Standard of review of CITT decisions — Jurisdictional issues reviewable on correctness standard — Whether patent unreasonableness standard for other issues — as established by prior case law — affected by S.C.C. decision in *Mattel* — Correctness standard appropriate only in rare cases where legal issues are outside CITT's area of expertise — Legal issues herein squarely within Tribunal's area of expertise — Complex legal, factual issues demanding specialized expertise in economics, business and procurement — CITT Canada's bid challenge authority under NAFTA and for WTO Agreement on Government Procurement — Parliament conferred broad authority on this expert tribunal to oversee government's procurement activities — Tribunal's statutory role in policy information also suggests deference be accorded by Court — Application of trade law principles involve questions to which CITT's expertise particularly suited — Due to volume of such cases heard, CITT having more experience than courts in this area — Under its Act, CITT having power only to make, not to enforce, recommendations where complaint found valid.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

principaux critères d'évaluation, mais elle n'a pas à indiquer tous les aspects de chaque critère dont il sera peut-être tenu compte, à condition que les aspects non mentionnés aient un lien raisonnable avec le critère exprès ou qu'ils soient englobés dans ce critère — 3) L'avis du TCCE selon lequel la DP pouvait être divisée en un certain nombre d'éléments plus simples aux fins de l'évaluation n'est pas inéquitable — Pour que les critères et les méthodes de pondération figurant dans une DP s'appliquent de façon à permettre l'évaluation des propositions, il doit y avoir un processus de conversion qui peut entraîner un certain nombre de formulations différentes, compatibles avec la méthodologie énoncée dans la DP — Le TCCE se demande seulement si une décomposition particulière est logiquement compatible avec les conditions de la DP — 4) Puisque la demanderesse n'a pas démontré de quelle façon le contenu précis des documents non communiqués aurait eu pour effet de modifier l'évaluation, la conclusion que le TCCE a tirée n'était pas manifestement déraisonnable — 5) La demanderesse a soutenu que la décision de réévaluer la valeur technique de seulement deux des trois propositions allait clairement à l'encontre des recommandations du TCCE — Comme le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations, aucune erreur n'est constatée dans son refus d'examiner cet aspect de la plainte — 6) La demanderesse n'a pas établi que la conclusion du TCCE, selon laquelle son allégation de partialité ou de manque d'équité était dénuée de fondement, était clairement irrationnelle.

Commerce extérieur — Contrôle judiciaire d'une décision du TCCE rejetant une plainte au sujet du caractère équitable de la procédure de réévaluation par TPSGC d'un important marché d'approvisionnement militaire — Norme de contrôle des décisions du TCCE — Pour les questions de compétence, la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte — Quant aux autres questions, il faut décider si la norme de contrôle à appliquer — selon les décisions antérieures — à savoir celle de la décision manifestement déraisonnable, a été modifiée par l'arrêt *Mattel* de la C.S.C. — La norme de la décision correcte est appropriée seulement dans les rares cas où se posent des questions de droit ne relevant pas du domaine d'expertise du TCCE — En l'espèce, les questions de droit qui étaient examinées relevaient carrément du domaine d'expertise du Tribunal — Il s'agit de questions de droit et de fait complexes qui exigent des connaissances spéciales dans les domaines de l'économie, des affaires et des marchés publics — Le TCCE est devenu l'autorité responsable de la contestation des propositions au Canada conformément à l'ALENA et à l'Accord relatif aux marchés publics de l'OMC — Le législateur a conféré un pouvoir étendu à ce tribunal expert pour ce qui est de surveiller les activités du gouvernement en matière de marchés publics — Le rôle prévu par la loi en matière d'élaboration de politiques donne à entendre que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions — L'application de principes en matière de droit commer-

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

### **Stopford v. Canada (T.D.) ..... 360**

Practice — Pleadings — Motion to Strike — Statement of claim for failure to disclose reasonable cause of action — Plaintiff claiming damages arising from injuries suffered before, after service in Croatia — Upon return to Canada experiencing health problems, resulting in release from Armed Forces as medically unfit — After numerous appeals, awarded 100% pension — Statement of claim alleging negligence, breach of fiduciary duty — Motion dismissed — Based on undetermined scope of fiduciary duties, not plain, obvious plaintiff's claim in this regard should fail — *Duplessis v. Canada* not standing for proposition claim for damages suffered post-deployment not barred by Pension Act, s. 111 Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Injuries said to have resulted from intentional poisoning by own troops; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; likely curtailment of life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it evidentiary issue requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades) compensable by pension — Claims for losses suffered by having to pursue appeals before receiving full pension possibly not barred by Pension Act, s. 111, Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars covering alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits — Term “wrongful” struck where used in conjunction with loss of employment as such allegation untenable in context of Armed Forces.

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

cial fait jouer des questions particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE — La quantité d'affaires dont le TCCE est saisi dans lesquelles pareilles questions sont soulevées indique que celui-ci a nécessairement acquis plus d'expérience que les cours dans ce domaine — La Loi autorise le TCCE, dans le cas où il conclut à la validité de la plainte, uniquement à faire des recommandations, et non à y donner suite.

### **Stopford c. Canada (1<sup>re</sup> inst.) ..... 360**

Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Déclaration ne révélant pas de cause raisonnable d'action — Le demandeur réclame des dommages-intérêts à la suite de blessures subies avant ou après son service en Croatie — Après son retour au Canada, il a connu des problèmes de santé qui ont entraîné sa libération des Forces armées en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — La déclaration alléguait la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire — Requête rejetée — Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, il n'était pas évident et manifeste que la demande du demandeur était vouée à l'échec — La décision *Duplessis c. Canada* ne vient pas étayer la théorie voulant qu'une demande de dommages subis après le déploiement échappe aux interdictions légales prévues par l'art. 111 de la Loi sur les pensions et par l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — Les blessures résulteraient d'un empoisonnement intentionnel par sa propre troupe, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction vraisemblable de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas irrecevables aux termes de l'art. 111 de la Loi sur les pensions et de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond — Le terme «injustement» doit être rayé de la déclaration où il qualifie la perte d'emploi, car une telle allévation est intenable dans le contexte des Forces.

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Armed Forces — Plaintiff released from service in 1998 as medically unfit — In good health prior to service in Croatia in 1993 — Initially granted 25% pension by DVA — After numerous appeals, awarded 100% pension — In 1999 defendant informing him of allegations poisoned by own troops — Statement of claim alleging negligence, breach of fiduciary duty — Motion to strike dismissed — Based on undetermined scope of fiduciary duties, not plain, obvious claim in this regard should fail — Damages claimed for injuries resulting from alleged intentional poisoning by own troops; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; likely curtailment of life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by fellow soldiers) compensable by pension — Claims for losses suffered by having to pursue appeals before receiving full pension possibly not barred by Pension Act, s. 111, Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars covering alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits — Term “wrongful” struck where used in conjunction with loss of employment as such allegation untenable in context of Armed Forces.

Pensions — Pension Act, s. 111 prohibiting action against Crown in respect of injury where pension may be awarded in respect of disability — Plaintiff released from service as medically unfit — Becoming ill after 1993 service in Croatia — Initially granted 25% pension by DVA — After numerous appeals, awarded 100% pension — After release, informed poisoned by own troops — Claiming damages for injuries as result of alleged intentional poisoning; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; shortened life expectancy — *Duplessis v. Canada* not standing for proposition claim for injuries suffered post-deployment not covered by statutory bars — But not clear pension providing compensation for injuries claimed — Unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades), compensable by pension —

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

Forces armées — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en 1998 en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il était en bonne santé avant de prendre son service en Croatie en 1993 — Il a reçu à l'origine une pension de 25 p. 100 du MAC — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — En 1999 la défenderesse l'a informé du fait que, selon certaines allégations, il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — La déclaration alléguait la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire — Requête en radiation rejetée — Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, il n'était pas évident et manifeste que la demande du demandeur était vouée à l'échec — Le demandeur a réclamé des dommages-intérêts pour des blessures résultant d'un empoisonnement qui aurait été causé intentionnellement par sa propre troupe, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction vraisemblable de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas irrecevables aux termes de l'art. 111 de la Loi sur les pensions et de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulève une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond — Le terme «injustement» doit être rayé de la déclaration où il qualifie la perte d'emploi, car une telle allégation est intenable dans le contexte des Forces.

Pensions — Selon l'art. 111 de la Loi sur les pensions, nulle action n'est recevable contre la Couronne relativement à une blessure dans tous cas où une pension peut être accordée relativement à cette invalidité — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il est devenu malade après avoir pris son service en 1993 en Croatie — Il a reçu à l'origine une pension de 25 p. 100 du MAC — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — Après sa libération des Forces, on l'a informé du fait qu'il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — Il a réclamé des dommages-intérêts pour des blessures résultant d'un présumé empoisonnement intentionnel, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Continued)

Claims related to losses suffered by having to pursue several appeals before receiving full pension possibly not within s. 111 — Whether statutory bars cover alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits.

Crown — Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 prohibiting proceedings against Crown, Crown servant in respect of claim if pension paid, compensation payable — Plaintiff released from Armed Forces as medically unfit — Becoming ill after 1993 service in Croatia — After release, informed poisoned by own troops — After numerous appeals, awarded 100% pension — Injuries claimed results of alleged intentional poisoning; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; shortened life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it evidentiary issue requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades), compensable by pension — Claims related to losses suffered by having to pursue several pension appeals possibly not within Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars cover alleged torts, breach of fiduciary duties committed after discharge serious question of law for determination on merits.

**Zhu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (T.D.)** ..... 379

Citizenship and Immigration — Status in Canada — Convention refugees — Judicial review of CRDD decision applicant not refugee — Applicant arriving by boat from

*Continued on next page*

## SOMMAIRE (Suite)

réduction de son espérance de vie — La décision *Duplessis c. Canada* ne vient pas étayer la théorie voulant que les interdictions légales ne s'étendent pas aux blessures subies après le déploiement — Mais il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — Il n'était pas clair qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas visées par l'art. 111 — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond.

Couronne — Selon l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il est devenu malade après avoir pris son service en 1993 en Croatie — Après sa libération des Forces, on l'a informé du fait qu'il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — Les dommages résulteraient d'un présumé empoisonnement intentionnel, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pension ne soient pas visées par l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond.

**Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1<sup>re</sup> inst.)** ..... 379

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention — Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle le demandeur n'est pas un

*Suite à la page suivante*

## CONTENTS (Concluded)

China — Claimed well-founded fear of persecution based on membership in particular social group; refugee *sur place* because informed RCMP about human smugglers, feared “snakeheads” in China would kill him if returned — CRDD holding crux of matter whether applicant’s actions identifying, giving information about accused Korean crew members might likely be brought to attention of Chinese authorities, accused themselves, and their reaction — Motion allowed — (1) CRDD entitled to determine applicant not member of particular social group — According to case law persons informing on criminal activity not forming particular social group within meaning of Convention — That information provided involuntarily irrelevant, except as to existence of subjective fear of persecution — (2) Once established applicant’s information given to counsel for accused, filed in evidence at public trial, in publicly accessible court records, patently unreasonable for CRDD to suggest further evidence required to establish information actually came to attention of potential agent of persecution — Also, by asking only whether actions would be perceived by Chinese authorities as contrary to their opinion, and by limiting perceived opinion to one challenging state apparatus, CRDD too narrowly construing “political opinion” — *Klinko v. Canada (M.C.I.)*, [2000] 3 F.C. 327 (C.A.) holding political opinion including opinion attracting persecution even where government officially agreeing with opinion — CRDD required to consider whether Government of China “may be engaged” in human trafficking so as to provide required nexus to Convention ground — CRDD not engaging in requisite analysis as not relating public statement China not condoning human smuggling, acknowledging involvement of some local officials, indicating crackdown on those involved, to what it is for state to “be engaged”.

## SOMMAIRE (Fin)

réfugié — Le demandeur est arrivé de Chine par bateau — Il a allégué une crainte justifiée d’être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier; il a affirmé qu’il était devenu réfugié *sur place* parce qu’il avait donné à des agents de la GRC des renseignements au sujet de personnes liées au passage de réfugiés clandestins et qu’il craignait que les «snakeheads» de la Chine le tuent s’il y retournait — La SSR a estimé que le nœud de la question était de savoir si les actes du demandeur, le fait qu’il avait identifié les membres coréens de l’équipage et avait donné des renseignements sur eux, pourraient être portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes, et quelle serait leur réaction à cet égard — Requête accueillie — 1) La SSR pouvait décider que le demandeur n’était pas membre d’un groupe social — Selon la jurisprudence, les personnes qui dénoncent des activités criminelles ne constituent pas un groupe social au sens de la Convention — Ces renseignements fournis involontairement ne sont pas pertinents, sauf en ce qui concerne l’existence d’une crainte subjective d’être persécuté — 2) Une fois établie la preuve que les renseignements fournis par le demandeur avaient été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans un procès public et dans un dossier de la Cour accessible au public, il était manifestement déraisonnable que la SSR suggère qu’une preuve additionnelle était nécessaire pour établir que les renseignements auraient pu être portés à l’attention d’un agent de persécution potentiel — En outre, en se demandant seulement si les gestes en cause seraient perçus par les autorités chinoises comme opposés à leurs opinions et en restreignant l’opinion imputée à ce qui constitue une remise en question de l’appareil gouvernemental, la SSR a donné une interprétation trop limitée des termes «opinion politique» — Dans l’arrêt *Klinko c. Canada (M.C.I.)*, [2000] 3 C.F. 327 (C.A.), il a été déclaré qu’une opinion politique pouvait comprendre une opinion donnant lieu à de la persécution, même lorsque le gouvernement partageait officiellement l’opinion en cause — La SSR devait examiner si le gouvernement chinois «peut être engagé» dans la contrebande d’êtres humains de façon à fournir le lien essentiel avec un motif prévu par la Convention — La SSR n’a pas procédé à l’analyse nécessaire, car elle n’a pas fait de lien entre le fait que la Chine déclare publiquement ne pas appuyer le passage de clandestins, que des représentants officiels locaux peuvent être complices du passage de clandestins et que le gouvernement a pris des mesures de répression contre les complices détenteurs de l’autorité publique, et le fait pour l’État d’être «engagé».





## APPEALS NOTED

### FEDERAL COURT OF APPEAL

*Conohan v. Cooperators*, [2001] 2 F.C. 238 (T.D.), has been affirmed on appeal (A-779-00; 2002 FCA 60). The reasons for judgment, handed down 11/2/02, will be published in the *Federal Court Reports*.

### SUPREME COURT OF CANADA

#### *Applications for Leave to Appeal*

*Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Obodzinsky*, A-688-00, 2001 FCA 158, Létourneau J.A., judgment dated 23/5/01 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 14/2/02.

*Krock v. Canada (Attorney General)*, [2001] 4 F.C. D-14 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 21/2/02.

## APPELS NOTÉS

### COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La décision *Conohan c. Cooperators*, [2001] 2 C.F. 238 (1<sup>re</sup> inst.), a été confirmée en appel (A-779-00; 2002 CAF 60). Les motifs du jugement, prononcés le 11-2-02, seront publiés dans le *Recueil des arrêts de la Cour fédérale*.

### COUR SUPRÊME DU CANADA

#### *Demandes d'autorisation de pourvoi*

*Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Obodzinsky*, A-688-00, 2001 CAF 158, le juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 23-5-01 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 14-2-02.

*Krock c. Canada (Procureur général)*, [2001] 4 C.F. F-2 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21-2-02.



**Canada  
Federal Court  
Reports**

**Recueil des arrêts  
de la Cour fédérale  
du Canada**

**2002, Vol. 1, Part 2**

**2002, Vol. 1, 2<sup>e</sup> fascicule**



T-2583-97  
2001 FCT 695

T-2583-97  
2001 CFPI 695

**Dumont Vins & Spiritueux Inc. (Appellant)**

v.

**Canadian Wine Institute and The Registrar of Trade-marks (Respondents)**

**INDEXED AS: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. v. CANADIAN WINE INSTITUTE (T.D.)**

Trial Division, Dubé J.—Montréal, June 11; Ottawa, June 22, 2001.

*Judges and Courts — Stare decisis — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines — In action for injunction against Celliers du Monde Inc. based on alleged delict of passing off, Quebec Superior Court noting Dumont not establishing distinguishing guise allowing it to claim exclusivity — In injunction proceedings based on alleged passing off, F.C.A. holding issue of unregistered trade-mark res judicata — Board holding bound by principle of stare decisis — Stare decisis applies only to ratio decidendi — Quebec Superior Court deciding whether unregistered trade-mark infringed; whether Celliers committing delict of passing off — Comments re: registrability obiter at most — Board deciding registrability — Relevant findings in Board's decision completely different from those in Federal Court, Quebec Superior Court — Board erred in relying on stare decisis — Furthermore, since registration not within jurisdiction of Quebec Superior Court, Board not bound by principle of judicial deference.*

*Practice — Res judicata — Appeal from Trade-marks Opposition Board's dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type as trade-mark in association with wines, on ground of res judicata — Rule of three identities essential to doctrine of res judicata (same cause between same parties, and same object) not complied with — Parties, object not same before Board, Superior Court — Board erred in relying on res judicata.*

**Dumont Vins & Spiritueux Inc. (appelante)**

c.

**Canadian Wine Institute et Le registraire des marques de commerce (intimés)**

**RÉPERTORIÉ: DUMONT VINS & SPIRITUEUX INC. c. CANADIAN WINE INSTITUTE (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Dubé—Montréal, 11 juin; Ottawa, 22 juin 2001.

*Juges et tribunaux — Stare decisis — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — Dans une demande d'injonction contre Celliers du Monde Inc. reposant sur le délit allégué de substitution (passing off), la Cour supérieure du Québec a souligné que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité — Dans une demande d'injonction reposant sur une allégation de délit de substitution, la C.A.F. a statué qu'il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée — La Commission a déclaré être liée par la doctrine du stare decisis — La règle du stare decisis ne s'applique qu'au ratio decidendi — La Cour supérieure du Québec a déterminé si la marque de commerce non enregistrée avait été contrefaite et si Celliers avait commis un délit de substitution — Les commentaires faits sur le caractère enregistrable constituaient tout au plus un obiter — La Commission s'est prononcée sur le caractère enregistrable — Les conclusions pertinentes dans la décision de la Commission étaient tout à fait différentes de celles de la Cour fédérale et de la Cour supérieure du Québec — La Commission a commis une erreur en invoquant la doctrine du stare decisis — Qui plus est, l'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure du Québec, la Commission n'était pas liée par le principe de la déférence judiciaire.*

*Pratique — Res judicata — Appel interjeté de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter en s'appuyant sur la doctrine de la res judicata (chose jugée) la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins — La règle des trois identités essentielles à l'application de la doctrine de la res judicata (la même cause entre les mêmes parties et le même objet) n'a pas été respectée — Devant la*

*Trade-marks — Registration — Appeal from T.M.O.B.'s dismissal of application for registration of opaque white bottle of hoch (Alsace) type in association with wines — Definition of trade-mark including distinguishing guise — Distinguishing guise meaning shaping of wares, containers, or mode of packaging wares, appearance of which used to distinguish wares — S. 13(1) permitting registration of distinguishing guise only if so used in Canada as to have become distinctive at date of filing application for registration; and exclusive use by applicant not likely to unreasonably limit development of any art, industry — Applicant meeting burden of proving mark distinctive at date of filing application — Uncontradicted evidence at time of registration, opaque white bottle automatically associated with applicant's product by Quebec consumers — No evidence registration would unduly limit wine marketing industry — American exhaustion of colours theory rejected — Colour combined with form, size can serve as mark — Whether colour linked to commercial origin of product question of fact.*

This was an appeal from a decision of the Trade-marks Opposition Board dismissing the appellant's application for registration of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type as a trade-mark in association with wines, used in Canada since October 1984. The appellant distributes wine, mostly bottled in Quebec, and sold primarily through licensed grocers. In October 1984, Dumont began marketing an opaque white bottle of wine of the hoch (Alsace) type under the mark "L'Oiseau Bleu". The mark "L'Oiseau Bleu" was registered on August 16, 1985. In 1989 Dumont filed two applications for registration, which became the subject of three oppositions, two by Celliers du Monde Inc., a competitor, and the other by Canadian Wine Institute. Dumont and Celliers have clashed in the past over the marketing of their respective wines. In *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (S.C.) (*Dumont I*) an injunction was issued against Celliers because it had committed the delict of passing off, but it was noted that Dumont had not established a distinguishing guise that would allow it to claim the exclusivity of the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. The issue of trade-mark infringement was not formally disposed of. In October 1990, Dumont commenced new proceedings for an injunction against Celliers in the Federal Court. The Court

*Commission, les parties et l'objet n'étaient pas les mêmes que devant la Cour supérieure — La Commission a commis une erreur en s'appuyant sur la doctrine de la res judicata.*

*Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté de la décision de la C.O.M.C. de rejeter la demande d'enregistrement d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), employée en liaison avec des vins — La définition de marque de commerce comprend également un signe distinctif — Un signe distinctif est un façonnement de marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises dont la présentation est employée afin de distinguer des marchandises — L'art. 13(1) prévoit qu'un signe distinctif ne peut être enregistré que s'il a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement et que l'emploi exclusif par le requérant de ce signe distinctif n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie — La demanderesse a démontré comme il le lui incombait que la marque était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande — D'après la preuve non contredite versée au dossier, au moment de la demande d'enregistrement, la bouteille de couleur blanche opaque était automatiquement associée, dans l'esprit du consommateur québécois, au produit de la demanderesse — Il n'y avait aucune preuve indiquant que l'enregistrement restreindrait indûment l'industrie du commerce du vin — La théorie de l'épuisement des couleurs qui provient d'une décision américaine a été rejetée — La couleur combinée à une forme et une taille peut servir de marque — La question de savoir si la couleur est liée à l'origine commerciale d'un produit est une question de fait.*

Il s'agissait d'un appel de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement déposée par l'appelante d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins au Canada depuis octobre 1984. L'appelante distribue du vin, principalement embouteillé au Québec, et le vend surtout dans le réseau des épiciers licenciés. En octobre 1984, Dumont a lancé sur le marché, sous la marque «L'Oiseau Bleu», une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace). La marque «L'Oiseau Bleu» a été enregistrée le 16 août 1985. En 1989, Dumont a déposé deux demandes d'enregistrement qui ont fait l'objet de trois oppositions, deux de la part de Celliers du Monde Inc., une concurrente, et l'autre du Canadian Wine Institute. Dumont et Celliers se sont affrontées dans le passé relativement à la mise en marché de leurs vins respectifs. Dans *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C.S.) (*Dumont I*), une injonction a été accordée contre Celliers en raison de son délit de substitution (*passing off*), mais la Cour a souligné que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque de type hoch (Alsace). La question de la contrefaçon de la marque n'a toutefois pas été

of Appeal held (*Dumont II*) that the issue of the unregistered trade-mark was *res judicata* and that the Court had no jurisdiction to hear the matter with respect to the delict of passing off. Neither Court had to rule directly on the issue of whether the Dumont mark was registrable. The Board rejected the registration, holding that it was bound by the principle of *stare decisis* or *res judicata*.

“Trade-mark” is defined in *Trade-marks Act*, section 2 as including a distinguishing guise, which means a shaping of wares or their containers, or a mode of wrapping or packaging wares, the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares manufactured by him from those manufactured by others. Subsection 13(1) provides that a distinguishing guise can only be registered if it has been so used in Canada as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

The issues were: (1) whether the doctrine of *res judicata* applied; (2) whether the Board was bound by the doctrine of *stare decisis*; and (3) whether the proposed mark was distinctive.

*Held*, the appeal should be allowed.

Generally, on an appeal from a decision of the Board, the Court must determine whether the Board was clearly wrong or unreasonable, taking into account the tribunal’s expertise. The Board’s decision should not be lightly set aside when it involves factual determinations, central to its specialized competence. In this case, the Board’s decision involved a question of law, and its interpretation was required to be correct.

(1) The three identities essential to the application of the doctrine of *res judicata* are: the demand must be based on the same cause between the same parties, and the object must be the same. Of course, the court that made the decision must have had jurisdiction to do so. The rule of the three identities was not complied with as the cause, parties and object were not the same before the Board member as they were before the Superior Court. The Board therefore erred in relying on the doctrine of *res judicata*.

(2) The principle of *stare decisis* originates in the Latin phrase *stare decisis et non quieta movere*, translated as “to adhere to the judge-made rules and not to challenge them by surreptitiously altering them”. In theory, the rule of *stare*

tranchée formellement. En octobre 1990, Dumont a institué de nouvelles procédures en injonction à l’encontre de Celliers devant la Cour fédérale. La Cour d’appel a statué (*Dumont II*) qu’il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée et qu’elle n’avait aucune compétence pour entendre l’affaire quant à l’allégation de délit de substitution. Aucune des deux cours n’avait à se prononcer directement sur la question de savoir si la marque de Dumont était enregistrable. La Commission a rejeté l’enregistrement statuant qu’elle était liée par le principe du *stare decisis* ou de la chose jugée.

L’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* dit que la notion de «marque de commerce» s’entend d’un signe distinctif, savoir un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou un mode d’envelopper ou d’empaqueter des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer les marchandises fabriquées par elle des marchandises fabriqués par d’autres. Le paragraphe 13(1) prévoit qu’un signe distinctif ne peut être enregistré que s’il a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant et si l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

Les questions en litige étaient les suivantes, savoir 1) si la doctrine de la *res judicata* (chose jugée) s’appliquait, 2) si la Commission était liée par la doctrine du *stare decisis* et 3) si la marque projetée avait un caractère distinctif.

*Jugement*: l’appel est accueilli.

En général, lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une décision de la Commission, la Cour doit déterminer, en tenant compte de l’expertise du tribunal, si sa décision est clairement erronée ou déraisonnable. La décision de la Commission ne devrait pas être mise de côté à la légère quand il s’agit de déterminations factuelles, centrales à sa compétence spécialisée. En l’espèce, la décision de la Commission concernait une question de droit et son interprétation devait être correcte.

1) Les trois identités essentielles à l’application de la doctrine de la *res judicata* sont les suivantes: la demande doit être fondée sur la même cause, mue entre les mêmes parties, et viser le même objet. Évidemment, le tribunal qui a rendu la décision devait avoir la compétence de le faire. La règle des trois identités n’a pas été respectée puisque la cause, les parties et l’objet n’étaient pas les mêmes devant le commissaire et devant la Cour supérieure. La Commission a donc commis une erreur de droit en s’appuyant sur la doctrine de la *res judicata*.

2) Le principe du *stare decisis* trouve sa source dans la locution latine *stare decisis et non quieta movere*, traduite par «s’en tenir aux règles établies par les tribunaux et ne pas les remettre en question en les modifiant subrepticement».

*decisis* only applies to the *ratio decidendi*, the reasons on which the decision is based. The Quebec Superior Court had to determine whether the unregistered trade-mark had been infringed and whether Celliers committed a delict of passing-off, while the Board was required to consider the registrability of Dumont's mark. Although the concept of distinguishing guise was relevant to the three proceedings, it had to be analyzed independently in light of the evidence filed in each case. The Quebec Superior Court found that the mark was not sufficiently distinctive to be infringed, but that it was sufficiently distinctive to be protected against a passing off. The Board refrained from any analysis, merely citing *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference. The Quebec Superior Court did not even discuss the registrability of a trade-mark. At most, comments on this subject were *obiter*. The relevant findings in the Board's decision were completely different from those in *Dumont I* and *II*. Furthermore, the Quebec Superior Court could not rule on the registrability of the trade-mark since the question was not within its jurisdiction. The Board therefore erred in relying on the doctrine of *stare decisis*.

Because the registration of a trade-mark is not within the jurisdiction of the Superior Court, the Board ought not to have considered itself bound by the principle of judicial deference.

(3) Dumont bore the burden of proving that the mark it used had become distinctive at the date of filing of the application, pursuant to subsection 13(1), and that burden remained the same on appeal. The person opposing the registration of a trade-mark bears initial burden of presenting evidence in support of each of its grounds of opposition. Dumont presented relevant, persuasive, uncontradicted evidence to show that its mark was distinctive at the time of its application for registration. Based on such uncontradicted evidence, at the time of the application for registration, five years after its introduction on the market, the opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type had acquired a second meaning in the mind of the Quebec consumer, namely that it was automatically associated with the applicant's product, "L'Oiseau Bleu".

The monopoly requested by Dumont concerned only Quebec. There was no evidence that the registration of the trade-mark would unduly limit the wine-marketing industry. Dumont's use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to bottle its wine was an innovation in the wine business in which bottles are generally dark: black, dark green or amber.

En principe, la règle du *stare decisis* ne s'applique qu'au *ratio decidendi*, les motifs à la base de la décision. La Cour supérieure devait déterminer si la marque de commerce non enregistrée avait été contrefaite et si Celliers avait commis un délit de substitution alors que la Commission était appelée à se pencher sur le caractère enregistrable de la marque de Dumont. Même si la notion de signe distinctif était pertinente aux trois recours, elle devait faire l'objet d'une analyse indépendante à la lumière de la preuve déposée dans chacune des affaires. La Cour supérieure du Québec a conclu que la marque n'était pas suffisamment distinctive pour être contrefaite, mais qu'elle l'était tout de même assez pour être protégée contre un délit de substitution. La Commission s'est abstenue de toute analyse, se contentant de retenir la *res judicata*, le *stare decisis* et la déférence judiciaire. La Cour supérieure du Québec n'a même pas abordé la question du caractère enregistrable de la marque de commerce. Tout au plus, les commentaires faits étaient en *obiter*. Les conclusions pertinentes dans la décision de la Commission étaient tout à fait différentes de celles faisant l'objet de *Dumont I* et de *Dumont II*. De plus, la Cour supérieure du Québec ne pouvait se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque de commerce puisque la question n'était pas de son ressort. La Commission a donc commis une erreur en invoquant la doctrine du *stare decisis*.

L'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure, la Commission ne pouvait pas se considérer liée par le principe de la déférence judiciaire.

3) Il incombait à Dumont de démontrer que la marque qu'elle a utilisée était devenue distinctive à la date du dépôt de la demande en vertu du paragraphe 13(1) et que ce fardeau était inchangé en appel. La personne qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce a le fardeau initial de présentation de preuve au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. Dumont a présenté une preuve pertinente, convaincante et non contredite pour démontrer que sa marque était distinctive au moment de sa demande d'enregistrement. À la lumière de la preuve non contredite au dossier, il est clair qu'au moment de la demande d'enregistrement, soit cinq ans après son introduction sur le marché, la bouteille de vin de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque avait acquis, dans l'esprit du consommateur québécois, un sens second, à savoir qu'elle était automatiquement associée au produit de la demanderesse, soit «L'Oiseau Bleu».

Le monopole demandé par Dumont ne concerne que le territoire du Québec. Il n'y avait aucune preuve indiquant que l'enregistrement de la marque de commerce restreindrait indûment l'industrie du commerce du vin. Dumont a été la première à utiliser une bouteille de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque pour embouteiller son vin dans ce commerce où les bouteilles sont généralement de couleur foncée: noir, vert foncé ou ambré.



Canadian Wine Institute cited the exhaustion of colours theory in support of its submission on unreasonable market limitations. That theory is derived solely from an American decision. It has never been in vogue in Canada, and no longer is in the United States. The Supreme Court of Canada has accepted that colour combined with form and size can serve as a mark, and in each case, the issue of whether the colour is linked to the commercial origin of the product is a question of fact.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "trade-mark", "distinguishing guise", 13(1).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

##### DISTINGUISHED:

*Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (Sup. Ct.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 F.C. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.).

##### NOT FOLLOWED:

*Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d 795 (3rd Cir. 1949).

##### REFERRED TO:

*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329; 175 F.T.R. 99 (F.C.T.D.); *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440; (1990), 31 Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; 39 Q.A.C. 81; 123 N.R. 1; *Verdun (Ville) v. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL); *Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (F.C.T.D.); *Triple-C-Imports Ltd. v. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (T.M.O.B.).

#### AUTHORS CITED

Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3<sup>e</sup> éd. Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1994.

Le Canadian Wine Institute a invoqué la théorie de l'épuisement des couleurs à l'appui de son argument relatif aux restrictions déraisonnables du marché. Cette théorie provient uniquement d'une décision américaine. Elle n'a jamais été en vogue au Canada et elle ne l'est plus aux États-Unis. La Cour suprême du Canada a accepté que la couleur combinée à une forme et une taille peut servir de marque et que, dans chaque affaire, la question de savoir si la couleur est liée à l'origine commerciale du produit est une question de fait.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «marque de commerce», «signe distinctif», 13(1).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 143 N.R. 241; 58 O.A.C. 321.

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C. Sup.); *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 C.F. 634; (1992), 42 C.P.R. (3d) 197; 139 N.R. 357 (C.A.).

##### DÉCISION NON SUIVIE:

*Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d 795 (3rd Cir. 1949).

##### DÉCISIONS MENTIONNÉES:

*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329; 175 F.T.R. 99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440; (1990), 31 Q.A.C. 241; 112 N.R. 241; *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374; (1991), 78 D.L.R. (4th) 666; 39 Q.A.C. 81; 123 N.R. 1; *Verdun (Ville) c. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL); *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; 50 F.T.R. 197 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Triple-C-Imports Ltd. c. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (C.O.M.C.).

#### DOCTRINE

Mayrand, Albert. *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3<sup>e</sup> éd. Cowansville (Qc): Éditions Yvon Blais, 1994.

APPEAL from a decision of the Trade-marks Opposition Board (*Canadian Wine Institute v. Dumont Vins & Spiritueux Inc.*, [1997] T.M.O.B. No. 242 (QL)) dismissing the appellant's application for registration of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type as a trade-mark for use in association with wines, on the ground of *res judicata* and *stare decisis*. Appeal allowed.

APPEARANCES:

*Bruno Barrette* for appellant.  
*Paul Paradis* for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

*Brouillette Charpentier Fortin*, Montréal, for appellant.  
*Pinsonnault Torralbo Hudon*, Montréal, for respondents.

*The following is the English version of the reasons for judgment rendered by*

[1] DUBÉ J.: The appellant (Dumont) appeals from the decision by the member of the Canadian Trade-Marks Opposition Board (the Board member) dated October 1, 1997 [[1997] T.M.O.B. No. 242 (QL)], dismissing its application for registration No. 625,641 of the trade-mark "Bouteille & Dessin" (the mark) in association with wines and used in Canada since at least October 1984. That decision was made pursuant to an opposition proceeding brought by the respondent Canadian Wine Institute (Canadian Wine).

1. The Facts

[2] Dumont distributes wine, which for the most part is bottled in Quebec, and sells it primarily through the network of licensed grocers. In October 1984, Dumont began marketing an opaque white bottle of wine of the hoch (Alsace) type under the mark "L'Oiseau Bleu", a wine that became the best-selling light white wine in Quebec. The mark "L'Oiseau Bleu" was registered on August 16, 1985.

[3] On February 16, 1989, Dumont filed two applications for registration with the Registrar of Trade-

APPEL de la décision de la Commission d'opposition des marques de commerce (*Canadian Wine Institute c. Dumont Vins & Spiritueux Inc.*, [1997] C.O.M.C. n° 242 (QL)) de rejeter la demande d'enregistrement déposée par l'appelante d'une bouteille de vin blanche opaque, de type hoch (Alsace), à titre de marque de commerce employée en liaison avec des vins en raison de la *res judicata* et du *stare decisis*. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

*Bruno Barrette* pour l'appelante.  
*Paul Paradis* pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Brouillette Charpentier Fortin*, Montréal, pour l'appelante.  
*Pinsonnault Torralbo Hudon*, Montréal, pour les intimés.

*Voici les motifs du jugement rendu en français par*

[1] LE JUGE DUBÉ: L'appelante (Dumont) en appelle de la décision en date du 1<sup>er</sup> octobre 1997 [[1997] C.O.M.C. n° 242 (QL)] du membre de la Commission d'opposition des marques de commerce (le Commissaire) rejetant sa demande d'enregistrement n° 625,641 pour la marque de commerce «Bouteille & Dessin» (la marque) en association avec des vins et utilisée au Canada depuis au moins le mois d'octobre 1984, le tout suivant une procédure d'opposition intentée par l'intimée Canadian Wine Institute (Canadian Wine).

1. Les faits

[2] Dumont distribue du vin, principalement embouteillé au Québec, et le vend surtout dans le réseau des épiciers licenciés. En octobre 1984, Dumont a lancé sur le marché, sous la marque «l'Oiseau Bleu», une bouteille de vin blanche opaque, de forme de type hoch (Alsace), un vin devenu par après le vin blanc léger le plus vendu au Québec. La marque «L'Oiseau Bleu» a été enregistrée le 16 août 1985.

[3] Le 16 février 1989, Dumont a déposé auprès du Commissaire des marques de commerce deux

marks; they became the subject of three oppositions, two by Celliers du Monde Inc. (Celliers), a competitor of the applicant, and the other by Canadian Wine. The Trade-marks Opposition Board upheld the three oppositions on October 1, 1997. This is an appeal from the decision pertaining to the opposition by Canadian Wine and concerns only the application for registration of the aforementioned mark.

[4] Dumont and Celliers have clashed in the past over the marketing of their respective wines, and particularly over the distribution of wine in an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type (see *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (Sup. Ct.) (*Dumont I*); and *Dumont Vins & Spiritueux Inc. v. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 F.C. 634 (C.A.) (*Dumont II*)).

[5] In *Dumont I*, Forget J. of the Quebec Superior Court found in favour of Dumont and issued the requested injunction against Celliers because it had committed the delict of passing off, but he noted that Dumont had not established a distinguishing guise that would allow it to claim the exclusivity of the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. However, he did not formally dispose of the issue of trade-mark infringement.

[6] In October 1990, Dumont commenced new proceedings for an injunction against Celliers in the Federal Court. The Court of Appeal held, in *Dumont II*, that the issue of the unregistered trade-mark was *res judicata* and that the Court had no jurisdiction to hear the matter with respect to the delict of passing off.

[7] Neither court had to rule directly on the issue of whether the Dumont mark was registrable.

## 2. The Board member's decision

[8] On October 1, 1997, the Board member rejected the registration and allowed the opposition of Canadian Wine, stating as follows [at paragraph 4]:

demandes d'enregistrement qui ont fait l'objet de trois oppositions, deux de la part de Celliers du Monde Inc. (Celliers), une concurrente de la demanderesse, et l'autre de Canadian Wine. La Commission d'opposition des marques de commerce a, le 1<sup>er</sup> octobre 1997, maintenu les trois oppositions. Le présent appel vise la décision en rapport avec l'opposition de Canadian Wine et ne concerne que la demande d'enregistrement de la marque précitée.

[4] Dumont et Celliers se sont affrontés dans le passé relativement à la mise en marché de leurs vins respectifs, et plus particulièrement quant à la distribution de vin dans une bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) (voir *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1990] R.J.Q. 556 (C. Sup.) (*Dumont I*); et *Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc.*, [1992] 2 C.F. 634 (C.A.) (*Dumont II*)).

[5] Dans *Dumont I*, le juge Forget de la Cour supérieure du Québec donna raison à Dumont et émit l'injonction réclamée contre Celliers en raison de son délit de substitution (*passing off*), mais souligna que Dumont n'avait pas établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de la bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace). Toutefois, il omit de trancher formellement la question de violation de la marque.

[6] En octobre 1990, Dumont institua de nouvelles procédures en injonction à l'encontre de Celliers devant la Cour fédérale et la Cour d'appel a déterminé, dans *Dumont II*, qu'il y avait chose jugée sur la question de la marque de commerce non enregistrée et qu'elle n'avait aucune compétence pour entendre l'affaire quant à l'allégation de délit de substitution.

[7] Aucune des deux cours n'avait à se prononcer directement sur la question à savoir si la marque de Dumont était enregistrable.

## 2. La décision du Commissaire

[8] Le 1<sup>er</sup> octobre 1997, le Commissaire a rejeté l'enregistrement et accueilli l'opposition de Canadian Wine dans les termes suivants [au paragraphe 4]:

The Court's findings in *Dumont I* concerning Dumont's claim to exclusive rights in the distinguishing guise. BOTTLE DESIGN are findings in rem and are therefore relevant in the instant proceeding. In the Cellier opposition, above, I refused Dumont's trade-mark applications for the following reasons:

In my view, I am obliged to follow the finding in *Dumont I* that the applicant cannot claim exclusive rights to its BOTTLE DESIGN marks, whether under the principle of *stare decisis* or *res judicata*. Even if I were not obligated to follow *Dumont I*, then I would still be required to give due deference to the Superior Court of Quebec under the principle of judicial comity. The result would be the same under any of the above mentioned principles namely, that the distinguishing guise marks which are the subject of application nos. 625,641 and 625,642 were not registrable for Dumont's wine as of the relevant date.

Applying the above reasoning to the instant proceeding, I find that the applied for distinguishing guise was not registrable for Dumont's wines as of February 16, 1989. The subject application is therefore refused. It is therefore not necessary for me to decide the other grounds of opposition pleaded by CWI. [Emphasis added.]

### 3. Dumont's submissions

[9] Dumont believes that the Board member should have given the parties the opportunity to be heard on the doctrine of *res judicata* instead of raising the issue of his own initiative.

[10] Dumont submits that the doctrine of *res judicata* does not apply in this case. Neither the operative part of the judgment in *Dumont I* nor the reasons refer to the registrability of the mark, an issue on which the Superior Court had no jurisdiction to rule. In fact, Dumont argues that Forget J. in *Dumont I* virtually acknowledged the distinctiveness of the mark by allowing the action in passing off, since distinctiveness is one of the criteria for succeeding in such an action. The three identities (cause, parties, object) necessary for the doctrine of *res judicata* to apply are not present in this case.

[11] The Board member also erred in stating that he was bound by the doctrine of *stare decisis*. Dumont

Les conclusions du Tribunal dans l'affaire *Dumont I* concernant la prétention de la société Dumont aux droits exclusifs à l'égard des signes distinctifs DESSIN DE BOUTEILLE sont des conclusions réelles et sont donc pertinentes en l'espèce. Dans l'opposition Cellier, évoquée ci-dessus, j'ai rejeté les demandes d'enregistrement de marques de commerce soumises par la société Dumont pour les raisons suivantes:

J'estime devoir suivre la conclusion arrêtée dans *Dumont I*, portant que la requérante ne peut revendiquer des droits exclusifs sur ses marques sous FORMES DE BOUTEILLE, en vertu tant du principe du *stare decisis* que de celui de la chose jugée. Même si je n'étais pas obligé de suivre *Dumont I*, il me faudrait néanmoins témoigner de la déférence envers la Cour supérieure du Québec en vertu du principe de la courtoisie judiciaire. Le résultat serait le même en vertu de l'un ou l'autre des principes susmentionnés, à savoir que les marques de signes distinctifs qui sont visées par les demandes nos 625,641 et 625,642 n'étaient pas enregistrables à l'égard du vin de Dumont à la date pertinente.

En appliquant le raisonnement qui précède à la présente affaire, je conclus que le signe distinctif visé par la demande n'était pas enregistrable, en date du 16 février 1989, à l'égard des vins Dumont. La demande en rubrique est donc rejetée. Je n'ai pas à me prononcer sur les autres motifs d'opposition formulés par l'Institut. [Mon soulignement.]

### 3. Arguments de Dumont

[9] Dumont estime que le Commissaire aurait dû donner aux parties l'occasion d'être entendues au sujet de la doctrine de la chose jugée au lieu de soulever la question d'office.

[10] Dumont soumet que la doctrine du *res judicata* (chose jugée) ne s'applique pas en l'instance. Ni le dispositif du jugement dans *Dumont I*, ni les motifs qui lui sont rattachés, ne font référence au caractère enregistrable de la marque, question à l'égard de laquelle la Cour supérieure n'avait aucune compétence au niveau décisionnel. De fait, Dumont prétend que le juge Forget dans *Dumont I* a virtuellement reconnu le caractère distinctif de la marque en accordant l'action en *passing off*, puisque le caractère distinctif est l'un des critères de réussite de cette action. Les trois identités (cause, parties, objet) nécessaires à l'application de la doctrine de la chose jugée ne sont pas présentes en l'espèce.

[11] Le Commissaire a également erré en se déclarant lié par la doctrine du *stare decisis*. Toujours selon

contends that the Board member is not bound by a decision of the Superior Court, since that court lacks jurisdiction to hear an appeal from his decision, and is instead part of a parallel jurisdiction. Furthermore, the Board member should not have felt bound by the principle of judicial deference.

[12] As to the mark itself, Dumont submits that the evidence shows it had a distinctive character in Quebec as of the date the application was filed and that none of the evidence introduced by Canadian Wine supports the contrary view. The sales of bottles and the investment in marketing by Dumont go back prior to 1984. The evidence also shows that Dumont was the first to use the mark in connection with the sale of wine. Lastly, Dumont's exclusive use of the mark will not unreasonably restrict the development of the wine industry in Quebec.

#### 4. Canadian Wine's submissions

[13] Canadian Wine submits that Dumont has not discharged its onus of proving that the mark was registrable as of the date of filing of the application for registration. Furthermore, the lack of distinctiveness of the mark has already been decided by the Superior Court in *Dumont I* and affirmed by the Federal Court of Appeal in *Dumont II*.

[14] However, Canadian Wine concedes that the doctrine of *res judicata* is inapplicable in the circumstances, given the absence of the three identities. But in its view, the rule of *stare decisis* ought to apply, even to findings of fact. It is inconceivable that Forget J., in *Dumont I*, could have concluded that Dumont had failed to establish the existence of a distinguishing guise regarding the mark in February 1989, and that another court or tribunal could reach the opposite conclusion in regard to the same bottle of the same date.

[15] Canadian Wine further argues that it is wrong to claim that the Superior Court lacked jurisdiction to determine whether Dumont had established a distinguishing guise that would allow it to claim exclusivity

Dumont, le Commissaire n'est pas lié par une décision de la Cour supérieure, puisque celle-ci n'est pas habilitée à entendre un appel de la décision de ce dernier mais fait plutôt partie d'une juridiction parallèle. De plus, le Commissaire ne devait pas se sentir lié par le principe de la déférence judiciaire.

[12] Quant à la marque elle-même, Dumont soumet que la preuve démontre qu'elle avait un caractère distinctif au Québec à la date du dépôt de la demande et qu'aucune preuve de Canadian Wine ne permet de soutenir le contraire. Les ventes de bouteilles ainsi que l'investissement dans le marketing par Dumont remontent avant 1984. La preuve démontre également que Dumont était la première à utiliser la marque en corrélation avec la vente de vin. Enfin, l'usage exclusif de la marque par Dumont ne restreindra pas de façon déraisonnable le développement de l'industrie du vin au Québec.

#### 4. Arguments de Canadian Wine

[13] Pour sa part, Canadian Wine soumet que Dumont ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que la marque était enregistrable à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. De plus, l'absence de caractère distinctif de la marque a déjà été décidée par la Cour supérieure dans *Dumont I* et confirmée par la Cour d'appel fédérale dans *Dumont II*.

[14] Canadian Wine admet toutefois que la doctrine de la chose jugée ne saurait s'appliquer dans les circonstances vu l'absence des trois identités. Par contre, elle estime que la règle du *stare decisis* doit s'appliquer, même à des conclusions de faits. Il est difficilement concevable que le juge Forget, dans *Dumont I*, ait pu arriver à la conclusion que Dumont n'avait pas établi en février 1989 l'existence d'un signe distinctif à l'égard de la marque et qu'un autre tribunal arrive à une conclusion contraire à l'égard de la même bouteille à la même date.

[15] Toujours selon Canadian Wine, il est erroné de prétendre que la Cour supérieure n'avait pas juridiction pour décider si Dumont avait établi un signe distinctif lui permettant de revendiquer l'exclusivité de

for the mark. Moreover, it is not the distinctiveness of the bottle that was recognized by the Superior Court in its analysis of the delict of passing off, but rather the fact that Celliers was attempting to pass off its goods for those of Dumont by using various characteristics of the Dumont bottle.

[16] Celliers argues that Dumont has not proved that it was using the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to distinguish its products from the others; rather, its use was to embellish its presentation and promote sales. There is nothing in the evidence that establishes that Dumont adopted its mark in order to distinguish its products. There is no presumption in this matter.

[17] Lastly, Canadian Wine submits that Dumont has failed to discharge its onus of establishing that no unreasonable limitation of the market is to be feared from the registration of an opaque white bottle. Canadian Wine also maintains its opposition based on the theory of exhaustion of colours.

##### 5. Distinctiveness

[18] Section 2 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act) defines the concept of trade-mark as follows:

2. . . .

“trade-mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark;

[19] This section also provides that a distinguishing guise means:

2. . . .

la marque. De plus, ce n'est pas le caractère distinctif de la bouteille qui a été reconnu par la Cour supérieure dans son analyse de la question relative au délit de substitution, mais bien le fait que Celliers tentait de faire passer ses biens pour ceux de Dumont en utilisant diverses caractéristiques de la bouteille de Dumont.

[16] Celliers estime que Dumont n'a pas prouvé qu'elle utilisait la bouteille de forme de type hoch (Alsace) de couleur blanche opaque en vue de distinguer ses produits des autres, mais plutôt pour enjoliver sa présentation et en promouvoir la vente. Rien dans la preuve n'établit que c'est pour distinguer ses produits que Dumont a adopté sa marque. En cette matière, aucune présomption n'existe.

[17] Finalement, Canadian Wine soumet que Dumont ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir qu'aucune restriction déraisonnable du marché n'est à craindre du fait de l'enregistrement d'une bouteille de couleur blanche opaque. Canadian Wine maintient également son motif d'opposition basé sur la théorie de l'épuisement des couleurs.

##### 5. Le caractère distinctif

[18] L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) définit ainsi la notion de marque de commerce:

2. [. . .]

«marque de commerce» Selon le cas:

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

[19] Cet article prévoit également qu'un signe distinctif est un:

2. [. . .]

(a) a shaping of wares or their containers, or

(b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares . . . manufactured [or] sold . . . by him from those manufactured [or] sold . . . by others;

[20] Subsection 13(1) of the Act stipulates that a distinguishing guise can be registered only under the following conditions:

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

[21] In this case, the relevant date for reviewing the distinctiveness of the mark in question is February 16, 1989. The injunction action in the Superior Court was brought within two weeks after the application for registration and the injunction was granted to Dumont because Celliers committed the delict of passing off.

[22] Generally speaking, the role of this Court on an appeal from a decision of the Board member is to determine whether his decision is clearly wrong or unreasonable. However, the Court must take into account the expertise of the tribunal. The Board member's decision should not be set aside lightly when it involves factual determinations, central to his specialized competence. But in this case, it involves a question of law, and his interpretation must be correct (*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. v. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329 (F.C.T.D.); and *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown and Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.)).

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou

b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marques fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

[20] Le paragraphe 13(1) de la Loi stipule qu'un signe distinctif ne peut être enregistré que dans les conditions suivantes:

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

[21] En l'espèce, la date pertinente pour l'examen du caractère distinctif de la marque en cause est le 16 février 1989. L'action en injonction devant la Cour supérieure a été intentée dans les deux semaines suivant la demande d'enregistrement et l'injonction a été accordée à Dumont en raison d'un délit de substitution de la part de Celliers.

[22] En général, le rôle de cette Cour relativement à un appel d'une décision du Commissaire est de déterminer si sa décision est clairement erronée ou déraisonnable. La Cour doit cependant tenir compte de l'expertise du tribunal. La décision du Commissaire ne doit pas être mise de côté à la légère quand il s'agit de déterminations factuelles, centrales à sa compétence spécialisée, mais il s'agit ici d'une question de droit où son interprétation doit être correcte (*Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan* (1999), 2 C.P.R. (4th) 329 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown and Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

### 5. *Res judicata*

[23] This doctrine is clearly defined in the case law. The three identities essential to its application are precise: the demand must be based on the same cause between the same parties, and the object must be the same. In addition to these three well-known identities, there is, of course, the requirement that the court that made the decision had jurisdiction to do so (*Rocois Construction Inc. v. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 440; *Roberge v. Bolduc*, [1991] 1 S.C.R. 374; and *Verdun (Ville) v. Burton*, [1998] A.Q. No. 3053 (C.A.) (QL)).

[24] Counsel for Canadian Wine conceded at the outset that in this case the rule of the three identities was not fully complied with. The cause, the parties and the object were not the same before the Board member as they were before the Superior Court. The Board member therefore erred in law in relying on the doctrine of *res judicata*.

### 6. *Stare decisis*

[25] The Board member also stated that he was bound by the principle of *stare decisis*. This principle originates in the Latin phrase *stare decisis et non quieta movere*, defined by A. Mayrand as [TRANSLATION] “to adhere to the judge-made rules and not to challenge them by surreptitiously altering them”. (A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3rd ed. (Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1994), at page 493).

[26] In theory, the rule of *stare decisis* only applies to the *ratio decidendi*, the reasons on which the decision is based. A court’s *obiter dictum* cannot be imposed on a lower court or tribunal.

[27] The Superior Court had to determine whether the unregistered trade-mark had been infringed and whether Celliers committed a delict of passing off, while the Board member was required to consider the registrability of Dumont’s mark. Although the concept of distinguishing guise was relevant to the three proceedings, it had to be analyzed independently in

### 5. *Res judicata*

[23] Cette doctrine est clairement définie par la jurisprudence. Les trois identités essentielles à son application sont précises: la demande doit être fondée sur la même cause, mue entre les mêmes parties, et visant le même objet. À ces trois identités bien connues s’ajoute, évidemment, l’exigence que le tribunal qui a rendu la décision ait eu la compétence de le faire (*Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 440; *Roberge c. Bolduc*, [1991] 1 R.C.S. 374; *Verdun (Ville) c. Burton*, [1998] A.Q. n° 3053 (C.A.) (QL)).

[24] Au départ, le procureur de Canadian Wine a concédé qu’en l’espèce la règle des trois identités n’était pas intégralement respectée. Devant le Commissaire, la cause, les parties et l’objet n’étaient pas les mêmes que devant la Cour supérieure. Ce dernier a donc commis une erreur de droit en s’appuyant sur la doctrine du *res judicata*.

### 6. *Stare decisis*

[25] Le Commissaire s’est également dit lié par le principe du *stare decisis*. Ce principe prend racine dans la locution latine *stare decisis et non quieta movere*, définie ainsi par A. Mayrand: «s’en tenir aux règles établies par les tribunaux et ne pas les remettre en question en les modifiant subrepticement». (A. Mayrand, *Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois*, 3<sup>e</sup> éd., Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1994), à la page 493).

[26] La règle du *stare decisis* ne s’applique, en principe, qu’au *ratio decidendi*, les motifs à la base de la décision. L’*obiter dictum* d’une cour n’est pas imposable à une cour ou un tribunal inférieur.

[27] La Cour supérieure avait à déterminer si la marque de commerce non enregistrée avait été violée et si Celliers a commis un délit de substitution, alors que le Commissaire était appelé à se pencher sur le caractère enregistrable de la marque de Dumont. Même si la notion de signe distinctif était pertinente aux trois recours, elle devait faire l’objet d’une



light of the evidence filed in each case. Forget J. found that the mark was not sufficiently distinctive to be infringed but that it was nevertheless sufficiently distinctive to be protected against a passing off. The Board member refrained from any analysis and merely cited *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference.

[28] In this case, it must be kept in mind that *Dumont I* in no way determined the parameters of the applicable law in the action: the registrability of a trade-mark was not even discussed. At most, Mr. Justice Forget's comment on that subject was *obiter*; it was not part of the *ratio decidendi* directly explaining his decision.

[29] In this case, the relevant findings in the Board member's decision were completely different from those in *Dumont I* and *Dumont II*. In *Dumont I* and *Dumont II*, the conclusions that were sought were the recognition of a breach of an unregistered trade-mark and the granting of an injunction for passing off. The proceeding before the Board member involved an opposition to the registration of a trade-mark. Furthermore, Forget J. could not rule on the registrability of the trade-mark since the question was not within his jurisdiction.

[30] The Board member therefore erred in law in relying on the doctrine of *stare decisis*.

#### 7. Judicial deference

[31] The Board member also stated he was bound by the principle of judicial deference. The parties did not spend much time discussing this principle but, in view of my conclusions in regard to the principles of *res judicata* and *stare decisis* in this case, there is no need to dwell on the matter.

[32] Suffice it to note that because the registration of a trade-mark is not within the jurisdiction of the Superior Court, the Board member could not consider himself bound by the principle of judicial deference in this area.

analyse indépendante à la lumière de la preuve déposée dans chacune des affaires. Le juge Forget a trouvé que la marque n'était pas suffisamment distinctive pour être violée mais qu'elle l'était tout de même assez pour être protégée contre un délit de substitution. Pour sa part, le Commissaire s'est abstenu de toute analyse, se contentant de retenir le *res judicata*, le *stare decisis* et la déférence judiciaire.

[28] En l'espèce, il faut retenir que la décision dans *Dumont I* n'a nullement établi les paramètres du droit applicables en l'instance: le caractère enregistable d'une marque de commerce n'y fut même pas discuté. Tout au plus, la remarque du juge Forget relative à ce sujet était en *obiter dictum*: cette remarque ne faisait pas partie du *ratio decidendi* articulant directement sa décision.

[29] En l'instance, les conclusions pertinentes dans la décision du Commissaire et celles faisant l'objet de *Dumont I* et de *Dumont II* étaient tout à fait différentes. Dans *Dumont I* et *Dumont II*, les conclusions recherchées étaient la reconnaissance d'une violation d'une marque de commerce non enregistrée et l'obtention d'une injonction en *passing off*. Devant le Commissaire, il s'agissait de l'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce. De plus, le juge Forget ne pouvait se prononcer sur le caractère enregistable de la marque de commerce puisque la question n'était pas de son ressort.

[30] Le Commissaire a donc erré en droit en invoquant la doctrine du *stare decisis*.

#### 7. Déférence judiciaire

[31] Le Commissaire s'est également dit lié par le principe de la déférence judiciaire. Les parties ne se sont pas attardées à discuter ce principe mais, compte tenu de mes conclusions relativement aux principes du *res judicata* et du *stare decisis* dans cette affaire, il n'y a pas lieu de s'étendre sur le sujet.

[32] Qu'il suffise de souligner que l'enregistrement d'une marque de commerce ne relevant pas de la compétence de la Cour supérieure, le Commissaire ne pouvait se considérer lié par le principe de la déférence judiciaire dans ce domaine.

[33] It is necessary, then, to consider the application for registration on its merits.

#### 8. Analysis of distinctiveness

[34] In support of its application for registration, Dumont filed the affidavits of Gilles Mélançon, Dumont's marketing director, and Jean-Bernard Belisle, president of Groupe Everest Inc. and of Sérums Recherches et Sondage Inc. In support of its opposition, Canadian Wine filed the affidavit of its president, John F. Corbett. At the hearing before the Board member, Dumont filed as additional evidence a second affidavit of Jean-Bernard Belisle, three affidavits of Pierre Rémillard, Dumont's product manager, another affidavit of Gilles Mélançon and four affidavits from consumers.

[35] No reply evidence was filed by Canadian Wine and no cross-examination occurred before the Board member. Both parties filed written submissions, but only Dumont was represented at the hearing.

[36] In this Court, Dumont filed as additional evidence an affidavit of François Fréchette, a competitor of the applicant. No additional evidence was filed by Canadian Wine, and no cross-examination was held before this Court.

[37] It is clear that Dumont had the burden of proving that the mark it used had become distinctive at the date of filing of the application pursuant to subsection 13(1) of the Act, and that this burden remains the same on appeal (see *Gillette Canada Inc. v. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (F.C.T.D.), at page 84).

[38] Moreover, it is well settled that the person opposing the registration of a trade-mark has an initial burden to present evidence in support of each of its grounds of opposition (see *Triple-C-Imports Ltd. v. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (T.M.O.B.), at page 561).

[33] Donc, un examen du mérite de la demande d'enregistrement s'impose.

#### 8. Analyse du caractère distinctif

[34] Au soutien de sa demande d'enregistrement, Dumont a déposé les affidavits de Gilles Mélançon, directeur du marketing chez Dumont, et de Jean-Bernard Belisle, président de Groupe Everest Inc., et de Sérums Recherches et Sondage Inc. Pour sa part, Canadian Wine a déposé, au soutien de son opposition, l'affidavit de son président John F. Corbett. Lors de l'audition devant le Commissaire, Dumont a déposé à titre de preuve additionnelle un deuxième affidavit de Jean-Bernard Belisle; trois affidavits de Pierre Rémillard, chef de produits chez Dumont; un autre affidavit de Gilles Mélançon et quatre affidavits provenant de consommateurs.

[35] Aucune preuve n'a été déposée en réplique par Canadian Wine et aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu devant le Commissaire. Les deux parties ont déposé une argumentation écrite mais seule Dumont était représentée à l'audience.

[36] Devant cette Cour, Dumont a déposé, comme preuve additionnelle, un affidavit de François Fréchette, compétiteur de la demanderesse. Aucune preuve additionnelle n'a été déposée par Canadian Wine et aucun contre-interrogatoire n'a été tenu devant cette Cour.

[37] Il est clair que le fardeau de la preuve incombe à Dumont de démontrer que la marque qu'elle a utilisée est devenue distinctive à la date du dépôt de la demande en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi et que ce fardeau est inchangé en appel (voir *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 84).

[38] Par ailleurs, il est bien établi que la personne qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce a un fardeau initial de présentation de preuve au soutien de chacun de ses motifs d'opposition (voir *Triple-C-Imports Ltd. c. M & A Candy Co.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 559 (C.O.M.C.), à la page 561).

[39] In my view, Dumont has presented relevant, persuasive and uncontradicted evidence to show that its mark was distinctive at the time of its application for registration.

[40] The affidavit of Mr. Corbett of Canadian Wine describes purchases made in Ontario, while Dumont's application for registration is limited to the territory of Quebec. Furthermore, none of the photographs filed in support of Mr. Corbett's affidavit corresponds to white wine marketed in a wine bottle of the hoch (Alsace) type combined with the opaque white colour. No evidence was filed by Canadian Wine to show the use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type on Quebec territory prior to the usage by Dumont.

[41] Dumont's evidence also shows that since 1984 it has been continuously using the same opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type to market its "L'Oiseau Bleu" wine. The number of bottles sold by Dumont as of the date of the application for registration exceeded four million per year. In 1996, more than ten million bottles were sold. The experts' survey clearly shows that consumers make the connection between the opaque white bottle of the hoch (Alsace) type and the "L'Oiseau Bleu" product.

[42] Therefore, in light of the uncontradicted evidence in the record, it appears that at the time of the application for registration, five years after its introduction on the market, the opaque white wine bottle of the hoch (Alsace) type had acquired a second meaning in the mind of the Quebec consumer, namely, that it was automatically associated with the applicant's product, "L'Oiseau Bleu".

#### 9. Limitations on market development

[43] Paragraph 13(1)(b) of the Act provides that the mark is registrable if it is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry. The parties have not presented much evidence on this

[39] À mon avis, Dumont a présenté une preuve pertinente, convaincante et non contredite pour démontrer que sa marque était distinctive au moment de sa demande d'enregistrement.

[40] Pour sa part, l'affidavit de M. Corbett de Canadian Wine fait état d'achats effectués en Ontario, alors que la demande d'enregistrement de Dumont est restreinte au territoire du Québec. De plus, aucune des photos déposées au soutien de l'affidavit de M. Corbett ne correspond à du vin blanc commercialisé dans une bouteille de vin de forme de type hoch (Alsace) combinée à la couleur blanche opaque. Aucune preuve n'a été déposée par Canadian Wine pour démontrer l'usage d'une bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) sur le territoire du Québec antérieurement à l'usage fait par Dumont.

[41] La preuve de Dumont démontre également qu'elle utilise depuis 1984, et ce de façon continue, la même bouteille de vin blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) pour commercialiser son vin «L'Oiseau Bleu». Le nombre de bouteilles vendues par Dumont à la date de la demande d'enregistrement dépassait les quatre millions de bouteilles par année. En 1996, le nombre de bouteilles vendues dépassait les dix millions de bouteilles. Le sondage d'experts démontre clairement que les consommateurs font le lien entre la bouteille blanche opaque de forme de type hoch (Alsace) et le produit «L'Oiseau Bleu».

[42] Donc, à la lumière de la preuve non contredite au dossier, il apparaît qu'au moment de la demande d'enregistrement, soit cinq années après son introduction sur le marché, la bouteille de vin de forme de type de hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque avait acquis, dans l'esprit du consommateur québécois, un sens second, à savoir qu'elle était automatiquement associée au produit de la demanderesse, soit «L'Oiseau Bleu».

#### 9. Les restrictions au développement du marché

[43] L'alinéa 13(1)b) de la Loi établit que la marque est enregistrable si elle n'a pas pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. La preuve des parties n'est pas

issue. However, the monopoly requested by Dumont concerns only Quebec territory. This monopoly is granted only for the use of an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type. There is no evidence that the registration of this trade-mark would unduly limit the wine marketing industry. Dumont was the first to use an opaque white bottle of the hoch (Alsace) type to bottle its wine. It was an innovation in that business, where the bottles are generally dark: black, dark green or amber.

#### 10. Exhaustion of colours theory

[44] This theory was cited by Canadian Wine in support of its submission on unreasonable market limitations. It is derived solely from an American decision, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d, 795 (3rd Ci. 1949).

[45] This theory has never been in vogue in Canada, and no longer is in the United States. On the contrary, the Supreme Court of Canada, in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, seemed to accept that colour combined with form and size can serve as a mark, and that in each case the issue of whether the colour is linked to the commercial origin of the product is a question of fact.

#### 11. Conclusions

[46] In my view, the Board member erred in law in basing his decision on the doctrines of *res judicata*, *stare decisis* and judicial deference, and failed to assess the evidence before him. This Court has therefore had to weigh the evidence, and, in my view, the evidence clearly shows that the trade-mark "Bouteille & Dessin" is distinctive and ought to be registered.

[47] The appeal is therefore allowed, the decision of the Board member is overturned, and this Court orders the registration of the mark No. 625,641.

abondante à ce sujet. Par contre, le monopole demandé par Dumont ne concerne que le territoire du Québec. Ce monopole n'est accordé que pour l'usage d'une bouteille de forme de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque. Il n'y a aucune preuve à l'effet que l'enregistrement de cette marque de commerce restreint indûment l'industrie du commerce du vin. Dumont a été la première à utiliser une bouteille de forme de type hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque pour embouteiller son vin. Il s'agissait là d'une innovation dans ce commerce, où les bouteilles sont généralement de couleur foncée: noir, vert foncé ou ambré.

#### 10. La théorie de l'épuisement des couleurs

[44] Cette théorie a été invoquée par Canadian Wine à l'appui de son argument relatif aux restrictions déraisonnables du marché. Elle provient uniquement d'une décision américaine, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d, 795 (3rd Cir. 1949).

[45] Elle n'a jamais été en vogue au Canada et elle ne l'est plus aux États-Unis. Au contraire, la Cour suprême du Canada a semblé accepter dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 que la couleur combinée à une forme et une taille puisse servir de marque et que dans chaque affaire la question de déterminer si la couleur est liée à l'origine commerciale du produit est une question de fait.

#### 11. Conclusions

[46] À mon avis, le Commissaire a commis des erreurs de droit en appuyant sa décision sur les doctrines *res judicata*, *stare decisis* et déférence judiciaire et a omis d'évaluer la preuve déposée devant lui. Cette Cour se devait donc de jauger la preuve et, à mon avis, elle démontre clairement que la marque de commerce «Bouteille & Dessin» est distinctive et doit être enregistrée.

[47] L'appel est donc accueilli, la décision du Commissaire est infirmée et cette Cour ordonne l'enregistrement de la marque n° 625,641.

T-107-99  
2001 FCT 868

T-107-99  
2001 CFPI 868

**George Piscitelli, carrying on business as Millennium Wines & Spirits (Applicant)**

**George Piscitelli, exerçant son activité sous le nom de Millennium Wines & Spirits (demandeur)**

v.

c.

**Liquor Control Board of Ontario and The Registrar of Trade-marks (Respondents)**

**La Régie des alcools de l'Ontario et Le registraire des marques de commerce (défendeurs)**

**INDEXED AS: PISCITELLI v. LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: PISCITELLI c. RÉGIE DES ALCOOLS DE L'ONTARIO (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Blais J.—Toronto, June 14; Ottawa, August 8, 2001.

Section de première instance, juge Blais—Toronto, 14 juin; Ottawa, 8 août 2001.

*Trade-marks—Official marks—“Millennium” registered for use in association with wines—Judicial review of Registrar’s giving of public notice—LCBO asserting adoption, use by store sign “Look for millennium celebrations at your local LCBO store”—Whether Court can expunge official mark—Standard of review of Registrar’s decision correctness where new evidence—Court having power to grant declaration official mark ineffective to confer rights, prohibitions under Act, ss. 9, 11—Bald assertion of adoption, use sufficient before Registrar but inadequate at Court where sufficient doubts raised—Store sign not adoption, use as word “millennium” not distinguished from surrounding text—Negative inference drawn against LCBO as having evidence but failing to furnish details.*

*Marques de commerce—Marques officielles—La marque «Millennium» a fait l’objet d’un enregistrement en liaison avec des vins—Demande de contrôle judiciaire de l’avis public donné par le registraire—La RAO déclare avoir adopté et employé la marque dans l’affiche d’un magasin indiquant [TRADUCTION] «Ayez l’œil sur les spéciaux des fêtes du millennium à votre succursale de la RAO»—Une marque officielle peut-elle être radiée par la Cour?—La norme de contrôle en présence d’une preuve nouvelle est celle de la décision correcte—La Cour a le pouvoir de rendre un jugement déclarant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 de la Loi—La simple assertion de l’adoption et de l’emploi suffit devant le registraire, mais ne suffit pas devant la Cour lorsque de sérieux doutes sont soulevés—L’affiche du magasin ne peut constituer l’adoption ou l’emploi car le mot «millennium» ne se démarque aucunement du contexte—Le fait que la RAO disposait des éléments de preuve mais n’a pas fourni les détails entraîne une conclusion qui lui est défavorable.*

The applicant registered the trade-mark “Millennium” in June 1998 for use in association with wines. In November 1998, the respondent requested that the Registrar of Trade-marks give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-Marks Act* of its adoption and use of “Millennium” as an official mark. The Registrar caused notice of adoption and use of the official mark to be published in the *Trade-marks Journal* in December 1998. This was an application for judicial review of the Registrar’s decision to give that public notice.

Le demandeur a obtenu l’enregistrement de la marque de commerce «Millennium» en juin 1998 en liaison avec des vins. En novembre 1998, la défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, d’adoption et emploi de «Millennium» comme marque officielle. En décembre 1998, le registraire a fait paraître un avis d’adoption et emploi de cette marque officielle au *Journal des marques de commerce*. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire de donner cet avis public.

A sign reading: “Look for millennium celebrations at your local LCBO store” was allegedly placed in an LCBO store in September 1998, which, according to the respondent, constituted first adoption and use. This was allegedly confirmed in an e-mail between two LCBO employees. The respondent also alleged that it first adopted and used the

La défenderesse allègue avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle en septembre 1998 dans une annonce parue dans un magasin de la RAO, qui était ainsi rédigée: [TRADUCTION] «Ayez l’œil sur les spéciaux des fêtes du millennium à votre succursale de la RAO». Il semble que cette allégation ait été corroborée dans un

official mark, in connection with several alcoholic products for sale, in November 1998.

The issues were whether an official mark can be expunged by a court proceeding; and whether the respondent had adopted and used the official mark prior to November 12, 1998.

*Held*, the application should be allowed.

Where the Court has the benefit of new evidence that would have materially affected the Registrar's decision, the standard of review is correctness: *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.).

While official marks cannot be expunged, if the Court were to find that the respondent misrepresented facts regarding section 9 of the Act, remedy could be given in the form of a declaration that the official mark is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

While a bare assertion that the official marks have been adopted and used is sufficient before the Registrar, the applicant herein raised sufficient doubts regarding the adoption and use of the official mark by the respondent as to have the effect that the respondent's bald assertion is not enough to provide evidence that the official mark was adopted and used.

The display of the sign in September 1998 did not constitute adoption or use of "millennium" by the respondent as an official mark because the word millennium was not distinguished in any manner from the surrounding text.

With respect to the adoption of the official mark in association with several alcoholic beverages for sale in November 1998, the applicant has raised serious doubts as to the adoption and use of the official mark by the respondent. In such a case, the respondent must provide more evidence than a bald assertion. Here, since it is the respondent who has the evidence pertaining to the adoption and use of the official mark and can provide it, a negative inference can be drawn from the respondent's failure to provide details pertaining to its adoption and use of the official mark.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canadian Bill of Rights*, R.S.C., 1985, Appendix III, s. 2(e).  
*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.,

message de courrier électronique entre deux membres du personnel de la RAO. La défenderesse a en outre allégué avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, en novembre 1998.

Les questions en litige étaient de savoir si une marque officielle peut être radiée par une action en justice et si la défenderesse avait adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998.

*Jugement*: la demande est accueillie.

Dans les cas où la Cour peut disposer d'une preuve nouvelle qui aurait pu avoir un effet sur la décision du registraire, la norme de contrôle est celle de la décision correcte: *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

Les marques officielles ne peuvent pas être radiées, mais si la Cour juge que la défenderesse a donné des indications fausses sur les faits concernant l'article 9 de la Loi, on pourrait accorder une réparation par la voie d'un jugement déclaratoire portant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

Si, devant le registraire, une simple affirmation que les marques officielles ont été adoptées et employées suffit, le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse pour que la simple assertion de la défenderesse ne suffise pas à établir l'adoption et l'emploi de la marque officielle.

La présentation de l'affiche en septembre 1998 ne peut constituer l'adoption ou l'emploi de «*millennium*» par la défenderesse comme marque officielle car le mot *millennium* ne se démarque aucunement du contexte.

S'agissant de l'adoption de la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente en novembre 1998, le demandeur a soulevé de sérieux doutes sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Dans ce cas, la défenderesse ne peut se contenter d'une simple assertion comme preuve. En l'espèce, comme la défenderesse dispose des éléments de preuve sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle et est en mesure de les fournir, on peut tirer une conclusion défavorable de son défaut de fournir des détails relatifs à l'adoption et à l'emploi de la marque officielle.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Déclaration canadienne des droits*, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e).  
*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 constitution-*

1985, Appendix II, No. 5].  
*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "use", 3, 4, 9(1)(n)(iii), 11.

*nelle de 1982, n° 1*] [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5].  
*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édité par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «emploi» ou «usage», 3, 4, 9(1)n(iii), 11.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (T.D.); *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (T.D.), judgment dated 2/5/00; *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); affd (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (F.C.A.); *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (F.C.T.D.); *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (T.D.); *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (T.D.).

## AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. "Official Marks" in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

APPLICATION for judicial review of Registrar of Trade-marks' decision giving public notice of adoption of "Millenium" as official mark. Application allowed.

## APPEARANCES:

*Mark L. Robbins* and *Anthony Cole* for applicant.

*Julie A. Thorburn* and *S. John Page* for respondent LCBO.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Bereskin & Parr*, Toronto, for applicant.  
*Cassels Brock & Blackwell LLP*, Toronto, for respondent LCBO.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (1<sup>re</sup> inst.); *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (1<sup>re</sup> inst.), jugement en date du 2-5-00; *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (C.A.F.); *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669; (1979), 44 C.P.R. (2d) 1 (1<sup>re</sup> inst.); *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (1<sup>re</sup> inst.).

## DOCTRINE

Hughes, Roger T. et T. B. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, édition à feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984).

Morrow, A. David. «Official Marks» in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision du registraire des marques de commerce de donner un avis public de l'adoption de «Millenium» comme marque officielle. Demande accueillie.

## ONT COMPARU:

*Mark L. Robbins* et *Anthony Cole* pour le demandeur.

*Julie A. Thorburn* et *S. John Page* pour la défenderesse RAO.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Bereskin & Parr*, Toronto, pour le demandeur.  
*Cassels Brock & Blackwell LLP*, Toronto, pour la défenderesse RAO.

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

[1] BLAIS J.: This is an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5)], of the decision of the Registrar of Trade-marks (the Registrar) to give public notice, under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), of the adoption and use by the respondent, Liquor Control Board of Ontario (respondent and LCBO) of the “Millennium” as an official mark for wares and services.

### FACTS

[2] The applicant owns Canadian registration No. 495,886 for the trade-mark “Millennium” (the Millennium mark). The registration issued on June 11, 1998 covers “alcoholic beverages, namely wines”.

[3] On November 12, 1998, the respondent requested that the Registrar give public notice under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of its adoption and use of “Millennium” as an official mark (the official mark).

[4] On December 16, 1998, the Registrar caused notice of the adoption and use of the official mark to be published in the *Trade-marks Journal*.

### Disputed Facts

[5] According to the respondent, it first adopted and used the “Millennium” official mark on September 28, 1998 in an advertisement at a LCBO retail store in Toronto. The respondent first adopted and used the official mark, in connection with several alcoholic products for sale, on November 10, 1998.

[6] The applicant however indicates that the sign placed on September 28, 1998, which included the word millennium read as follows:

Festivities for welcoming the next century will commence shortly at LCBO stores. Look for millennium celebrations at

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

[1] LE JUGE BLAIS: Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7 (édité par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)], de la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de donner un avis public, selon le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), d’adoption et emploi par la défenderesse, la Régie des alcools de l’Ontario (défenderesse et RAO) de la marque officielle «Millennium» en liaison avec des marchandises et des services.

### LES FAITS

[2] Le demandeur est le propriétaire de l’enregistrement canadien n° 495,886 de la marque de commerce «Millennium» (la marque Millennium). L’enregistrement délivré le 11 juin 1998 vise [TRADUCTION] «les boissons alcooliques, nommément les vins».

[3] Le 12 novembre 1998, la défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, d’adoption et emploi de «Millennium» comme marque officielle (la marque officielle).

[4] Le 16 décembre 1998, le registraire a fait paraître un avis d’adoption et emploi de cette marque officielle au *Journal des marques de commerce*.

### Les faits en litige

[5] La défenderesse déclare avoir adopté et employé pour la première fois la marque officielle «Millennium» le 28 septembre 1998 dans une annonce parue dans un magasin de détail de la RAO à Toronto. Elle a adopté et employé pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998.

[6] Le demandeur indique toutefois que l’affiche placée le 28 septembre 1998 qui comportait le mot *millennium* se lisait comme suit:

[TRADUCTION] Les fêtes du nouveau millénaire vont bientôt commencer dans les établissements de la RAO. Ayez l’œil



your local LCBO store.

[7] The applicant also points out that the respondent, to corroborate its allegation that the sign was in fact displayed, relies on an electronic mail message apparently sent from a Ms. Randi Apple to a Ms. Fitzpatrick. Both Ms. Apple and Ms. Fitzpatrick are still employed with the LCBO, but have not given evidence in the proceeding.

[8] The applicant also notes that the respondent alleged that on November 10, 1998, it first adopted the official mark in association with several alcoholic products for sale. The applicant observes however that there is no direct evidence of such sales.

[9] The applicant also maintains that the first public display of the word "Millennium" by the LCBO is on September 11, 1999 when the LCBO Vintages Department published a catalogue which displayed the word "Millennium" on its front cover.

### ISSUES

- [10] 1. Can an official mark be expunged by a court proceeding?
2. Did the respondent adopt and use the official mark prior to November 12, 1998?
3. Is the respondent entitled under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act knowingly to adopt as an official mark the registered trade-mark of another trader in Canada?
4. Is subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act contrary to paragraph 2(e) of the *Canadian Bill of Rights* [R.S.C., 1985, Appendix III] and therefore *ultra vires* the Parliament of Canada and thus inoperative?
5. Can subparagraph 9(1)(n)(iii) be interpreted such that it does not offend the *Canadian Bill of Rights* or the *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*,

sur les spéciaux des fêtes du *millennium* à votre succursale de la RAO.

[7] Le demandeur signale également que la défenderesse, pour corroborer son allégation sur l'affichage de l'annonce, s'appuie sur un message de courrier électronique envoyé, semble-t-il, par M<sup>me</sup> Randi Apple à M<sup>me</sup> Fitzpatrick. M<sup>mes</sup> Apple et Fitzpatrick travaillent toujours pour la RAO, mais n'ont pas témoigné au procès.

[8] Le demandeur note en outre que la défenderesse a allégué que, le 10 novembre 1998, elle a adopté pour la première fois la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente. Il fait toutefois observer qu'il n'existe aucune preuve directe de ces ventes.

[9] Le demandeur soutient aussi que le premier affichage public du mot «*millennium*» par la RAO date du 11 septembre 1999, date où le service Vintages de la RAO a publié un catalogue où figurait le mot «*millennium*» sur la page de couverture.

### LES QUESTIONS EN LITIGE

- [10] 1. Une marque officielle peut-elle être radiée par une action en justice?
2. La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998?
3. La défenderesse est-elle autorisée en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi d'adopter en connaissance de cause comme marque officielle la marque de commerce déposée d'un autre commerçant au Canada?
4. Le sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi est-il incompatible avec l'alinéa 2e) de la *Déclaration canadienne des droits* [L.R.C. (1985), appendice III] et par conséquent *ultra vires* du Parlement du Canada, ce qui le rend inopérant?
5. Le sous-alinéa 9(1)n(iii) peut-il être interprété de manière à ne pas contrevenir à la *Déclaration canadienne des droits* ou à 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.),

Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]]?

annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1 [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]]?

## ANALYSIS

### Standard of review

[11] In *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577 (T.D.), McKeown J. was of the view that the applicable standard of review would be the same regardless of whether the proceeding was an appeal or a judicial review. He further stated [at paragraphs 14-15]:

The traditional standard of review regarding trade-mark oppositions is set out by Ritchie J. in *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] S.C.R. 192, at page 200:

In my view the Registrar's decision on the question of whether or not a trade mark is confusing should be given great weight and the conclusion of an official whose daily task involves the reaching of conclusions on this and kindred matters under the Act should not be set aside lightly but, as was said by Mr. Justice Thorson, then President of the Exchequer Court, in *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al*:

. . . reliance on the Registrar's decision that two marks are confusingly similar must not go to the extent of relieving the judge hearing an appeal from the Registrar's decision of the responsibility of determining the issue with due regard to the circumstances of the case.

Rothstein J.A. followed this position in *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), where he stated at page 168:

Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*.

[12] The applicant relies on *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.) and submits that where the Court has the benefit of new evidence that would have materially affected the

## ANALYSE

### La norme de contrôle

[11] Dans l'affaire *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577 (1<sup>re</sup> inst.), le juge McKeown a estimé que la norme de contrôle applicable était la même qu'il s'agisse d'un appel ou d'une demande de contrôle judiciaire. Il a déclaré ensuite [aux paragraphes 14 et 15]:

La norme de révision habituellement appliquée en matière d'oppositions aux marques de commerce est celle que le juge Ritchie a énoncée dans l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited v. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192, à la page 200:

[TRADUCTION] À mon avis la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l'a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire *Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al*:

[. . .] le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu'à décharger le juge qui entend l'appel de cette décision de l'obligation de trancher la question en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Le juge Rothstein, J.C.A., a adopté cette position dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), où il s'est exprimé comme suit, à la page 168:

[. . .] en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, [. . .] les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*.

[12] Le demandeur s'appuie sur l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.) et il fait valoir que dans les cas où la Cour peut disposer d'une preuve nouvelle qui aurait pu avoir un

Registrar's decision, the standard of review is correctness. The Federal Court of Appeal in *Molson Breweries* stated [at paragraph 51]:

I think the approach in *Benson & Hedges* and *McDonald's Corp.* are consistent with the modern approach to standard of review. Even though there is an express appeal provision in the *Trade-marks Act* to the Federal Court expertise on the part of the Registrar has been recognized as requiring some deference. Having regard to the Registrar's expertise, in the absence of additional evidence adduced in the Trial Division, I am of the opinion that decisions of the Registrar, whether of fact, law or discretion, within his area of expertise, are to be reviewed on a standard of reasonableness *simpliciter*. However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

[13] The applicant argued that there is new evidence before the Court that would have materially affected the Registrar's decision. The applicant notes that before deciding to publish the official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, the Registrar had no evidence of the respondent's adoption and use of the mark. The Registrar only had the respondent's November 12, 1998 request for public notice which states:

The official mark has been adopted by and used by the applicant [the respondent L.C.B.O.] in association with wares and services.

[14] In the case at bar, in my opinion, new evidence has been submitted by the parties that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion. Therefore, I must come to my own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

1- Can an official mark be expunged by a court proceeding?

[15] Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act provides:

effet sur la décision du registraire, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. La Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'arrêt *Brasseries Molson* [au paragraphe 51]:

Je pense que l'approche suivie dans les affaires *Benson & Hedges* et *McDonald's Corp.* est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la *Loi sur les marques de commerce*, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

[13] Le demandeur soutient qu'il existe une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur la décision du registraire. Il note qu'avant de décider de donner un avis public de la marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, le registraire n'avait pas de preuve de l'adoption et de l'emploi de la marque par la défenderesse. Le registraire ne disposait que de la demande d'avis public de la défenderesse, datée du 12 novembre 1998, qui affirme:

[TRADUCTION] La marque officielle a été adoptée et employée par la requérante [la défenderesse, la RAO] en liaison avec des marchandises et services.

[14] En l'espèce, j'estime que les parties ont déposé une preuve additionnelle qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire et sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je dois donc en venir à mes propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

1- Une marque officielle peut-elle être radiée par une action en justice?

[15] Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi prévoit:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[16] The respondent submits that an official mark cannot be revoked by a court proceeding.

[17] It is true that the Act does not provide for revocation of an official mark. R. T. Hughes and T. P. Ashton in *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984) explain [at paragraph 29]:

It is doubtful that a section 9 mark can be revoked by an action in the Courts, since there is nothing in the Act providing for revocation of such mark.

[18] A. David Morrow [in an article entitled "Official Marks"] in G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, indicates at page 388:

There is no provision in the Act for expunging, cancelling or otherwise annulling the effect of the publication of an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii), or any other publication which may be a condition precedent to the application of other paragraphs of the section. It has been said that section 9 "registrations" are practically invulnerable. In practice, the Registrar of Trade-marks is prepared to publish notices of retraction of section 9 official marks, but it is not known whether this practice has any legal significance.

[19] A. David Morrow further states:

It is probably incorrect to speak of the "validity" or "invalidity" of a section 9 official mark publication. Publica-

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

[. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[16] La défenderesse soutient qu'une marque officielle ne peut être révoquée par une action en justice.

[17] Il est vrai que la Loi ne prévoit pas de révocation d'une marque officielle. R. T. Hughes et T. P. Ashton, dans l'ouvrage *Hughes on Trade Marks*, éd. à feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984), donnent l'explication suivante [au paragraphe 29]:

[TRADUCTION] Il est peu probable qu'une marque visée à l'article 9 puisse être révoquée au moyen d'une action intentée devant les tribunaux étant donné que la Loi ne contient aucune disposition prévoyant la révocation d'une telle marque.

[18] A. David Morrow [dans un article intitulé «Official Marks»], dans l'ouvrage de G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 337, indique à la page 388:

[TRADUCTION] La Loi ne comporte aucune disposition visant la radiation ou l'annulation sous une forme ou sous une autre de l'effet de l'avis public d'une marque officielle donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), ou de tout autre avis public susceptible de constituer une condition préalable à l'application des autres alinéas de l'article. On a dit que les «enregistrements» au titre de l'article 9 étaient pratiquement inattaquables. En pratique, le registraire des marques de commerce est disposé à donner des avis publics de retrait de marques officielles visées par l'article 9, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils auraient un effet juridique.

[19] A. David Morrow déclare plus loin:

[TRADUCTION] Il est probablement incorrect de parler de la «validité» ou de l'«invalidité» d'un avis public de marque

tion is simply one element of protectability. If, in requesting publication, a public authority had misrepresented any of the conditions precedent, such as that it is a public authority, or its adoption or use of the official mark for wares or services, the publication would be without legal effect. It is submitted that the court must have the power to make a declaration that, because of the failure of the alleged public authority to comply with the requirement of paragraph 9(1)(n)(iii), the publication has no effect to prohibit subsequent adoption, use or registration of similar marks. In that sense, the courts must have the power to control the legal effect of official marks. While there is no provision for, and no need for, "cancellation" of a publication, there should be some mechanism whereby a judgment declaring the publication to be without legal effect would be indexed and therefore discoverable by a searcher at the Trade-marks Office.

[20] If the Registrar has been misled regarding issues that are requirements under section 9 of the Act in order for an official mark to be given public notice, such a mark, in my view, cannot be valid as the authority seeking to retain the official mark had no right to it from the beginning. In such a case I believe that the official mark can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act as was ordered in *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.) by Tremblay-Lamer J. [at paragraph 64]:

The appeal is granted. The Registrar erred in accepting that the respondent has adopted and used the mark in Canada. The public notice of the official mark "MailSort" is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[21] Also, in *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (May 2, 2000), file No. T-1845-99 (F.C.T.D.), in deciding a motion for default judgment, the Court declared an official mark invalid and unenforceable. As a result, a notice to that effect appeared in the *Trade-marks Journal*.

[22] In my opinion, if I were to conclude that the respondent misrepresented facts regarding section 9 of the Act, remedy could be given in the form of a

officielle donné en vertu de l'article 9. L'avis public n'est qu'un élément du droit à la protection. Si une autorité publique, lorsqu'elle demande la protection, donnait des indications fausses sur l'une ou l'autre des conditions préalables, par exemple sur sa qualité d'autorité publique ou sur l'adoption ou l'emploi de la marque officielle pour des marchandises ou des services, l'avis public n'aurait pas d'effet juridique. Il faut penser que les tribunaux ont le pouvoir de déclarer qu'en raison de l'inobservation par l'autorité publique alléguée des conditions du sous-alinéa 9(1)n(iii), l'avis public n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement ultérieurs de marques semblables. En ce sens, les tribunaux doivent avoir le pouvoir de contrôler l'effet juridique des marques officielles. Comme il n'y a pas de disposition d'«annulation» d'un avis public et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y en ait, il doit exister un mécanisme par lequel un jugement déclarant que l'avis public de la marque est sans effet juridique puisse être répertorié et repéré par quiconque fait une recherche au Bureau des marques de commerce.

[20] Si le registraire a été induit en erreur sur des points qui sont des conditions requises par l'article 9 de la Loi pour donner un avis public d'une marque officielle, la marque en question ne peut à mes yeux être valide du fait que l'autorité cherchant à conserver la marque officielle n'y avait pas droit à l'origine. Dans ce cas, je pense qu'on peut déclarer que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou des interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi, comme l'a ordonné M<sup>me</sup> le juge Tremblay-Lamer dans la décision *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1<sup>re</sup> inst.) [au paragraphe 64]:

L'appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L'avis public de la marque officielle «MailSort» ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

[21] De même, dans l'affaire *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (2 mai 2000), dossier n° T-1845-99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), en statuant sur une requête en vue d'obtenir un jugement par défaut, la Cour a déclaré une marque officielle invalide et inopposable. Par suite du jugement, un avis en ce sens a été publié au *Journal des marques de commerce*.

[22] À mon avis, si je devais conclure que la défenderesse a donné des indications fausses sur les faits concernant l'article 9 de la Loi, on pourrait accorder

declaration that the official mark is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

2- Did the respondent adopt and use the official mark prior to November 12, 1998?

[23] In *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.) appeal dismissed by the Federal Court of Appeal (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, Gibson J. explained [at page 222]:

The remaining question on the issue of enforceability relates to whether or not BSAO adopted and used the mark BIG SISTERS OF CANADA before the Registrar of Trade-marks gave public notice of its adoption and use in accordance with paragraph 9(1)(n) of the Act. As indicated earlier in these reasons, in *Canadian Olympic Assn. v. Donkirk International, Inc.*, Mr. Justice Teitelbaum wrote [at p. 307]:

On the basis of the submissions made, counsel for both plaintiff and defendant agree that in order for a mark to receive the protection of section 9, the mark had to be adopted and used in Canada before the registrar gave public notice of the mark's adoption and use.

On the facts of the matter before him, Mr. Justice Teitelbaum found that the marks in issue were adopted and used before the publication of adoption and use. Impliedly, he appears to have accepted the submissions of counsel on this question. I can reach no other conclusion on the plain wording of paragraph 9(1)(n) of the Act that adoption and use as an official mark for wares and services prior to publication by the Registrar of public notice of adoption and use is a condition precedent to enforceability. The mere publication of notice of adoption and use is not, I conclude, conclusive before this Court of such adoption and use. Further, I conclude, the onus was on the Plaintiffs to establish such adoption and use in a trade-mark sense. The evidence before me fails to discharge that onus. In the result, I conclude that the mark Big Brothers and Sisters of Canada is unenforceable as against the Defendant.

[24] As for the burden of proof, the applicant relies on *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.) [at page 233], where section 9 of the Act was interpreted as "imposing on

une réparation par la voie d'un jugement déclaratoire portant que la marque officielle ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

2- La défenderesse a-t-elle adopté et employé la marque officielle avant le 12 novembre 1998?

[23] Dans le jugement *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), dont l'appel a été rejeté par la Cour d'appel fédérale (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, le juge Gibson explique [à la page 222]:

Le dernier point en ce qui a trait à l'opposabilité se rattache à la question de savoir si l'AGSO a adopté et employé la marque LES GRANDES SŒURS DU CANADA avant que le registraire n'ait donné avis public de son adoption et de son emploi conformément à l'alinéa 9(1)n) de la Loi. Tel qu'il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, dans la décision *Canadian Olympic Association c. Donkirk International Inc.*, le juge Teitelbaum écrit [à la page 307]:

Sur la base des prétentions exprimées, les avocats de la demanderesse et de la défenderesse conviennent que pour bénéficier de la protection de l'article 9, la marque devait être adoptée et employée au Canada, avant que le registraire n'ait notifié au public son adoption et son emploi.

Vu les faits qui lui avaient été soumis, le juge Teitelbaum a conclu que les marques en cause avaient été adoptées et employées avant la publication de l'avis d'adoption et d'emploi. Implicitement il semble avoir accepté les moyens de l'avocat sur cette question. Je ne puis en arriver à une autre conclusion, compte tenu du libellé clair de l'alinéa 9(1)n) de la Loi selon lequel l'adoption et l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et services, avant la publication par le registraire d'un avis public d'adoption et d'emploi, est une condition préalable à son opposabilité. La simple publication de l'avis d'adoption et d'emploi ne constitue pas, à mon sens, une preuve concluante d'une telle adoption et d'un tel emploi. De plus, le fardeau d'établir une telle adoption et un tel emploi dans le contexte des marques de commerce incombait aux demanderesse. La preuve soumise à la Cour s'est révélée insuffisante pour les décharger de ce fardeau. En conséquence, je conclus que la marque des Grands Frères et Sœurs du Canada est inopposable à la défenderesse.

[24] S'agissant du fardeau de la preuve, le demandeur se fonde sur l'affaire *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [à la page 233], qui fournit une inter-

a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs”.

[25] However, in *Ontario Assn. of Architects, supra*, McKeown J. stated [at paragraphs 23-25]:

Finally, I must determine whether the respondent adopted and used its marks as required under section 9 of the *Trade-marks Act*. An official mark takes precedence over any provision in any Act. It is important to note the difference between a trade-mark and an official mark. An official mark is not defined under the Act. It is not a trade-mark and there is no deemed adoption or deemed use as under the trade-mark sections of the *Trade-marks Act*. Official marks must be actual marks and cannot be proposed marks. Accordingly, on requesting that the Registrar give public notice of the adoption and use of an official mark in association with wares or services, the applicant must actually have adopted and used the official mark in association with wares or services.

There is little evidence on this point. The request for public notice contains the bare assertion that “[t]he official marks have been adopted and used by the applicant in association with services”. However, to require more would be to impose on the public authority a duty to provide evidence of actual adoption and use on requesting public notice. Such a duty is not imposed on trade-mark applicants, where all the Registrar requires is a statement of the date of first use of the trade-mark.

In my view, the onus lies on the applicant to provide some evidence to substantiate its objection. There is some evidence on the record that the respondent had adopted and used the AATO marks as of the date of the request for public notice. The Registrar did not err in finding the respondent had adopted and used the AATO marks as official marks itself and through its members as licensees.

[26] Regarding the burden of proof, I believe that the respondent had an onus to prove adoption and use of the mark before the Registrar. However, I also agree with McKeown J. in *Ontario Assn. of Architects, supra*, that a bare assertion that the official marks have been adopted and used is sufficient before the

prétation de l’article 9 selon laquelle la Loi «impose en outre aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend».

[25] Toutefois, dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario*, précitée, le juge McKeown a déclaré [aux paragraphes 23 à 25]:

Enfin, je dois décider si la défenderesse a adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l’article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque officielle l’emporte sur toute disposition de toute loi. Il importe de souligner la différence entre une marque de commerce et une marque officielle. La marque officielle n’est pas définie dans la Loi. Il ne s’agit pas d’une marque de commerce et il n’y a aucun emploi ou adoption présumé, contrairement à la situation qui existe dans le cas des marques de commerce visées par la *Loi sur les marques de commerce*. Les marques officielles doivent être des marques existantes et ne peuvent être des marques proposées. Par conséquent, en demandant au registraire de donner un avis public de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services, le demandeur doit effectivement avoir adopté et employé la marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services.

La preuve présentée sur ce point est ténue. La demande d’avis public renferme simplement l’allégation selon laquelle [TRADUCTION] «le demandeur a adopté et employé les marques officielles en liaison avec des services». Cependant, exiger davantage équivaldrait à imposer à l’autorité publique l’obligation de fournir une preuve de l’adoption et de l’emploi effectifs au moment de la demande d’avis public. Cette obligation n’est pas imposée à l’égard des demandes relatives aux marques de commerce, le registraire exigeant simplement une indication de la date du premier emploi de celle-ci.

À mon avis, il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve à l’appui de son opposition. Selon certains éléments de preuve versés au dossier, la défenderesse avait adopté et employé les marques de l’AATO à la date de la demande d’avis public. Le registraire n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la défenderesse, agissant d’elle-même et par l’entremise de ses membres, en qualité de titulaires de licence, avait adopté et employé les marques de l’AATO à titre de marques officielles.

[26] S’agissant du fardeau de la preuve, j’estime qu’il incombait à la défenderesse d’établir l’adoption et l’emploi de la marque devant le registraire. Cependant, je partage aussi l’avis du juge McKeown dans l’affaire *Ordre des architectes de l’Ontario*, précitée, que si devant le registraire, une simple affirmation que

Registrar and that before me, the applicant has to bring evidence to substantiate his objection that the mark was not adopted or used by the respondent. On the other hand, if the applicant brings sufficient evidence to refute the applicant's bare assertion before the Registrar, then it would be in the respondent's best interest to bring further evidence than its bare assertion in order to demonstrate adoption and use.

[27] Public notice of the adoption and use of the official mark by the respondent was published on December 16, 1998. The respondent therefore has to have adopted and used the official mark prior to that date.

[28] The respondent filed an affidavit of Mr. Tom Wilson, Director of Vintages, the Fine Wine and Premium Spirits Division of the LCBO. His evidence before me is that:

The respondent first adopted and used the official mark in an advertisement located in Toronto on September 28, 1998.

Exhibit "B" attached to the affidavit is an electronic mail message from Randi Apple to Mary Fitzpatrick, dated September 29, 1998, confirming that the official mark was first adopted and used in an advertisement on September 28, 1998. The electronic mail message states:

Mary, this is to let you know, as you had requested, that yesterday afternoon (Monday, September 28) a sign was placed on the customer service desk at store #217 with the following text on it:

"Festivities For Welcoming the Next Century Will Commence Shortly At LCBO Stores. Look For Millennium Celebrations At your Local LCBO Store."

The respondent first adopted the official mark in connection with several alcoholic products for sale on November 10, 1998.

[29] The applicant points out that the respondent, to corroborate its allegation that the sign was in fact displayed, relies on an electronic mail message apparently sent from a Ms. Randi Apple to a Ms. Fitzpatrick. Both Ms. Apple and Ms. Fitzpatrick are

les marques officielles ont été adoptées et employées suffit, devant moi le demandeur doit présenter des éléments de preuve à l'appui de son opposition, et démontrer que la marque n'était pas adoptée ou employée par la défenderesse. Par ailleurs, si le demandeur dépose une preuve suffisante qui réfute la simple allégation de la requérante devant le registraire, la défenderesse aurait alors tout intérêt à présenter une autre preuve qu'une simple affirmation pour établir l'adoption et l'emploi de la marque.

[27] L'avis public de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse a été donné le 16 décembre 1998. La défenderesse doit donc avoir adopté et employé la marque officielle avant cette date.

[28] La défenderesse a présenté l'affidavit de M. Tom Wilson, le directeur du service Vintages, Vins haut de gamme et spiritueux de choix de la RAO. Dans son témoignage devant moi, M. Wilson déclare:

[TRADUCTION] La défenderesse a adopté et employé pour la première fois la marque officielle dans une annonce affichée à Toronto le 28 septembre 1998.

La pièce «B» jointe à l'affidavit est un message de courrier électronique de Randi Apple à Mary Fitzpatrick, daté du 29 septembre 1998, confirmant que la marque officielle a été adoptée et employée pour la première fois dans une annonce du 28 septembre 1998. Le message de courrier électronique comporte ce qui suit:

Mary, je vous informe, comme vous l'aviez demandé, qu'hier après-midi (lundi 28 septembre) une affiche a été placée au bureau du service à la clientèle du magasin n° 217 avec le texte suivant:

«Les fêtes du nouveau millénaire vont bientôt commencer dans les établissements de la RAO. Ayez l'œil sur les spéciaux des fêtes du *millennium* à votre succursale de la RAO.»

La défenderesse a adopté la marque officielle pour la première fois en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998.

[29] Le demandeur fait observer que la défenderesse, pour corroborer son allégation que l'affiche a effectivement été placée, s'appuie sur un message de courrier électronique qui aurait été envoyé, semble-t-il, par M<sup>me</sup> Randi Apple à M<sup>me</sup> Fitzpatrick. M<sup>mes</sup> Apple et



still employed with the LCBO, but have not given evidence in the proceeding.

[30] I agree with the applicant that it would have been more appropriate had the evidence been tendered by the persons who had first-hand knowledge of the matter. However, I am ready to accept that the electronic mail message tendered is evidence from the persons concerned that a sign with the word millennium was placed in the LCBO store in Toronto.

[31] The applicant further alleges that even if the sign was displayed, the mere display of the sign does not constitute adoption or use of millennium as an official mark. Rather, the word “millennium” is used descriptively in the sign, and not as a mark or an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii).

[32] The respondent submits that in adopting and using the official mark in an advertisement, the respondent used and adopted the official mark as an “official mark”.

[33] The Act does not define “official mark”. On this issue, Cattanach, J. stated as follows in *Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks*, [1980] 1 F.C. 669 (T.D.) [at pages 676-679]:

There remains the concluding word “mark” in section 9(1)(n). It does not have similar precise connotations as do the preceding words although it does have a minor heraldic significance in that there are marks of cadency such as the Prince of Wales label to signify the first son. In common parlance however a mark is a device, stamp, label, brand, inscription, a written character or the like indicating ownership, quality and the like.

In section 2 of the Act “trade mark” is defined as follows:

2. . . .

“trade mark” means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him

Fitzpatrick travaillent toujours pour la RAO, mais n’ont pas témoigné au procès.

[30] Je conviens avec le demandeur qu’il aurait été plus approprié que la preuve soit présentée par des personnes ayant eu une connaissance directe de la chose. Cependant, je suis disposé à accepter que le message de courrier électronique constitue un témoignage des personnes concernées qu’une affiche portant le mot *millennium* a été placée dans un établissement de la RAO à Toronto.

[31] Le demandeur allègue en outre que même dans l’hypothèse où l’affiche aurait effectivement été placée, le simple affichage d’une annonce ne constitue pas l’adoption ou l’emploi de *millennium* comme marque officielle. Le mot «*millennium*» est plutôt utilisé de manière descriptive dans l’affiche, et non comme une marque ou une marque officielle selon le sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

[32] La défenderesse soutient qu’en adoptant et en employant la marque officielle dans une annonce, elle a employé et adopté la marque officielle à titre de «*marque officielle*».

[33] Le Loi ne définit pas l’expression «*marque officielle*». Sur cette question, le juge Cattanach a déclaré dans le jugement *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce*, [1980] 1 C.F. 669 (1<sup>re</sup> inst.) [aux pages 676 à 679]:

Il me reste à parler du terme «*marque*» de l’article 9(1)(n). Il n’a pas de connotations précises, comme les précédents, bien qu’il ait une signification héraldique mineure en ce qu’il peut s’entendre de brisures comme le lambel du Prince de Galles, qui désigne le fils aîné. Toutefois, en langage courant, une marque est une devise, un timbre, une étiquette, une marque de fabrique, une inscription, un signe écrit, etc. qui indique la propriété, la qualité, etc.

L’article 2 de la Loi définit ainsi l’expression «*marque de commerce*»:

2. [. . .]

«*marque de commerce*» signifie

a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués

from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark;

A “certification mark”, “distinguishing guise” and “proposed trade mark” are individually and specifically defined in the same section. The word “mark” is not, and resort may therefore be had to dictionaries to ascertain the meaning of the word “mark” in its ordinary sense which is the sense in which I think the word “mark” is used in the context of section 9(1)(n).

...

However since all words have specific meanings they are all particular words and must be given their respective individual meanings. The concluding word “mark” cannot be construed as a general word the meaning of which must be restricted by the words preceding. In common parlance the word “mark” can mean an “inscription” or “written characters” indicative of ownership or quality which are attributes of a trade mark.

What then is an “official” mark within the meaning of section 9(1)(n)(iii). An official mark is not defined in the statute.

...

The definition in *The Shorter Oxford English Dictionary* is to like effect reading “4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative”.

...

It was within the competence of the board of directors of the appellant to enact the by-law it did. Thus the mark was derived from and sanctioned by persons in office and hence was authorized and authoritative precisely within the meaning of the word “official”.

The mark was self-bestowed but that is what this particular public authority was enabled to do and similar powers are bestowed on many public authorities.

The mark so adopted falls within the dictionary meaning of the word “official” and therefore is an “official mark” within the meaning of these words.

[34] As for the words, “adopt” and “use”, in *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada*, *supra*, Gibson J. held that adoption and use should be established in a trade-mark sense.

ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,

b) une marque de certification,

c) un signe distinctif, ou

d) une marque de commerce projetée;

Le même article définit séparément et avec précision les expressions «marque de certification», «signe distinctif» et «marque de commerce projetée». Il ne définit cependant pas le terme «marque» et il faut donc recourir aux dictionnaires pour en vérifier le sens ordinaire qui, à mon avis, est le sien à l'article 9(1)n).

[. . .]

Toutefois, puisque tous les mots ont un sens particulier, ils sont tous des termes particuliers et on doit leur donner leur sens respectif. Le terme «marque» ne peut pas être interprété comme un mot général, dont le sens serait restreint par celui des termes qui l'accompagnent. En langage courant, le mot «marque» peut désigner une «inscription» ou des «caractères écrits», qui indiquent une propriété ou une qualité qui sont des attributs d'une marque de commerce.

Qu'est-ce alors qu'une marque «officielle» au sens de l'article 9(1)n(iii). La Loi n'en donne aucune définition.

[. . .]

Celle du *The Shorter Oxford English Dictionary* est analogue: [TRADUCTION] «4. Émanant de ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé».

[. . .]

Le conseil d'administration de l'appelante était habilité à adopter ce règlement. Donc la marque émane d'une autorité reconnue, a été approuvée par une telle autorité. Elle est donc autorisée au sens précis du mot «officiel».

La corporation s'est octroyée elle-même la marque, mais elle était habilitée à le faire et maintes autres autorités publiques ont des pouvoirs analogues.

Cette marque correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot «officiel». Elle est donc une «marque officielle» dans toute l'acception du terme.

[34] S'agissant des termes «adopter» et «employer», dans l'affaire *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada*, précitée, le juge Gibson a conclu que l'adoption et l'emploi devaient

[35] The word “adopt” is defined as follows in section 3 of the Act:

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

[36] The Act defines the word “use” [at section 2] as follows:

2. . . .

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

[37] Section 4 of the Act provides:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

[38] I note that these sections of the Act relate to trade-marks and not official marks. However, it can help in the interpretation of the terms “adopt” and “use” by a public authority in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[39] In G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada, supra*, A. David Morrow stated, at pages 383-384, on the issue of adoption and use of an official mark:

The meaning of the word “adopt” has been discussed above. It should be noted that section 3, which states when a trade-mark is deemed to have been adopted, does not

être établis au sens de l’adoption et de l’emploi d’une marque de commerce.

[35] Le mot «adopter» est défini comme suit à l’article 3 de la Loi:

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

[36] La Loi définit «emploi» ou «usage» [à l’article 2] de la manière suivante:

2. [. . .]

«emploi» ou «usage» À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[37] L’article 4 de la Loi prévoit:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises, si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[38] Je remarque que ces articles de la Loi concernent les marques de commerce et non les marques officielles. Toutefois, ils peuvent aider à l’interprétation des termes «adopter» et «employer» ou «utiliser» pour une autorité publique selon le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[39] Dans l’ouvrage de G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada, précité*, A. David Morrow déclare aux pages 383 et 384, au sujet de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle:

[TRADUCTION] La signification du terme «adopter» a été discutée précédemment. Il convient de noter que l’article 3, qui prévoit quand une marque de commerce est réputée

apply to official marks, except perhaps by analogy. Consequently, we may consider the general meaning of the word “adopt” as referred to above. However, to be protected, an official mark must not only be adopted, it must also be used. Section 4 of the Act assists in determining what is use in relation to a trade-mark, but it is not exhaustive, and in any event has no necessary application to official marks. In ordinary speech, the term “use” is very broad, being equated to “employ” or “avail oneself of”. It is difficult to understand how a mark may be used without being adopted. Possibly use that is transient with no pretence at exclusivity is not adoption. In any event, the ambit of these words remains to be explored in the jurisprudence. On the face of it, they seem very broad, and it is arguable that whenever a public authority “employs” a mark, this will meet the requirement of adoption and use for the purposes of this section.

[40] I agree with the applicant submissions that the display of the sign cannot constitute adoption or use of “millennium” by the respondent as an official mark because the word millennium is not distinguished in any manner from the surrounding text. The word as it appears on the sign does not serve to distinguish or identify the respondent or its wares or services and thus, display of the sign cannot constitute adoption or use of any official mark. The usage of the word millennium in the sign is merely as a generic or descriptive expression and not as a “mark” within the meaning of section 9 of the Act.

[41] In my view, the respondent did not adopt and use the word millennium as an official mark when it used the word millennium in an advertisement located in Toronto on September 28, 1998.

[42] The applicant also notes that the respondent alleged that on November 10, 1998, it first adopted the official mark in association with several alcoholic products for sale. The applicant observes however that there is no direct evidence of such sales and the only evidence submitted is the bald assertion of Mr. Wilson in his affidavit that the official mark was adopted and used in connection with several alcoholic beverages for sale on November 10, 1998. The applicant submits that Mr. Wilson had access to its sales records, including any records relating to sales in connection

adoptée, ne s’applique pas aux marques officielles, sauf peut-être par analogie. Par conséquent, nous pouvons considérer que le mot «adopter» a le sens général auquel il a été fait référence plus tôt. Cependant, pour avoir droit à la protection, une marque officielle ne doit pas seulement être adoptée, elle doit aussi être employée. L’article 4 de la Loi aide à définir l’emploi d’une marque de commerce, mais il n’est pas exhaustif et, de toute façon, ne s’applique pas obligatoirement aux marques officielles. Dans la langue ordinaire, le terme «usage» est très large, il équivaut à «employer» ou «utiliser». Il est difficile de comprendre comment une marque peut être employée sans être adoptée. Il se peut qu’un usage transitoire d’une marque, qui ne prétend pas à l’exclusivité, ne constitue pas l’adoption. Quoi qu’il en soit, il reste à la jurisprudence d’explorer la portée de ces termes. À première vue, ils semblent très larges et on peut soutenir que lorsqu’une autorité publique «emploie» une marque, la condition de l’adoption et de l’emploi se trouve remplie pour l’application de cet article.

[40] Je suis d’accord avec les observations du demandeur que la présentation de l’affiche ne peut constituer l’adoption ou l’emploi de «*millennium*» comme marque officielle car le mot *millennium* ne se démarque aucunement du contexte. Tel qu’il figure sur l’affiche, le mot ne sert pas à distinguer ou à identifier la défenderesse, ses marchandises ou ses services et, par conséquent, l’affichage de l’annonce ne saurait constituer l’adoption ou l’emploi d’aucune marque officielle. Dans l’affiche, le mot *millennium* est simplement employé comme une expression générique ou descriptive, et non comme une «marque» au sens de l’article 9 de la Loi.

[41] J’estime que la défenderesse n’a pas adopté ni employé le mot *millennium* à titre de marque officielle lorsqu’elle a employé le mot *millennium* dans une annonce placée à Toronto le 28 septembre 1998.

[42] Le demandeur note également que la défenderesse a allégué qu’elle avait pour la première fois adopté la marque officielle en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente, le 10 novembre 1998. Il observe toutefois qu’il n’existe aucune preuve directe de ces ventes et que le seul élément de preuve déposé est la simple assertion de M. Wilson dans son affidavit que la marque officielle a été adoptée et employée en liaison avec diverses boissons alcooliques mises en vente, le 10 novembre 1998. Le demandeur soutient que M. Wilson avait accès aux dossiers des

with the official mark. The applicant urges the Court to draw a negative inference from the respondent's failure to corroborate the witness' assertion.

[43] The applicant's witness, Mr. Pino Piscitelli, stated in his affidavit that:

As part of our business, my father and I routinely read publications and catalogues of the LCBO, and in addition, we regularly visit LCBO's stores. The first time I became aware of the LCBO displaying the word MILLENNIUM was in the LCBO's September 11, 1999 Vintages catalogue. I am not aware of any adoption or use of the word MILLENNIUM by the LCBO occurring prior to that time. By reason of our regular contact with the LCBO and monitoring of its business, if such adoption or use had been made public by the LCBO prior to September 1999, I am confident it would have come to my attention.

[44] The respondent contends that the applicant's evidence that the respondent did not adopt and use the official mark only because the applicant did not personally witness such adoption and use is insufficient evidence to support his assertion.

[45] The question regarding this issue is whether the applicant raised sufficient doubts regarding adoption and use of the official mark by the respondent as to have the effect that the respondent's bald assertion is not enough to provide evidence that the official mark was adopted and used or whether a negative inference should be drawn from the failure of the respondent to provide further evidence.

[46] In my view, the applicant raised enough doubts as to the adoption and use of the official mark by the respondent. The respondent's bald assertion is enough before the Registrar where it is not opposed and there is no conflict raised as to whether there was adoption and use of a mark.

[47] However, when conflict arises, as in the case at bar, the respondent might be asked to provide more evidence than a bald assertion. An applicant can only

ventes, notamment à ceux qui auraient concerné des ventes en liaison avec la marque officielle. Le demandeur invite la Cour à tirer une conclusion défavorable à la défenderesse du défaut de celle-ci de corroborer l'affirmation de son témoin.

[43] Le témoin du demandeur, M. Pino Piscitelli, a déclaré dans son affidavit:

[TRADUCTION] Dans le cadre de notre activité commerciale, mon père et moi lisons régulièrement les publications et les catalogues de la RAO, et visitons régulièrement aussi les établissements de la RAO. La première fois où j'ai vu le terme MILLENNIUM affiché, c'était dans le catalogue Vintages de la RAO daté du 11 septembre 1999. À ma connaissance, je n'ai pas vu d'adoption ou d'emploi du terme MILLENNIUM avant cette date. Compte tenu de nos contacts réguliers avec la RAO et de notre suivi de ses activités, si l'adoption ou l'emploi de ce terme avait été rendu public par la RAO avant septembre 1999, je suis certain que cela serait venu à ma connaissance.

[44] La défenderesse fait valoir que le témoignage du demandeur, selon lequel la défenderesse n'aurait pas adopté et employé la marque officielle pour la seule raison que le demandeur n'a pas eu personnellement connaissance de cette adoption et de cet emploi, constitue une preuve insuffisante pour étayer son allégation.

[45] La question à trancher sur ce point est de savoir si le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse pour que la simple assertion de la défenderesse ne suffise pas à établir l'adoption et l'emploi de la marque officielle ou s'il faut tirer une conclusion défavorable à la défenderesse du défaut de celle-ci d'apporter d'autres éléments de preuve.

[46] À mon avis, le demandeur a soulevé suffisamment de doutes au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. La simple assertion de la défenderesse suffit devant le registraire quand il n'y a pas d'opposition et qu'aucun litige n'est soulevé au sujet de l'adoption et de l'emploi de la marque.

[47] Mais s'il y a contestation, comme en l'espèce, la défenderesse peut être appelée à fournir d'autres éléments de preuve qu'une simple assertion. Un

do so much in order to provide evidence on the issue of adoption and use as they might not always be able to show that there was no use. It is easier to show use and adoption than show that there was no use and no adoption of an official mark.

[48] For example, in the case at bar, the respondent asserts that they adopted and used the word *millennium* in connection with several alcoholic products for sale. We have no evidence on the circumstances of the adoption and use. We have no evidence of how the official mark was adopted and used in connection with the products nor do we have evidence of where it was adopted and used.

[49] The applicant cannot be at every LCBO in the province of Ontario nor can he monitor precisely the adoption and use of the official mark by the respondent. The applicant can only give evidence of what he knows and saw. In such a case, where it would be so much easier for the respondent to provide particulars of the adoption and use, I believe that a bald assertion is not sufficient and that the applicant has raised serious doubts as to whether the respondent adopted and used the official mark. I cannot accept that the respondent, who has the evidence pertaining to the adoption and use of the official mark and can provide it, can just sit back and make a bald assertion as evidence of adoption and use of an official mark.

[50] In such a case, I believe that a negative inference can be drawn from the respondent's failure to provide details pertaining to the adoption and use of the official mark.

[51] In my opinion, the respondent did not adopt and use the word "millennium" as an official mark prior to the issuance of the public notice by the Registrar.

[52] The applicant suggests that if the Court concludes that the respondent did not adopt and use the word "millennium" as an official mark prior to the issuance of the public notice by the Registrar, it should not address the other questions.

demandeur est parfois limité dans sa preuve sur une question d'adoption et d'emploi car il n'est pas toujours en mesure d'établir l'absence d'emploi. Il est plus facile de démontrer l'emploi et l'adoption d'une marque officielle que le contraire.

[48] Par exemple, en l'espèce, la défenderesse affirme avoir adopté et employé le mot *millennium* en liaison avec divers produits alcooliques mis en vente. Nous ne disposons d'aucune preuve des circonstances de l'adoption et de l'emploi. Nous ne disposons d'aucune preuve de la façon dont la marque officielle a été adoptée et employée en liaison avec les produits visés, ni de la date de son adoption et de son emploi.

[49] Le demandeur ne peut fréquenter toutes les succursales de la RAO dans la province de l'Ontario pas plus qu'il ne peut suivre de façon précise l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Il peut seulement témoigner au sujet de ce qu'il connaît et de ce qu'il a vu. Dans un tel cas, où il serait tellement plus facile pour la défenderesse de fournir des précisions sur l'adoption et l'emploi de la marque, j'estime qu'une simple assertion ne suffit pas et que le demandeur a soulevé de sérieux doutes sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle par la défenderesse. Je ne puis admettre que la défenderesse, qui dispose des éléments de preuve sur l'adoption et l'emploi de la marque officielle et est en mesure de les fournir, puisse se contenter d'une simple assertion comme preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle.

[50] En l'espèce, je suis persuadé qu'on peut tirer une conclusion défavorable à la défenderesse de son défaut de fournir des détails relatifs à l'adoption et à l'emploi de la marque officielle.

[51] À mon avis, la défenderesse n'a pas adopté ni employé le mot «*millennium*» comme marque officielle avant que l'avis public soit donné par le registraire.

[52] Le demandeur suggère à la Cour, dans le cas où elle conclut que la défenderesse n'a pas adopté ni employé le mot «*millennium*» comme marque officielle avant que le registraire ait donné l'avis public, de ne pas examiner les autres questions.

[53] The respondent did not respond to that argument. In my view, it is not necessary to address the other questions. Therefore, this application for judicial review is allowed with costs. The public notice of the official mark “Millennium” is ineffective to give use to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[53] La défenderesse n’a pas répondu à cet argument. J’estime pour ma part qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. L’avis public qui a été donné de la marque officielle «Millennium» ne fait naître aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

T-425-00  
2001 FCT 865

T-425-00  
2001 CFPI 865

**FileNET Corporation** (*Applicant*)

v.

**The Registrar of Trade-marks, Her Majesty the Queen in right of Canada as Represented by the Minister of National Revenue** (*Respondents*)

*INDEXED AS: FILENET CORP. v. CANADA (REGISTRAR OF TRADE-MARKS) (T.D.)*

Trial Division, Blais J.—Toronto, June 12; Ottawa, August 7, 2001.

*Trade-marks — Practice — Applicant licensee of owner of “Filenet” registered in 1989 for use in association with computer hardware, software and automated office systems for dealing with business documents — Seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark “Netfile” for filing tax returns using Internet on respondent’s behalf — Also filed appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar’s decision to give public notice of “Netfile and Design” mark on grounds respondent not adopting, using mark in association with services prior to submitting request to Registrar — In light of Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper for applicant to proceed by judicial review — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark as ability to expand can be stopped — Also affected if confusion between official mark, applicant’s mark.*

*Trade-marks — Registration — Applicant licensee of owner of “Filenet” for use in association with computer hardware, software and automated office systems, registered in 1989 — Respondent requesting Registrar to give public notice under Trade-marks Act, s. 9(1)(n)(iii) of adoption, use of “Netfile”, “Impôtnet” in association with filing tax returns via Internet — If Registrar mislead on issues such as adoption, use, official mark “invalid” in sense ineffective to give rise to rights, prohibitions under ss. 9, 11 — “Netfile” adopted, used as official mark in Canada before Registrar giving public notice of adoption, use — That mark advertised, accessed on respondent’s Website prior to public*

**FileNET Corporation** (*demanderesse*)

c.

**Le registraire des marques de commerce, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national** (*défendeurs*)

*RÉPERTORIÉ: FILENET CORP. c. CANADA (REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE) (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge Blais—Toronto, 12 juin; Ottawa, 7 août 2001.

*Marques de commerce — Pratique — La demanderesse est titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d’être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques servant au traitement de documents commerciaux — Demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile» permettant la production par Internet des déclarations de revenu — Appel interjeté conformément à l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et le dessin y afférent», fondé sur le fait que la défenderesse n’avait pas adopté et employé la marque en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire — Compte tenu de la décision Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse devait engager l’instance par voie de contrôle judiciaire — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle puisqu’il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l’essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque.*

*Marques de commerce — Enregistrement — La demanderesse est titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d’être employée en liaison avec du matériel informatique, des logiciels et des systèmes bureautiques — La défenderesse a demandé au registraire de donner un avis public d’adoption et emploi de «Netfile» et de «Impôtnet» conformément à l’art. 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec la production par Internet des déclarations de revenu — Si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalidé» en ce sens qu’il pourrait être*



*notice sufficient to establish mark adopted, used by respondent — Tax forms need not be effectively issued for official mark to be considered adopted, used — Analogy drawn to official marks adopted for Olympic games.*

*Administrative Law — Judicial review — Certiorari — Applicant, licensee of owner of trade-mark “Filenet” registered in 1989, seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark “Netfile” on respondent’s behalf — Applicant having standing to bring judicial review application as directly affected by adoption of official mark which could stop ability to expand — Also affected if confusion between official mark, applicant’s mark — Against public interest to allow public notice to stay where not valid as may weaken distinctiveness of trade-mark — Case law indicating judicial review proper way to proceed.*

*Administrative Law — Statutory Appeals — Applicant seeking judicial review of Registrar’s decision to accept for publication official mark on respondent’s behalf, filing appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 of Registrar’s decision to give public notice of “Netfile and Design” — In light of Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) proper to proceed by judicial review.*

This was an application for a declaration that the Registrar’s decision to accept for publication and to publish on behalf of the respondent notice of the *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) official mark for “Netfile” was unlawful and invalid, and for an order quashing that decision. Subparagraph 9(1)(n)(iii) prohibits the adoption as a trade-mark of any mark so nearly resembling as to be likely to be mistaken for any mark adopted and used by any public authority in Canada as an official mark in respect of which the Registrar has given public notice of its adoption and use. The applicant is the licensee of the owner of “Filenet”, which was registered in 1989 for use in association with “computer hardware, software and peripherals; automated

*déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux art. 9 et 11 — La marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle au Canada avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi — Le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse — Il n’est pas nécessaire que les formules d’impôt aient effectivement été délivrées pour que la marque officielle puisse être considérée comme ayant été adoptée et employée — Une analogie peut être faite avec les marques officielles adoptées pour les jeux olympiques.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — La demanderesse, titulaire d’une licence de la propriétaire de la marque de commerce «Filenet» enregistrée en 1989, demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter aux fins de publication pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile» — La demanderesse avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire car elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle puisqu’il pouvait être mis fin à sa capacité de prendre de l’essor — En outre, la demanderesse était touchée si la marque officielle créait de la confusion avec sa marque — Il est contraire à l’intérêt public de laisser un avis public continuer à s’appliquer lorsqu’il n’est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l’enregistrement de la marque de commerce — Il ressort de la jurisprudence que l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.*

*Droit administratif — Appels prévus par la loi — La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision du registraire d’accepter une marque officielle aux fins de publication pour le compte de la défenderesse et interjette appel conformément à l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» — Compte tenu de la décision Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto di Parma (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), l’instance devait être engagée par voie de contrôle judiciaire.*

Il s’agit d’une demande en vue de l’obtention d’un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire d’accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l’avis de la marque officielle «Netfile», conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, est illicite et invalide, ainsi que d’une ordonnance annulant sa décision. Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit d’adopter une marque dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle à l’égard de laquelle le registraire a donné un avis public d’adoption et emploi. La demanderesse est titulaire d’une licence de la

office systems for the storage, retrieval, handling and processing of business documents". The applicant also filed an appeal pursuant to subsection 56(1) of the Registrar's decision to give public notice of the "Netfile & Design" mark on the ground that the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) had not adopted and used the mark in association with its services prior to submitting its request to the Registrar.

The CCRA scheduled a program, permitting the filing of individual tax returns *via* the Internet to commence in the 2000 filing season for the 1999 taxation year. The names "Netfile" (English) and "Impôtnet" (French) were chosen for this program at the end of May 1999. A search conducted in June 1999 did not reveal any records in the trade-marks registry identical to "Netfile" or "Impôtnet" and the CCRA approved the use of those names for the program. A news release was issued on June 15, 1999. The word "Netfile" appeared in the Universal Resource Locator (URL) for the page of the Agency's Web site containing the news release. A registered trade-mark agent conducted an official search and reported in July 1999 that the words "Netfile" and "Impôtnet" were available for use and registration in Canada. On August 30, 1999 the respondent submitted its request to the Registrar that public notice be given of the mark "Netfile & Design" pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii). The request stated that the Minister of National Revenue had adopted and used the "Netfile & Design" mark in Canada in association with "filing of tax related information with Revenue Canada or the CCRA. The "Netfile" logo was first visible on the Agency's Web site on August 31, 1999. On September 2, 1999, the Government Technology Information Service informed the Agency that the sub-domain "netfile.gc.ca" was approved for use as per the Agency's instructions. The Registrar gave public notice of the "Netfile & Design" marks on December 29, 1999.

The issues were: (1) whether this proceeding should have been brought as an appeal or an application for judicial review; (2) whether the applicant was affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii), so as to give it standing in this proceeding or to render the proceeding effective; (3) whether the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) is dependent upon the adoption or use of the mark by the public authority; and if so, (4)(a) at what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred; and (b) whether the Agency had adopted and used the "Netfile" mark by that point in time.

propriétaire de la marque «Filenet» enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec ceci: «Matériel informatique, logiciels et matériel périphérique; systèmes bureautiques servant à la mise en mémoire, à l'extraction, à la manipulation et au traitement de documents commerciaux.» La demanderesse a également interjeté appel conformément au paragraphe 56(1) de la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» en se fondant sur le fait que l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (l'Agence) n'avait pas adopté et employé la marque en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire.

L'Agence devait mettre en œuvre un programme permettant la production par Internet des déclarations de revenu des particuliers relatives à l'année d'imposition 1999 pour la période de production 2000. On a choisi les noms «Netfile» (en anglais) et «Impôtnet» (en français) pour ce programme à la fin du mois de mai 1999. Une recherche effectuée en juin 1999 n'a permis de découvrir aucune inscription dans le registre des marques de commerce en ce qui concerne les marques «Netfile» et «Impôtnet», et l'Agence a approuvé l'emploi de ces noms pour le programme. Un communiqué de presse a été publié le 15 juin 1999. Le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l'URL) pour la page du site Web de l'Agence renfermant ce communiqué de presse. En juillet 1999, un agent de marques de commerce autorisé a effectué une recherche officielle au sujet des mots «Netfile» et «Impôtnet». Il a établi qu'ils pouvaient être employés et enregistrés au Canada. Le 30 août 1999, la défenderesse a soumis sa demande au registraire pour qu'un avis public soit donné au sujet de la marque «Netfile» et du dessin y afférent conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii). Dans la demande, on disait que le ministre du Revenu national avait adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» au Canada en liaison avec la «production de renseignements de nature fiscale auprès de Revenu Canada ou de l'Agence». Le logo «Netfile» a pour la première fois figuré sur le site Web de l'Agence le 31 août 1999. Le 2 septembre 1999, les Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique ont informé l'Agence que le sous-domaine «netfile.gc.ca» avait été approuvé en vue de son emploi conformément aux demandes de l'Agence. Le registraire a donné un avis public de la marque «Netfile et du dessin y afférent» le 29 décembre 1999.

Les points litigieux étaient: 1) La présente instance devrait-elle être engagée par voie d'appel ou par voie de contrôle judiciaire? 2) La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii), de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace? 3) La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique? 4) Dans l'affirmative: (4)a) À quel moment l'adoption et l'emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l'avis? b) L'Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

*Held*, the application should be dismissed.

(1) In light of *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.) the proper way for the applicant to bring the present proceeding was by way of judicial review.

(2) The applicant sought relief pursuant to *Federal Court Act*, section 18.1 which permits “anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought” to bring an application for judicial review. The applicant established that it was directly affected by the adoption of the official mark by the respondent and that it had standing to bring this judicial review application. Although a mark that has been used before the adoption of the official mark can continue to be used after the adoption of the official mark, the applicant’s ability to expand could be stopped by the adoption of the official mark. Furthermore, if the official mark was confusing with the applicant’s mark, it would affect the applicant. The applicant also submitted that to allow public notice to remain where it is not valid is contrary to public interest as it may weaken the distinctiveness of the applicant’s trade-mark registration or may prevent the adoption and use of the mark that would otherwise be available, but for the record of the official mark that is invalid.

The present issue was not moot just because the respondent would be entitled to make a new request to the Registrar as it has now unquestionably adopted and used the mark.

(3) If the Registrar has been misled on issues such as adoption and use, the official mark is “invalid”, in the sense that it can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11. It would not be simply unenforceable by a public authority. Section 9 imposes on a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs.

(4)(a) The respondent had to show that it adopted and used the official mark in Canada before the Registrar gave public notice of the mark’s adoption and use on December 29, 1999.

(b) The mark “Netfile” was adopted and used as an official mark before the public notice of the adoption and use was given by the Registrar. That the mark was advertised and accessed on the respondent’s Website prior to the public notice being given was sufficient to establish that the mark was adopted and used by the respondent. It was not required that the tax forms were effectively issued for the official mark to be considered adopted and used. The situation is analogous to that of official marks adopted for Olympic games. The fact that the games are only being held four years after the official mark is used in advertisement

*Jugement*: la demande doit être rejetée.

1) Compte tenu de la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demande de contrôle judiciaire était la procédure appropriée pour la demanderesse en l’espèce.

2) La demanderesse a invoqué l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* qui autorise à présenter une demande de contrôle judiciaire quiconque est directement touché par l’objet de la demande. La demanderesse a démontré qu’elle était directement touchée par l’adoption de la marque officielle par la défenderesse et qu’elle avait qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire. Même si une marque qui a été employée avant l’adoption de la marque officielle peut continuer à être employée après l’adoption de cette marque, il peut être mis fin à la capacité de la demanderesse de prendre de l’essor au moyen de l’adoption de la marque officielle. En outre, si la marque officielle crée de la confusion avec celle de la demanderesse, elle touche cette dernière. La demanderesse a soutenu en outre qu’il est contraire à l’intérêt public de laisser un avis public continuer à s’appliquer lorsqu’il n’est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l’enregistrement de sa marque de commerce ou, subsidiairement, que cela peut empêcher l’adoption et l’emploi de marques qui seraient par ailleurs disponibles si ce n’était de l’inscription de la marque officielle qui est invalide.

La question qui est ici soulevée n’a pas un intérêt purement théorique simplement parce que la demanderesse pourrait à bon droit faire une nouvelle demande au registraire puisqu’il est certain qu’elle a maintenant adopté et employé la marque.

3) Si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalidée» en ce sens qu’il pourrait être déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11. Elle ne serait pas uniquement inopposable par une autorité publique. L’article 9 impose aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend.

4)a) La défenderesse devait démontrer qu’elle avait adopté et employé la marque officielle au Canada avant que le registraire ait donné un avis public de l’adoption et de l’emploi de la marque, le 29 décembre 1999.

b) La marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi. Le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse. Il n’est pas nécessaire que les formules d’impôt aient effectivement été délivrées pour que la marque officielle puisse être considérée comme ayant été adoptée et employée. La situation est analogue à celle des marques officielles adoptées pour les jeux olympiques. Le

and made known to the public, does not have for consequence that the official mark cannot be adopted and used prior to the games being held. If such an approach was accepted, official marks for Olympic games would only be able to be considered adopted and used when the games actually begin. The respondent was not proposing use of the official mark, it was using it in connection with the services when it advertised it and made it known to the public.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "use", 3, 4, 9(1)(n)(iii), 11, 56(1).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.); *Unitel International Inc. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127; 260 N.R. 95 (F.C.A.); *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (T.D.); *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.); aff'd (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (F.C.A.); *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (F.C.T.D.); *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (T.D.); *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (T.D.), judgment dated 2/5/00.

#### AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).  
 Morrow, A. David. "Official Marks" in G. F. Henderson, ed., *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

fait que les jeux ne doivent avoir lieu que quatre années après que la marque officielle a été employée dans une annonce et qu'elle a été révélée au public n'empêche pas son adoption et son emploi avant la tenue des jeux. Si pareille approche était acceptée, les marques officielles liées aux jeux olympiques pourraient uniquement être considérées comme étant adoptées et employées au moment où les jeux commencent. La défenderesse ne se proposait pas d'employer la marque officielle; elle employait cette marque en liaison avec les services lorsqu'elle l'a annoncée et qu'elle l'a fait connaître au public.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «emploi» ou «usage», 3, 4, 9(1)n(iii), 11, 56(1).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127; 260 N.R. 95 (C.A.F.); *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577; (2000), 9 C.P.R. (4th) 496 (1<sup>re</sup> inst.); *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504; 242 N.R. 171 (C.A.F.); *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225; 145 F.T.R. 59 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.); *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68; 163 F.T.R. 93 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63; (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; 191 F.T.R. 300 (1<sup>re</sup> inst.); *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.*, T-1845-99 (1<sup>re</sup> inst.), jugement en date du 2-5-00.

#### DOCTRINE

Hughes, Roger T. et T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, éd. à feuillets mobiles, (Toronto: Butterworths, 1984).  
 Morrow, A. David. «Official Marks» in G. F. Henderson, (ed.), *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377.

APPLICATION for a declaration that the Registrar's decision to accept for publication and to publish on behalf of the respondent notice under *Trade-marks Act*, subparagraph 9(1)(n)(iii) of the official mark for "Netfile" was unlawful and invalid, and an order quashing the Registrar's decision. (*FileNET Corp. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2001 FCT 864; [2001] F.C.J. No. 1239 (T.D.) (QL)). Application dismissed.

## APPEARANCES:

*Kenneth D. McKay* for applicant.  
*F. B. Woyiwada* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

[1] BLAIS J.: This is an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5], for a declaration that the decision of the Registrar is unlawful and invalid and an order quashing the decision of the Registrar to accept for publication and to publish on behalf of the respondent, notice of the subparagraph 9(1)(n)(iii) [of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13] official mark for "Netfile", file No. 911,345, published in the *Canadian Trade-marks Journal* dated December 29, 1999, at page 155.

[2] FileNET Corp. (the applicant) also filed an appeal pursuant to subsection 56(1) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act), of the Registrar of Trade-marks' (the Registrar) decision to give public

DEMANDE en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire d'accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l'avis de la marque officielle «Netfile» conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* est illicite et invalide, ainsi que d'une ordonnance annulant la décision du registraire. (*FileNET Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2001 CFPI 864; [2001] A.C.F. n° 1239 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)). Demande rejetée.

## ONT COMPARU:

*Kenneth D. McKay* pour la demanderesse.  
*F. B. Woyiwada* pour la défenderesse.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE BLAIS: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5], en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la décision du registraire des marques de commerce (le registraire) est illicite et invalide, ainsi que d'une ordonnance annulant la décision du registraire d'accepter aux fins de publication et de publier pour le compte de la défenderesse l'avis de la marque officielle «Netfile», dossier n° 911,345, conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) [de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13], (la Loi), cet avis ayant été publié dans le *Journal des marques de commerce canadien* le 29 décembre 1999, à la page 155.

[2] FileNET Corp. (la demanderesse) a également interjeté appel, conformément au paragraphe 56(1) de la Loi contre la décision du registraire de donner un avis public de la marque «Netfile et le dessin y

notice of the “Netfile & Design” mark, on the grounds that Her Majesty (the respondent or the Canada Customs and Revenue Agency or the Agency) had not adopted and used the mark “Netfile & Design” in association with its services prior to submitting its request to the Registrar.

[3] This appeal will be addressed by another decision rendered August 7, 2001 in file No. T-48-00 [2001 FCT 864; [2001] F.C.J. No. 1239 (QL)]. The parties have agreed to present their oral and written submissions in both files at the same time but two separate decisions are rendered.

### FACTS

[4] The applicant is the licensee of FileNet Canada Inc., the owner of the trade-mark “FILENET” in Canada, which is the subject of Canadian trade-mark registration TMA352,209. “FILENET” was registered in 1989 for use in association with “computer hardware, software and peripherals; automated office systems for the storage, retrieval, handling and processing of business documents”.

[5] In 1993, the Canada Customs and Revenue Agency (then the Department of National Revenue) instituted nationally a program entitled “EFILE” (in English), which permitted taxpayers to file their tax returns electronically. In 1998, the Agency nationally instituted a similar program entitled “TELEFILE” (in English), which permitted the filing of individual tax returns *via* the telephone.

[6] A third similar program, permitting the filing of individual tax returns *via* the Internet, was scheduled by the respondent to commence in the 2000 filing season for the 1999 taxation year. The names “Netfile” (in English) and “Impôtnet” (in French) were chosen for this program about the end of May 1999.

afférent» en se fondant sur le fait que Sa Majesté (la défenderesse ou l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada ou l'Agence) n'avait pas adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» en liaison avec ses services avant de soumettre sa demande au registraire.

[3] Le présent appel est examiné dans le cadre d'une autre décision en date du 7 août 2001, dans le dossier T-48-00 [2001 CFPI 864; [2001] A.C.F. n° 1239 (QL)]. Les parties ont convenu de présenter en même temps les observations orales et écrites qu'elles soumettent dans les deux dossiers, deux décisions distinctes devant cependant être rendues.

### LES FAITS

[4] La demanderesse est titulaire d'une licence de FileNet Canada Inc., propriétaire de la marque de commerce «FILENET» au Canada, laquelle est enregistrée sous le numéro TMA352,209. La marque de commerce «FILENET» a été enregistrée en 1989 en vue d'être employée en liaison avec les marchandises suivantes: [TRADUCTION] «Matériel informatique, logiciels et matériel périphérique; systèmes bureautiques servant à la mise en mémoire, à l'extraction, à la manipulation et au traitement de documents commerciaux.»

[5] En 1993, l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (autrefois ministère du Revenu national) a mis sur pied à l'échelle nationale un programme connu sous le nom d'«EFILE» (en anglais), qui permettait aux contribuables de produire leurs déclarations de revenu électroniquement. En 1998, l'Agence a mis sur pied à l'échelle nationale un programme similaire connu sous le nom de «TELEFILE» (en anglais), qui permettait la production de déclarations de revenu des particuliers par téléphone.

[6] La défenderesse devait mettre en œuvre un troisième programme similaire, permettant la production par Internet des déclarations de revenu des particuliers relatives à l'année d'imposition 1999 pour la période de production 2000. On a choisi les noms «Netfile» (en anglais) et «Impôtnet» (en français) pour ce programme vers la fin du mois de mai 1999.

[7] A search conducted in June 1999 did not reveal any records in the trade-marks registry identical to “Netfile” or “Impôtnet”.

[8] In June 1999, the Director General of the Communications Branch of the Agency approved the use of the names “Netfile” and “Impôtnet” for the program, and from that time on, those words were used internally to refer to the project.

[9] On June 15, 1999, a news release was issued by the Agency to the public. The news release, which appeared both in print and on the respondent’s Web site, discussed Internet filing. At that time, the word “Netfile” appeared in the “Universal Resource Locator” (URL) for the page of the Canada Customs and Revenue Agency Web site containing this news release.

[10] Following internal approval of the use of the words “Netfile” and “Impôtnet” for this project, the Agency contracted with a registered trade-mark agent to do an official search in Canada of the words “Netfile” and “Impôtnet”. The purpose was to establish the availability of these words for use as official marks by the Government of Canada and to provide a search report.

[11] The agent’s report, provided to the respondent in July 1999, indicated that the words “Netfile” and “Impôtnet” were available for use and registration in Canada under section 9 of the Act.

[12] On August 10, 1999, the Agency sought to obtain the domain names “netfile.gc.ca” and “impôtnet.gc.ca” in order to ensure exclusive use of these words as Internet addresses.

[13] On August 11, 1999, a request was made to the Client Services Directorate of the Information Technology Branch of the Agency, asking that the proposed “Netfile” and “Impôtnet” logos be added to the Agency’s existing public Web site.

[14] The logos were first visible on the public Agency’s Web site on August 31, 1999. By the next

[7] Une recherche effectuée au mois de juin 1999 n’a permis de découvrir aucune inscription dans le registre des marques de commerce en ce qui concerne les marques «Netfile» et «Impôtnet».

[8] Au mois de juin 1999, le directeur général de la Direction générale des communications de l’Agence a approuvé l’emploi des noms «Netfile» et «Impôtnet» pour le programme et ces mots sont depuis lors employés à l’interne pour désigner le projet.

[9] Le 15 juin 1999, un communiqué de presse a été publié par l’Agence. Ce communiqué, qui a été publié sous forme imprimée et sur le site Web de la défenderesse, traitait de la production par Internet. À ce moment-là, le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l’URL) pour la page du site Web de l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada renfermant ce communiqué de presse.

[10] L’emploi des mots «Netfile» et «Impôtnet» pour ce projet ayant été approuvé à l’interne, l’Agence a passé un contrat avec un agent de marques de commerce autorisé pour qu’il effectue une recherche officielle au Canada au sujet des mots «Netfile» et «Impôtnet». On cherchait ainsi à établir si ces mots pouvaient être employés comme marques officielles par le gouvernement du Canada et l’on voulait obtenir un rapport de recherche.

[11] Le rapport de l’agent, qui a été remis à la défenderesse au mois de juillet 1999, montrait que les mots «Netfile» et «Impôtnet» pouvaient être employés et enregistrés au Canada en vertu de l’article 9 de la Loi.

[12] Le 10 août 1999, l’Agence a cherché à obtenir les noms de domaine «netfile.gc.ca» et «impôtnet.gc.ca» afin d’assurer l’emploi exclusif de ces mots comme adresses électroniques.

[13] Le 11 août 1999, une demande a été faite à la Direction des services à la clientèle de la Direction générale de l’informatique de l’Agence, pour que les logos projetés «Netfile» et «Impôtnet» soient ajoutés au site Web existant de l’Agence.

[14] Les logos ont pour la première fois figuré sur le site Web de l’Agence le 31 août 1999. Le lendemain,

day, the Netfile logo on the Agency's Web site had been accessed or used (hit) 196 times.

[15] On August 30, 1999, the respondent submitted its request to the Registrar that public notice be given of the mark "Netfile & Design" pursuant to subparagraph 9(i)(n)(iii) of the Act.

[16] The request stated that the Minister of National Revenue (MNR) had adopted and used the "Netfile & Design" mark in Canada in association with "filing of tax related information with Revenue Canada or the Canada Customs and Revenue Agency".

[17] On October 8, 1999, the Trade-marks Office officially accepted the Agency's applications under section 9 of the Act in respect of the logos "Netfile" and "Impôtnet". The applications were thereafter accepted for publication on November 23, 1999. The Registrar gave public notice of the "Netfile & Design" mark on page 155 of the *Trade-marks Journal* on December 29, 1999.

#### ISSUES

- [18] 1- Should this proceeding be brought as an appeal or a judicial review?
- 2- Is the applicant affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, so as to give the applicant any standing in this proceeding or to render the proceeding effective?
- 3- Is the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) dependent upon the adoption or use of the mark in question by the public authority?
- 4- If so:
- (a) At what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred?

le logo Netfile figurant sur le site Web de l'Agence avait été consulté ou utilisé (taux d'activité) 196 fois.

[15] Le 30 août 1999, la défenderesse a soumis sa demande au registraire pour qu'un avis public soit donné au sujet de la marque Netfile et le dessin y afférent conformément au sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[16] Dans la demande, on disait que le ministre du Revenu national (le MRN) avait adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» au Canada en liaison avec la [TRADUCTION] «production de renseignements de nature fiscale auprès de Revenu Canada ou de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada».

[17] Le 8 octobre 1999, le Bureau des marques de commerce a officiellement accepté les demandes que l'Agence avait présentées en vertu de l'article 9 de la Loi à l'égard des logos «Netfile» et «Impôtnet». Les demandes ont par la suite été acceptées pour publication le 23 novembre 1999. Le registraire a donné un avis public de la marque Netfile et du dessin y afférent à la page 155 du *Journal des marques de commerce* le 29 décembre 1999.

#### LES POINTS LITIGIEUX

- [18] 1- La présente instance devrait-elle être engagée par voie d'appel ou par voie de contrôle judiciaire?
- 2- La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace?
- 3- La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique?
- 4- Dans l'affirmative:
- a) À quel moment l'adoption et l'emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l'avis?



(b) Had the Agency adopted and used the “Netfile” mark by that point in time?

b) L’Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

### ANALYSIS

1- Should this proceeding be brought as an appeal or a judicial review?

[19] This issue was not raised explicitly by the parties. However, the applicant brought two applications, an appeal under the Act and a judicial review application of the Registrar’s decision. It appears from the jurisprudence that the proper way for the applicant to bring the present proceeding was by way of judicial review.

[20] In *Maple Leaf Meats Inc. v. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.), O’Keefe J. reviewed the jurisprudence on this issue and stated [at pages 492-495]:

The appellant was not a party to the proceedings before the Registrar. The question now becomes—Does the appellant have a right to appeal the Registrar’s decision to publish the mark pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act via an appeal under section 56 of the Act?

One of the major difficulties facing the appellant is that it was not a party to the proceedings before the Registrar. This case is not about an appeal pursuant to section 56 by an applicant who was refused publication under subparagraph 9(1)(n)(iii), but is an appeal by a third party purportedly affected by the publication.

This Court has discussed the mechanisms of a review or appeal of the decision of the Registrar made pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) in a number of decisions. In *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (F.C.A.) at page 260, Desjardins J.A. stated:

Whether the appropriate procedure for the appellant was an appeal or an application for judicial review need not be decided. We are satisfied that the bringing of an action to challenge the implicit decision of the Registrar that the Respondents USA BASKETBALL and USA HOCKEY INC. were “public authorit[ies]” for the purposes of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, was not the correct procedure.

### ANALYSE

1- La présente instance devrait-elle être engagée par voie d’appel ou par voie de contrôle judiciaire?

[19] Les parties n’ont pas expressément soulevé la question. Toutefois, la demanderesse a présenté deux demandes, un appel fondé sur la Loi et une demande de contrôle judiciaire de la décision du registraire. Il ressort de la jurisprudence que la demanderesse devait engager la présente instance par voie de contrôle judiciaire.

[20] Dans la décision *Maple Leaf Meats Inc. c. Consorzio Del Prosciutto Di Parma* (2000), 9 C.P.R. (4th) 485 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge O’Keefe a examiné la jurisprudence sur ce point; voici ce qu’il a dit [aux pages 492 à 495]:

L’appelante n’était pas partie à la procédure devant le registraire. La question se pose donc de savoir si l’appelante a le droit d’interjeter appel de la décision du registraire de publier la marque en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi en formant un appel conformément à l’article 56 de la Loi.

L’une des difficultés majeures que doit surmonter l’appelante tient au fait qu’elle n’était pas partie à la procédure devant le registraire. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 par l’auteur débouté d’une demande de publication fondée sur le sous-alinéa 9(1)n(iii), mais d’un appel formé par un tiers qui prétend être touché par la publication.

La Cour s’est prononcée à plusieurs occasions sur les mécanismes de révision ou d’appel d’une décision rendue par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii). Dans l’arrêt *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey Inc.* (1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), à la page 260, M<sup>me</sup> le juge Desjardins a écrit:

Il n’y a pas lieu de déterminer si l’appelante aurait dû interjeter appel ou demander un contrôle judiciaire. Nous sommes convaincus que la présentation d’une demande contestant la décision implicite du registraire selon laquelle les intimées USA BASKETBALL et USA HOCKEY INC. étaient des «autorité[s] publique[s]» aux fins du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, ne constituait pas la procédure appropriée.

And in *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), Reed J. stated at pages 75 and 76:

Counsel for the VQA responded that: (1) Magnotta could not proceed under section 57 to have the official mark expunged from the Register because it is not a mark that is on the Register; (2) Magnotta had no right to appeal the Registrar's decision under section 56 of the *Trade-marks Act* because it was not a party to the Registrar's decision, and in any event it was out of time to launch such an appeal; (3) Magnotta could not proceed for judicial review under section 18 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7 because it did not have a legal interest in the decision at the time the decision was made, and it was in any event out of time for filing such an application.

It is not as clear whether an appeal by the applicants might lie under section 56 of the *Trade-marks Act*. Subsection 56(1) states:

56(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

In *Canadian Olympic Assn. v. USA Hockey Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.), at p. 350, Associate Chief Justice Jerome stated that there was no provision allowing for the revocation of an official mark, nor for rescinding a Registrar's decision to give public notice of the adoption and use of an official mark. He continued however, "any remedy which the plaintiff might have had with respect to the Registrar's decision, assuming it had standing, was to launch an appeal". A similar statement is found in *Canadian Olympic Assn. v. USA Basketball*, [1997] F.C.J. No. 825 (QL) (June 13, 1997) para. 7 [summarized 72 A.C.W.S. (3d) 345]. At the same time, in the text previously referred to, *Hughes on Trade-marks*, at pp. 453-7, note 27, it is noted that these statements are believed to be in error since there is no proceeding concerning a paragraph 9(1)(n) notice that a person other than the applicant for that notice could appeal.

And at page 79:

I return then to the question whether a judicial review application is in any event the appropriate procedure. It is my understanding that other applicants have commenced actions by appeal under section 56 (e.g. T-2127-98). As noted above, it is not clear whether this is the correct

Et dans la décision *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), M<sup>me</sup> le juge Reed a dit, aux pages 75 et 76:

L'avocat de la VQA a répondu de la façon suivante: (1) Magnotta ne pouvait invoquer l'article 57 pour faire radier une marque officielle du registre parce que cette marque ne figurait pas au registre; (2) elle n'avait pas de droit d'appel concernant la décision du registraire en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle n'était pas partie à la décision du registraire et que, de toute façon, le délai pour interjeter appel était expiré; (3) Magnotta ne pouvait demander le contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, parce qu'elle n'avait pas d'intérêt légal dans la décision au moment où celle-ci a été prise et que, de toute façon, le délai prévu pour déposer une telle demande était expiré.

Il n'est pas si certain que les demanderesse puissent interjeter appel en s'appuyant sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le paragraphe 56(1) dispose comme suit:

56(1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

Dans la décision *Assoc. olympique canadienne c. USA Hockey Inc.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 350, le juge en chef adjoint Jerome déclarait qu'aucune disposition n'autorisait la révocation d'une marque officielle, ni l'annulation de la décision du registraire de donner un avis public d'adoption et d'emploi d'une marque officielle. Toutefois, il précise que «la seule voie de recours qui était ouverte à la demanderesse en ce qui concerne la décision du registraire, en supposant qu'elle avait qualité pour agir, était d'interjeter appel». On trouve une déclaration semblable dans la décision *Assoc. olympique canadienne c. USA Basketball*, [1997] A.C.F. n° 825 (13 juin 1997), paragraphe 7 [résumée à 72 A.C.W.S. (3d) 345]. Par ailleurs, dans l'extrait tiré de l'ouvrage *Hughes on Trade Marks*, aux pages 453 et 454, à la note 27, les auteurs indiquent qu'à leur avis ces déclarations sont erronées étant donné qu'il n'y a pas de procédure concernant un avis visé à l'alinéa 9(1)(n) dont une personne autre que la personne qui demande cet avis pourrait interjeter appel.

Elle a ajouté, à la page 79:

Je reviens à la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est de toute façon la procédure appropriée. D'après ce que je comprends, d'autres demandeurs ont intenté des actions par voie d'appel fondé sur l'article 56 (par exemple, dans le dossier T-2127-98). Comme il a été

procedure. Certainly, a judicial review application is well suited to a situation in which no notice has been given to an interested party and I note that courts have implied such requirements into legislative procedures when they have not been statutorily required. Counsel for the applicants is of the view that a section 18.1 judicial review application is the more legally correct way to proceed. I have no doubt that what is correct will not be decided by this Court. It will be for the Court of Appeal to decide. There may, therefore, be merit in having applications instituted pursuant to both routes proceeding simultaneously. Insofar as the need for a legal interest to commence a judicial review application is concerned, I am not persuaded that only those who have participated in the proceeding leading to the decision that it is sought to be reviewed have such an interest. This is so at least in the situation in which the interested person has not been given notice of, nor an opportunity to participate in, that process.

The final decision which deals with the appeal or review of the decisions of the Registrar made under subparagraph 9(1)(n)(iii) is *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario* (October 26, 2000), Docket No. T-1157-99 (F.C.T.D.) (the "Architects' case"). In that case, the applicants sought an order reversing a decision of the Registrar of Trade-marks whereby the Registrar gave public notice pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act of the use and adoption by the respondent, Association of Architectural Technologists of Ontario, of certain official marks. As is obvious from the decision of McKeown J. the application, although stated at the hearing to be under section 56 of the Act, made no specific reference to section 56 in the application itself. In the end, McKeown J. ruled that the matter was before him by way of judicial review. He stated at pages 5-6 of the decision:

The Applicant brought this matter before the Court by way of an application. The Applicant stated in its submissions that the application was brought by way of an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act* and Rule 300 of the *Federal Court Rules, 1998* which requires that an appeal under section 56 be brought by way of an application. However, the application itself makes no reference to an appeal under section 56.

The application seeks "an order reversing the decision of the Registrar of Trade-marks . . . to give public notice of the adoption and use by the Respondent" of the official marks and further, "that the publication of the official marks . . . in the *Trade-marks Journal* dated April 28, 1999 was void ab initio and has no force or effect."

noté ci-dessus, il n'est pas certain que ce soit là la procédure appropriée. Il est certain qu'une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui sied bien à une situation dans laquelle aucun avis n'a été donné à une partie intéressée et je note que les tribunaux ont intégré implicitement de telles exigences dans les procédures législatives quand celles-ci n'étaient pas exigées par la loi. L'avocat des demanderesse est d'avis qu'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 est le recours juridique le plus approprié. Il ne fait aucun doute que ce n'est pas la présente Cour qui se prononcera sur la procédure appropriée. Cette décision appartient à la Cour d'appel. Toutefois, il peut être justifié d'intenter les deux instances simultanément. Dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un intérêt légal pour déposer une demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que seules les parties qui ont participé à la procédure qui a mené à la décision dont on demande le contrôle ont un tel intérêt. Il en est ainsi à tout le moins lorsque la personne intéressée n'a pas obtenu d'avis ou n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure.

La dernière décision portant sur un appel ou une demande de contrôle d'une décision rendue par le registraire en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) est la décision *Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario* (26 octobre 2000), dossier n° T-1157-99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (Ordre des architectes). Dans cette cause, les demandeurs sollicitaient une ordonnance infirmant la décision du registraire des marques de commerce de donner, en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi, un avis public de l'emploi et de l'adoption de certaines marques officielles par l'intimée, l'Association of Architectural Technologists of Ontario. Il ressort clairement de la décision du juge McKeown que l'énoncé de la demande, fondée sur l'article 56 selon ce qui a été prétendu à l'audition, ne mentionnait pas expressément l'article 56. Le juge McKeown a finalement conclu que l'affaire lui était soumise par voie de contrôle judiciaire. Voici les propos qu'il a tenus, aux pages 5 et 6 de sa décision:

Le demandeur a porté la présente affaire à l'attention de la Cour au moyen d'une demande. Dans ses observations écrites, il a soutenu que la demande a été présentée par voie d'appel en application de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Règle 300 des Règles de la Cour fédérale (1998)*, qui exige qu'un appel fondé sur l'article 56 soit présenté au moyen d'une demande. Cependant, la demande en soi ne renvoie nullement à un appel visé à l'article 56.

Par sa demande, le demandeur cherche à obtenir [TRADUCTION] «une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce. . . de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse» des marques officielles ainsi qu'une ordonnance portant [TRADUCTION] «que la publication des marques officielles [. . .] dans le *Journal des marques de commerce* en date du 28 avril 1999 est nulle *ab initio* et inopérante».

The Applicant was not a party to the matter before the Registrar and in my view has no standing to proceed by way of appeal. However, the Applicant certainly has an interest in these official marks. Indeed, the Applicant has an interest in the Registrar's decision because section 11 of the *Trade-marks Act* prohibits any person from using, as a trade-mark or otherwise, any official mark. As such, where no other avenue of appeal is available, judicial review will be available. In my view, the matter is properly before me as an application for judicial review pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*.

Although the right of appeal granted by subsection 56(1) of the Act is not limited to any person, this does not mean that any person can file a notice of appeal. As Pinard J. of this Court stated in *Restaurants Pacini Inc. v. Pachino's Pizza Ltd.* (October 28, 1994), Docket No. T-3149-92 (F.C.T.D.) at page 4 [reported 112 F.T.R. 29 at p. 32]:

In my view, although the statutory appeal provided for by s. 56(1) is not expressly reserved to anyone in particular, that does not mean that any person may exercise this exceptional right. The following comments by the Supreme Court of Canada on the exceptional nature of the right of appeal are worth recalling:

"We think that an appeal, which is unknown to the common law, must be given by statute in such clear and explicit language that the right to appeal cannot be doubted."

...

"The right of appeal is an exceptional right. That all the substantive and procedural provisions relating to it must be regarded as exhaustive and exclusive, need not be expressly stated in the statute. That necessarily flows from the exceptional nature of the right."

I agree with the finding of McKeown J. in the *Architects' case, supra*, where he found that the appellant did not have standing to pursue an appeal under subsection 56(1) of the Act as he was not a party to the matter before the Registrar. I would therefore hold that the appellant in this case does not have the standing to pursue an appeal, under subsection 56(1) of the Act, of the Registrar of Trade-marks' decision to publish the official mark of the respondent pursuant to subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[21] The above decision of O'Keefe J. was appealed but the appeal has not been heard yet.

Le demandeur n'était pas partie à l'affaire dont le registraire était saisi et, à mon avis, il n'a pas qualité pour procéder par voie d'appel. Toutefois, il a certainement un intérêt à l'égard de ces marques officielles. Effectivement, le demandeur est concerné par la décision du registraire, parce que l'article 11 de la *Loi sur les marques de commerce* interdit à quiconque d'employer une marque officielle comme marque de commerce ou autrement. Par conséquent, lorsqu'aucun autre moyen d'appel n'existe, il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, l'affaire a été portée à bon droit à mon attention à titre de demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Le droit d'appel établi par le paragraphe 56(1) de la Loi n'est pas limité à quelqu'un en particulier, mais il ne s'ensuit pas que n'importe qui peut déposer un avis d'appel. Comme l'a dit le juge Pinard de notre Cour dans l'affaire *Restaurants Pacini Inc. c. Pachino's Pizza Ltd.* (28 octobre 1994), dossier n° T-3149-92 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 4 [publié à 112 F.T.R. 29 à la p. 32]:

À mon avis, bien que l'appel statuaire énoncé au paragraphe 56(1) ne soit pas expressément réservé à quiconque en particulier, cela ne veut pas dire pour autant que toute personne peut exercer ce droit exceptionnel. Les commentaires suivants exprimés par la Cour suprême du Canada, sur la nature exceptionnelle du droit d'appel, méritent d'être rappelés:

«[TRADUCTION] Nous croyons qu'un appel, qui n'est pas reconnu en common law, doit être prévu par la loi en termes suffisamment clairs et explicites pour lever tout doute sur l'existence du droit d'appel.»

[ . . . ]

«Le droit d'appel est un droit d'exception. Il n'est pas nécessaire que la loi précise expressément que les dispositions substantielles et procédurales qui le concernent doivent être considérées comme exhaustives et exclusives. Cela découle nécessairement du caractère exceptionnel de ce droit.»

Je souscris à la conclusion énoncée par le juge McKeown dans l'affaire *Ordre des architectes*, précitée, selon laquelle l'appelant n'avait pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi parce qu'il n'était pas partie à la procédure devant le registraire. Je suis donc d'avis de statuer que l'appelante en l'espèce n'a pas la qualité requise pour former un appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi à l'encontre de la décision du registraire des marques de commerce de publier la marque officielle de l'intimée en vertu du sous-alinéa 9(1)n(iii) de la Loi.

[21] La décision précitée a fait l'objet d'un appel qui n'a pas encore été entendu.

[22] In light of the above decision, the relevant application in the case at bar is the application for judicial review filed by the applicant.

2- Is the applicant affected by the notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act, so as to give the applicant any standing in this proceeding or to render the proceeding effective?

[23] Subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act provides:

9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,

...

(n) any badge, crest, emblem or mark

...

(iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;

[24] The respondent submits that Parliament's intent for the use of this provision was to ensure that a public authority using an official mark could rely on the provision to prevent others from adopting the mark.

[25] The respondent explains that while the provision will operate to prohibit the subsequent adoption of the official mark by another party, it cannot affect that party's rights in respect of pre-existing use of the mark. The respondent relies on the decision of the Federal Court of Appeal in *Canadian Olympic Assn. v. Allied Corp.*, [1990] 1 F.C. 769 (C.A.) where it was held [at pages 774-775]:

Section 9 of the Act as a whole deals with adoption, and the prohibition against adoption is in the future tense ("No person shall adopt"). Subparagraph 9(1)(n)(iii) therefore forbids the adoption of a trade mark "so nearly resembling as to be likely to be mistaken for" a mark adopted by a public authority in respect of which the Registrar "has . . .

[22] Compte tenu de la décision précitée, la demanderesse devait en l'espèce présenter une demande de contrôle judiciaire.

2- La demanderesse est-elle touchée par l'avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, de sorte qu'elle a qualité pour agir dans la présente instance ou que l'instance est efficace?

[23] Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi prévoit ce qui suit:

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:

[. . .]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:

[. . .]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;

[24] La défenderesse soutient qu'en édictant cette disposition, le législateur voulait s'assurer qu'une autorité publique qui emploie une marque officielle puisse se fonder sur la disposition en vue d'empêcher d'autres personnes d'adopter la marque.

[25] La défenderesse explique que, même si la disposition interdit l'adoption subséquente de la marque officielle par un tiers, elle ne peut pas influencer sur les droits de ce tiers à l'égard de l'emploi préexistant de la marque. La défenderesse se fonde sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire *Assoc. Olympique Canadienne c. Allied Corp.*, [1990] 1 C.F. 769 (C.A.), où il a été statué ce qui suit [aux pages 774 et 775]:

L'article 9 de la Loi porte dans son ensemble sur l'adoption, et l'interdiction d'adoption est exprimée au futur dans la version anglaise («no person shall adopt»). Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) interdit par conséquent l'adoption d'une marque de commerce «dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec» une marque adoptée

given" (past tense) public notice. Consequently, it does not retroactively prohibit the adoption of marks. It is only prospective in operation.

I do not see that this interpretation is affected by section 11, since that provision forbids only use of a mark adopted contrary to section 9. A mark adopted before the giving of public notice would not be adopted contrary to section 9.

Section 12 of the Act, dealing with registration, speaks in the present tense ("a mark of which the adoption is prohibited by section 9"). It therefore renders unregistrable a not yet registered mark the adoption of which would now run afoul of section 9, even if that mark has been adopted and used prior to the giving of public notice under section 9.

In sum, the formulas of the adoption and registration provisions are not parallel. Whatever rights to the use of a mark may flow from its adoption are undisturbed by the subsequent adoption and use of a confusingly similar official mark; the right to register the mark is, however, prohibited from the time of the giving of the public notice.

[26] R. T. Hughes and T. P. Ashton, in *Hughes on Trade Marks*, loose-leaf (Toronto: Butterworths, 1984) (*Hughes on Trade Marks*), at paragraph 29, explain:

The prohibition applies only to uses adopted after notice was given of the adoption of the mark by the public authority. Parties having prior use, or claiming under those having prior use, may continue to use, but only with those wares and not others. A date of adoption cannot be proven by simple reliance on the date of publication of the notice in the *Trade-marks Journal*. Where challenged, a party alleging a date of adoption must prove it by cogent evidence.

...

In the case of a section 9(1)(n), however, the prohibition is against marks adopted by a public authority and, therefore, there is no retroactive prohibition against such public authority marks, except that it prohibits registration of marks even if previously used but not yet registered. A right to use may thus continue but the right to register is prohibited.

par une autorité publique à l'égard de laquelle le registraire «a donné» (passé composé) un avis public. Par conséquent, il n'interdit pas rétroactivement l'adoption de marques de commerce. Il n'a qu'une application prospective.

Je ne puis voir comment cette interprétation peut être modifiée par l'article 11, puisque cette disposition interdit uniquement l'emploi d'une marque adoptée contrairement à l'article 9. Une marque adoptée avant la communication d'un avis public ne serait pas adoptée contrairement à l'article 9.

L'article 12 de la Loi, qui porte sur l'enregistrement, emploie le présent («une marque dont l'article 9 . . . interdit l'adoption»). Il rend par conséquent non enregistrable une marque de commerce qui n'a pas encore été enregistrée et dont l'adoption irait à l'encontre de l'article 9, même si cette marque a été adoptée et employée avant que ne soit donné l'avis public visé à l'article 9.

En somme, les libellés respectifs des dispositions d'adoption et d'enregistrement ne sont pas parallèles. Les droits d'emploi d'une marque qui peuvent découler de son adoption ne sont pas touchés par l'adoption et l'emploi subséquents d'une marque officielle semblable au point de porter à confusion; toutefois, le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné.

[26] Dans l'ouvrage intitulé: *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles (Toronto: Butterworths, 1984) (*Hughes on Trade Marks*), au paragraphe 29, R. T. Hughes et T. P. Ashton donnent les explications suivantes:

[TRADUCTION] L'interdiction s'applique uniquement à l'emploi adopté après qu'un avis a été donné au sujet de l'adoption de la marque par l'autorité publique. Les personnes qui employaient déjà la marque, ou leurs ayants cause, peuvent continuer à employer la marque, mais uniquement pour les marchandises en question. On ne peut pas établir une date d'adoption en se fondant simplement sur la date de publication de l'avis dans le *Journal des marques de commerce*. En cas de contestation, la personne qui invoque une date d'adoption doit prouver la chose en fournissant une preuve convaincante.

[. . .]

Toutefois, dans le cas de l'alinéa 9(1)n), l'interdiction vise les marques adoptées par une autorité publique et, par conséquent, il n'y a pas d'interdiction rétroactive à l'encontre des marques de l'autorité publique; toutefois, l'enregistrement des marques, même si elles ont antérieurement été employées, est prohibé. Un droit peut donc continuer à être exercé à l'égard de l'emploi mais il n'existe aucun droit à l'enregistrement.

[27] Thus, according to the respondent, subparagraph 9(1)(n)(iii) would normally be used only if the Agency attempted to prevent subsequent adoption of a mark closely resembling the logo “Netfile”. In such a case, the validity of the notice might be challenged by the party against which the Agency was proceeding.

[28] Absent such circumstances, it is submitted by the respondent that such a challenge is unnecessary and of no practical effect. It might be argued that a prudent business entity, prior to adopting a particular mark, could be permitted to pursue a proceeding to seek the invalidation of an existing official mark. Even if the Court was to accept that as a possibility, according to the respondent, the applicant here has provided no evidence of an intention to “adopt” or register any mark; rather, the evidence simply shows an intention to continue to use a mark previously adopted and registered.

[29] In addition, the respondent maintains that the applicant has presented no evidence or argument that its mark so nearly resembles the official mark as to be likely to be mistaken for it.

[30] Although the respondent did not raise the issue of standing under section 18.1 of the *Federal Court Act*, the respondent stated that it is trite law that only an affected party may initiate a proceeding. The respondent’s submissions are relevant to the question whether the applicant is directly affected by the matter in respect of which it seeks relief pursuant to section 18.1 of the *Federal Court Act*, which provides:

**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.

[31] In *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), the applicant sought to have reviewed the decision of the Registrar of Trade-marks to accept the word “ICEWINE” as an official mark used by the respondent. Reed J. held [at pages 71-72, 79]:

[27] Selon la défenderesse, le sous-alinéa 9(1)n(iii) ne s’appliquerait donc normalement que si l’Agence avait tenté d’empêcher l’adoption subséquente d’une marque ressemblant énormément au logo «Netfile». En pareil cas, la validité de l’avis pourrait être contestée par la personne à l’encontre de laquelle l’Agence intente des poursuites.

[28] La défenderesse soutient qu’en l’absence de pareilles circonstances, la contestation est inutile et n’a aucun effet pratique. Il serait possible de soutenir qu’avant d’adopter une marque particulière, une entité commerciale prudente pourrait être autorisée à poursuivre une instance en vue de faire invalider une marque officielle existante. Selon la défenderesse, même si la Cour devait accepter cette possibilité, la demanderesse en l’espèce n’a fourni aucun élément de preuve de l’intention d’«adopter» ou d’enregistrer une marque; la preuve montre plutôt simplement l’intention de continuer à employer une marque qui a déjà été adoptée et enregistrée.

[29] De plus, la défenderesse maintient que la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve et aucun argument en vue de montrer que sa marque ressemble tellement à la marque officielle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

[30] La défenderesse n’a pas soulevé la question de la qualité pour agir en vertu de l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, mais elle a déclaré qu’il est de droit constant que seule une partie touchée peut engager une instance. Les arguments de la défenderesse se rapportent à la question de savoir si la demanderesse est directement touchée par l’objet de la demande conformément à l’article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui prévoit ce qui suit:

**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.

[31] Dans la décision *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la demanderesse avait cherché à faire examiner la décision du registraire des marques de commerce d’accepter le terme «ICEWINE» comme marque officielle employée par la défenderesse. Le

There is no doubt that the applicants have an interest in the Registrar's decision and are prejudiced thereby. Five of the Magnotta companies manufacture and sell icewine. A sixth intends to do so in the future. A seventh manufactures a distilled alcohol product, Icegrappa, made from icewine grapes. The applicant, Magnotta Winery Corporation, controls the other applicants and is in turn controlled by Magnotta Family Holdings, a private corporation controlled by Mr. Magnotta and his wife. The Magnotta Winery Corporation, since its beginning, has been and continues to be a member of the VQA. The applicant will be referred to collectively as Magnotta.

There are provisions that allow for existing uses of an official mark to continue despite the adoption of such by a public authority. Nevertheless the applicants' ability to sell their icewine through the L.C.B.O. is affected by the Registrar's decision, as is the group's ability to expand. The applicants assert that Magnotta was the market leader in Canada in the production and sale of icewine at the time of the application for the official mark and they allege that the subtext of the application by the VQA to "register" the name ICEWINE, as its official mark, is the desire of Magnotta's competitor (Inniskilin) to regain the market share it previously held (Inniskilin is owned by Vincor International Inc. which allegedly, together with Andres Wines, dominates the VQA).

...

Insofar as the need for a legal interest to commence a judicial review application is concerned, I am not persuaded that only those who have participated in the proceeding leading to the decision that it sought to be reviewed have such an interest. This is so at least in the situation in which the interested person has not been given notice of, nor an opportunity to participate in, that process.

[32] I cannot agree with the respondent that the applicant is not affected by the adoption of the official mark only because the official mark cannot affect the applicant's rights in respect of pre-existing use of the mark. Although a mark that has been used before the adoption of the official mark can continue to be used after the adoption of the official mark, as was stated in *Hughes on Trade Marks*, "Parties having prior use, or claiming under those having prior use, may continue to use, but only with those wares and not others". Therefore, the applicant's ability to expand can be stopped by the adoption of the official mark.

juge Reed a statué ce qui suit [aux pages 71 et 72, 79]:

Il est indiscutable que la décision du registraire intéresse les demanderesse et qu'elle leur a fait subir un préjudice. Cinq des compagnies Magnotta fabriquent et vendent du *icewine*. Une sixième a l'intention de le faire dans un proche avenir. Une septième compagnie fabrique un produit d'alcool distillé, le *Icegrappa*, qui est fait à partir de raisins *icewine*. La demanderesse Magnotta Winery Corporation contrôle les autres demanderesse et est à son tour contrôlée par Magnotta Family Holdings, une société privée contrôlée par M. Magnotta et son épouse. Depuis sa création, Magnotta Winery Corporation est membre de la VQA et continue de l'être. Les demanderesse seront collectivement désignées ci-après sous le nom de Magnotta.

Certaines dispositions permettent de continuer d'employer une marque officielle malgré son adoption par une autorité publique. Néanmoins, la décision du registraire porte atteinte à la capacité des demanderesse de vendre leur *icewine* par le réseau de la Régie des alcools de l'Ontario de même qu'à la capacité d'expansion du groupe. Les demanderesse affirment que Magnotta était le leader sur le marché canadien dans la production et la vente du *icewine* au moment de la demande de marque officielle et elles allèguent que la demande présentée par la VQA pour «faire inscrire» le nom ICEWINE comme étant sa marque officielle cache en fait l'intention du concurrent de Magnotta (Inniskilin) de reprendre la part du marché qu'il détenait auparavant (Inniskilin est la propriété de Vincor International Inc. qui dominerait, avec la compagnie Andres Wines, la VQA).

[. . .]

Dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un intérêt légal pour déposer une demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincue que seules les parties qui ont participé à la procédure qui a mené à la décision dont on demande le contrôle ont un tel intérêt. Il en est ainsi à tout le moins lorsque la personne intéressée n'a pas obtenu d'avis ou n'a pas eu la possibilité de participer à la procédure.

[32] Je ne puis souscrire à l'avis de la défenderesse, à savoir que la demanderesse n'est pas touchée par l'adoption de la marque officielle uniquement parce que celle-ci ne peut pas influencer sur ses droits à l'égard de l'emploi préexistant de la marque. Même si une marque qui a été employée avant l'adoption de la marque officielle peut continuer à être employée après l'adoption de cette marque, comme il en est fait mention dans *Hughes on Trade Marks*, [TRADUCTION] «[l]es personnes qui employaient déjà la marque, ou leurs ayants cause, peuvent continuer à employer la marque, mais uniquement pour les marchandises en



Furthermore, if the official mark is confusing with the applicant's mark it does affect the applicant.

[33] The applicant submitted that to allow a public notice to remain where it is not valid is contrary to public interest as it may serve to weaken the distinctiveness of the applicant's trade-mark registration, or in an alternative situation, it may prevent the adoption and use of marks that would otherwise be available, but for the record of the official mark that is invalid.

[34] I am of the opinion that the applicant has shown that it is directly affected by the adoption of the official mark by the respondent and that it has standing to bring this judicial review application.

[35] The respondent submitted that in any event, even if this Court was to order that the notice be declared void on the grounds argued by the applicant, there is nothing to prevent the respondent from making a new request to the Registrar to give public notice again. As the Agency has now unquestionably adopted and used the mark, the Agency's capability to utilize subparagraph 9(1)(n)(iii) would be in no way prejudiced.

[36] I cannot agree with the respondent that because, it would be entitled to make a new request to the Registrar, the present issue is moot.

[37] As was stated in *Unitel International Inc. v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (F.C.A.) by the Federal Court of Appeal [at page 128]:

Here, the trade-mark in question is "UNITEL" and the appellant concedes there is confusion between its trade-mark and that of Canadian Pacific Telecommunications Inc. (CP). The application by CP to register its trade-mark preceded the appellant's application and was, therefore, pending when the appellant's application was filed. In the circumstances,

question». Il peut donc être mis fin à la capacité de la demanderesse de prendre de l'essor au moyen de l'adoption de la marque officielle. En outre, si la marque officielle crée de la confusion avec celle de la demanderesse, elle touche cette dernière.

[33] La demanderesse a soutenu qu'il est contraire à l'intérêt public de laisser un avis public continuer à s'appliquer lorsqu'il n'est pas valide puisque cela peut servir à affaiblir le caractère distinctif de l'enregistrement de sa marque de commerce ou, subsidiairement, que cela peut empêcher l'adoption et l'emploi de marques qui seraient par ailleurs disponibles si ce n'était de l'inscription de la marque officielle qui est invalide.

[34] J'estime que la demanderesse a démontré qu'elle est directement touchée par l'adoption de la marque officielle par la défenderesse et qu'elle a qualité pour agir en vue de présenter la demande de contrôle judiciaire.

[35] La défenderesse a soutenu que, de toute façon, même si la présente Cour devait ordonner l'annulation de l'avis pour les motifs invoqués par la demanderesse, rien ne l'empêche de demander de nouveau au registraire de donner un avis public. Puisqu'il est certain que l'Agence a maintenant adopté et employé la marque, rien ne l'empêcherait d'invoquer le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[36] Je ne suis pas d'accord avec la défenderesse lorsqu'elle affirme qu'étant donné qu'elle pourrait à bon droit faire une nouvelle demande au registraire, la question qui est ici soulevée n'a plus qu'un intérêt théorique.

[37] Comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans l'arrêt *Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 127 (C.A.F.) [à la page 128]:

La marque de commerce en cause est «UNITEL», et l'appelante reconnaît qu'elle crée de la confusion avec celle de Télécommunications Canadien Pacifique Inc. (CP). La demande présentée par CP pour l'enregistrement de sa marque de commerce a précédé celle de l'appelante et était donc en instance lors du dépôt de celle-ci. Vu les circons-

the Registrar was obliged to refuse the appellant's trade-mark application under paragraph 37(1)(c).

The Court has been advised that in opposition proceedings in respect of the CP application, the Registrar refused registration of CP's UNITEL trade-mark. The appellant will not be prejudiced by reason of its original application having been refused. The registrability of CP's UNITEL trade-mark has been adjudicated and the appellant was successful in those proceedings. The appellant may now re-file its UNITEL application.

In their reasons, the Registrar and the Trial Judge referred to the alleged dates of first use in the two applications. We would observe that the dates of first use are not a relevant consideration under paragraph 37(1)(c). The only issue is whether there is confusion between an applicant's trade-mark and a trade-mark for which an application for registration is already pending.

The appellant seems to be concerned that the procedure under paragraph 37(1)(c) leads to delay and a multiplicity of proceedings. If this is so, the remedy lies with Parliament and not the Court. [Emphasis added.]

[38] In my view the issue is not moot and the applicant has standing to bring this issue to Court.

3- Is the validity of a notice given under subparagraph 9(1)(n)(iii) dependent upon the adoption or use of the mark in question by the public authority?

[39] It seems that it is not clear whether a mark can be declared invalid or revoked. In *Hughes on Trade Marks* it was stated [at paragraph 29]:

It is doubtful that a section 9 mark can be revoked by an action in the Courts, since there is nothing in the Act providing for revocation of such mark.

[40] A. David Morrow [in an article entitled "Official Marks"] in G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, states at page 388:

tances, le registraire a dû rejeter, en application de l'alinéa 37(1)c), la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante.

La Cour a appris que, dans le cadre de la procédure d'opposition engagée relativement à la demande de CP, le registraire a refusé d'enregistrer la marque UNITEL de CP. Le rejet de sa demande initiale ne portera pas préjudice à l'appelante. Décision a été rendue au sujet de l'enregistrabilité de la marque UNITEL de CP, et l'appelante a eu gain de cause dans le cadre de cette procédure. L'appelante peut désormais présenter une nouvelle demande d'enregistrement de la marque UNITEL.

Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.

L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation. [Non souligné dans l'original.]

[38] À mon avis, la question n'a pas un intérêt purement théorique et la demanderesse a qualité pour la soulever devant la Cour.

3- La validité d'un avis donné en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) dépend-elle de l'adoption ou de l'emploi de la marque en question par l'autorité publique?

[39] Il semble qu'il ne soit pas clair qu'une marque puisse être déclarée invalide ou qu'elle puisse être révoquée. En effet, dans *Hughes on Trade Marks*, il est déclaré ce qui suit [au paragraphe 29]:

[TRADUCTION] Il est peu probable qu'une marque visée à l'article 9 puisse être révoquée au moyen d'une action intentée devant les tribunaux étant donné que la Loi ne contient aucune disposition prévoyant la révocation d'une telle marque.

[40] A. David Morrow [dans un article intitulé «Official Marks», dans G. F. Henderson, *Trade-marks Law of Canada* (Toronto: Carswell, 1993) 377, dit ce qui suit à la page 388:

There is no provision in the Act for expunging, cancelling or otherwise annulling the effect of the publication of an official mark under subparagraph 9(1)(n)(iii), or any other publication which may be a condition precedent to the application of other paragraphs of the section. It has been said that section 9 “registrations” are practically invulnerable. In practice, the Registrar of Trade-marks is prepared to publish notices of retraction of section 9 official marks, but it is not known whether this practice has any legal significance.

[41] A. David Morrow continues and explains:

It is probably incorrect to speak of the “validity” or “invalidity” of a section 9 official mark publication. Publication is simply one element of protectability. If, in requesting publication, a public authority had misrepresented any of the conditions precedent, such as that it is a public authority, or its adoption or use of the official mark for wares or services, the publication would be without legal effect. It is submitted that the court must have the power to make a declaration that, because of the failure of the alleged public authority to comply with the requirement of paragraph 9(1)(n)(iii), the publication has no effect to prohibit subsequent adoption, use or registration of similar marks. In that sense, the courts must have the power to control the legal effect of official marks. While there is no provision for, and no need for, “cancellation” of a publication, there should be some mechanism whereby a judgment declaring the publication to be without legal effect would be indexed and therefore discoverable by a searcher at the Trade-marks Office.

[42] In *Canada Post Corp. v. Post Office*, [2001] 2 F.C. 63 (T.D.), Tremblay-Lamer J. [at paragraph 64] declared ineffective a public notice of an official mark because the respondent had not adopted and used the mark in Canada:

The appeal is granted. The Registrar erred in accepting that the respondent has adopted and used the mark in Canada. The public notice of the official mark “Mail-sort” is ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act.

[43] In *Hearst Communications v. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (May 2, 2000), file No. T-1845-99 (F.C.T.D.), a motion for default

[TRADUCTION] Aucune disposition de la Loi ne prévoit la radiation, la révocation ou l’annulation de l’effet de la publication d’une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) ou d’une publication qui peut être exigée aux fins de l’application d’autres dispositions de l’article en question. Il a été dit que les «enregistrements» visés à l’article 9 sont presque invulnérables. En pratique, le registraire des marques de commerce est prêt à publier des avis de rétraction de marques officielles visées à l’article 9, mais on ne sait pas si cette pratique a un effet juridique.

[41] A. David Morrow poursuit en donnant les explications suivantes:

[TRADUCTION] Il est probablement incorrect de parler de la «validité» ou de l’«invalidité» de la publication d’une marque officielle visée à l’article 9. La publication est simplement un élément de la possibilité de bénéficier d’une protection. Si, en demandant la publication, l’autorité publique a fait de fausses déclarations au sujet des conditions applicables, comme le fait qu’une autorité publique est en cause, ou encore que la marque officielle a été adoptée ou employée pour des marchandises ou services, la publication n’aurait aucun effet juridique. Il est soutenu que la cour doit avoir le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire portant que, à cause de l’omission de la présumée autorité publique de satisfaire à l’exigence prévue au sous-alinéa 9(1)(n)(iii), la publication n’a pas pour effet d’interdire l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement subséquent de marques similaires. Dans ce sens, les tribunaux doivent avoir le pouvoir d’exercer un contrôle sur l’effet juridique de marques officielles. Il n’existe aucune disposition prévoyant l’«annulation» d’une publication, et il n’est pas nécessaire d’«annuler» une publication, mais il devrait y avoir un mécanisme permettant qu’un jugement portant que la publication n’a aucun effet juridique soit répertorié et qu’il puisse donc être découvert par un chercheur au Bureau des marques de commerce.

[42] Dans la décision *Société canadienne des postes c. Post Office*, [2001] 2 C.F. 63 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Tremblay-Lamer [au paragraphe 64] a déclaré qu’un avis public d’une marque officielle ne faisait jouer aucun droit parce que la défenderesse n’avait pas adopté et employé la marque au Canada:

L’appel est accueilli. Le registraire a commis une erreur en convenant que la défenderesse a adopté et employé la marque au Canada. L’avis public de la marque officielle «Mail-sort» ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi.

[43] Dans la décision *Hearst Communications c. Agora Cosmopolitan National New Magazine, Inc.* (2 mai 2000), dossier T-1845-99 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), une

judgment was brought and the Court declared that an official mark was invalid and unenforceable, and a notice to that effect appeared in the *Trade-marks Journal*.

[44] I believe that if the Registrar has been misled on issues such as adoption and use, the official mark is “invalid” in the sense that it can be declared ineffective to give rise to any rights or prohibitions under sections 9 and 11 of the Act as was ordered in *Canada Post Corp.*, *supra*. I do not believe that it would only be unenforceable by a public authority. I would therefore answer yes to the question.

[45] In *Techniquip Ltd. v. Canadian Olympic Assn.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (F.C.T.D.) [at paragraph 31], section 9 of the Act was interpreted as “imposing on a public authority the burden of providing evidence of adoption and use whenever a case of conflict occurs.”

4- If so:

(a) At what point in time, in relation to the giving of the notice, must the adoption and use have occurred?

[46] In *Ontario Assn. of Architects v. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 F.C. 577 (T.D.), McKeown J. held [at paragraph 23]:

Finally, I must determine whether the respondent adopted and used its marks as required under section 9 of the *Trade-marks Act*. An official mark takes precedence over any provision in any Act. It is important to note the difference between a trade-mark and an official mark. An official mark is not defined under the Act. It is not a trade-mark and there is no deemed adoption or deemed use as under the trade-mark sections of the *Trade-marks Act*. Official marks must be actual marks and cannot be proposed marks. Accordingly, on requesting that the Registrar give public notice of the adoption and use of an official mark in association with wares or services, the applicant must actually have adopted and used the official mark in association with wares or services.

requête visant à l’obtention d’un jugement par défaut a été présentée; la Cour a déclaré qu’une marque officielle était invalide et inopposable et un avis en ce sens a été publié dans le *Journal des marques de commerce*.

[44] Je crois que si le registraire avait été induit en erreur sur des questions telles que l’adoption et l’emploi, la marque officielle serait «invalide» en ce sens qu’il pourrait être déclaré qu’elle ne fait jouer aucun des droits ou interdictions prévus aux articles 9 et 11 de la Loi, comme il a été statué dans la décision *Société canadienne des postes*, précitée. Je ne crois pas qu’elle serait uniquement inopposable par une autorité publique. Je répondrais donc à la question par l’affirmative.

[45] Dans la décision *Techniquip Ltd. c. Assoc. olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [au paragraphe 31], l’article 9 de la Loi a été interprété comme «impos[ant] [. . .] aux autorités publiques l’obligation de prouver l’adoption et l’emploi dans tous les cas où survient un différend».

4- Dans l’affirmative:

a) À quel moment l’adoption et l’emploi doivent-ils avoir lieu par rapport à la signification de l’avis?

[46] Dans la décision *Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario*, [2001] 1 C.F. 577 (1<sup>re</sup> inst.), le juge McKeown a statué ce qui suit [au paragraphe 23]:

Enfin, je dois décider si la défenderesse a adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l’article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Une marque officielle l’emporte sur toute disposition de toute loi. Il importe de souligner la différence entre une marque de commerce et une marque officielle. La marque officielle n’est pas définie dans la Loi. Il ne s’agit pas d’une marque de commerce et il n’y a aucun emploi ou adoption présumé, contrairement à la situation qui existe dans le cas des marques de commerce visées par la *Loi sur les marques de commerce*. Les marques officielles doivent être des marques existantes et ne peuvent être des marques proposées. Par conséquent, en demandant au registraire de donner un avis public de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services, le demandeur doit effectivement avoir adopté et employé la marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services.

[47] In *Big Sisters Assn. of Ontario v. Big Brothers of Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.), appeal dismissed by the Federal Court of Appeal, (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, Gibson J. held [at page 222]:

The remaining question on the issue of enforceability relates to whether or not BSAO adopted and used the mark BIG SISTERS OF CANADA before the Registrar of Trade-marks gave public notice of its adoption and use in accordance with paragraph 9(1)(n) of the Act. As indicated earlier in these reasons, in *Canadian Olympic Assn. v. Donkirk International, Inc.*, Mr. Justice Teitelbaum wrote [at p. 307]:

On the basis of the submissions made, counsel for both plaintiff and defendant agree that in order for a mark to receive the protection of section 9, the mark had to be adopted and used in Canada before the registrar gave public notice of the mark's adoption and use.

On the facts of the matter before him, Mr. Justice Teitelbaum found that the marks in issue were adopted and used before the publication of adoption and use. Impliedly, he appears to have accepted the submissions of counsel on this question. I can reach no other conclusion on the plain wording of paragraph 9(1)(n) of the Act that adoption and use as an official mark for wares and services prior to publication by the Registrar of public notice of adoption and use is a condition precedent to enforceability. The mere publication of notice of adoption and use is not, I conclude, conclusive before this Court of such adoption and use. Further, I conclude, the onus was on the Plaintiffs to establish such adoption and use in a trade-mark sense. The evidence before me fails to discharge that onus. In the result, I conclude that the mark Big Brothers and Sisters of Canada is unenforceable as against the Defendant.

[48] Therefore, the respondent has to show that it adopted and used the official mark in Canada before the Registrar gave public notice of the mark's adoption and use on December 29, 1999.

(b) Had the Agency adopted and used the "Netfile" mark by that point in time?

[49] The applicant submits that the respondent had not adopted and used the mark "Netfile & Design" prior to December 29, 1999. The applicant asserts that

[47] Dans la décision *Assoc. des Grandes Sœurs de l'Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), appel rejeté par la Cour d'appel fédérale, (1999), 86 C.P.R. (3d) 504, le juge Gibson a statué ce qui suit [à la page 222]:

Le dernier point en ce qui a trait à l'opposabilité se rattache à la question de savoir si l'AGSO a adopté et employé la marque LES GRANDES SŒURS DU CANADA avant que le registraire n'ait donné avis public de son adoption et de son emploi conformément à l'alinéa 9(1)n) de la Loi. Tel qu'il a été mentionné précédemment dans les présents motifs, dans la décision *Canadian Olympic Association c. Donkirk International Inc.*, le juge Teitelbaum a écrit [à la page 307]:

Sur la base des prétentions exprimées, les avocats de la demanderesse et de la défenderesse conviennent que pour bénéficier de la protection de l'article 9, la marque devait être adoptée et employée au Canada, avant que le registraire n'ait notifié au public son adoption et son emploi.

Vu les faits qui lui avaient été soumis, le juge Teitelbaum a conclu que les marques en cause avaient été adoptées et employées avant la publication de l'avis d'adoption et d'emploi. Implicitement il semble avoir accepté les moyens de l'avocat sur cette question. Je ne puis en arriver à une autre conclusion, compte tenu du libellé clair de l'alinéa 9(1)n) de la Loi selon lequel l'adoption et l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et services, avant la publication par le registraire d'un avis public d'adoption et d'emploi, [sont] une condition préalable à son opposabilité. La simple publication de l'avis d'adoption et d'emploi ne constitue pas, à mon sens, une preuve concluante d'une telle adoption et d'un tel emploi. De plus, le fardeau d'établir une telle adoption et un tel emploi dans le contexte des marques de commerce incombait aux demanderesse. La preuve soumise à la Cour s'est révélée insuffisante pour les décharger de ce fardeau. En conséquence, je conclus que la marque des Grands Frères et Sœurs du Canada est inopposable à la défenderesse.

[48] La défenderesse doit donc démontrer qu'elle avait adopté et employé la marque officielle au Canada avant que le registraire donne un avis public de l'adoption et de l'emploi de la marque, le 29 décembre 1999.

b) L'Agence avait-elle adopté et employé la marque «Netfile» à ce moment-là?

[49] La demanderesse soutient que la défenderesse n'avait pas adopté et employé la marque «Netfile et le dessin y afférent» avant le 29 décembre 1999. Elle

the respondent had not adopted or used “Netfile & Design” as an official mark until at least February 2000 since it did not receive the first tax return until the necessary system was up and running on February 7, 2000.

[50] The tax forms that were used in association with the “Netfile & Design” mark were not issued until January 2000. In fact, the “Netfile & Design” mark first appeared on the government Web site on August 31, 1999 which was after the date the request was made. As noted above, the associated services were not available however, until the year 2000.

[51] The respondent alleges that the mark was adopted and used prior to December 29, 1999, notwithstanding that the service to which the mark refers (the acceptance of 1999 tax returns filed *via* the Internet) could obviously not be made available before 2000; the mark was used both internally and publicly in relation to the services before then.

[52] The evidence shows that the name “Netfile” was chosen for the filing of individual tax returns *via* the Internet program at the end of May 1999.

[53] A search was conducted in June 1999, and the Director General of the Communication Branch of the Agency approved the name for the program in June 1999. From that time on, those words were used internally to refer to the project.

[54] A news release was issued by the Agency to the public on June 15, 1999. The word “Netfile” appeared in the “Universal Resource Locator” (URL) for the page of the Agency’s Web site containing the news release.

[55] The Netfile logo was first visible on the Agency’s Web site on August 31, 1999. By the next day, the “Netfile” logo on the Agency’s Web site had been accessed or used (hit) 196 times.

affirme que la défenderesse n’a commencé à adopter ou employer «Netfile et le dessin y afférent» comme marque officielle qu’au mois de février 2000 puisqu’elle n’a reçu la première déclaration de revenu qu’après que le système nécessaire eut été mis en œuvre, le 7 février 2000.

[50] Les formules d’impôt qui ont été employées en liaison avec la marque «Netfile et le dessin y afférent» n’ont été délivrées qu’au mois de janvier 2000. De fait, la marque «Netfile et le dessin y afférent» ont figuré pour la première fois sur le site Web du gouvernement le 31 août 1999, soit après que la demande eut été présentée. Comme il en a ci-dessus été fait mention, les services connexes n’ont toutefois été disponibles qu’au cours de l’année 2000.

[51] La défenderesse allègue que la marque a été adoptée et employée avant le 29 décembre 1999, même si le service auquel la marque s’applique (l’acceptation des déclarations de revenu de 1999 produites par Internet) ne pouvait de toute évidence pas être disponible avant l’année 2000; la marque avait déjà été employée à l’interne et en public en liaison avec les services en question.

[52] Selon la preuve, on a choisi le nom «Netfile» aux fins de la production de déclarations de revenu des particuliers par Internet à la fin du mois de mai 1999.

[53] Une recherche a été effectuée au mois de juin 1999 et le directeur général de la Direction générale des communications de l’Agence a approuvé le nom du programme au mois de juin 1999. À compter de ce moment-là, ces mots ont été employés à l’interne en vue de désigner le projet.

[54] L’Agence a fait paraître un communiqué de presse à l’intention du public le 15 juin 1999. Le mot «Netfile» figurait dans le «localisateur de ressources uniformes» (l’URL) pour la page du site Web de l’Agence renfermant le communiqué de presse.

[55] Le logo Netfile a pour la première fois figuré sur le site Web de l’Agence le 31 août 1999. Le lendemain, ce logo avait été consulté ou utilisé 196 fois (taux d’activité).

[56] On September 2, 1999, the Government Technology Information Service informed the Agency that the subdomain “netfile.gc.ca” was approved for use as per the Agency’s applications.

[57] As of October 9, 1999, 3957 hits had been made to the Netfile logo on the Agency’s site.

[58] The Act defines the term “adopt” as follows at section 3:

3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.

[59] “Use” is defined as follows in the Act [at section 2]:

2. . . .

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

[60] Section 4 of the Act indicates:

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

[61] Although these sections pertain to trade-marks and not official marks, it can assist in the interpretation of the terms “adopt” and “use” by a public authority in subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Act.

[62] A. David Morrow [in an article entitled “Official Marks”], in *Trade-marks Law of Canada*, stated,

[56] Le 2 septembre 1999, les Services gouvernementaux de télécommunications et d’informatique ont informé l’Agence que le sous-domaine «netfile.gc.ca» avait été approuvé en vue de son emploi conformément aux demandes de l’Agence.

[57] Le 9 octobre 1999, le taux d’activité s’élevait à 3 957 à l’égard du logo Netfile sur le site de l’Agence.

[58] La Loi définit le mot «adoptée» comme suit à l’article 3:

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

[59] Les mots «emploi» et «usage» sont définis comme suit dans la Loi [à l’article 2]:

2. [. . .]

«emploi» ou «usage» À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[60] L’article 4 de la Loi dispose que:

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[61] Ces dispositions se rapportent aux marques de commerce plutôt qu’aux marques officielles, mais elles peuvent faciliter l’interprétation des mots «adopté» et «employé» par une autorité publique figurant au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi.

[62] Dans *Trade-marks Law of Canada*, A. David Morrow [dans son article intitulé «Official Marks»] a

at pages 383-384, on the issue of adoption and use of an official mark:

The meaning of the word “adopt” has been discussed above. It should be noted that section 3, which states when a trade-mark is deemed to have been adopted, does not apply to official marks, except perhaps by analogy. Consequently, we may consider the general meaning of the word “adopt” as referred to above. However, to be protected, an official mark must not only be adopted, it must also be used. Section 4 of the Act assists in determining what is use in relation to a trade-mark, but it is not exhaustive, and in any event has no necessary application to official marks. In ordinary speech, the term “use” is very broad, being equated to “employ” or “avail oneself of”. It is difficult to understand how a mark may be used without being adopted. Possibly use that is transient with no pretence at exclusivity is not adoption. In any event, the ambit of these words remains to be explored in the jurisprudence. On the face of it, they seem very broad, and it is arguable that whenever a public authority “employs” a mark, this will meet the requirement of adoption and use for the purposes of this section.

[63] I believe that the question to be decided here is whether an official mark can be considered adopted and used before public notice of its adoption and use is given by the Registrar, if it is advertised in relation to services, even if the service can only be provided after public notice of the adoption and use is given by the Registrar.

[64] In my opinion, the mark “Netfile” was adopted and used as an official mark before the public notice of the adoption and use was given by the Registrar on December 29, 1999.

[65] I believe that the fact, that the mark was advertised and accessed on the respondent’s Web site prior to the public notice being given is sufficient to establish that the mark was adopted and used by the respondent. I do not believe that the official mark could only be considered adopted and used if the tax forms were effectively issued.

[66] An analogy can be drawn with official marks adopted for Olympic games. The official marks are

dit ce qui suit, aux pages 383 et 384, au sujet de la question de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle:

[TRADUCTION] Le sens du mot «adoptée» a déjà été examiné ci-dessus. Il importe de noter que l’article 3, qui prévoit qu’une marque de commerce est réputée avoir été adoptée, ne s’applique pas aux marques officielles, sauf peut-être par analogie. Nous pouvons donc tenir compte du sens général du mot «adoptée» tel qu’il en a ci-dessus été fait mention. Toutefois, pour être protégée, une marque officielle doit non seulement être adoptée, mais elle doit aussi être employée. L’article 4 de la Loi permet de déterminer ce qui constitue un emploi en liaison avec une marque de commerce, mais il n’est pas exhaustif, et de toute façon, il ne s’applique pas nécessairement aux marques officielles. Dans le langage courant, le mot «emploi» a un sens fort général; il est assimilé au mot «se prévaloir». Il est difficile de comprendre comment une marque peut être employée sans être adoptée. L’emploi passager qui ne se donne pas pour exclusif ne constitue peut-être pas une adoption. Quoi qu’il en soit, l’interprétation à donner à ces mots n’a encore fait l’objet d’aucune jurisprudence. À première vue, ils semblent avoir une portée fort générale, et on peut se demander si le fait qu’une autorité publique «emploie» une marque satisfait à l’exigence selon laquelle il doit y avoir adoption et emploi pour l’application de cette disposition.

[63] Je crois qu’il s’agit ici de savoir si une marque officielle peut être considérée comme ayant été adoptée et employée avant qu’un avis public de son adoption et de son emploi soit donné par le registraire, lorsqu’elle est annoncée en liaison avec des services, même si les services en question peuvent uniquement être fournis après que l’avis public d’adoption et d’emploi a été donné par le registraire.

[64] À mon avis, la marque «Netfile» avait été adoptée et employée comme marque officielle avant que le registraire ait signifié un avis public de son adoption et de son emploi, le 29 décembre 1999.

[65] À mon avis, le fait que la marque a été annoncée et qu’elle a été consultée sur le site Web de la défenderesse avant que l’avis public soit donné suffit pour établir que la marque a été adoptée et employée par la défenderesse. Je ne crois pas que la marque officielle puisse uniquement être considérée comme ayant été adoptée et employée si les formules d’impôt ont effectivement été délivrées.

[66] Il est possible de faire une analogie avec les marques officielles adoptées pour les jeux olympiques.



considered adopted and used before the games actually take place. The fact that the games are only being held four years, and sometimes later, after the official mark is used in advertisement and made known to the public, does not have for a consequence that the official mark cannot be adopted and used prior to the games being held. If such an approach was accepted, official marks for Olympic games would only be able to be considered adopted and used when the games actually begin.

[67] In the case at bar, the respondent was not proposing use of the official mark, it was using it in connection with the services when it advertised it and made it known to the public.

[68] Consequently, this judicial review is dismissed with costs in favour of the respondent.

Les marques officielles sont considérées comme ayant été adoptées et employées avant que les jeux aient lieu. Le fait que les jeux ne doivent avoir lieu que quatre années après que la marque officielle a été employée dans une annonce et qu'elle a été révélée au public, et peut-être même plus tard, n'empêche pas son adoption et son emploi avant la tenue des jeux. Si pareille approche était acceptée, les marques officielles liées aux jeux olympiques pourraient uniquement être considérées comme étant adoptées et employées au moment où les jeux commencent.

[67] En l'espèce, la défenderesse ne se proposait pas d'employer la marque officielle; elle employait cette marque en liaison avec les services lorsqu'elle l'a annoncée et qu'elle l'a fait connaître au public.

[68] La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée, les dépens étant adjugés à la défenderesse.

A-203-01  
2001 FCA 241

A-203-01  
2001 CAF 241

**Siemens Westinghouse Inc. (Applicant)**

v.

**The Minister of Public Works and Government Services Canada, MIL Systems a Division of Davie Industries Inc., and Fleetway Inc. (Respondents)**

and

**Canadian International Trade Tribunal (Intervener)**

**INDEXED AS: SIEMENS WESTINGHOUSE INC. v. CANADA (MINISTER OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES) (C.A.)**

Court of Appeal, Linden, Isaac and Malone JJ.A.—  
Calgary, June 19; Ottawa, July 24, 2001.

*Administrative Law — Judicial Review — Certiorari — Judicial review of CITT's dismissal of applicant's complaint — "Pragmatic and functional approach" applied to determine appropriate standard of review — Issue extent to which legislature intended to grant exclusive decision-making power to CITT — F.C.A. holding standard applicable for matters of jurisdiction correctness; standard applicable to matters within CITT's jurisdiction patent unreasonableness — Agreed whether CITT must ensure compliance with own, this Court's previous procurement decisions jurisdictional, reviewable on correctness standard — Effect of Canada (Deputy Minister of National Revenue — M.N.R.) v. Mattel Canada Inc. wherein S.C.C. held standard of correctness applicable to CITT decision on question of law within jurisdiction limited to exceptional cases where legal issue within tribunal's jurisdiction, but outside area of expertise — Parliament intended Court's review of CITT's decisions, except jurisdictional, other exceptional cases, to be on standard of patent unreasonableness — Four factors considered — (1) Legal issues herein squarely within CITT's area of expertise — (2) CITT Act granting wide latitude to CITT to review procurement process, also certain policy advisory functions — Legislated role in policy formation reflecting on expertise, suggesting deference be accorded CITT by Court — (3) As neither privative clause nor specific right of appeal in CITT Act, usual judicial review provisions of Federal Court Act, ss. 18 to 18.5, 28 govern scope of review — (4) Generally, decisions regarding factual issues entitled to more deference than those on legal issues, but certain administrative boards*

**Siemens Westinghouse Inc. (demanderesse)**

c.

**Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, MIL Systems, une Division de Davie Industries Inc., et Fleetway Inc. (défendeurs)**

et

**Le Tribunal canadien du commerce extérieur (intervenant)**

**RÉPERTORIÉ: SIEMENS WESTINGHOUSE INC. c. CANADA (MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX) (C.A.)**

Cour d'appel, juges Linden, Isaac et Malone, J.C.A.—  
Calgary, 19 juin; Ottawa, 24 juillet 2001.

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari — Contrôle judiciaire du rejet par le TCCE de la plainte de la demanderesse — Une «analyse pragmatique et fonctionnelle» est effectuée pour déterminer la norme de contrôle à utiliser — Il s'agit de déterminer la mesure dans laquelle le législateur voulait conférer le pouvoir décisionnel exclusif au TCCE — Selon la C.A.F., la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte pour les questions de compétence et celle de la décision manifestement déraisonnable pour les questions relevant de la compétence du TCCE — Il a été convenu que la question de savoir si le TCCE doit assurer la conformité avec les décisions qu'il a déjà rendues en matière de marchés publics ainsi qu'avec les décisions antérieures de la présente Cour dans le domaine est une question de compétence, susceptible de révision selon la norme de la décision correcte — Effet de l'arrêt Canada (Sous-ministre du Revenu national — M.R.N.) c. Mattel Canada Inc., dans lequel la Cour suprême a dit que l'application de la norme de la décision correcte à une décision dans laquelle le TCCE statue sur une question de droit relevant de sa compétence est limitée aux cas exceptionnels où la question de droit relève de sa compétence mais ne relève pas de son domaine d'expertise — Le législateur voulait que l'examen par la Cour des décisions du TCCE, sauf en ce qui concerne les questions de compétence et d'autres cas exceptionnels, soit fondé sur la norme de la décision manifestement déraisonnable — Quatre facteurs pris en considération — 1) Les questions de droit qui étaient examinées relevaient carrément du domaine d'expertise du TCCE — 2) Aux termes de la Loi, le TCCE*

*so specialized that interpretations of statutes under which operate accorded some deference by courts — Non-jurisdictional issues essentially involved application of trade law principles to tender documents, facts of technical re-evaluation — Questions of mixed fact, law particularly suited to CITT's expertise — Based on pragmatic, functional approach, considering factors stressed by S.C.C., legal, factual issues within CITT's jurisdiction must be determined on patent unreasonableness standard.*

*Crown — Contracts — Judicial review of CITT's dismissal of applicant's complaint — Applicant successful bidder, but after complaint of another bidder, CITT recommending re-evaluation of proposals of other bidders — On judicial review, Court holding applicant's bid should also be re-evaluated — On re-evaluation, applicant found to be non-compliant — Rejection of applicant's complaint subject of this review — (1) CITT correctly refused to address whether procurement conducted in accordance with earlier Court directions, CITT recommendations — As CITT only has recommendation power in respect of procurement complaints, enforcement of recommendations outside its jurisdiction — Accordingly "enforcement of orders" power in CITT Act, s. 17(2) not including orders enforcing CITT recommendations or Court orders — (2) CITT's determination "depth and experience of staff" subcriterion anticipated from language of Request for Proposal (RFP) entitled to high degree of deference — While RFP must identify all major evaluation criteria, not required to identify all aspects of each criterion which might be considered, provided unidentified aspects reasonably related to or encompassed by express criterion — (3) CITT's opinion RFP open to being broken into simpler constituents for evaluation not unfair — Translation of criteria, weightings in RFP so as to evaluate proposals may yield different formulations consistent with methodology in RFP — CITT only concerned with whether particular formulation consistent with RFP — (4) As applicant not demonstrating how withholding of documents from re-evaluation team would have changed assessment, CITT's conclusion not patently unreasonable — (5) Applicant submitted decision to re-evaluate technical merits*

*a énormément de latitude pour examiner la procédure des marchés publics et il s'est vu attribuer certaines fonctions en matière de politique et de consultation — Le rôle prévu par la Loi en matière d'élaboration de politiques influe sur l'étendue de l'expertise du TCCE et donne à entendre que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions — 3) Comme la Loi sur le TCCE ne renferme aucune clause privative et ne prévoit pas non plus un droit précis d'appel, les dispositions habituelles relatives au contrôle judiciaire figurant aux art. 18 à 18.5 et à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale régissent la portée de l'examen — 4) En règle générale, les questions de fait peuvent faire l'objet d'un degré plus élevé de retenue que les questions de droit, mais dans certaines circonstances, les tribunaux administratifs peuvent être si spécialisés que les cours feront preuve d'une certaine retenue à l'égard de l'interprétation qu'ils donnent à leurs lois habilitantes — Les questions ne se rapportant pas à la compétence avaient essentiellement trait à l'application de principes en matière de droit commercial aux documents d'appel d'offres et aux faits de la réévaluation technique — Il s'agit de questions de fait et de droit particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE — Selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, et compte tenu des quatre facteurs signalés par la C.S.C., les questions juridiques et factuelles relevant de la compétence du TCCE doivent être tranchées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.*

*Couronne — Contrats — Contrôle judiciaire du rejet par le TCCE de la plainte de la demanderesse — Celle-ci avait initialement soumis la proposition retenue, mais en réponse à une plainte déposée par un concurrent qui avait présenté une soumission, le TCCE a recommandé que les propositions des autres concurrents soient évaluées de nouveau — À la suite d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour a statué que la soumission de la demanderesse devait être de nouveau évaluée avec les autres soumissions — Au terme de la réévaluation, la proposition de la demanderesse a été jugée non conforme — Le rejet de la plainte de la demanderesse fait l'objet du présent contrôle judiciaire — 1) Le TCCE a refusé avec raison d'examiner la question de savoir si les marchés publics ont été passés selon les directives données par la Cour ou selon les recommandations faites par le TCCE — Étant donné qu'il possède uniquement un pouvoir de recommandation à l'égard des plaintes relatives à des marchés publics, le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations — Par conséquent, l'«exécution des ordonnances» dont il est fait mention à l'art. 17(2) de la Loi sur le TCCE ne comprend pas les ordonnances donnant suite aux recommandations du Tribunal ou aux directives de la Cour — 2) La décision du TCCE selon laquelle le sous-critère «connaissances et expérience du personnel» devait être anticipé à partir du libellé de la demande de propositions (DP) doit faire l'objet d'un degré élevé de retenue — Une DP doit indiquer les principaux critères d'évaluation, mais elle n'a pas à indiquer tous les aspects de chaque critère dont il sera peut-être tenu compte, à condition que les aspects non mentionnés aient un lien raisonnable avec le critère exprès*

*of two of three bid proposals deviation from CITT's recommendations — Since CITT not having jurisdiction to enforce recommendations, no error in refusal to address this aspect of complaint — (6) Applicant not establishing CITT's conclusion allegation of bias, unfairness groundless, clearly irrational.*

*Foreign Trade — Judicial review of CITT decision dismissing complaint regarding fairness of PWGSC's re-evaluation process for major defence procurement — Standard of review of CITT decisions — Jurisdictional issues reviewable on correctness standard — Whether patent unreasonableness standard for other issues — as established by prior case law — affected by S.C.C. decision in *Mattel* — Correctness standard appropriate only in rare cases where legal issues are outside CITT's area of expertise — Legal issues herein squarely within Tribunal's area of expertise — Complex legal, factual issues demanding specialized expertise in economics, business and procurement — CITT Canada's bid challenge authority under NAFTA and for WTO Agreement on Government Procurement — Parliament conferred broad authority on this expert tribunal to oversee government's procurement activities — Tribunal's statutory role in policy information also suggests deference be accorded by Court — Application of trade law principles involve questions to which CITT's expertise particularly suited — Due to volume of such cases heard, CITT having more experience than courts in this area — Under its Act, CITT having power only to make, not to enforce, recommendations where complaint found valid.*

*ou qu'ils soient englobés dans ce critère — 3) L'avis du TCCE selon lequel la DP pouvait être divisée en un certain nombre d'éléments plus simples aux fins de l'évaluation n'est pas inéquitable — Pour que les critères et les méthodes de pondération figurant dans une DP s'appliquent de façon à permettre l'évaluation des propositions, il doit y avoir un processus de conversion qui peut entraîner un certain nombre de formulations différentes, compatibles avec la méthodologie énoncée dans la DP — Le TCCE se demande seulement si une décomposition particulière est logiquement compatible avec les conditions de la DP — 4) Puisque la demanderesse n'a pas démontré de quelle façon le contenu précis des documents non communiqués aurait eu pour effet de modifier l'évaluation, la conclusion que le TCCE a tirée n'était pas manifestement déraisonnable — 5) La demanderesse a soutenu que la décision de réévaluer la valeur technique de seulement deux des trois propositions allait clairement à l'encontre des recommandations du TCCE — Comme le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations, aucune erreur n'est constatée dans son refus d'examiner cet aspect de la plainte — 6) La demanderesse n'a pas établi que la conclusion du TCCE, selon laquelle son allégation de partialité ou de manque d'équité était dénuée de fondement, était clairement irrationnelle.*

*Commerce extérieur — Contrôle judiciaire d'une décision du TCCE rejetant une plainte au sujet du caractère équitable de la procédure de réévaluation par TPSGC d'un important marché d'approvisionnement militaire — Norme de contrôle des décisions du TCCE — Pour les questions de compétence, la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte — Quant aux autres questions, il faut décider si la norme de contrôle à appliquer — selon les décisions antérieures — à savoir celle de la décision manifestement déraisonnable, a été modifiée par l'arrêt *Mattel* de la C.S.C. — La norme de la décision correcte est appropriée seulement dans les rares cas où se posent des questions de droit ne relevant pas du domaine d'expertise du TCCE — En l'espèce, les questions de droit qui étaient examinées relevaient carrément du domaine d'expertise du Tribunal — Il s'agit de questions de droit et de fait complexes qui exigent des connaissances spéciales dans les domaines de l'économie, des affaires et des marchés publics — Le TCCE est devenu l'autorité responsable de la contestation des propositions au Canada conformément à l'ALENA et à l'Accord relatif aux marchés publics de l'OMC — Le législateur a conféré un pouvoir étendu à ce tribunal expert pour ce qui est de surveiller les activités du gouvernement en matière de marchés publics — Le rôle prévu par la loi en matière d'élaboration de politiques donne à entendre que la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de ses décisions — L'application de principes en matière de droit commercial fait jouer des questions particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE — La quantité d'affaires dont le TCCE est saisi dans lesquelles pareilles questions sont soulevées indique que celui-ci a nécessairement acquis*

This was an application for judicial review of a decision by the Canadian International Trade Tribunal (CITT) dismissing the applicant's complaint. The applicant had submitted the winning proposal in respect of a \$35 million procurement by PWGS for the provision of in-service support for 16 Canadian frigates and destroyers, and had done part of the work which had been accepted. However, in response to a complaint by a competing bidder, the CITT found that the applicant's proposal was non-responsive and recommended that PWGS and DND re-evaluate the proposals from the other competitors on the basis that the evaluation handbook introduced evaluation and weighting methodology that could not be anticipated or derived from the methodology set out in the request for proposal (RFP). On judicial review of that decision, this Court held that the technical merit re-evaluations should go forward, but that the applicant's bid was responsive and therefore should be re-evaluated with the other bids. Thereafter the CITT issued an amended recommendation that PWGS and DND re-evaluate the technical merits of the proposals submitted in accordance with the evaluation methodology set out in the RFP. A re-evaluation handbook, establishing the rules for the re-evaluation and the assumptions that would apply to it, was developed. On re-evaluation, the applicant failed two sections of the RFP and was advised that it was non-compliant. The applicant objected to the results of the re-evaluation and filed a complaint, which the CITT rejected, holding that the decision to undertake a wholesale re-evaluation of the technical merits of the proposals was fair, and the methodology employed in the re-evaluation was, for the most part, consistent with the RFP and compliant with the *Agreement on Internal Trade* (AIT), or that no prejudice to the Siemens bid had occurred.

The issues were: (1) what was the appropriate standard of review; (2) whether the CITT erred in law in its interpretation of tender documents.

*Held*, the application should be dismissed.

(1) In choosing the appropriate standard of review, courts take a "pragmatic and functional approach". The main issue is to determine the extent to which the legislature intended to grant exclusive decision-making power to the tribunal the decision of which is being reviewed. The factors to be considered in this exercise are: (i) the expertise of the

*plus d'expérience que les cours dans ce domaine — La Loi autorise le TCCE, dans le cas où il conclut à la validité de la plainte, uniquement à faire des recommandations, et non à y donner suite.*

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) par laquelle il rejetait la plainte de la demanderesse. Celle-ci avait initialement soumis la proposition retenue à l'égard d'un marché public de 35 millions de dollars passé par TPSGC aux fins de la prestation de services de soutien pour 16 frégates et destroyers canadiens et avait exécuté en partie les travaux, qui avaient été acceptés. Toutefois, en réponse à une plainte déposée par un concurrent qui avait présenté une soumission, le TCCE a conclu que la proposition de la demanderesse n'était pas recevable et a recommandé à TPSGC et au MDN d'évaluer de nouveau les propositions des autres concurrents sur la base du guide d'évaluation utilisé pour évaluer les premières propositions établissant une méthodologie d'évaluation et de pondération qui ne pouvait être ni anticipée ni déduite à partir de la méthodologie énoncée dans la demande de propositions (DP). À la suite d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, la Cour a statué que la réévaluation de la valeur technique devait aller de l'avant, mais que la soumission de la demanderesse était en fait recevable et qu'elle devait donc être de nouveau évaluée avec les autres soumissions. Le TCCE a alors délivré une recommandation modifiée portant que TPSGC et le MDN devraient réévaluer la valeur technique des propositions conformément à la méthode d'évaluation établie dans la DP. Un guide de réévaluation fixant les règles de réévaluation et énonçant les hypothèses qui devaient s'appliquer a été élaboré. Au terme de la réévaluation, la proposition de la demanderesse n'avait pas réussi à deux sections de la DP et celle-ci a été avisée que sa proposition avait été jugée non conforme. La demanderesse a fait opposition aux résultats de la réévaluation et a déposé une plainte auprès du TCCE, qui l'a rejetée. Celui-ci a conclu que la décision de procéder à une réévaluation globale de la valeur technique des propositions était juste et que la méthodologie employée dans la réévaluation était dans l'ensemble compatible avec la DP et conforme à l'*Accord sur le commerce intérieur* (ACI) et que cela ne portait aucunement atteinte à la proposition de Siemens.

Les questions en litige étaient de savoir: 1) quelle était la norme de contrôle à appliquer; 2) si le TCCE a commis une erreur de droit dans son interprétation des documents d'appel d'offres.

*Arrêt*: la demande est rejetée.

1) En choisissant la norme de contrôle à utiliser, les cours effectuent une analyse «pragmatique et fonctionnelle». Il s'agit principalement de déterminer la mesure dans laquelle le législateur voulait conférer le pouvoir décisionnel exclusif au tribunal assujéti au contrôle. Voici les facteurs à prendre en considération à cette fin: (i) l'expertise du tribunal par

tribunal relative to the courts in deciding the issue under review; (ii) the purpose of the Act and the provision being considered; (iii) the existence or absence of a privative clause; and (iv) the nature of the issue decided. In approaching judicial review of a CITT decision in procurement matters, this Court has established by prior decisions that, based on a pragmatic and functional approach, the standard of review to be employed is correctness for matters of jurisdiction and patent unreasonableness for matters within the jurisdiction of the CITT. It was agreed that the issue of whether the Tribunal must ensure compliance with its own and this Court's previous procurement decisions was jurisdictional and therefore reviewable on the correctness standard. But there was substantial disagreement as to the standard of review with respect to the remaining issues.

It was contended that this Court should reconsider its earlier decisions in light of *Canada (Deputy Minister of National Revenue—M.N.R.) v. Mattel Canada Inc.*, wherein the Supreme Court of Canada applied the above-mentioned four factors to a CITT decision dealing with the *Customs Act*, and held that the standard of correctness was applicable to a CITT decision determining a question of law within its jurisdiction. The applicant suggested that the Court should determine the standard of review appropriate to each issue and give deference to the CITT's expertise only where it is greater than that of the Court. That was not the effect of *Mattel*. Legal issues may emerge during the course of judicial review that are within the jurisdiction of the CITT but outside its area of expertise, which may require the Court to invoke the correctness standard, such as in *Mattel*, but this would occur only rarely. (i) In this case, the legal issues being reviewed were squarely within the CITT's area of expertise. They were not pure questions of law, but complex legal and factual issues that demanded specialized expertise in the field of economics, business and procurement practices. The detailed criteria in the RFP and the second evaluation handbook had to be interpreted in addition to intricate contractual and legislative provisions. The CITT had to decide whether the tender documents properly identified the requirements and evaluation criteria in the RFP and whether the procurement was conducted according to them and the applicable contracts, trade agreements and legislation. This complex exercise demanded unique expertise and experience, and is the everyday work of the CITT. The CITT's expertise in such matters was undisputed. Under NAFTA, Article 1017 the CITT became Canada's bid challenge authority and it also had that role for purposes of the World Trade Organization Agreement on Government Procurement. Parliament meant that the courts' review of this expert tribunal's decisions, except for jurisdictional and other exceptional cases, to be on the standard of patent unreasonableness, i.e. unless they are clearly irrational, they must stand.

rapport à celle des cours lorsqu'il s'agit de trancher la question assujettie au contrôle; (ii) l'objet de la Loi et de la disposition en cause; (iii) la présence ou l'absence d'une clause privative; (iv) la nature de la question qui a été tranchée. En procédant au contrôle judiciaire d'une décision rendue par le TCCE dans une affaire de marché public, la Cour a établi, dans des décisions antérieures, que selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte pour les questions de compétence et celle de la décision manifestement déraisonnable pour les questions relevant de la compétence du TCCE. Il a été convenu que la question de savoir si le Tribunal doit assurer la conformité avec les décisions qu'il a déjà rendues en matière de marchés publics ainsi qu'avec les décisions antérieures de la présente Cour dans le domaine se rapporte à la compétence et est donc susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Quant aux autres questions, on était loin de s'entendre au sujet de la norme de contrôle à appliquer.

Il a été soutenu que la Cour devrait réexaminer ses décisions antérieures compte tenu de l'arrêt *Canada (Sous-ministre du Revenu national—M.R.N.) c. Mattel Canada Inc.*, dans lequel la Cour suprême a appliqué les quatre facteurs précités à une décision du TCCE se rapportant à la *Loi sur les douanes* et a dit que la norme de la décision correcte s'applique à une décision dans laquelle le TCCE statue sur une question de droit relevant de sa compétence. La demanderesse a soutenu que la Cour devrait déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer pour trancher chaque question et qu'il conviendrait de faire preuve de retenue seulement lorsque l'expertise du TCCE est supérieure à celle des cours. Or, tel n'est pas l'effet de l'arrêt *Mattel*. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, des questions de droit relevant de la compétence du TCCE, mais ne relevant pas de son domaine d'expertise, peuvent se poser. Pareilles questions peuvent exiger que la Cour invoque la norme de la décision correcte, comme dans l'arrêt *Mattel*, mais cela ne se produirait que fort rarement. (i) En l'espèce, les questions de droit qui étaient examinées relevaient carrément du domaine d'expertise du Tribunal. Il ne s'agit pas de «pures questions de droit». Il s'agit plutôt de questions de droit et de fait complexes qui exigent des connaissances spéciales dans les domaines de l'économie, des affaires et des pratiques en matière de marchés publics. Les critères détaillés énoncés dans la DP et dans le deuxième guide d'évaluation ainsi que des dispositions contractuelles et législatives complexes devaient être interprétés. Le TCCE avait à déterminer si les documents d'appel d'offres indiquaient bien les conditions et les critères d'évaluation dans la DP et si le marché public avait été tenu conformément à ceux-ci et aux contrats, aux accords commerciaux et à la législation applicables. Cette analyse complexe exigeait une expertise et une expérience uniques en leur genre et c'était une tâche dont le TCCE s'acquittait d'une façon courante. L'expertise du TCCE dans les affaires de ce genre est indubitable. Le TCCE est devenu l'autorité responsable de la contestation des propositions au Canada

(ii) The power granted to the CITT to review the procurement process demonstrated that it is to be afforded wide latitude. The CITT has also been granted certain policy and advisory functions in addition to its supervisory role in the procurement field. This legislated role in policy formation reflects upon the scope of the CITT's expertise and suggests a degree of deference be accorded to that Tribunal by the Court.

(iii) There is no privative clause in the statute creating the CITT. Nor is there any specific right of appeal. It appeared, therefore, that the usual judicial review provision of *Federal Court Act*, sections 18 to 18.5 and 28 governed the scope of review of the CITT's decisions on procurement.

(iv) As to the nature of the issue, generally decisions regarding factual issues will be entitled to greater deference than those on legal issues. But, in certain circumstances, administrative boards may be so specialized that their interpretations of the statutes under which they operate will be accorded some deference by the courts. In this case, the non-jurisdictional issues essentially involved the application of trade law principles as found in the various trade agreements to the tender documents and to the facts of this technical re-evaluation. These are questions of mixed fact and law. While the CITT did not hear oral evidence in this case, it still enjoyed a relative expertise in analysing tender documents which demanded deference from this Court. The questions of mixed fact and law under review were questions to which the CITT's expertise is particularly suited. The volume of cases before the CITT raising such questions indicated that, of necessity, the CITT and its members have acquired considerable experience as compared with the courts. Hence, the legal and factual issues within the jurisdiction of the Tribunal must be determined on the patent unreasonableness standard.

(2) (i) CITT refused to address the question as to whether the procurement was conducted in strict accordance with earlier Court directions or CITT recommendations because

conformément à l'article 1017 de l'ALENA et il l'est également à l'égard de l'Accord relatif aux marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Le législateur voulait que l'examen par les cours des décisions de ce tribunal expert, sauf en ce qui concerne les questions de compétence et d'autres cas exceptionnels, soit fondé sur la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce qui veut dire qu'à moins d'être clairement irrationnelles, pareilles décisions doivent être maintenues.

(ii) Le pouvoir d'examiner la procédure des marchés publics qui est conféré au TCCE démontre que celui-ci a énormément de latitude. À cet égard, le TCCE s'est vu attribuer certaines fonctions en matière de politique et de consultation, en plus de son rôle de supervision dans le domaine des marchés publics. Le rôle prévu par la loi en matière d'élaboration de politiques influe sur l'étendue de l'expertise du TCCE et donne à entendre que la Cour doit faire preuve d'un certain degré de retenue à l'égard des décisions de ce tribunal.

(iii) La loi par laquelle le TCCE est créé ne renferme aucune clause privative. Elle ne prévoit pas non plus un droit précis d'appel. Il semble donc que les dispositions habituelles relatives au contrôle judiciaire figurant aux articles 18 à 18.5, ainsi qu'à l'article 28, de la *Loi sur la Cour fédérale* régissent la portée de l'examen des décisions rendues par le TCCE en matière de marchés publics.

(iv) Quant à la nature de la question, en règle générale, les questions de fait peuvent faire l'objet d'un degré plus élevé de retenue que les questions de droit. Pourtant, dans certaines circonstances, les tribunaux administratifs peuvent être si spécialisés que les cours feront preuve d'une certaine retenue à l'égard de l'interprétation qu'ils donnent à leurs lois habilitantes. En l'espèce, les questions ne se rapportant pas à la compétence ont essentiellement trait à l'application de principes en matière de droit commercial tels qu'ils sont énoncés dans les divers accords commerciaux, aux documents d'appel d'offres et aux faits de la réévaluation technique. Il s'agit de questions de fait et de droit. Le TCCE n'a pas entendu de témoignages oraux en l'espèce, mais il a néanmoins une expertise relative lorsqu'il analyse les documents d'appel d'offres, de sorte que la présente Cour doit faire preuve de retenue. Les questions de fait et de droit qui font l'objet du présent examen sont des questions particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE. De fait, la quantité d'affaires dont le TCCE est saisi dans lesquelles pareilles questions sont soulevées indique que le TCCE et ses membres ont nécessairement acquis énormément d'expérience par rapport à l'expérience des cours dans ce domaine. Par conséquent, les questions juridiques et factuelles relevant de la compétence du Tribunal doivent être tranchées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

2) (i) Le TCCE a refusé d'examiner la question de savoir si les marchés publics ont été passés strictement selon les directives données par la Cour ou selon les recommanda-

they did not constitute an aspect of the procurement process. CITT was correct to regard the enforcement of prior procurement decisions as outside its jurisdiction. Under CITT Act, subsection 30.15(2) the CITT has the power to make only recommendations in the event that it finds a complaint to be valid. The discretion not to implement CITT recommendations is limited only by a requirement to advise the CITT in writing of the reasons why the government institution decided not to implement them. The applicant relied on CITT Act, subsection 17(2) which speaks of the CITT as having the powers of a superior court with respect to enforcement of its orders. Subsection 17(2) provides for such powers as regards the "attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction". Given that the CITT only has a recommendation power in respect of procurement complaints according to subsection 30.15(2), the enforcement of the CITT's recommendations was not within the CITT's jurisdiction. Accordingly, the "enforcement of orders" mentioned in subsection 17(2) does not include orders enforcing the CITT's recommendations or the Court's directions. The extent to which such recommendations and orders are complied with is not an aspect of the procurement process which triggers the CITT's jurisdiction under section 30.11. The Procurement Regulations, sections 7 and 11 clearly limit the CITT's inquiry to whether the procurement has complied with the terms of the applicable trade agreements.

The applicant cited no authority for the proposition that the re-evaluations must take place only on the basis of the first evaluation handbook, except for the specific errors identified in a CITT or Court decision.

(ii) Article 506(6) of the AIT requires the tender documents to clearly identify the requirements of the procurement, the criteria that will be used in the evaluation of bids and the methods of weighting and evaluating criteria. The applicant identified in the re-evaluation handbook an undisclosed subcriterion called "depth and experience of staff", which it argued was a material deviation from the RFP. The CITT's determination that the "depth and experience of staff" subcriterion was to be anticipated on the language of the RFP was entitled to a high degree of deference. The evaluation of tender documents to assess compliance with the AIT was at the centre of the CITT's

tions faites par le TCCE, étant donné qu'il ne s'agissait pas là d'un aspect de la procédure de passation du marché public. Le TCCE a eu raison de considérer l'application de décisions antérieurement rendues en matière de marchés publics comme une question ne relevant pas de sa compétence. Selon le paragraphe 30.15(2) de la Loi sur le TCCE, celui-ci est uniquement autorisé à faire des recommandations dans le cas où il conclut à la validité de la plainte. Mis à part l'exigence suivant laquelle l'institution fédérale doit aviser le TCCE par écrit des motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas appliquer ses recommandations, il semble qu'aucune restriction ne soit imposée au pouvoir discrétionnaire qu'elle possède de ne pas donner suite aux recommandations du TCCE. La demanderesse s'est fondée sur le libellé du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit que celui-ci a, pour l'exécution de ses ordonnances, les attributions d'une cour supérieure. Le paragraphe 17(2) prévoit que le TCCE a «les attributions d'une cour supérieure d'archives pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l'exercice de sa compétence». Étant donné que, selon le paragraphe 30.15(2), il possède uniquement un pouvoir de recommandation à l'égard des plaintes relatives à des marchés publics, le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations. Par conséquent, l'«exécution des ordonnances» dont il est fait mention au paragraphe 17(2) ne comprend pas les ordonnances donnant suite aux recommandations du TCCE ou aux directives de la Cour. La mesure dans laquelle pareilles directives et recommandations sont observées ne constitue pas un aspect de la procédure des marchés publics ayant pour effet de déclencher la compétence du TCCE en vertu du paragraphe 30.11(1). Les articles 7 et 11 du Règlement sur les marchés publics limitent clairement l'enquête que le TCCE effectue au sujet de la question de savoir si le marché public en question était conforme aux conditions des accords commerciaux applicables.

La demanderesse n'a mentionné aucun arrêt à l'appui de la thèse selon laquelle les réévaluations doivent uniquement être fondées sur le premier guide d'évaluation, sauf pour les erreurs précises mentionnées dans une décision du TCCE ou de la Cour.

(ii) Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. La demanderesse a trouvé dans le deuxième guide de réévaluation un sous-critère non divulgué appelé «connaissances et expérience du personnel», lequel représentait d'après elle une dérogation importante à la méthodologie énoncée dans la DP. La décision du TCCE selon laquelle le sous-critère «connaissances et expérience du personnel» devait être anticipé à partir du libellé de la DP doit faire l'objet d'un degré élevé



jurisdiction and expertise. Various references in the RFP as well as references to resources and personnel in the statement of work lent adequate support to the CITT's conclusion. While an RFP must identify all major evaluation criteria, it is not required to identify all aspects of each criterion which might be taken into account, provided that the unidentified aspects are reasonably related to, or encompassed by, the express criterion. The CITT's decision was not irrational.

(iii) The applicant submitted that if the RFP was capable of supporting two different evaluation processes, each with different criteria and weightings, then its terms were ambiguous in that they did not clearly identify the criteria and methods for weighting them in breach of Article 506(6) of the AIT, and that ambiguity prejudiced its bid because it led to the adoption of a completely different evaluation methodology according to which the Siemens proposal was found to be non-compliant. In order to evaluate proposals, the criteria and weightings in an RFP must be translated and, depending on the particular RFP, that process may yield different formulations, each of which may be consistent with the methodology stated in the RFP. The CITT is concerned with whether any particular decomposition identified in an evaluation or re-evaluation handbook is in fact logically consistent with the terms of the RFP. Therefore, the CITT's decision that the terms of the RFP were not ambiguous was not patently unreasonable.

(iv) The applicant submitted that it had been prejudiced by the withholding of documents submitted by it to the initial evaluation team from the re-evaluation team, but it made no attempt to demonstrate how the specific contents of the withheld documents would have changed the assessment of the "depth and experience of staff" subcriterion applicable to the technical merits of its bid. Knowing the contents of these documents, Siemens was well placed to demonstrate the allegedly detrimental effect of their absence but made no attempt to do so. The CITT's conclusion was not patently unreasonable.

(v) The applicant submitted that the decision to re-evaluate the technical merits of only two of the three bid proposals constituted a clear deviation from the CITT's recommendations which the CITT should have enforced. This ground related to the CITT's jurisdiction to enforce prior procurement decisions. Given the finding that the CITT was limited to being mindful of past decisions, there was no error in its refusal to address the enforcement aspect of the Siemens complaint.

de retenue. L'évaluation des documents d'appel d'offres destinée à assurer la conformité avec l'ACI relève de la compétence et de l'expertise du TCCE. Certaines mentions figurant dans la DP, ainsi que diverses mentions additionnelles des ressources et du personnel figurant dans l'énoncé du travail, étaient d'une façon adéquate la conclusion du TCCE. Une DP doit indiquer les principaux critères d'évaluation, mais elle n'a pas à indiquer tous les aspects de chaque critère dont il sera peut-être tenu compte, à condition que les aspects non mentionnés aient un lien raisonnable avec le critère exprès ou qu'ils soient englobés dans ce critère. La décision du TCCE n'était pas irrationnelle.

(iii) La demanderesse a affirmé que, si la DP pouvait étayer deux procédures d'évaluation différentes, comportant chacune des critères et des méthodes de pondération différents, ses conditions étaient ambiguës en ce sens qu'elles n'indiquaient pas clairement les critères et méthodes permettant de les pondérer, et ce, en violation du paragraphe 506(6) de l'ACI. D'après elle, cette ambiguïté a nui à sa soumission parce qu'elle a amené l'adoption d'une méthodologie d'évaluation tout à fait différente en vertu de laquelle sa proposition a été jugée non conforme. Pour permettre l'évaluation des propositions, il doit nécessairement y avoir un processus de conversion des critères et des méthodes qui, selon la DP particulière en cause, peut entraîner un certain nombre de formulations différentes, chacune pouvant être compatible avec la méthodologie énoncée dans la DP. Le TCCE se demande si une décomposition particulière mentionnée dans un guide d'évaluation ou de réévaluation est en fait logiquement compatible avec les conditions de la DP. La décision du TCCE selon laquelle les conditions de la DP n'étaient pas ambiguës n'est donc pas manifestement déraisonnable.

(iv) La demanderesse a soutenu que la décision de ne pas remettre à l'équipe de réévaluation les documents soumis par elle à l'équipe initiale d'évaluation lui avait été préjudiciable, mais elle n'a pas tenté de démontrer de quelle façon le contenu précis des documents non communiqués aurait eu pour effet de modifier l'évaluation du sous-critère «connaissances et expérience du personnel» applicable à la valeur technique de sa soumission. Puisqu'elle connaissait le contenu de ces documents, Siemens était bien placée pour démontrer le présumé effet préjudiciable de leur absence, mais elle n'a pas tenté de le faire. La conclusion que le TCCE a tirée n'était pas manifestement déraisonnable.

(v) La demanderesse a soutenu que la décision de réévaluer la valeur technique de seulement deux des trois propositions allait clairement à l'encontre des recommandations du TCCE, auxquelles le TCCE aurait dû donner suite. Ce motif d'examen est lié à la compétence que possède le TCCE lorsqu'il s'agit d'appliquer les décisions antérieurement rendues en matière de marchés publics. La Cour ayant estimé que le TCCE a eu raison de se contenter de tenir compte des décisions passées, aucune erreur n'est constatée dans son refus d'examiner l'aspect «application» de la plainte de Siemens.

(vi) Finally, the applicant argued that there was an appearance of bias or lack of fairness when PWGS's legal counsel reviewed the Fleetway proposal before the re-evaluation criteria had been developed because the legal counsel were an integral part of the re-evaluation team. Siemens failed to establish that the CITT's conclusion that the allegation of bias or lack of fairness was groundless and that the re-evaluation handbook had been prepared before the re-evaluators became aware of the contents of any of the proposals submitted, was clearly irrational.

(vi) Finalement, la demanderesse a allégué qu'il y avait une apparence de partialité ou un manque d'équité puisque les avocats de TPSGC, qui faisaient partie intégrante de l'équipe de réévaluation, avaient examiné la proposition de Fleetway avant l'élaboration des critères de réévaluation. Siemens n'a pas établi que la conclusion tirée par le TCCE, à savoir que son allégation de partialité ou de manque d'équité était dénuée de fondement et que le guide de réévaluation avait été préparé avant que les nouveaux évaluateurs eussent pris connaissance du contenu des propositions soumises, était clairement irrationnelle.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Agreement on Government Procurement*, Annex 4 of the *Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed at Marrakesh, 15 April 1994.
- Agreement on Internal Trade*, *Canada Gazette*, Part I, Vol. 129, No. 17 (29 April 1995), Arts. 506(6), 514(2), 518.
- Canadian International Trade Tribunal Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 47, ss. 17(2), 18, 30.11(1) (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 44), (2) (as enacted *idem*), 30.14(2) (as enacted *idem*), 30.15(2) (as enacted *idem*), 30.18 (as enacted *idem*).
- Canadian International Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations*, SOR/93-602 (as am. by SOR/95-300, s. 2), ss. 7 (as am. *idem*, s. 7; SOR/96-30, s. 5), 11 (as am. *idem*, s. 8).
- Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1.
- Customs Tariff*, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41.
- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5), 18.2 (as enacted *idem*), 18.3 (as enacted *idem*), 18.4 (as enacted *idem*), 18.5 (as enacted *idem*), 28 (as am. *idem*, s. 8).
- Free Trade Agreement between Canada and the United States of America*, S.C. 1988, c. 55, Schedule — Part A.
- National Energy Board Act*, R.S.C., 1985, c. N-7, s. 81.
- North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, December 17, 1992, [1994] Can. T.S. No. 2, Art. 1017.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### DISTINGUISHED:

*Canada (Deputy Minister of National Revenue—M.N.R.) v. Mattel Canada Inc.*, 2001 SCC 36; [2001] S.C.J. No. 37 (QL); (2001), 199 D.L.R. (4th) 598; 29 Admin. L.R. (3d) 56; 12 C.P.R. (4th) 417; 270 N.R. 153.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d'Amérique*, L.C. 1988, ch. 55, annexe — partie A.
- Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique*, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2, art. 1017.
- Accord sur le commerce intérieur*, *Gazette du Canada*, Partie I, vol. 129, n° 17 (29 avril 1995), art. 506(6), 514(2), 518.
- Accord sur les marchés publics*, Annexe 4 de l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, le 15 avril 1994.
- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5), 18.2 (édicte, *idem*), 18.3 (édicte, *idem*), 18.4 (édicte, *idem*), 18.5 (édicte, *idem*), 28 (mod., *idem*, art. 8).
- Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur*, L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 47, art. 17(2), 18, 30.11(1) (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 44), (2) (édicte, *idem*), 30.14(2) (édicte, *idem*), 30.15(2) (édicte, *idem*), 30.18 (édicte, *idem*).
- Loi sur l'Office national de l'énergie*, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 81.
- Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1.
- Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics*, DORS/93-602 (mod. par DORS/95-300, art. 2), art. 7 (mod., *idem*, art. 7; DORS/96-30, art. 5), 11 (mod., *idem*, art. 8).
- Tarif des douanes*, L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 41.

#### JURISPRUDENCE

##### DISTINCTION FAITE D'AVEC:

*Canada (Sous-ministre du Revenu national—M.R.N.) c. Mattel Canada Inc.*, 2001 CSC 36; [2001] A.C.S. n° 37 (QL); (2001), 199 D.L.R. (4th) 598; 29 Admin. L.R. (3d) 56; 12 C.P.R. (4th) 417; 270 N.R. 153.

## CONSIDERED:

*MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) (Re)*, [2000] C.I.T.T. No. 54 (QL); *Leroux v. Transcanada Pipelines Ltd.*, [1998] F.C.J. No. 724 (C.A.) (QL); *Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise—M.N.R. v. Schrader Automotive Inc.)* (1999), 240 N.R. 381 (F.C.A.).

## REFERRED TO:

*Siemens Westinghouse Inc. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2000), 260 N.R. 367 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused, [2000] S.C.C.A. No. 342 (QL); *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; *Canada (Attorney General) v. Symtron Systems Inc.*, [1999] 2 F.C. 514; (1999), 236 N.R. 143 (C.A.); *Canada (Attorney General) v. Corel Corp.* (1999), 241 N.R. 190 (F.C.A.); *E.H. Industries Ltd. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2001), 267 N.R. 190 (F.C.A.); *Novell Canada Ltd. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2000), 257 N.R. 179 (F.C.A.); *President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R. (4th) 1 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. granted, [2000] S.C.C.A. No. 474 (QL).

APPLICATION for judicial review of the Canadian International Trade Tribunal's dismissal of the applicant's complaint in respect of a \$35 million procurement by PWGS for the provision of in-service support for 16 Canadian frigates and destroyers (*Siemens Westinghouse Inc. (Re)*, [2001] C.I.T.T. No. 26 (QL)). Application dismissed.

## APPEARANCES:

*Ronald D. Lunau and Carina De Pellegrin* for applicant.

*Michael F. Ciavaglia and Susanne G. Pereira* for respondent Minister of Public Works and Government Services.

*J. Bruce Carr-Harris, David Sherriff-Scott and Vincent DeRose* for respondents MIL Systems and Fleetway Inc.

*Reagan Walker and John C. Dodsworth* for intervenor Canadian International Trade Tribunal.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) (Re)*, [2000] T.C.C.E. n° 54 (QL); *Leroux c. Transcanada Pipelines Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 724 (C.A.) (QL); *Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et accise—M.R.N.) c. Schrader Automotive Inc.* (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)* (2000), 260 N.R. 367 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2000] S.C.C.A. n° 342 (QL); *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; *Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc.*, [1999] 2 C.F. 514; (1999), 236 N.R. 143 (C.A.); *Canada (Procureur général) c. Corel Corp.* (1999), 241 N.R. 190 (C.A.F.); *E.H. Industries Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)* (2001), 267 N.R. 190 (C.A.F.); *Novell Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)* (2000), 257 N.R. 179 (C.A.F.); *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R. (4th) 1 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, [2000] S.C.C.A. n° 474 (QL).

DEMANDE de contrôle judiciaire du rejet par le Tribunal canadien du commerce extérieur de la plainte de la demanderesse au sujet d'un marché public de 35 millions de dollars passé par TPSGC aux fins de la prestation de services de soutien pour 16 frégates et destroyers canadiens (*Siemens Westinghouse Inc. (Re)*, [2001] T.C.C.E. n° 26 (QL)). Demande rejetée.

## ONT COMPARU:

*Ronald D. Lunau et Carina De Pellegrin* pour la demanderesse.

*Michael F. Ciavaglia et Susanne G. Pereira* pour le défendeur ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

*J. Bruce Carr-Harris, David Sherriff-Scott et Vincent DeRose* pour les défenderesses MIL Systems et Fleetway Inc.

*Reagan Walker et John C. Dodsworth* pour l'intervenant Tribunal canadien du commerce extérieur.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for applicant.

*Deputy Attorney General of Canada* for respondent Minister of Public Works and Government Services.

*Borden Ladner Gervais LLP*, Ottawa, for respondent MIL Systems and Fleetway Inc.

Canadian International Trade Tribunal, Ottawa for intervener Canadian International Trade Tribunal.

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

MALONE J.A.:

Introduction

[1] This is an application for judicial review of a decision by the Canadian International Trade Tribunal (the CITT or the Tribunal) dated March 19, 2001 [[2001] C.I.T.T. No. 26 (QL)]. That decision dismissed the applicant's complaint on the basis that the procurement re-evaluation process conducted by Public Works and Government Services (the Department) and the Department of National Defence (DND) was fair, and that any errors that may have been committed had no material impact on the ultimate treatment of the applicant's bid proposal.

Issues

[2] There are several issues before the Court; jurisdictional as well as factual and legal. But generally, the primary issue is whether the CITT erred in law in its interpretation of tender documents when it upheld the results of the technical re-evaluation of the competing bid proposals.

Facts

[3] On November 3, 2000, the applicant Siemens Westinghouse Inc. (Siemens) filed a complaint with

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, pour la demanderesse.

*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

*Borden Ladner Gervais LLP*, Ottawa, pour les défenderesses MIL Systems et Fleetway Inc.

Tribunal canadien du commerce extérieur, Ottawa pour l'intervenant Tribunal canadien du commerce extérieur.

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

LE JUGE MALONE, J.C.A.:

Introduction

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE ou le Tribunal) le 19 mars 2001 [[2001] T.C.C.E. n° 26 (QL)]. Par cette décision, le Tribunal rejetait la plainte que la demanderesse avait déposée en se fondant sur le fait que la procédure de réévaluation du marché public suivie par Travaux publics et Services gouvernementaux (le Ministère) et par le ministère de la Défense nationale (le MDN) était juste et que toute erreur qui avait pu être commise n'avait pas eu d'impact sensible sur le traitement ultime de la proposition de la demanderesse.

Les points litigieux

[2] La Cour est saisie de plusieurs questions, à savoir des questions de compétence ainsi que des questions de fait et de droit. Cependant, en général, il s'agit principalement de savoir si le TCCE a commis une erreur de droit dans son interprétation des documents d'appel d'offres lorsqu'il a confirmé les résultats de la réévaluation technique des propositions des concurrents.

Les faits

[3] Le 3 novembre 2000, la demanderesse Siemens Westinghouse Inc. (Siemens) a déposé une plainte

the CITT under subsection 30.11(1) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 44] of the *Canadian International Trade Tribunal Act*, R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 47 (the CITT Act). The complaint was in respect of a \$35 million procurement by the Department for the provision of in-service support for 16 Canadian frigates and destroyers.

[4] Siemens had initially submitted the winning proposal and did part of the work which was accepted. However, in response to a complaint by a competing bidder, the CITT found Siemens' proposal to be non-responsive and recommended that the Department and DND re-evaluate the proposals from the other competitors, Fleetway Inc. (Fleetway) and a joint venture composed of MIL Systems and Fleetway (MIL/Fleetway). The re-evaluation was recommended on the basis that the evaluation handbook used in evaluating the first proposals introduced evaluation and weighting methodology that could not be anticipated or derived from the methodology set out in the request for proposal (RFP).

[5] Both Siemens and MIL/Fleetway applied to this Court for judicial review of the CITT's decision. On that review, this Court held that the technical merit re-evaluations should go forward but that the Siemens bid was, in fact, responsive and therefore should be re-evaluated with the other bids (*Siemens Westinghouse Inc. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2000), 260 N.R. 367 (F.C.A.)). In response to this Court's judicial review determination, the CITT issued an amended recommendation on July 21, 2000 ([*MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) (Re)*] [2000] C.I.T.T. No. 54 (QL), file No. PR-99-034R) in the following terms:

The Canadian International Trade Tribunal further recommends that the Department of Public Works and Government Services and the Department of National Defence re-evaluate the technical merits of the proposals submitted by MIL Systems, (a Division of Davie Industries Inc.), and

après du TCCE aux termes du paragraphe 30.11(1) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 44] de la *Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur*, L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 47 (la Loi sur le TCCE) à l'égard d'un marché public de 35 millions de dollars passé par le Ministère aux fins de la prestation de services de soutien pour 16 frégates et destroyers canadiens.

[4] Siemens avait initialement soumis la proposition retenue et avait exécuté en partie les travaux, qui avaient été acceptés. Toutefois, en réponse à une plainte déposée par un concurrent qui avait présenté une soumission, le TCCE a conclu que la proposition de Siemens n'était pas recevable et a recommandé au Ministère et au MDN d'évaluer de nouveau les propositions des autres concurrents, Fleetway Inc. (Fleetway) et une coentreprise composée de MIL Systems et de Fleetway (MIL/Fleetway). La réévaluation a été recommandée sur la base du guide d'évaluation utilisé pour évaluer les premières propositions établissant une méthodologie d'évaluation et de pondération qui ne pouvait être ni anticipée ni déduite à partir de la méthodologie énoncée dans la demande de propositions (la DP).

[5] Siemens et MIL/Fleetway ont toutes les deux présenté devant la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision du TCCE. À la suite de ce contrôle, la Cour a statué que la réévaluation de la valeur technique devait aller de l'avant, mais que la soumission de Siemens était en fait recevable et qu'elle devait donc être de nouveau évaluée avec les autres soumissions (*Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux)* (2000), 260 N.R. 367 (C.A.F.)). En réponse à la décision rendue par la présente Cour à la suite du contrôle judiciaire, le TCCE a délivré une recommandation modifiée le 21 juillet 2000 ([*MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) (Re)*] [2000] T.C.C.E. n° 54 (QL), dossier PR-99-034R) qui est libellée comme suit:

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande en outre que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et le ministère de la Défense nationale réévaluent la valeur technique des propositions de la coentreprise MIL Systems (a Division of Davie Industries

Fleetway Inc., a joint venture, and by Fleetway Inc. and the proposal submitted by Siemens Westinghouse Incorporated, in accordance with the evaluation methodology set out in the [R]equest for Proposal, and proceed thereon with this procurement as provided in the Request for Proposal and the Agreement on Internal Trade.

[6] In May 2000, the Department and DND had already begun to establish an independent structure for re-evaluating the technical merit of the proposals. The Department led the re-evaluation which was conducted by a team of five DND officials headed by a Chairperson from the Department. Various measures were instituted in order to create a barrier between the re-evaluation team and the prior evaluation team so as to ensure fairness and objectivity in the re-evaluation process.

[7] On July 11, 2000, the re-evaluation team completed the development of the re-evaluation handbook establishing the rules for the re-evaluation and the assumptions that would apply to it. The handbook also listed the roles of the re-evaluation team members, the independent chairperson and the “fairness monitor” who was appointed from the private sector in late May of 2000. The re-evaluation handbook was developed independently of any reference to, or examination of, the initial evaluation handbook or the review of the bids by the first evaluation team.

[8] The re-evaluation was guided by the following principles set out in the handbook:

- The members of the re-evaluation team were to have no previous involvement in the evaluation and must have stated that they have no personal interest in which bidder is ultimately successful.
- The members of the re-evaluation team were to be responsible for maintaining a high level of confidentiality during the re-evaluation and for ensuring complete confidentiality of the re-evaluation. All activities and team-related re-evaluation documentation were to be restricted to the Major Projects Service Line facilities.

Inc.) et Fleetway Inc., de Fleetway Inc. ainsi que de Siemens Westinghouse Incorporated, conformément à la méthode d'évaluation établie dans la demande de proposition, et qu'ils poursuivent la procédure de passation de marché public prescrite dans la demande de proposition et dans l'Accord sur le commerce intérieur.

[6] Au mois de mai 2000, le Ministère et le MDN avaient déjà commencé à mettre en place une structure indépendante pour la réévaluation de la valeur technique des propositions. Le Ministère assurait la direction de la réévaluation qui était effectuée par une équipe constituée de cinq représentants du MDN sous la présidence d'un fonctionnaire du Ministère. Diverses mesures ont été prises afin d'établir une «cloison» entre l'équipe de réévaluation et l'ancienne équipe d'évaluation de façon à assurer l'équité et l'objectivité de la procédure de réévaluation.

[7] Le 11 juillet 2000, l'équipe de réévaluation avait fini d'élaborer le guide de réévaluation fixant les règles de réévaluation et énonçant les hypothèses qui devaient s'appliquer. Le guide énumérait également les rôles des membres de l'équipe de réévaluation, du président indépendant et du «surveillant de l'équité» provenant du secteur privé, celui-ci ayant été nommé à la fin du mois de mai 2000. Le guide de réévaluation a été élaboré indépendamment de toute mention, ou examen, du guide initial d'évaluation ou de l'examen des soumissions par la première équipe d'évaluation.

[8] La réévaluation était fondée sur les principes suivants, qui étaient énoncés dans le guide:

- Les membres de l'équipe de réévaluation ne devaient pas auparavant avoir participé à l'évaluation et devaient avoir déclaré ne pas avoir d'intérêt personnel lié au choix d'un soumissionnaire.
- Les membres de l'équipe de réévaluation devaient maintenir un degré élevé de confidentialité au cours de la réévaluation et veiller à garder complètement confidentielle la teneur de la réévaluation. Tous les éléments de l'activité et tous les documents pertinents à l'équipe de réévaluation devaient être confinés aux installations du Service de la gestion des grands projets.

- A fairness monitor from the private industry would monitor all aspects of the re-evaluation process and would be given unlimited access to all proceedings. He would be mandated to raise fairness concerns at any time.
  - Department of Justice legal counsel was to be assigned to the re-evaluation, involved in all approval processes and consulted regularly.
  - Scoring documents were to be prepared to enable the members of the re-evaluation team to provide fair and equitable scoring of all proposals, in accordance with the original RFP documents; the detailed scoring criteria were to be developed to be consistent with Annex "H" of the RFP.
  - Copies of the RFP and bidders' proposals were to be clean (i.e. they were to have no notations or markings on them from the first evaluation).
  - Individual scoring by the members of the re-evaluation team was to be followed by consensus agreement.
- Un surveillant de l'équité, provenant du secteur privé, surveillait tous les aspects du processus de réévaluation et un accès illimité à toutes les procédures lui était ouvert. Il était chargé de soulever les questions d'équité en tout temps.
  - Un conseiller juridique du ministère de la Justice devait être désigné aux fins de la réévaluation, participer à tous les processus d'approbation et être consulté régulièrement.
  - Des documents de cotation devaient être préparés pour permettre aux membres de l'équipe de réévaluation de procéder à une cotation juste et équitable de toutes les propositions, en conformité avec les documents de la DP initiale; les critères de cotation détaillée devaient être élaborés conformément à l'annexe «H» de la DP.
  - Les copies de la DP et des propositions des soumissionnaires devaient être vierges (c.-à-d. sans annotation ou commentaire provenant de la première évaluation).
  - L'attribution des résultats individuels par les membres de l'équipe de réévaluation devait être suivie d'un accord par consensus.

[9] In addition, the following assumptions were set out in the second handbook:

- All bidders were to be compliant with respect to all mandatory requirements.
- No additional information could be obtained from bidders.
- The individuals evaluated in the proposals would be the ones doing the work under the resulting contract.
- Since the technical proposals from MIL/Fleetway and Fleetway were identical, the re-evaluation team would evaluate the MIL/Fleetway technical proposal and apply the score to both Fleetway bids.

[10] The re-evaluation commenced on July 12, 2000. By mid-September 2000, all individual scoring was

[9] De plus, les hypothèses suivantes étaient énoncées dans le deuxième guide:

- Tous les soumissionnaires devaient avoir présenté une proposition conforme à toutes les conditions obligatoires.
- Aucun renseignement supplémentaire ne pouvait être obtenu des soumissionnaires.
- Les personnes évaluées dans les propositions devaient être celles qui effectueraient le travail après l'adjudication du contrat.
- Étant donné que les propositions techniques reçues de MIL/Fleetway et de Fleetway étaient identiques, l'équipe de réévaluation devait évaluer la proposition technique de MIL/Fleetway et appliquer le résultat aux deux soumissions de Fleetway.

[10] La réévaluation a commencé le 12 juillet 2000. Au milieu du mois de septembre 2000, toutes les

completed and the members of the re-evaluation team held consensus review meetings. On September 15, 2000, the re-evaluation team's scoring was finalized and the personnel evaluation detailed scoring tables were prepared and signed by the evaluators. These tables showed that Siemens had failed section 2.0 (Project Management Organization Plan), section 6.0 (Data Link Access Plan) and section 7.0 (Transition Plan) of Annex "H" of the RFP.

[11] The fairness monitor certified the results in his report of September 19, 2000 and on October 5, 2000, Siemens was advised that its proposal was evaluated as being non-compliant. On October 13 and 19, 2000, Siemens objected in writing to the results of the re-evaluation and eventually filed a complaint with the CITT. On March 19, 2001, that complaint was dismissed by the Tribunal ([2001] C.I.T.T. No. 26 (QL), file No. PR-2000-039). In essence, the CITT found that the Department's decision to undertake a wholesale re-evaluation of the technical merits of the proposals was fair and the methodology employed in the re-evaluation was, for the most part, consistent with the RFP and compliant with the *Agreement on Internal Trade* [Canada Gazette, Part I, Vol. 129, No. 17 (29 April 1995)] (the AIT). Where the re-evaluation was not consistent with the RFP or compliant with the AIT, the Tribunal determined that no prejudice to the Siemens bid had occurred.

[12] Siemens now applies to this Court for judicial review of the Tribunal's decision.

#### Standard of Review

[13] The first issue to be considered in any judicial review application is the appropriate standard of review to be applied to the decision being challenged. In recent years this exercise has proven increasingly sophisticated. It is now recognized that there is a spectrum of curial deference that may be utilized ranging from the most deferential—patent unreason-

cotations individuelles étaient terminées et les membres de l'équipe de réévaluation ont tenu des réunions d'accord par consensus. Le 15 septembre 2000, la cotation de l'équipe de réévaluation a été établie de manière définitive et les évaluateurs ont préparé et signé les tableaux de cotation détaillée de l'évaluation du personnel. Ces tableaux montraient que la proposition de Siemens n'avait pas réussi à la section 2.0 (Plan d'organisation de la gestion de projet), à la section 6.0 (Plan d'accès à la liaison de données) et à la section 7.0 (Plan de transition) de l'annexe «H» de la DP.

[11] Le surveillant de l'équité a certifié les résultats dans son rapport du 19 septembre 2000 et, le 5 octobre 2000, Siemens a été avisée que sa proposition avait été jugée non conforme. Les 13 et 19 octobre 2000, Siemens a fait opposition par écrit aux résultats de la réévaluation et a finalement déposé une plainte auprès du TCCE. Le 19 mars 2001, cette plainte a été rejetée par le Tribunal ([2001] T.C.C.E. n° 26 (QL), dossier PR-2000-039). Le TCCE a essentiellement conclu que la décision du Ministère de procéder à une réévaluation globale de la valeur technique des propositions était juste et que la méthodologie employée dans la réévaluation était dans l'ensemble compatible avec la DP et conforme à l'*Accord sur le commerce intérieur* [Gazette du Canada, Partie I, vol. 129, n° 17 (29 avril 1995)] (l'ACI). Le Tribunal a statué que lorsque la réévaluation n'était pas compatible avec la DP ou qu'elle n'était pas conforme à l'ACI, cela ne portait aucunement atteinte à la proposition de Siemens.

[12] Siemens demande maintenant à la présente Cour d'exercer un contrôle judiciaire de la décision du Tribunal.

#### Norme de contrôle

[13] Dans une demande de contrôle judiciaire, il faut avant tout déterminer la norme de contrôle à appliquer à la décision contestée. Au cours des dernières années, cette détermination s'est avérée de plus en plus complexe. Il est maintenant reconnu que la retenue judiciaire se situe le long d'un spectre, un degré élevé de retenue existant à un bout du spectre, la décision



ableness, through unreasonableness *simpliciter* and ending with correctness, the most exacting standard.

[14] In choosing which of these standards of review to employ, and in applying it, our courts take a “pragmatic and functional” approach. The main issue in this preliminary exercise is to determine the extent to which the legislature intended to grant the exclusive decision-making power to the tribunal being reviewed. The factors to be considered in this exercise are: (1) the expertise of the tribunal relative to the courts in deciding the issue under review; (2) the purpose of the Act and the provision being considered; (3) the existence or absence of a privative clause; and (4) the nature of the issue decided (*Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982). Mr. Justice Major, on behalf of the Supreme Court, has recently re-examined and applied these principles to a CITT decision dealing with the *Customs Act* [R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1] (see *Canada (Deputy Minister of National Revenue—M.N.R.) v. Mattel Canada Inc.*, 2001 SCC 36, [2001] S.C.J. No. 37, at paragraph 24).

[15] In approaching a judicial review of the CITT in procurement matters, this Court has established in prior decisions that, based on a pragmatic and functional approach, the standard of review to be employed is correctness for matters of jurisdiction and patent unreasonableness for matters within the jurisdiction of the CITT. (See *Canada (Attorney General) v. Symtron Systems Inc.*, [1999] 2 F.C. 514 (C.A.), at page 533; *Canada (Attorney General) v. Corel Corp.* (1999), 241 N.R. 190 (F.C.A.); *E.H. Industries Ltd. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2001), 267 N.R. 173 (F.C.A.); *Novell Canada Ltd. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2000), 257 N.R. 179 (F.C.A.), at page 180.) In the earlier judicial review application to this Court between these parties concerning this very same procurement, the standard of review employed by the Court to decide the issue, which was held to be within the jurisdiction of the Tribunal, was

devant alors être manifestement déraisonnable, alors qu’à l’autre bout, un contrôle rigoureux est exercé, la décision devant alors être correcte, la décision déraisonnable *simpliciter* se situant entre les deux bouts du spectre.

[14] En choisissant la norme de contrôle à utiliser et en appliquant cette norme, nos cours effectuent une analyse «pragmatique et fonctionnelle». À ce stade préliminaire, il s’agit principalement de déterminer la mesure dans laquelle le législateur voulait conférer le pouvoir décisionnel exclusif au tribunal assujéti au contrôle. Voici les facteurs à prendre en considération à cette fin: 1) l’expertise du tribunal par rapport à celle des cours lorsqu’il s’agit de trancher la question assujéti au contrôle; 2) l’objet de la Loi et de la disposition en cause; 3) la présence ou l’absence d’une clause privative; et 4) la nature de la question qui a été tranchée (*Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982). Le juge Major, au nom de la Cour suprême, a récemment réexaminé ces principes et les a appliqués à une décision du TCCE se rapportant à la *Loi sur les douanes* [L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1] (voir *Canada (Sous-ministre du Revenu national—M.R.N.) c. Mattel Canada Inc.*, 2001 CSC 36, [2001] A.C.S. n<sup>o</sup> 37, au paragraphe 24).

[15] En procédant au contrôle judiciaire d’une décision rendue par le TCCE dans une affaire de marché public, la présente Cour a établi, dans des décisions antérieures, que selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle à utiliser est celle de la décision correcte pour les questions de compétence et celle de la décision manifestement déraisonnable pour les questions relevant de la compétence du TCCE. (Voir *Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc.*, [1999] 2 C.F. 514 (C.A.), à la page 533; *Canada (Procureur général) c. Corel Corp.* (1999), 241 N.R. 190 (C.A.F.); *E.H. Industries Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)* (2001), 267 N.R. 173 (C.A.F.); *Novell Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux)* (2000), 257 N.R. 179 (C.A.F.), à la page 180.) Dans la demande antérieure de contrôle judiciaire dont la présente Cour avait été saisie au sujet du même

patent unreasonableness. (See *Siemens Westinghouse Inc. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services)* (2000), 260 N.R. 367 (F.C.A.), at paragraph 9.) It is noteworthy that the Supreme Court denied leave to appeal that decision of this Court ([2000] S.C.C.A. No. 342 (QL)).

[16] It was agreed by counsel that at least one of the issues involved in this appeal is jurisdictional and, hence, reviewable on the correctness standard: that is, whether the Tribunal must ensure compliance with its own and this Court's previous procurement decisions. As for the remaining issues, there was substantial disagreement about the standard of review. This Court must therefore, having regard to the legislation and the jurisprudence, determine whether the standard to be employed is patent unreasonableness, as decided in earlier cases, or whether the correctness or reasonableness standard is more appropriate in light of the *Mattel* decision, *supra*.

[17] On this application, it has been contended that this Court should reconsider its earlier decisions in light of the *Mattel* decision, in which the Supreme Court held that the standard of correctness was applicable to a CITT decision determining a question of law within its jurisdiction. Counsel for Siemens contended that for each legal issue that may arise in the course of the procurement process, the Court should not necessarily give high deference, but should determine which standard of review is appropriate to decide the specific matter. Where the legal issue is one in which the CITT's expertise is not superior to that of the Court, it was urged that the standard of review should be correctness; where the CITT's expertise is greater than that of the Court, then deference might well be accorded to it.

marché public et mettant en cause les mêmes parties, la norme de contrôle que la Cour a utilisée en vue de trancher la question qui, à son avis, relevait de la compétence du Tribunal était celle de la décision manifestement déraisonnable. (Voir *Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux)* (2000), 260 N.R. 367 (C.A.F.), au paragraphe 9.) Il importe de noter que la Cour suprême a refusé l'autorisation d'en appeler de la décision rendue par la présente Cour ([2000] S.C.A.A. n° 342 (QL)).

[16] Les avocats ont convenu qu'au moins l'une des questions ici en cause se rapporte à la compétence et que cette question est donc susceptible de révision selon la norme de la décision correcte: il s'agit de savoir si le Tribunal doit assurer la conformité avec les décisions qu'il a déjà rendues en matière de marchés publics ainsi qu'avec les décisions antérieures de la présente Cour dans le domaine. Quant aux autres questions, les avocats étaient loin de s'entendre au sujet de la norme de contrôle à appliquer. Eu égard à la législation et à la jurisprudence, la présente Cour doit donc déterminer si la norme à utiliser est celle de la décision manifestement déraisonnable, comme il a été statué dans des décisions antérieures, ou si compte tenu de l'arrêt *Mattel*, précité, il convient d'appliquer la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable.

[17] Dans le cadre de la présente demande, il a été soutenu que la Cour devrait réexaminer ses décisions antérieures compte tenu de l'arrêt *Mattel*, dans lequel la Cour suprême a dit que la norme de la décision correcte s'applique à une décision dans laquelle le TCCE statue sur une question de droit relevant de sa compétence. L'avocat de Siemens a soutenu que la Cour ne devrait pas nécessairement faire preuve d'une grande retenue pour chaque question de droit qui se pose dans une procédure de passation du marché public, mais qu'elle devrait déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer pour trancher la question particulière. Il a été soutenu que lorsque l'expertise du TCCE, en ce qui concerne la question de droit qui se pose, n'est pas supérieure à celle de la Cour, la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte; lorsque l'expertise du TCCE est

[18] In response to questions from the Court, counsel for Siemens acknowledged that there could be dozens of potential legal issues that might arise, which would necessitate a judicial determination of the appropriate standard of review applicable to each one. He suggested that the various issues might be grouped together, some to be decided by one standard and others by yet another.

[19] In my view, that is not the effect of *Mattel*. In that case, the issue being reviewed was a CITT decision about a finding of “value for duty” under the *Customs Act*. During the course of that determination, the Tribunal had to decide the meaning of the words “a sale of goods for export to Canada” and the phrase “a condition of the sale of goods”, as contained in the *Customs Act*. The Supreme Court found (at paragraph 33) that:

These were pure questions of law that require the application of principles of statutory interpretation and other concepts which are intrinsic to commercial law. Such matters are traditionally the province of the Courts and there is nothing to suggest that the CITT had any particular expertise in respect of these matters.

[20] Thus, it is apparent that particular legal issues may emerge during the course of judicial review that are within the jurisdiction of the CITT but outside its area of expertise. Such questions may require the Court to invoke the correctness standard, such as in *Mattel*, but this in my view would occur only rarely. Other examples of this might be where a constitutional or international treaty issue arises before a tribunal (*Pushpanathan, supra*), where the interpretation of a general statute not within the expertise of the tribunal arises or where a significant legal question arises for the first time (*President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. granted, [2000] S.C.C.A. No. 474 (QL)). No analogous situation arises in this case.

supérieure à celle de la Cour, il conviendrait peut-être bien de faire preuve de retenue.

[18] En réponse aux questions de la Cour, l’avocat de Siemens a reconnu qu’il pouvait y avoir des douzaines de questions de droit susceptibles de se poser, lesquelles nécessiteraient une détermination judiciaire de la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans chaque cas. Il a proposé de regrouper les diverses questions, certaines devant être tranchées selon une norme alors que d’autres seraient tranchées selon une autre norme.

[19] À mon avis, tel n’est pas l’effet de l’arrêt *Mattel*. Dans cette affaire-là, la question qui était examinée découlait d’une décision que le TCCE avait rendue au sujet de la «valeur en douane» en vertu de la *Loi sur les douanes*. Dans le cadre de cette affaire, le Tribunal devait se prononcer sur le sens des expressions «vente de marchandises pour exportation au Canada» et «condition de la vente des marchandises», telles qu’elles figuraient dans la *Loi sur les douanes*. La Cour suprême a conclu (au paragraphe 33) que:

Il s’agit de pures questions de droit, qui commandent l’application de principes d’interprétation législative et d’autres concepts inhérents au droit commercial. Ces questions relèvent traditionnellement de la compétence des tribunaux judiciaires et rien n’indique que le TCCE possède une expertise particulière à leur égard.

[20] Il est donc évident que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, des questions de droit particulières relevant de la compétence du TCCE, mais ne relevant pas de son domaine d’expertise, peuvent se poser. Pareilles questions peuvent exiger que la Cour invoque la norme de la décision correcte, comme dans l’arrêt *Mattel*, mais cela ne se produirait à mon avis que fort rarement. Il peut également en être de même lorsqu’une question ayant trait à la constitution ou à un traité international est soulevée devant un tribunal (*Pushpanathan, précité*), lorsqu’une loi de portée générale ne relevant pas de l’expertise du tribunal doit être interprétée ou lorsqu’une question de droit importante se pose pour la première fois (*President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée [2000] S.C.C.A. n° 474 (QL)). Aucune situation analogue n’existe en l’espèce.

[21] In this case, the legal issues being reviewed are squarely within the Tribunal's area of expertise. They are not "pure questions of law that require the application of principles of statutory interpretation and other concepts which are intrinsic to commercial law". Rather, they are complex legal and factual issues that demand specialized expertise in the fields of economics, business and procurement practices. The detailed criteria in the RFP and the second evaluation handbook have to be interpreted in addition to intricate contractual and legislative provisions. In other words, in this case the CITT had to decide whether the tender documents properly identified the requirements and evaluation criteria in the RFP and whether the procurement was conducted according to them and the applicable contracts, trade agreements and legislation. This complex exercise demands unique expertise and experience and is the everyday work of the Tribunal.

[22] The expertise of the CITT in these matters is undoubted. Since 1995, it has dealt with more than 375 procurement complaints. The CITT became Canada's bid challenge authority pursuant to Article 1017 of the *North American Free Trade Agreement Between the Government of Canada, the Government of the United Mexican States and the Government of the United States of America*, [December 17, 1992, [1994 Can. T.S. No. 2] (NAFTA) on January 1, 1994, replacing its predecessor under the *Free Trade Agreement Between Canada and the United States of America* [S.C. 1988, c. 55, Schedule—Part A], the Procurement Review Board of Canada. The CITT also became the bid challenge authority for the *Agreement on Internal Trade (AIT)* on July 1, 1995 and for the *World Trade Organization Agreement on Government Procurement* [Annex 4 of the *Agreement Establishing the World Trade Organization*, signed at Marrakesh, 15 April 1994] (AGP) on January 1, 1996. Legislation has been enacted to ensure that procurements are conducted openly and fairly, and the CITT is responsible for overseeing all of this activity. The CITT consists of a Chairperson, two Vice-Chairpersons and not more than six other permanent members appointed

[21] En l'espèce, les questions de droit qui sont examinées relèvent carrément du domaine d'expertise du Tribunal. Il ne s'agit pas de «pures questions de droit qui commandent l'application de principes d'interprétation législative et d'autres concepts inhérents au droit commercial». Il s'agit plutôt de questions de droit et de fait complexes qui exigent des connaissances spéciales dans les domaines de l'économie, des affaires et des pratiques en matière de marchés publics. Les critères détaillés énoncés dans la DP et dans le deuxième guide d'évaluation ainsi que des dispositions contractuelles et législatives complexes doivent être interprétés. En d'autres termes, en l'espèce, le TCCE n'avait pas à déterminer si les documents d'appel d'offres indiquaient les conditions et les critères d'évaluation dans la DP et si le marché public avait été tenu conformément à ceux-ci et aux contrats, aux accords commerciaux et à la législation applicables. Cette analyse complexe exige une expertise et une expérience uniques en leur genre et c'est une tâche dont le Tribunal s'acquitte d'une façon courante.

[22] L'expertise du TCCE dans les affaires de ce genre est indubitable. Depuis 1995, le Tribunal a examiné plus de 375 plaintes relatives à des marchés publics. Le TCCE est devenu l'autorité responsable de la contestation des propositions au Canada conformément à l'article 1017 de l'*Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique*, [le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. n° 2]] (l'ALENA) le 1<sup>er</sup> janvier 1994; il remplaçait la Commission de révision des marchés publics du Canada, qui était son prédécesseur en vertu de l'*Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d'Amérique*, [L.C. 1988, ch. 55, annexe—partie A]. Le TCCE est également devenu l'autorité responsable de la contestation des soumissions à l'égard de l'*Accord sur le commerce intérieur* (l'ACI), le 1<sup>er</sup> juillet 1995, et de l'*Accord sur les marchés publics* de l'Organisation mondiale du commerce [Annexe 4 de l'*Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce*, signé à Marrakech, le 15 avril 1994] (l'AMP) le 1<sup>er</sup> janvier 1996. La législation a été édictée en vue d'assurer que les marchés publics soient passés d'une façon ouverte et équitable,

for terms of up to five years. Assisting the members are staff experts with in-depth knowledge of procurement practices.

[23] Hence, it is clear that Parliament meant this expert tribunal to be responsible for overseeing the procurement activities of the government and that the courts review of their decisions, except for jurisdictional and other exceptional cases, ought to be on the standard of patent unreasonableness, which means that, unless they are clearly irrational, they must stand.

[24] Also to be considered, in addition to comparative expertise, is the legislative language. The power granted to the CITT to review the procurement process demonstrates that it is to be afforded wide latitude. In order to comply with the AIT, which requires governments to promote “fair, open and impartial procurement procedures”(see Article 514(2)), bid protest procedures were created. Section 30.11 of the CITT Act allows complaints to the Tribunal on “any aspect of the procurement process”. Subsection 30.14(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 44] of the CITT Act also mandates that the Tribunal shall determine the validity of a complaint on the basis of whether the procedures and other requirements prescribed in respect of the designated contract have been or are being observed. Section 11 [as am. by SOR/96-30, s. 8] of the *Canadian International Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations*, SOR/93-602 [as am. by SOR/95-300, s. 2] (the Procurement Regulations) further specifies that, in conducting an inquiry into a complaint, the CITT is to determine whether the procurement was conducted in accordance with the NAFTA, AIT, or AGP, whichever is applicable. This is a broad authority indeed.

[25] The language of the CITT Act also indicates that the Tribunal was designed to grapple with issues

et le TCCE est chargé de surveiller toutes ces activités. Le TCCE est composé d’un président, de deux vice-présidents et d’au plus six autres membres permanents nommés pour une période d’au plus cinq ans. Un personnel composé d’experts ayant une connaissance approfondie des pratiques en matière de marchés publics aide les membres.

[23] Il est donc clair que le législateur voulait que le tribunal expert ici en cause soit chargé de surveiller les activités du gouvernement en matière de marchés publics, l’examen de ses décisions par les cours, sauf en ce qui concerne les questions de compétence et d’autres cas exceptionnels, devant être fondé sur la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce qui veut dire qu’à moins d’être clairement irrationnelles, pareilles décisions doivent être maintenues.

[24] En plus de l’expertise comparative, il faut également tenir compte du libellé de la Loi. Le pouvoir d’examiner la procédure des marchés publics qui est conféré au TCCE démontre que celui-ci a énormément de latitude. Pour être conformes à l’ACI, qui exige que les gouvernements favorisent «des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de marchés publics» (voir le paragraphe 514(2)), des procédures de contestation des offres ont été établies. L’article 30.11 de la Loi sur le TCCE permet le dépôt de plaintes auprès du Tribunal concernant «la procédure des marchés publics». Le paragraphe 30.14(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 44] de la Loi sur le TCCE prévoit également que le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L’article 11 [mod. par DORS/96-30, art. 8] du *Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics*, DORS/93-602 [mod. par DORS/95-300, art. 2] (le Règlement sur les marchés publics) précise en outre qu’en enquêtant sur une plainte, le TCCE doit déterminer si le marché public a été passé conformément à l’ALENA, à l’ACI ou à l’AMP, selon l’accord qui est applicable. Il s’agit de fait d’un pouvoir étendu.

[25] Le libellé de la Loi sur le TCCE indique également que le Tribunal devait s’attaquer aux

affecting the interrelated and interconnected rights and interests of different constituencies. In this connection, the CITT has been granted certain policy and advisory functions in addition to its supervisory role in the procurement field. For example, section 18 of the CITT Act provides that the Tribunal is to conduct inquiries into, and prepare reports on, any economic, trade or commercial matters referred to it by the Governor in Council. This advisory function is clearly distinguishable from the regular functions of a court in adjudicating legal rights. Although the Tribunal was not acting under section 18 or an analogous section of the CITT Act in the matter presently under review, its legislated role in policy formation, as suggested in *Mattel* (at paragraph 31), reflects upon the scope of the CITT's expertise and suggests a degree of deference be accorded to that Tribunal by this Court.

[26] There is no privative clause in the statute creating the CITT. Nor is there any specific right of appeal given. It appears, therefore, that the usual judicial review provisions of sections 18 to 18.5 [ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.1-18.5 (as enacted *idem*, s. 5)] (except subsection 18.4(2)) and section 28 [as am. *idem*, s. 8] of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] govern the scope of review of the CITT's decisions on procurement. In contrast, when the CITT reviews customs matters, as in the *Mattel* case, the *Customs Act* specifically permits appeals to the Federal Court of Appeal on any question of law.

[27] Yet another factor to examine is the nature of the issue that was decided by the Tribunal. This factor overlaps to some extent with the relative expertise factor previously canvassed. The distinction between questions of law and fact for the purposes of identifying the appropriate review standard is necessary because, as a general rule, factual issues will be entitled to more deference than legal issues on the basis that primary finders of fact usually possess the

questions influant sur les droits interdépendants de différents intéressés. À cet égard, le TCCE s'est vu attribuer certaines fonctions en matière de politique et de consultation, en plus de son rôle de supervision dans le domaine des marchés publics. Ainsi, l'article 18 de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal, sur saisine du gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant les intérêts économiques ou commerciaux. Il est clairement possible de faire une distinction entre cette fonction de consultation et les fonctions régulières d'une cour qui statue sur des droits légaux. En l'espèce, le Tribunal n'agissait pas en vertu de l'article 18 ou d'une disposition analogue de la Loi sur le TCCE, mais comme il a été dit dans l'arrêt *Mattel* (au paragraphe 31), le rôle prévu par la loi en matière d'élaboration de politiques influe sur l'étendue de l'expertise du TCCE et donne à entendre que la présente Cour doit faire preuve d'un certain degré de retenue à l'égard des décisions de ce tribunal.

[26] La loi par laquelle le TCCE est créé ne renferme aucune clause privative. Elle ne prévoit pas non plus un droit précis d'appel. Il semble donc que les dispositions habituelles relatives au contrôle judiciaire figurant aux articles 18 à 18.5 [art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 à 18.5 (édicte, *idem*)] (à l'exception du paragraphe 18.4(2)) ainsi qu'à l'article 28 [mod., *idem*, art. 8] de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7] régissent la portée de l'examen des décisions rendues par le TCCE en matière de marchés publics. Par contre, lorsque le TCCE est saisi d'une affaire de douanes, comme c'était le cas dans l'affaire *Mattel*, la *Loi sur les douanes* permet expressément l'introduction d'un appel devant la Cour d'appel fédérale sur toute question de droit.

[27] Pourtant, un autre facteur à examiner se rapporte à la nature de la question que le Tribunal a tranchée. Ce facteur empiète dans une certaine mesure sur le facteur de l'expertise relative qui a déjà été examiné. Il faut faire une distinction entre les questions de droit et de fait aux fins de la détermination de la norme de contrôle pertinente parce que, en règle générale, les questions de fait peuvent faire l'objet d'un degré plus élevé de retenue que les questions de

advantage of seeing and hearing witnesses first-hand. Legal issues, on the other hand, generally warrant less deference given the expertise of courts in legislative interpretation and jurisprudential application.

[28] Of course, in certain circumstances administrative boards may be so specialized that their interpretation of the statutes under which they operate will be accorded some deference by the courts. In this way, the National Energy Board's interpretation of "mines and minerals" in section 81 of the *National Energy Board Act* [R.S.C., 1985, c. N-7] was accorded a high degree of deference by this Court in *Leroux v. Transcanada Pipelines Ltd.*, [1998] F.C.J. No. 724 (C.A.) (QL). Similarly, the CITT's interpretation of certain classifications of goods under the *Customs Tariff* [R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41] was reviewed on a reasonableness *simpliciter* standard in *Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise—M.N.R.) v. Schrader Automotive Inc.* (1999), 240 N.R. 381 (F.C.A.) because the highly technical nature of that legislation reduced the scope for expert judicial interpretation of the classifications.

[29] In this case, the non-jurisdictional issues under review essentially involve the application of trade law principles as found in the various trade agreements to the tender documents and to the facts of this technical re-evaluation. In essence, these are questions of mixed fact and law. While the Tribunal did not hear oral evidence in this case, it nonetheless still enjoyed a relative expertise in analysing tender documents which demands deference from this Court. Unlike the pure questions of law raised in *Mattel* which required the interpretation of non-technical legislative provisions, the questions of mixed fact and law under review in the present case are questions to which the CITT's expertise is particularly suited. Indeed, the volume of cases before the Tribunal which raise such questions indicates that, of necessity, the CITT and its members have acquired considerable experience relative to courts in this area.

droit puisque les juges des faits ont habituellement l'avantage de voir et d'entendre eux-mêmes les témoins. D'autre part, les questions de droit exigent généralement un degré moins élevé de retenue compte tenu de l'expertise que possèdent les cours en matière d'interprétation de la loi et d'application de la jurisprudence.

[28] Bien sûr, dans certaines circonstances, les tribunaux administratifs peuvent être si spécialisés que les cours feront preuve d'une certaine retenue à l'égard de l'interprétation qu'ils donnent à leurs lois habilitantes. Ainsi, l'interprétation que l'Office national de l'énergie a donnée à l'expression «gisements» figurant à l'article 81 de la *Loi sur l'Office national de l'énergie* [L.R.C. (1985), ch. N-7] s'est vu attribuer un degré élevé de retenue par la présente Cour dans l'arrêt *Leroux c. Transcanada Pipelines Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 724 (C.A.) (QL). De même, l'interprétation que le TCCE a donnée à certains classements de marchandises en vertu du *Tarif des douanes* [L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 41] a été examinée selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter* dans l'arrêt *Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et accise—M.R.N.) c. Schrader Automotive Inc.* (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.) parce que la nature fortement technique de cette loi réduisait l'étendue de l'interprétation judiciaire des classements.

[29] En l'espèce, les questions ne se rapportant pas à la compétence qui font l'objet de l'examen ont essentiellement trait à l'application de principes en matière de droit commercial tels qu'ils sont énoncés dans les divers accords commerciaux, aux documents d'appel d'offres et aux faits de la réévaluation technique. Il s'agit essentiellement de questions de fait et de droit. Le Tribunal n'a pas entendu de témoignages oraux en l'espèce, mais il a néanmoins une expertise relative lorsqu'il analyse les documents d'appel d'offres, de sorte que la présente Cour doit faire preuve de retenue. Contrairement aux pures questions de droit qui ont été soulevées dans l'arrêt *Mattel*, lesquelles exigeaient l'interprétation de dispositions législatives non techniques, les questions de fait et de droit qui font l'objet du présent examen sont des questions particulièrement adaptées à l'expertise du TCCE. De fait, la quantité d'affaires dont le Tribunal

[30] As this Court stated in *Symtron* (*supra*, at page 540) the CITT is given “wide latitude when deciding [both] legal and factual matters within its jurisdiction”. This must be so if the procurement system is to function as Parliament intended. It would not be advisable for the Courts to undermine the Tribunal by undertaking to supervise in detail, on a correctness standard, every minute aspect of the complex decision-making process entrusted to the CITT with respect to government procurements.

[31] Hence, on the basis of the pragmatic and functional approach, and considering the four factors stressed by the Supreme Court of Canada and applied most recently in *Mattel*, the legal and factual issues within the jurisdiction of the Tribunal that are being challenged by this application must continue to be determined on the patent unreasonableness standard.

#### Analysis

[32] Siemens raised six different grounds upon which it seeks review of the CITT’s decision. I will deal with each issue in turn.

##### (a) Jurisdiction of CITT to Enforce Prior Procurement Decisions

[33] The first ground of review raised by Siemens is that the CITT failed to ensure that the re-evaluation complied with the previous decisions of the CITT and this Court regarding the flawed methodology and unreliable results of the initial evaluation. In Siemens’ submission, those decisions recognized that the initial evaluation of the proposals adopted the correct methodology under the RFP in all respects save one: the use of the compressed scale for passes and fails.

est saisi dans lesquelles pareilles questions sont soulevées indique que le TCCE et ses membres ont nécessairement acquis énormément d’expérience par rapport à l’expérience des cours dans ce domaine.

[30] Comme la présente Cour l’a dit dans la décision *Symtron* (précitée, à la page 540), le TCCE dispose «d’une grande latitude lorsqu’il se prononce sur des questions de droit et de fait à l’intérieur de sa compétence». Pour que le système des marchés publics fonctionne comme le législateur l’entendait, il doit en être ainsi. Il ne serait pas opportun que les cours portent atteinte aux décisions du Tribunal en entreprenant une surveillance détaillée, selon la norme de la décision correcte, des moindres aspects du processus décisionnel complexe relevant du TCCE à l’égard des marchés publics.

[31] Par conséquent, selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, et compte tenu des quatre facteurs signalés par la Cour suprême du Canada, lesquels ont été appliqués récemment dans l’arrêt *Mattel*, les questions juridiques et factuelles relevant de la compétence du Tribunal qui sont contestées au moyen de la présente demande doivent continuer à être tranchées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

#### Analyse

[32] Siemens a soulevé six motifs à l’appui du contrôle de la décision du TCCE. J’examinerai chaque question à tour de rôle.

##### a) Compétence du TCCE en ce qui concerne l’application des décisions antérieures en matière de marchés publics

[33] Selon le premier motif d’examen invoqué par Siemens, le TCCE ne s’est pas assuré que la réévaluation était conforme aux décisions qui avaient antérieurement été rendues, que ce soit par le Tribunal ou par la présente Cour, au sujet de la méthodologie viciée et des résultats peu fiables de l’évaluation initiale. De l’avis de Siemens, dans ces décisions, on reconnaissait que l’évaluation initiale des propositions utilisait la bonne méthodologie en vertu de la DP à tous les



That is, the first evaluation team improperly introduced a median figure “0.3” for a fail and “0.8” for a pass when computing the final scores. In the circumstances, Siemens argued that the CITT, in reviewing the re-evaluation of proposals, was bound to ensure that the re-evaluation proceeded in the same way as the initial evaluation but with the use of a pass/fail scale using the full range between “0” and “1”. In short, Siemens argued that the CITT, in reviewing the re-evaluation of the proposals, should have ensured that the re-evaluation proceeded on the basis of a simple recalculation of the scores on a full “0” to “1” scale instead of on the basis of an evaluation *de novo* according to the second handbook.

[34] All counsel agreed that this first ground of review involves a question going to the scope of the CITT’s jurisdiction. Specifically, the question is whether it is within the CITT’s legislative mandate to ensure that procurements are conducted in strict accordance with any court directions or CITT recommendations pronounced in earlier reviews of that particular procurement. According to the Tribunal, it is not. The CITT refused to entertain Siemens’ argument for the following reasons (at paragraphs 76-78):

The Tribunal notes that the issue is not to determine whether the directions of the Court or the recommendation of the Tribunal in relation to this solicitation have been properly implemented or fully complied with by the Department and DND. Rather, . . . the Tribunal is of the view that the implementation by the Department of its recommendation of July 21, 2000, effectively extended the procurement process for this solicitation and gave rise to the possibility of new challenges by potential suppliers, which are entitled to submit protests concerning any aspect of the procurement process. In this context, the Tribunal will consider and decide the grounds of complaint, properly filed by SWI, which allege that the conduct of the Department and DND in completing the re-evaluation breached the provisions of the RFP and the AIT. In so doing, the Tribunal will, of course, be mindful of the previous Court and Tribunal decisions in relation to this solicitation. However, the Tribunal will not review the extent to which the directions of the Court and the recommendation of the Tribunal have

égards sauf un: l’emploi de l’échelle tronquée pour les réussites et les échecs. En effet, en calculant les résultats finaux, la première équipe d’évaluation avait introduit à tort un chiffre médian «0,3» dans le cas d’un échec et «0,8» dans le cas d’une réussite. Siemens a soutenu que, dans ces conditions, le TCCE, en examinant la réévaluation des propositions, était tenu de s’assurer que la réévaluation soit effectuée de la même façon que l’évaluation initiale, mais en se servant d’une échelle de réussite et d’échec utilisant toute la gamme entre «0» et «1». Bref, Siemens a affirmé qu’en examinant la réévaluation des propositions, le TCCE aurait dû s’assurer que la réévaluation était effectuée sur la base d’un simple nouveau calcul des résultats selon une échelle allant de «0» à «1» plutôt que sur la base d’une nouvelle évaluation effectuée conformément au deuxième guide.

[34] Tous les avocats ont convenu que ce premier motif d’examen se rapporte à une question ayant trait à l’étendue de la compétence du TCCE. Plus précisément, il s’agit de savoir si, dans le cadre de son mandat législatif, le TCCE est tenu de s’assurer que les marchés publics sont passés strictement selon les directives données par la Cour ou selon les recommandations faites par le TCCE dans des examens antérieurs du marché public en cause. Selon le Tribunal, la question ne relève pas de sa compétence. Le TCCE a refusé d’examiner l’argument de Siemens, et ce, pour les motifs ci-après énoncés (aux paragraphes 76 à 78):

Le Tribunal fait observer que la question en litige n’est pas celle de savoir si le Ministère et le MDN ont correctement mis en œuvre les directives de la Cour ou la recommandation du Tribunal concernant cette invitation à soumissionner, ou s’ils s’y sont entièrement conformés. Plutôt, [ . . . ] le Tribunal est d’avis que la mise en œuvre par le Ministère de sa recommandation du 21 juillet 2000 a, de fait, prolongé la procédure de passation du marché public concernant cette invitation à soumissionner et donné lieu à la possibilité de nouvelles contestations par les fournisseurs potentiels, qui ont droit de contester tout aspect de la procédure de passation du marché public. Dans un tel contexte, le Tribunal examinera les motifs de plainte, correctement déposés par SWI, et statuera à leur égard, ces motifs alléguant que l’action du Ministère et du MDN dans l’exercice de réévaluation a contrevenu aux dispositions de la DP et de l’ACI. Dans son examen, le Tribunal tiendra évidemment compte des décisions antérieures rendues par la Cour et par le Tribunal relativement à cette invitation à

been complied with or implemented, because they do not constitute an aspect of the procurement process.

Article 506(6) of the AIT provides that “[t]he tender documents shall clearly identify the requirements of the procurement, the criteria that will be used in the evaluation of bids and the methods of weighting and evaluating the criteria”.

With respect to the first question raised by SWI, the Tribunal will not decide the extent to which the Department’s and DND’s actions in developing the re-evaluation methodology and in establishing the re-evaluation team complied with the Court’s directions and/or the Tribunal’s determination. [Emphasis added; footnotes omitted.]

[35] Siemens argued that the CITT, in refusing to address the issue of enforcing past procurement decisions, took too narrow a view of its jurisdiction and, in so doing, committed a reversible error of law. Following the jurisprudential authority cited above (at paragraph 15), this Court must apply the most exacting standard of review to the CITT’s decision not to address this ground of the Siemens complaint, as that decision was based squarely on an assessment of its own jurisdiction. Applying this standard, I am satisfied that the CITT was correct to regard the enforcement of prior procurement decisions as a matter falling outside of its jurisdiction.

[36] On my reading of the CITT Act, the CITT only has the power to make recommendations in the event that it finds a complaint to be valid. Subsection 30.15(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 44] reads as follows:

30.15 . . .

(2) Subject to the regulations, where the Tribunal determines that a complaint is valid, it may recommend such remedy as it considers appropriate, including any one or more of the following remedies:

(a) that a new solicitation for the designated contract be issued;

(b) that the bids be re-evaluated;

soumissionner. Cependant, le Tribunal n’examinera pas dans quelle mesure les directives de la Cour et la recommandation du Tribunal ont été respectées ou mises en œuvre, étant donné qu’il ne s’agit pas là d’un aspect de la procédure de passation du marché public.

Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que «[l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères».

Pour ce qui concerne la première question soulevée par SWI, le Tribunal ne statuera pas sur la mesure dans laquelle les actions du Ministère et du MDN, lorsqu’ils ont élaboré la méthode de réévaluation et mis en place l’équipe de réévaluation, étaient conformes aux directives de la Cour ou à la décision du Tribunal. [Non souligné dans l’original; notes de bas de page omises.]

[35] Siemens a soutenu qu’en refusant d’examiner la question de l’application des décisions antérieurement rendues en matière de marchés publics, le TCCE a interprété d’une façon trop restrictive sa compétence et que, ce faisant, il a commis une erreur de droit susceptible de révision. Selon les arrêts susmentionnés (au paragraphe 15), la présente Cour doit appliquer une norme de contrôle particulièrement rigoureuse à la décision du TCCE de ne pas examiner ce motif de la plainte de Siemens, étant donné que la décision du Tribunal était carrément fondée sur une appréciation de sa propre compétence. Si j’applique cette norme, je suis convaincu que le TCCE a eu raison de considérer l’application de décisions antérieurement rendues en matière de marchés publics comme une question ne relevant pas de sa compétence.

[36] Selon l’interprétation que je donne à la Loi sur le TCCE, le Tribunal est uniquement autorisé à faire des recommandations dans le cas où il conclut à la validité de la plainte. Le paragraphe 30.15(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 44] se lit comme suit:

30.15 [. . .]

(2) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, lorsqu’il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises des mesures correctives, notamment les suivantes:

a) un nouvel appel d’offres;

b) la réévaluation des soumissions présentées;

(c) that the designated contract be terminated;

(d) that the designated contract be awarded to the complainant; or

(e) that the complainant be compensated by an amount specified by the Tribunal.

c) la résiliation du contrat spécifique;

d) l'attribution du contrat spécifique au plaignant;

e) le versement d'une indemnité, dont il précise le montant, au plaignant.

According to subsection 30.18(1) [as enacted *idem*], the government institution to which the CITT has made a recommendation under subsection 30.15(2) shall, subject to the regulations, implement the recommendations "to the greatest extent possible". The balance of section 30.18 requires the government institution to advise the CITT in writing of the extent to which it has implemented the Tribunal's recommendations and, if applicable, to give the reasons why it has decided not to implement them fully:

### 30.18 . . .

(2) Within the prescribed period, the government institution shall advise the Tribunal in writing of the extent to which it intends to implement the recommendations and, if it does not intend to implement them fully, the reasons for not doing so.

(3) Where the government institution has advised the Tribunal that it intends to implement the recommendations in whole or in part, it shall further advise the Tribunal in writing, within the prescribed period, of the extent to which it has then implemented the recommendations.

Apart from this advisory requirement, there does not appear to be any limitation on the government institution's discretion not to implement CITT recommendations.

[37] Siemens relied on the language of subsection 17(2) of the CITT Act which speaks of the CITT's powers of a superior court with regard to the enforcement of its orders. However, it should be noted that subsection 17(2) provides for "all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record" only "as regards the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction". Given that the CITT only possesses a recommendation power in respect of procurement complaints according to subsection 30.15(2), it is apparent that the enforcement of the Tribunal's

Selon le paragraphe 30.18(1) [édicte, *idem*], l'institution fédérale à qui le TCCE a fait une recommandation en vertu du paragraphe 30.15(2) doit, sous réserve des règlements, les mettre en œuvre «dans toute la mesure du possible». Le reste de l'article 30.18 exige que l'institution fédérale avise le TCCE par écrit de la mesure dans laquelle elle a donné suite à ses recommandations et, le cas échéant, qu'elle motive sa décision de ne pas les appliquer en totalité:

### 30.18 [. . .]

(2) Elle doit en outre, par écrit et dans le délai réglementaire, lui faire savoir dans quelle mesure elle compte mettre en œuvre les recommandations et, dans tous les cas où elle n'entend pas les appliquer en totalité, lui motiver sa décision.

(3) Lorsqu'elle a avisé le Tribunal qu'elle entend donner suite aux recommandations, elle doit lui indiquer, dans le délai réglementaire et par écrit, dans quelle mesure elle l'a fait.

À part cette exigence, il semble qu'aucune restriction ne soit imposée au pouvoir discrétionnaire que possède l'institution fédérale de ne pas donner suite aux recommandations du TCCE.

[37] Siemens s'est fondée sur le libellé du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit que le TCCE a, pour l'exécution de ses ordonnances, les attributions d'une cour supérieure. Toutefois, il importe de noter que le paragraphe 17(2) prévoit que le TCCE a «les attributions d'une cour supérieure d'archives» uniquement «pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l'exercice de sa compétence». Étant donné que, selon le paragraphe 30.15(2), le TCCE possède uniquement un pouvoir de recommandation à l'égard des plaintes relatives à des marchés publics, il est

recommendations is not within the CITT's jurisdiction. Accordingly, the "enforcement of orders" mentioned in subsection 17(2) does not, in my opinion, include orders enforcing the Tribunal's recommendations or the directions of this Court.

[38] I agree with the submission by counsel for the CITT that the extent to which such directions and recommendations are complied with is not an "aspect of the procurement process" which triggers the CITT's jurisdiction under subsection 30.11(1) of the CITT Act. Sections 7 [as am. by SOR/95-300, s. 7; 96-30, s. 5] and 11 of the Procurement Regulations and subsections 30.11(2) [as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 44] and 30.14(2) of the CITT Act clearly limit the CITT's inquiry to whether the procurement in question has complied with the terms of the applicable trade agreements.

[39] It should also be noted that Siemens has downplayed the nature and scope of the defects in the first handbook as identified by the CITT and this Court. Contrary to the position taken by Siemens, these defects cannot be corrected merely by recalculating the scores from the initial evaluation on the basis of a full "0" to "1.0" rating scale. Furthermore, the July 21, 2000 revised recommendation of the CITT clearly states that a re-evaluation should take place in accordance with the methodology described in the RFP and on the basis of the procedural rules in the AIT. The Department and DND did just that. Siemens has cited no authority for the proposition that the re-evaluations must take place only on the basis of the first evaluation handbook, except for the specific errors identified in a CITT or Court decision. In the result, the first ground of review must be dismissed.

(b) Re-evaluation Criteria and Article 506(6) of the AIT

[40] Under this second ground of review, Siemens contended that the re-evaluation methodology as

apparent que le TCCE n'a pas la compétence voulue pour donner suite à ses recommandations. Par conséquent, l'«exécution des ordonnances» dont il est fait mention au paragraphe 17(2) ne comprend pas, à mon avis, les ordonnances donnant suite aux recommandations du Tribunal ou aux directives de la présente Cour.

[38] Je souscris à l'argument de l'avocat du TCCE selon lequel la mesure dans laquelle pareilles directives et recommandations sont observées ne constitue pas un aspect de «la procédure des marchés publics» ayant pour effet de déclencher la compétence du TCCE en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. Les articles 7 [mod. par DORS/95-300, art. 7; 96-30, art. 5] et 11 du Règlement sur les marchés publics et les paragraphes 30.11(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 44] et 30.14(2) de la Loi sur le TCCE limitent clairement l'enquête que le TCCE effectue au sujet de la question de savoir si le marché public en question était conforme aux conditions des accords commerciaux applicables.

[39] Il importe également de noter que Siemens a minimisé la nature et l'étendue des vices du premier guide d'évaluation tels qu'ils avaient été décelés par le TCCE et par la présente Cour. Contrairement à la position que Siemens a prise, il est impossible de corriger ces vices en calculant simplement de nouveau les résultats de l'évaluation initiale en fonction d'une échelle de cotation allant de «0» à «1,0». En outre, la recommandation révisée que le TCCE a faite le 21 juillet 2000 prévoit clairement qu'une réévaluation devrait avoir lieu conformément à la méthodologie décrite dans la DP et compte tenu des règles procédurales de l'ACI. C'est ce que le Ministère et le MDN ont fait. Siemens n'a mentionné aucun arrêt à l'appui de la thèse selon laquelle les réévaluations doivent uniquement être fondées sur le premier guide d'évaluation, sauf pour les erreurs précises mentionnées dans une décision du TCCE ou de la Cour. Il faut donc rejeter le premier motif d'examen.

b) Critères de réévaluation et paragraphe 506(6) de l'ACI

[40] En ce qui concerne le deuxième motif d'examen, Siemens a soutenu que la méthodologie de

developed in the second evaluation handbook deviated from the methodology established by the RFP and therefore breached Article 506(6) of the AIT. In particular, Siemens identified in the re-evaluation handbook an undisclosed subcriterion called “depth and experience of staff” in relation to Rated Requirements 6.0 and 7.0 of Annex “H” of the RFP. This, it argued, was a material deviation from the methodology set out in the RFP. In Siemens’ submission, the blanket application of that subcriterion amounted to an unfair repeated assessment of the same criterion and was wholly unforeseeable because bidders were required by the RFP to identify personnel and expertise only in relation to Rated Requirements 2.0, 3.0 and 4.0. Furthermore, the subcriterion was nowhere to be found in the initial evaluation of Rated Requirements 6.0 and 7.0 and therefore could not have been clearly identified in the RFP as required by Article 506(6).

[41] Article 506(6) of the AIT states, in part:

**Article 506 . . .**

6. The tender documents shall clearly identify the requirements of the procurement, the criteria that will be used in the evaluation of bids and the methods of weighting and evaluating criteria.

The CITT’s determination that the subcriterion “depth and experience of staff”, as applied to Rated Requirements 6.0 and 7.0, was to be anticipated on the language of the RFP is entitled to a high degree of deference. The evaluation of tender documents to assess compliance with the AIT is at the centre of the CITT’s jurisdiction and expertise (see subsection 30.14(2) of the CITT Act and section 11 of the Procurement Regulations).

[42] It is true that verbatim reference to the “depth and experience of staff” subcriterion only appears in relation to Rated Requirements 2.0, 3.0 and 4.0 in Annex “H” of the RFP. However, the CITT’s conclusion is supported in particular by section 2 of the RFP’s Section C which states that the evaluation of technical merit in Annex “H” shall assess, among

réévaluation telle qu’elle a été élaborée dans le deuxième guide d’évaluation dérogeait à la méthodologie établie par la DP et qu’elle allait donc à l’encontre du paragraphe 506(6) de l’ACI. En particulier, Siemens a trouvé dans le deuxième guide de réévaluation un sous-critère non divulgué appelé «connaissances et expérience du personnel» à l’égard des exigences cotées 6.0 et 7.0 de l’annexe «H» de la DP. Il a été soutenu qu’il s’agissait d’une dérogation importante à la méthodologie énoncée dans la DP. Selon Siemens, l’application générale de ce sous-critère constituait une nouvelle évaluation inéquitable du même critère et elle était tout à fait imprévisible parce que la DP obligeait les soumissionnaires à désigner le personnel et leur expertise uniquement à l’égard des exigences cotées 2.0, 3.0 et 4.0. En outre, le sous-critère ne figurait nulle part dans l’évaluation initiale des exigences cotées 6.0 et 7.0 et la DP n’aurait donc pas pu l’indiquer clairement comme l’exige le paragraphe 506(6).

[41] Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit notamment ce qui suit:

**Article 506 [ . . . ]**

6. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

La décision du TCCE selon laquelle le sous-critère «connaissances et expérience du personnel» tel qu’il s’applique aux exigences cotées 6.0 et 7.0 devait être anticipé et déduit à partir du libellé de la DP, doit faire l’objet d’un degré élevé de retenue. L’évaluation des documents d’appel d’offres destinée à assurer la conformité avec l’ACI relève de la compétence et de l’expertise du TCCE (voir le paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE et l’article 11 du Règlement sur les marchés publics).

[42] Il est vrai que la mention textuelle du sous-critère «connaissances et expérience du personnel» ne figure qu’à l’égard des exigences cotées 2.0, 3.0 et 4.0 de l’annexe «H» de la DP. Toutefois, la conclusion du TCCE est étayée en particulier par l’article 2 de la section C de la DP, qui prévoit que l’évaluation de la valeur technique, à l’annexe «H», porte entre autres

other things, “the extent of additional experience above the minimum (mandatory) requirement”. In addition, there is a clear statement under heading II “Rated Requirements” at the beginning of Annex “H” that all of the Rated Requirements will be assessed on the resources and personnel tendered. I am satisfied that these references, together with various additional references to resources and personnel in the statement of work, lend adequate support to the Tribunal’s conclusion that the subcriterion “depth and experience of staff” was clearly signalled to the bidders by the language of the RFP.

[43] While an RFP must identify all major evaluation criteria, it is not required to identify all aspects of each criterion which might be taken into account, provided that the unidentified aspects are reasonably related to, or encompassed by, the express criterion. The CITT’s decision was not irrational, let alone clearly irrational. This ground of review must accordingly be dismissed.

#### (c) Ambiguity of the RFP

[44] Siemens argued in the alternative that if the RFP is indeed capable of supporting two different evaluation processes, each with different criteria and weightings, then its terms are clearly ambiguous in that they do not clearly identify the criteria and methods for weighting them in breach of Article 506(6) of AIT. That ambiguity was said to have prejudiced the Siemens bid because it led to the adoption of a completely different evaluation methodology according to which the Siemens proposal was found to be non-compliant. Siemens took particular exception to the following passage of the CITT’s reasons (at paragraph 79):

Insofar as the re-evaluation methodology is concerned, the Tribunal is of the view that the RFP and related SOW [Statement of Work] were open to a number of reasonable “decompositions” of their component parts for evaluation purposes. In the absence of any particular or specific “decomposition” prescribed in the RFP, the Tribunal is of the view that it was open to the Department and DND to adopt any “decomposition” that was consistent with the

choses sur «l’étendue de [l’]expérience au-delà du minimum “obligatoire” requis». De plus, sous le titre II «Exigences cotées» figurant au début de l’annexe «H», il est clairement déclaré que toutes les exigences cotées sont évaluées à l’égard des ressources et du personnel proposés. Je suis convaincu que ces mentions, ainsi que diverses mentions additionnelles des ressources et du personnel figurant dans l’énoncé du travail, étayent d’une façon adéquate la conclusion du Tribunal selon laquelle le libellé de la DP informait clairement les soumissionnaires du sous-critère «connaissances et expérience du personnel».

[43] Une DP doit indiquer les principaux critères d’évaluation, mais elle n’a pas à indiquer tous les aspects de chaque critère dont il sera peut-être tenu compte, à condition que les aspects non mentionnés aient un lien raisonnable avec le critère exprès ou qu’ils soient englobés dans ce critère. La décision du TCCE n’était pas irrationnelle, et encore moins clairement irrationnelle. Il faut donc rejeter ce motif d’examen.

#### c) Ambiguïté de la DP

[44] Siemens a affirmé subsidiairement que si la DP peut de fait étayer deux procédures d’évaluation différentes, comportant chacune des critères et des méthodes de pondération différents, ses conditions sont clairement ambiguës en ce sens qu’elles n’indiquent pas clairement les critères et méthodes permettant de les pondérer, et ce, en violation du paragraphe 506(6) de l’ACI. Il a été dit que cette ambiguïté avait nui à la soumission de Siemens parce qu’elle avait amené l’adoption d’une méthodologie d’évaluation tout à fait différente en vertu de laquelle la proposition de Siemens a été jugée non conforme. Siemens s’est opposée en particulier au passage suivant des motifs prononcés par le TCCE (paragraphe 79):

Pour ce qui a trait à la méthodologie élaborée pour la réévaluation, le Tribunal est d’avis que la DP et l’ÉT [l’énoncé du travail] y afférent laissent place à la possibilité d’un nombre raisonnable de «décompositions» de leurs éléments respectifs aux fins d’évaluation. En l’absence de toute «décomposition» déterminée ou particulière prescrite dans la DP, le Tribunal est d’avis que le Ministère et le MDN pouvaient retenir toute «décomposition» compatible

provisions of the RFP, which brings us to the second question.

[45] The Tribunal's opinion that the RFP was open to be broken into a number of simpler constituents for evaluation purposes is not unfair. It certainly does not amount to an admission that the RFP was ambiguous and therefore not in compliance with the requirements of Article 506(6) of the AIT. In my view, it is obvious that in order to render operational the criteria and weightings in an RFP so as to evaluate proposals, there must, of necessity, be a translation or descriptive process that, depending on the particular RFP in question, is capable of yielding a number of different formulations or "decompositions", each of which may be consistent with the methodology stated in the RFP. To find otherwise would, in my opinion, be unrealistic. What is of concern to the CITT in hearing a complaint under section 30.11 of the CITT Act is whether any particular decomposition identified in an evaluation or re-evaluation handbook is in fact logically consistent with the terms of the RFP. Therefore, the CITT's decision that the terms of the RFP were not ambiguous is not patently unreasonable. This ground of review must also be dismissed.

(d) Prejudice to Siemens by Virtue of Withholding Documents

[46] The CITT found that the Department and DND had contravened the "fair treatment of proposals" obligations outlined in Article 518 of the AIT when they decided to isolate the re-evaluation team from the documents submitted by Siemens to the initial evaluation team for the purposes of pre-qualifying the minimum mandatory requirements under section 1.3 of Section C of the RFP. This was because, in the Tribunal's view, technical evaluation criterion "2.0c C2" was virtually the same as the minimum requirement in section 1.3 of Section C of the RFP on which the first evaluation team had found Siemens compliant. According to the CITT, the failure to provide the re-evaluation team with the pre-qualifying documents (which did not form part of the actual Siemens proposal) in order to assess technical criterion "2.0c C2" therefore resulted in a material downgrading of

avec les dispositions de la DP, ce qui donne lieu à la deuxième question que doit trancher le Tribunal.

[45] L'avis du Tribunal selon lequel la DP pouvait être divisée en un certain nombre d'éléments plus simples aux fins de l'évaluation n'est pas inéquitable. Cela ne constitue certes pas un aveu selon lequel la DP est ambiguë, de sorte qu'elle n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 506(6) de l'ACI. À mon avis, il est évident que, pour que les critères et les méthodes de pondération figurant dans une DP s'appliquent de façon à permettre l'évaluation des propositions, il doit nécessairement y avoir un processus de conversion ou un processus descriptif qui, selon la DP particulière en cause, peut entraîner un certain nombre de formulations ou de «décompositions» différentes, chacune pouvant être compatible avec la méthodologie énoncée dans la DP. À mon avis, il ne serait pas réaliste de conclure le contraire. Lorsqu'il instruit une plainte fondée sur l'article 30.11 de la Loi sur le TCCE, le TCCE se demande si une décomposition particulière mentionnée dans un guide d'évaluation ou de réévaluation est en fait logiquement compatible avec les conditions de la DP. La décision du TCCE selon laquelle les conditions de la DP n'étaient pas ambiguës n'est donc pas manifestement déraisonnable. Il faut également rejeter ce motif d'examen.

d) Préjudice causé à Siemens par suite de la non-communication de documents

[46] Le TCCE a conclu que le Ministère et le MDN avaient contrevenu aux obligations concernant le [TRADUCTION] «traitement équitable des propositions» énoncées à l'article 518 de l'ACI lorsqu'ils ont décidé d'isoler l'équipe de réévaluation d'une part, et les documents soumis par Siemens à l'équipe initiale d'évaluation, d'autre part, aux fins de la présélection relative aux conditions minimales obligatoires prévues à l'article 1.3 de la section C de la DP. Il en était ainsi parce que, de l'avis du Tribunal, le critère d'évaluation technique «2.0c C2» était presque identique à la condition minimale prévue à l'article 1.3 de la section C de la DP à laquelle Siemens s'était conformée, selon la première équipe d'évaluation. Selon le TCCE, l'omission de remettre à l'équipe de réévaluation les documents relatifs à la présélection (qui ne faisaient pas partie de la proposition même de

the evaluation results for the Siemens bid with respect to Rated Requirement 2.0 of Annex "H" of the RFP. However, the Tribunal determined that this error did not "substantively permeate and materially affect" the overall scoring of Rated Requirements 6.0 and 7.0 of the Siemens proposal and therefore was not grounds to provide a remedy.

[47] Siemens argued that there was no evidence upon which the CITT could have relied in arriving at its determination that the withholding of documents from the re-evaluation team did not materially affect Siemens' results for Rated Requirements 6.0 and 7.0. I am of the opinion that it is sufficient, in order to dispose of this ground, to note that Siemens has made no attempt to demonstrate how the specific contents of the withheld documents would have changed the assessment of the "depth and experience of staff" subcriterion applicable to the technical merits of its bid. Knowing the contents of these documents, Siemens was well placed to demonstrate the allegedly detrimental effect of their absence during the technical re-evaluation of Rated Requirements 6.0 and 7.0. However, it has not attempted to do so in any substantive manner. On my analysis, the Tribunal's conclusion on this issue was not patently unreasonable.

(e) Withholding Fleetway Proposal from Re-evaluation

[48] Siemens argued that the decision of the Department and DND to re-evaluate the technical merits of only two of the three bid proposals constituted a clear deviation from the CITT's July 21, 2000 recommendations, which the Tribunal should have enforced when addressing the Siemens complaint. This ground of review relates back to the first ground regarding the jurisdiction of the CITT to enforce prior procurement decisions. Given my view that the CITT was correct to limit itself to being mindful of past decisions (see paragraphs 33-38, *supra*), I can find no error in its refusal to address the enforcement aspect of the

Siemens) afin d'évaluer le critère technique «2.0c C2» a eu un effet à la baisse sensible sur les résultats de l'évaluation de la soumission de Siemens à l'égard de l'exigence cotée 2.0 de l'annexe «H» de la DP. Toutefois, le Tribunal a conclu que cette erreur «n'a pas déteint de façon importante» sur l'évaluation globale et sur la cotation des sections 6.0 et 7.0 de la proposition de Siemens et «n'a pas eu sur elles d'effet sensible» de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une réparation.

[47] Siemens a soutenu qu'il n'existe aucun élément de preuve sur lequel le TCCE aurait pu se fonder en concluant que la non-communication de documents à l'équipe de réévaluation n'avait pas eu d'effet sensible sur les résultats obtenus par Siemens à l'égard des exigences cotées 6.0 et 7.0. J'estime que, pour régler ce motif, il suffit de noter que Siemens n'a pas tenté de démontrer de quelle façon le contenu précis des documents non communiqués aurait eu pour effet de modifier l'évaluation du sous-critère «connaissances et expérience du personnel» applicable à la valeur technique de sa soumission. Puisqu'elle connaissait le contenu de ces documents, Siemens était bien placée pour démontrer le présumé effet préjudiciable de leur absence au cours de la réévaluation technique des conditions assujetties à une exigence cotée 6.0 et 7.0. Toutefois, elle n'a pas vraiment tenté de le faire. Selon l'analyse que j'ai effectuée, la conclusion que le Tribunal a tirée sur ce point n'était pas manifestement déraisonnable.

e) Non-communication de la proposition de Fleetway aux fins de la réévaluation

[48] Siemens a soutenu que la décision qu'avaient prise le Ministère et le MDN de réévaluer la valeur technique de seulement deux des trois propositions allait clairement à l'encontre des recommandations que le TCCE avait faites le 21 juillet 2000, auxquelles le Tribunal aurait dû donner suite en examinant sa plainte. Ce motif d'examen est lié au premier motif concernant la compétence que possède le TCCE lorsqu'il s'agit d'appliquer les décisions antérieurement rendues en matière de marchés publics. Étant donné que j'estime que le TCCE a eu raison de se contenter de tenir compte des décisions passées (voir



Siemens complaint on this ground.

[49] It is noteworthy that the CITT nonetheless addressed the fairness aspect of the decision to withhold the Fleetway proposal from re-evaluation. It concluded that each proposal was re-evaluated on its own merits and that the evaluation methodology reflected in the solicitation documents did not involve a comparative analysis and rating of the proposals received. On this basis, the CITT came to the conclusion that the Siemens bid could not have been prejudiced by the withholding of the Fleetway proposal from re-evaluation on the basis that its technical proposals were identical to the joint MIL/Fleetway bid. I have not been convinced that this view of the re-evaluation is patently unreasonable.

(f) Departmental Bias: Drafting Second Handbook with Knowledge of Fleetway Bid

[50] On the final ground of judicial review, Siemens alleged that the Department's legal counsel reviewed the Fleetway proposal before the evaluation criteria had been developed by the re-evaluation team. Given that legal counsel were an integral part of the re-evaluation team, Siemens submitted that there must be, at the very least, an appearance of bias or lack of fairness in the re-evaluation process. The CITT found the Siemens allegation to be groundless and concluded that the re-evaluation handbook had been prepared before the re-evaluators became aware of the contents of any of the proposals submitted. Nothing in Siemens' submission leads me to believe that the CITT's conclusion in respect of this ground was clearly irrational.

Disposition

[51] I would dismiss the application for judicial review. The respondent Department shall have its

les paragraphes 33 à 38 ci-dessus), je ne puis constater l'existence d'aucune erreur dans son refus d'examiner l'aspect «application» de la plainte de Siemens sur ce point.

[49] Il importe de noter que le TCCE a néanmoins examiné l'aspect «équité» de la décision de ne pas communiquer la proposition de Fleetway aux fins de la réévaluation. Il a conclu que chaque proposition était réévaluée selon les faits qui lui étaient propres et que la méthodologie d'évaluation dont faisaient état les documents d'appel d'offres ne comportait pas une analyse comparative et la cotation des propositions reçues. Cela étant, le TCCE a conclu que la non-communication de la proposition de Fleetway aux fins de la réévaluation ne pouvait pas avoir porté atteinte à la soumission de Siemens pour le motif que ses propositions techniques étaient identiques à la soumission conjointe de MIL/Fleetway. Je ne suis pas convaincu que ce point de vue soit manifestement déraisonnable.

f) Partialité du Ministère qui a rédigé le deuxième guide alors qu'il était au courant de la soumission de Fleetway

[50] Quant au dernier motif de contrôle judiciaire, Siemens a allégué que les avocats du Ministère avaient examiné la proposition de Fleetway avant l'élaboration des critères d'évaluation par l'équipe de réévaluation. Elle a soutenu qu'étant donné que les avocats faisaient partie intégrante de l'équipe de réévaluation, il doit à tout le moins y avoir une apparence de partialité ou un manque d'équité dans la procédure de réévaluation. Le TCCE estimait que l'allégation de Siemens était dénuée de fondement et il a conclu que le guide de réévaluation avait été préparé avant que les nouveaux évaluateurs eussent pris connaissance du contenu des propositions soumises. Il n'y a rien dans la prétention de Siemens qui me fasse croire que la conclusion que le TCCE a tirée sur ce point est clairement irrationnelle.

Dispositif

[51] Je rejeterais la demande de contrôle judiciaire. Le Ministère défendeur a droit à ses dépens. Les

costs. The respondents MIL and Fleetway, together, shall be entitled to one set of costs. There will be no costs for or against the intervener, CITT.

LINDEN J.A.: I agree.

ISAAC J.A.: I agree.

défenderesses MIL et Fleetway ont conjointement droit à un seul mémoire de frais. Il n'y aura pas de dépens adjugés en faveur ou à l'encontre de l'intervenant, le TCCE.

LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris à cet avis.

LE JUGE ISAAC, J.C.A.: Je souscris à cet avis.

2001 FCT 879  
T-967-00  
T-968-00

2001 CFPI 879  
T-967-00  
T-968-00

**Dutch Industries Ltd. (Applicant)**

v.

**The Commissioner of Patents, Barton No-Till Disk Inc., and Flexi-Coil Ltd. (Respondents)**

**INDEXED AS: DUTCH INDUSTRIES LTD. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (T.D.)**

Trial Division, Dawson J.—Saskatoon, Saskatchewan, May 23; Ottawa, August 13, 2001.

*Patents — Practice — Patentee and patent applicant incorrectly paying lower maintenance fees on basis entitled to claim small entity status — Commissioner of Patents lacks jurisdiction to accept payments on account of underpaid maintenance fees after prescribed time for payment.*

Canadian patent No. 2121388 ('388 patent) was issued in July 1996, based on an application filed in April 1994. Flexi-Coil Ltd. was granted the right to practise the invention pursuant to an exclusive licence agreement with Barton No-Till Disk Inc.

By an extension of the licence agreement, Barton also granted certain rights to Flexi-Coil in the invention described in Canadian patent application No. 2146904 ('904 patent), filed in April 1995.

Until March 29, 2000, all fees, including filing and maintenance fees, that were due to be paid to the Canadian Intellectual Property Office in respect of the '388 patent and the '904 application were paid in the amounts due from a small entity.

When the applicant was alleged, in other proceedings, to have infringed the '388 patent, it asserted as a defence that the '388 patent had lapsed in April 1997 for non-payment of the required maintenance fees within the prescribed time, based on the fact that the maintenance fees were paid as a small entity when the patentee was not entitled to that status.

In March 2000, Barton's solicitors wrote to the Commissioner advising that the patentee and patent applicant was not entitled to claim small entity status effective November 25, 1994, and paying in each case the missing portion of the

**Dutch Industries Ltd. (demanderesse)**

c.

**Commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. (défendeurs)**

**RÉPERTORIÉ: DUTCH INDUSTRIES LTD. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Dawson—Saskatoon (Saskatchewan), 23 mai; Ottawa, 13 août 2001.

*Brevets — Pratique — Le titulaire et demandeur de brevet a payé à tort des taxes périodiques moins élevées au motif qu'il avait le droit de revendiquer le statut de petite entité — Le commissaire aux brevets n'a pas compétence pour accepter des paiements à valoir sur les taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement.*

Le brevet canadien n° 2121388 (le brevet '388) a été délivré en juillet 1996 à la suite d'une demande déposée en avril 1994. Flexi-Coil Ltd. a obtenu le droit d'exploiter l'invention en vertu d'un accord d'exclusivité de licence conclu avec Barton No-Till Disk Inc.

Aux termes d'un ajout à l'accord de licence, Barton a également accordé à Flexi-Coil certains droits dans l'invention décrite dans la demande de brevet canadien n° 2146904 (la demande '904) déposée en avril 1995.

Jusqu'au 29 mars 2000, toutes les taxes, y compris les taxes de dépôt et les taxes périodiques, qui devaient être payées à l'Office la propriété intellectuelle du Canada relativement au brevet '388 et à la demande '904, ont été payées en fonction des montants exigibles d'une petite entité.

Accusée, dans une autre instance, d'avoir contrefait le brevet '388, la demanderesse a fait valoir comme moyen de défense que le brevet '388 avait expiré en avril 1997 en raison du non-paiement des taxes périodiques requises dans le délai prescrit, du fait que le titulaire du brevet avait payé les taxes périodiques en tant que petite entité alors qu'il n'avait pas droit à ce statut.

En mars 2000, les avocats de Barton ont écrit au commissaire pour lui faire savoir que le titulaire et demandeur de brevets n'avait plus le droit de revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994 et de payer dans

maintenance fees. The Commissioner accepted those monies in March 2000.

In T-967-00, the applicant seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '904 application and as declaration that the patent application has not been in effect since April 1997 due to failure to pay the prescribed maintenance fees and the failure to apply for reinstatement. In T-968-00, the applicant seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '388 patent and either a declaration that the patent application '388 was not in effect as of April 1996 so that no valid patent could issue therefrom, or an order that the patent lapsed in April 1997, all due to failure to pay the prescribed fees and the failure to apply for reinstatement.

*Held*, the application should be allowed.

The decisions of the Commissioner herein were reviewable on the standard of correctness.

#### '904 application

While the Act contained a procedure for reinstating abandoned patent applications, there was no indication herein that the reinstatement was either sought or granted and no evidence that the requisite fee for reinstatement was paid. Moreover, the *Patent Rules* provide that a request for reinstatement must be made within 12 months after the application was deemed to be abandoned. In the present case, more than a year had elapsed by the time Barton moved to "top-up" the underpaid fees.

While the Commissioner is given some authority to extend time frames fixed under the Rules, his jurisdiction is expressly circumscribed, in section 157 of the Rules, with respect to extending the time for payment of fees required to maintain a patent application. With respect to the argument that this did not apply to the payment of an incorrect fee, the Commissioner has no discretion to allow corrective "top-up" payments. Upon examination of the relevant provisions, it was clear that Parliament expressly considered the possibility of error in the payment of maintenance fees, and directed that the failure to pay the prescribed fee could only be corrected within the one-year grace period provided by the Rules. Such express requirements preclude an exercise of discretion by the Commissioner. Further, the Manual of Patent Office Practice warns that time limits for payment of maintenance fees are not extendable. This warning undercuts the argument that it would be unfair to stop the current practice of allowing a shortage in the payment of the maintenance fees to be made up at any time.

chaque cas le solde des taxes périodiques dues. Le commissaire a accepté ces sommes d'argent en mars 2000.

Dans le dossier T-967-00, la demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision du commissaire à l'égard de la demande '904 et une ordonnance déclarant que la demande de brevet est devenue caduque en avril 1997 en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande. Dans le dossier T-968-00, la demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision du commissaire à l'égard du brevet '388 et soit une ordonnance déclarant que la demande de brevet '388 était caduque en avril 1996 de sorte qu'aucun brevet valide ne pouvait être délivré en réponse à cette demande, soit une ordonnance déclarant que le brevet '388 a été frappé de déchéance en avril 1997, le tout en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

*Jugement*: la demande doit être accueillie.

Les décisions prises par le commissaire en l'espèce pouvaient faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de leur bien-fondé.

#### Demande '904

Bien que la Loi prévoit une procédure permettant d'obtenir le rétablissement des demandes de brevet abandonnées, rien ne permet de penser en l'espèce qu'un rétablissement a été demandé ou accordé et rien ne permet non plus de conclure que les taxes réglementaires de rétablissement ont été payées. Les *Règles sur les brevets* prévoient en outre que la demande de rétablissement doit être présentée dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande est réputée avoir été abandonnée. En l'espèce, plus de 12 mois s'étaient écoulés avant que Barton ne demande l'autorisation de «comblé le déficit».

Le commissaire dispose d'une certaine latitude en matière de prorogation des délais prescrits par les Règles, mais sa compétence est expressément circonscrite par l'article 157 des Règles en ce qui concerne la prorogation du délai imparti pour payer les taxes requises pour maintenir une demande de brevet en état. Pour ce qui est de l'argument que ce raisonnement ne s'applique pas dans le cas d'un paiement de taxes erroné, le commissaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de permettre des paiements correctifs pour «comblé le déficit». Il ressort des dispositions applicables que le législateur fédéral a explicitement envisagé la possibilité d'erreur dans le paiement des taxes périodiques et qu'il a prévu que le défaut de payer les taxes prescrites ne pouvait être corrigé que dans le délai de grâce d'un an prévu par les Règles. Ces dispositions explicites empêchent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du commissaire. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets précise que les délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques ne peuvent pas être prorogés. Cette mise en garde s'ap- p- p-

base l'argument qu'il serait injuste de mettre un terme à l'usage consistant à permettre de corriger en tout temps un paiement insuffisant de taxes périodiques.

### '388 patent

At the time the application for the '388 patent was filed and continuing until October 1996, the previous versions of the Act and Rules were in effect. Again, the words used in the Act and Rules evidenced a mandatory requirement to pay the prescribed fees and a mandatory consequence of deemed abandonment if the specified fees were not paid before the expiration period prescribed for payment. Any request for reinstatement must have been made within the prescribed period. Again, there was no jurisdiction in the Commissioner to allow the missing portion of the maintenance fees to be paid after the expiration of the time for applying for reinstatement of the deemed abandoned application. Thus, in July 1996 when the patent issued, there was in fact no valid application then extant to support the granting of the patent. In the alternative, any valid patent lapsed in April 1997 as the result of the failure to pay the maintenance fee due on the third anniversary of the filing date of the application.

Therefore, the Commissioner erred in accepting the corrective payments and the decisions to accept those payments should be set aside.

### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5).  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, Tariff B, Columns III, V.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 27.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9), 46 (as am. *idem*, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43), 73(1)(c) (as am. *idem*, s. 52), (3) (as am. *idem*).  
*Patent Rules*, C.R.C., 1250, s. 76.1 (as enacted by SOR/89-452, s. 11), 139.  
*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 26(1), 152, 154(1), 155, 157.

### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

#### APPLIED:

- 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; *President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R.

### Brevet '388

Au moment où la demande relative au brevet '388 a été déposée et jusqu'en octobre 1996, les versions antérieures de la Loi et des Règles étaient en vigueur. Là encore, le libellé de la Loi et des Règles témoigne de l'existence d'une obligation impérative de payer les taxes prescrites et des conséquences impératives découlant d'un abandon réputé si les taxes prescrites n'étaient pas payées avant l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. Toute demande de rétablissement devait avoir été présentée dans le délai prescrit. Le commissaire n'avait pas non plus compétence pour permettre le paiement de la portion manquante des taxes périodiques après l'expiration du délai prévu pour demander le rétablissement de la demande réputée abandonnée. Il s'ensuit qu'en juillet 1996, lorsque le brevet a été délivré, il n'existait en fait aucune demande valide justifiant la délivrance du brevet. À titre subsidiaire, tout brevet valide a été frappé de déchéance en avril 1997 par suite du défaut de payer les taxes périodiques le jour du troisième anniversaire de la date du dépôt de la demande.

Le commissaire a par conséquent commis une erreur en acceptant les paiements correctifs et ses décisions d'accepter ces paiements doivent être annulées.

### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5).  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27.1 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9), 46 (mod., *idem*, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1)(c) (mod., *idem*, art. 52), (3) (mod., *idem*).  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, tarif B, colonnes III, V.  
*Règles sur les brevets*, C.R.C., 1250, art. 76.1 (édicte par DORS/89-452, art. 11), 139.  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 26(1), 152, 154(1), 155, 157.

### JURISPRUDENCE

#### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- 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; *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7

(4th) 1 (C.A.); *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.).

APPLICATION for judicial review of the Commissioner of Patents' decision accepting payments on account of underpaid maintenance fees after the prescribed time for payment. Application allowed.

APPEARANCES:

*Robert A. Kallio and Thomas E. Roberts* for applicant.  
*Marcus T. Gallie* for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

*Furman & Kallio*, Saskatoon, Saskatchewan, for applicant.  
*Ridout & Maybee*, Ottawa, for respondents.

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

[1] DAWSON J.: At issue in these applications for judicial review is whether the Commissioner of Patents (Commissioner) may accept payments on account of underpaid maintenance fees after the prescribed time for payment. The issue arises in circumstances where at all relevant times maintenance fees were paid on the basis that the patentee, and patent applicant, was entitled to claim small entity status when, effective November 25, 1994, it was not.

THE FACTS

[2] The facts are not in dispute.

[3] On November 24, 1994, the respondent Barton No-Till Disk Inc. (Barton) entered into an exclusive licence agreement with the respondent Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) whereby rights to practise the invention described in Canadian patent No. 2121388 ('388 patent) were granted to Flexi-Coil. The '388 patent was issued on July 23, 1996 based on an application filed on April 15, 1994.

C.P.R. (4th) 1 (C.A.); *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.).

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a accepté des paiements à valoir sur des taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. La demande est accueillie.

ONT COMPARU:

*Robert A. Kallio et Thomas E. Roberts* pour la demanderesse.  
*Marcus T. Gallie* pour les défendeurs.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Furman & Kallio*, Saskatoon (Saskatchewan), pour la demanderesse.  
*Ridout & Maybee*, Ottawa, pour les défendeurs.

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

[1] LE JUGE DAWSON: La question en litige dans les présentes demandes de contrôle judiciaire est celle de savoir si le commissaire aux brevets (le Commissaire) peut accepter des paiements à valoir sur les taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. La question est soulevée dans un contexte dans lequel, à l'époque en cause, les taxes périodiques étaient payées en fonction du fait que le titulaire et demandeur de brevets avait le droit de revendiquer le statut de petite entité alors qu'à compter du 25 novembre 1994, il n'avait plus ce droit.

LES FAITS

[2] Les faits ne sont pas contestés.

[3] Le 24 novembre 1994, la défenderesse Barton No-Till Disk Inc. (Barton) a conclu avec la défenderesse Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) un accord d'exclusivité de licence aux termes duquel le droit d'exploiter l'invention décrite dans le brevet canadien n° 2121388 (le brevet '388) a été accordé à Flexi-Coil. Le brevet '388 a été délivré le 23 juillet 1996 en réponse à la demande déposée le 15 avril 1994.

[4] By what is described as an extension of the licence agreement, Barton also granted certain rights to Flexi-Coil in the invention described in Canadian patent application No. 2146904 ('904 application). The '904 application was filed on April 12, 1995 and no patent has yet issued in respect of that application.

[5] Until March 29, 2000, all fees, including filing and maintenance fees, that were due to be paid to the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) in respect of the '388 patent and the '904 application were paid in the amounts due from a small entity.

[6] Dutch Industries Ltd. (Dutch) is alleged, in other proceedings pending in this Court, to have infringed the '388 patent by selling and supplying the apparatus described in that patent. In that other proceeding Dutch asserts as a defence that the '388 patent has lapsed for non-payment of the required maintenance fees within the prescribed time. The allegation of non-payment is based on the fact that maintenance fees were paid as a small entity when the patentee was not entitled to small entity status. Dutch asserts that the '388 patent lapsed on April 15, 1997.

[7] On March 7, 2000, Dutch's solicitors wrote to the Commissioner setting out its position and submitting that the Commissioner was not in a position to accept any corrective payment to correct the entity status and underpayment of past maintenance fees. The Commissioner responded by letter dated March 9, 2000 which advised that the Commissioner accepts the status claimed by a patent or an applicant for a patent, and has no authority to investigate status claims.

[8] On March 29, 2000 the solicitors for Barton, the patentee and patent applicant, wrote to the Commissioner in respect of both the '388 patent and the '904 application advising that the patentee and patent applicant was not entitled to claim small entity status effective November 25, 1994 and paying in each case "the balance of the official fees that have been paid since that date". The amounts required to be paid were

[4] Aux termes de ce qui a été qualifié d'ajout à l'accord de licence, Barton a également accordé à Flexi-Coil certains droits dans l'invention décrite dans la demande de brevet canadien n° 2146904 (la demande '904). La demande '904 a été déposée le 12 avril 1995 et aucun brevet n'a encore été délivré en réponse à cette demande.

[5] Jusqu'au 29 mars 2000, toutes les taxes, y compris les taxes de dépôt et les taxes périodiques, qui devaient être payées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) relativement au brevet '388 et à la demande '904 ont été payées en fonction des montants exigibles d'une petite entité.

[6] Dutch Industries Ltd. (Dutch) est accusée, dans une autre instance introduite devant notre Cour, d'avoir contrefait le brevet '388 en vendant et en fournissant l'appareil décrit dans ce brevet. Dans cette autre instance, Dutch fait valoir comme moyen de défense que le brevet '388 est expiré en raison du non-paiement des taxes périodiques requises dans le délai prescrit. L'allégation de non-paiement repose sur le fait que le titulaire du brevet a payé les taxes périodiques en tant que petite entité alors qu'il n'avait pas droit à ce statut. Dutch affirme que le brevet '388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997.

[7] Le 7 mars 2000, les avocats de Dutch ont écrit au Commissaire pour exposer la position de Dutch et pour affirmer que le Commissaire n'était pas autorisé à accepter un paiement correctif pour rectifier le statut de l'entité et pour combler le déficit de taxes périodiques. Le Commissaire a répondu dans une lettre datée du 9 mars 2000 qu'il acceptait le statut revendiqué par tout titulaire ou demandeur de brevet et qu'il n'avait pas le pouvoir de faire enquête sur les revendications de statut.

[8] Le 29 mars 2000, les avocats de Barton, le titulaire et demandeur de brevets, ont écrit au Commissaire au sujet du brevet '388 et de la demande '904 pour lui faire savoir que le titulaire et demandeur de brevets n'avait plus le droit de revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994 et de payer dans chaque cas [TRADUCTION] «le solde des taxes officielles qui ont été payées depuis cette date».

not large: \$375 in respect of the '388 patent and \$300 in respect of the '904 application. No evidence was tendered as to how the error arose.

[9] CIPO accepted those monies on or about March 29, 2000. In affidavits sworn by the Deputy Director of the Patent Branch it is stated that "it is and has been the normal practice of the Patent Office to accept such a payment in these circumstances, and the payment of these additional monies were accepted in this particular instance as well". The TechSource records were also amended to show that payments for a large entity were made at the times they were due.

[10] Shortly thereafter, on April 5, 2000, the patent agents for the patentee and patent applicant wrote to the Commissioner enclosing the maintenance fees due in respect of the '388 patent and the '904 application, respectively, by April 15, 2000 and April 12, 2000. Through unexplained error the amounts paid were those due in respect of a small entity. On April 20, 2000, CIPO responded advising of the error and stating that the balance of the fee or a small entity declaration should be received on or before May 12, 2000 to prevent the lapse of the '388 patent and the abandonment of the '904 application. In each case the balance of the prescribed fee was paid on April 28, 2000.

[11] Dutch says that the March 29, 2000 decisions of the Commissioner to accept the retroactive payments and to amend the maintenance fee records were communicated to it on May 23, 2000.

[12] In T-967-00 Dutch seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '904 application and a declaration that the patent application has not been in effect since April 12, 1997 due to the failure to pay the prescribed maintenance fees and the failure to apply for reinstatement.

[13] In T-968-00 Dutch seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '388

Les montants réclamés n'étaient pas élevés: 375 \$ dans le cas du brevet '388, et 300 \$ dans le cas de la demande '904. Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet de la façon dont l'erreur s'était produite.

[9] L'OPIC a accepté ces sommes d'argent le 29 mars 2000. Dans les affidavits qu'il a souscrits, le directeur adjoint de la Direction des brevets a déclaré: [TRADUCTION] «L'usage courant à la Direction des brevets consiste et a toujours consisté à accepter ces paiements en pareil cas, et le paiement de ces montants supplémentaires a également été accepté dans le présent cas». Les registres de TechSource ont également été modifiés pour montrer que les paiements exigibles de la part d'une grande entité avaient été effectués à leur échéance.

[10] Peu de temps après, le 5 avril 2000, les agents de brevets du titulaire et demandeur de brevets ont écrit au Commissaire une lettre à laquelle ils ont joint le paiement des taxes périodiques dues pour le brevet '388 et la demande '904 en date du 15 avril et du 12 avril 2000 respectivement. En raison d'une erreur inexpliquée, les montants payés étaient ceux qui étaient exigibles d'une petite entité. Le 20 avril 2000, l'OPIC a répondu à cette lettre en signalant l'erreur et en déclarant que le solde des taxes dues devait être réglé au plus tard le 12 mai 2000 pour empêcher la déchéance du brevet '388 et l'abandon de la demande '904. Dans chaque cas, le solde des taxes prescrites a été acquitté le 28 avril 2000.

[11] Dutch affirme que la décision prise le 29 mars 2000 par le Commissaire d'accepter les paiements rétroactifs et de modifier les registres des taxes périodiques lui a été communiquée le 23 mai 2000.

[12] Dans le dossier T-967-00, Dutch sollicite une ordonnance annulant la décision du Commissaire à l'égard de la demande '904 et une ordonnance déclarant que la demande de brevet est devenue caduque le 12 avril 1997 en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

[13] Dans le dossier T-968-00, Dutch sollicite une ordonnance annulant la décision du Commissaire à



patent and either a declaration that the patent application '388 was not in effect as of April 15, 1996 so that no valid patent could issue therefrom, or an order that the '388 patent lapsed on April 15, 1997, all due to the failure to pay the prescribed fees and the failure to apply for reinstatement.

[14] In these proceedings no issue was taken with the status of Dutch to bring these applications as a party “directly affected” by the impugned decisions within the meaning of section 18.1 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5]. The Commissioner did not appear at the hearing of the applications.

#### ISSUES

[15] Dutch frames the issues as:

1. Did the Commissioner have jurisdiction under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (Act) and the *Patent Rules*, SOR/96-423 (Rules) to accept maintenance fee payments after the prescribed time for payment?
2. Did the Commissioner have jurisdiction under the Act and Rules to accept maintenance fee payments more than one year after the due date thereof?
3. Did the actions of the Commissioner affect in any way the validity of the patent and the patent application?

[16] Barton and Flexi-Coil formulate the issues as:

1. Does the payment of a small entity fee when a large entity fee is due constitute non-payment of the fee such that the patent application is irrevocably abandoned?
2. Did the Commissioner properly exercise her discretion in accepting the corrective payments to “top-up” the fees?

l'égard du brevet '388 et soit une ordonnance déclarant que la demande de brevet '388 était caduque en date du 15 avril 1996 de sorte qu'aucun brevet valide ne pouvait être délivré en réponse à cette demande, soit une ordonnance déclarant que le brevet '388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997, le tout en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

[14] En l'espèce, la qualité de Dutch pour présenter les demandes en question en tant que personne «directement touché[e]» par les décisions contestées au sens de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5], n'a pas été contestée. Le Commissaire n'a pas comparu lors de l'audition des demandes.

#### QUESTIONS EN LITIGE

[15] Dutch formule les questions en litige de la manière suivante:

1. Le Commissaire avait-il compétence, en vertu de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) et des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles) pour accepter le versement de taxes périodiques après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement?
2. Le Commissaire avait-il compétence, en vertu de la Loi et des Règles, pour accepter le versement de taxes périodiques plus d'un an après leur échéance?
3. Les agissements du Commissaire ont-ils eu une incidence sur la validité du brevet et de la demande de brevet?

[16] Barton et Flexi-Coil formulent pour leur part les questions en litige comme suit:

1. Le versement des taxes exigibles d'une petite entité alors que le montant de taxes à payer est celui qui est exigible d'une grande entité constitue-t-il un non-paiement de taxes entraînant l'abandon irrévocable de la demande de brevet?
2. Le Commissaire a-t-il exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en acceptant les versements correctifs pour «comblé le déficit» de taxes?

### STANDARD OF REVIEW

[17] Barton and Flexi-Coil pointed to the expertise of the Commissioner and argued that decisions made by the Commissioner, particularly as they relate to administrative matters, are entitled to deference. They submitted that the applicable standard of review was reasonableness *simpliciter*, perhaps tending to the more deferential standard of patent unreasonableness. Dutch made no submission on the standard of review.

[18] In order to determine the standard of review applicable to the Commissioner's decisions it is necessary to conduct the pragmatic and functional analysis as explained by the Supreme Court of Canada in cases such as *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982.

[19] The pragmatic and functional approach requires consideration of the existence of a privative clause, the relative expertise of the decision maker, the purpose of the legislation and the particular provisions at issue, and the nature of the question before the decision maker.

[20] Applying those factors in turn, sections 18 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4] and 18.1 of the *Federal Court Act* provide that decisions of the Commissioner are amenable to judicial review. This is an intermediate provision between a full privative clause and an unrestricted right of appeal, and suggests some deference.

[21] Expertise is the most important of the four factors to be considered. While the Commissioner has expertise with respect to a number of matters, I am not persuaded that such expertise extends to interpreting the relevant provisions of the Act and the Rules for the purpose of determining the effect of an underpayment of fees. As the majority of the Federal Court of Appeal observed in *President and Fellows of*

### NORME DE CONTRÔLE

[17] Barton et Flexi-Coil rappellent l'expertise du Commissaire en la matière et soutiennent que les décisions prises par le Commissaire ont droit à une retenue judiciaire, en particulier celles qui ont trait à des questions d'ordre administratif. Elles affirment que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable *simpliciter*, avec peut-être une tendance vers la norme appelant un plus grand degré de retenue que constitue le caractère raisonnable du brevet. Dutch n'a formulé aucune observation au sujet de la norme de contrôle applicable.

[18] Pour pouvoir déterminer la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du Commissaire, il est nécessaire de se livrer à l'analyse pragmatique et fonctionnelle que la Cour suprême du Canada a expliquée dans des décisions comme l'arrêt *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982.

[19] L'analyse pragmatique et fonctionnelle exige que l'on examine l'existence d'une clause privative, l'expertise relative de l'auteur de la décision, l'objet de la loi et des dispositions législatives en litige et la nature de la question soumise à l'auteur de la décision.

[20] Une fois que ces facteurs ont été appliqués à tour de rôle, les articles 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoient que les décisions du Commissaire peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Il s'agit de dispositions qui se situent à mi-chemin entre une clause privative en bonne et due forme et un droit d'appel illimité et qui laissent entrevoir une certaine retenue judiciaire.

[21] L'expertise est le plus important des quatre facteurs à examiner. Bien que le Commissaire possède une expertise à l'égard d'un certain nombre de questions, je ne suis pas persuadée que cette expertise s'étende à l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles pour déterminer les conséquences d'un versement insuffisant de taxes. Ainsi que les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale l'ont

*Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528 (C.A.) at paragraph 183, the broader the proposition and the further the implications of a decision stray from the Commissioner's expertise, the less deference is warranted. This suggests a less deferential standard of review, closer to the correctness and of the spectrum.

[22] While the object of the Act is to promote the development of inventions so as to benefit both inventors and the public, I conclude that the purpose of the specific provisions at issue with respect to the payment of fees is not polycentric in nature, not involving a multi-faceted balancing test. The Act establishes and regulates the respective rights of patent holders. Where the purpose of the legislation is to establish rights between parties, closer scrutiny by the Court is warranted.

[23] The nature of the question at issue is a question of law: the interpretation will have determinative impact on future decisions. This again warrants less deference, and a standard closer to correctness.

[24] Applying those factors, I conclude that the decisions of the Commissioner in the cases before me are reviewable on the standard of correctness.

#### ANALYSIS

(i) T-967-00 (the '904 application)

[25] I think it helpful to begin with the review of the applicable legislative framework. Counsel were agreed that with respect to this judicial review application the governing provisions are found in the Act as fully amended and in Part IV of the Rules.

[26] Subsection 27.1(1) [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9] of the Act provides:

fait remarquer dans l'arrêt *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528 (C.A.) au paragraphe 183, plus les propositions avancées sont générales et plus les répercussions de la décision s'écartent du domaine d'expertise fondamental du commissaire, moins le tribunal est justifié de faire preuve de retenue judiciaire, ce qui permet de conclure à une norme de contrôle qui appelle un degré moins élevé de retenue judiciaire et se rapproche davantage de la norme du bien-fondé, qui se situe à l'autre extrémité du spectre.

[22] Bien que la Loi ait pour objet de promouvoir la mise au point d'inventions susceptibles de profiter tant aux inventeurs qu'au public, je conclus que l'objet des dispositions précises en litige en ce qui concerne le paiement de taxes n'est pas de nature polycentrique et qu'il n'implique pas l'application d'un critère de pondération à volets multiples. La Loi définit et réglemente les droits respectifs des titulaires de brevets. Lorsqu'une loi a pour objet de définir les droits entre les intéressés, le tribunal est justifié de procéder à un examen plus serré.

[23] La question en litige est, de par sa nature, une question de droit. L'interprétation aura des incidences déterminantes sur les décisions à venir, ce qui, je le répète, justifie un degré moins élevé de retenue judiciaire et l'application d'une norme qui se rapproche davantage de la norme du bien-fondé.

[24] Appliquant ces facteurs, je conclus que les décisions prises par le Commissaire en l'espèce peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme du bien-fondé.

#### ANALYSE

(i) T-967-00 (demande '904)

[25] Je crois qu'il est utile de commencer par un examen du cadre législatif applicable. Les avocats sont convenus que, dans le cas de la présente demande de contrôle judiciaire, les dispositions pertinentes se trouvent dans la version entièrement modifiée de la Loi, ainsi qu'à la partie IV des Règles.

[26] Le paragraphe 27.1(1) [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9] de la Loi dispose:

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. [Underlining added.]

[27] Subsection 154(1) of the Rules in Part IV deals with the timing of the payment of maintenance fees, and is to the following effect:

154. (1) For the purposes of subsection 27.1(1) and paragraph 73(1)(c) of the Act, the applicable fee to maintain an application in effect, set out in item 30 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item. [Underlining added.]

[28] The consequence of non-payment of the fee is specified in paragraph 73(1)(c) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the Act:

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

...

(c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations; [Underlining added.]

[29] While the Act, in subsection 73(3) [as am. *idem*], contains a procedure for reinstating abandoned patent applications, there is no indication in the present case that reinstatement was either sought or granted and no evidence that the requisite fee for reinstatement was paid. Moreover, the Rules provide that a request for reinstatement must be made within 12 months after the application was deemed to be abandoned. In the present case more than 12 months had elapsed by the time Barton moved to “top-up” the underpaid fees.

[30] The Commissioner is given some authority to extend time frames fixed under the Rules. That discretion is found in subsection 26(1) of the Rules which states:

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

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. [Le souligné est de moi.]

[27] Le paragraphe 154(1) des Règles, que l’on trouve à la partie IV, porte sur le délai dans lequel les taxes périodiques doivent être payées. En voici le libellé:

154. (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais qui y sont fixés. [Le souligné est de moi.]

[28] La conséquence du non-paiement de la taxe est précisée à l’alinéa 73(1)c [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la Loi:

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

[. . .]

(c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1; [Le souligné est de moi.]

[29] Bien qu’au paragraphe 73(3) [mod., *idem*], la Loi prévoit une procédure permettant d’obtenir le rétablissement des demandes de brevet qui ont été abandonnées, rien ne permet de penser en l’espèce qu’un rétablissement a été demandé ou accordé et rien ne permet non plus de conclure que les taxes réglementaires de rétablissement ont été payées. Les Règles prévoient en outre que la demande de rétablissement doit être présentée dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande est réputée avoir été abandonnée. En l’espèce, plus de 12 mois s’étaient écoulés avant que Barton ne demande l’autorisation de «comblé le déficit».

[30] Le Commissaire dispose d’une certaine latitude en matière de prorogation des délais prescrits par les Règles. Ce pouvoir discrétionnaire se trouve au paragraphe 26(1) des Règles, qui dispose:

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

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.

[31] However, the Commissioner's jurisdiction is expressly circumscribed with respect to extending the time for the payment of fees required to maintain a patent application. Section 157 of the Rules provides:

157. Section 26 does not apply in respect of the times set out in sections 154, 155 and 156.

[32] From this recitation of the applicable legislation it can be seen that the legislative scheme is clear that milestones are set for the payment of fees and payment must be made by those dates. This was conceded by the corporate respondents who argued that the Act and Rules are express with respect to non-payment of fees, but are silent as to the consequence of the payment of an incorrect fee. In that case, it was submitted, the Commissioner has discretion, and a convention was said to exist whereby the Commissioner allows corrective "top-up" payments. Put another way, an incorrect payment was submitted to be other than a non-payment and was said to be a correctable error.

[33] In support of that submission the corporate respondents relied upon the maxim *expressio unius est exclusio alterius*. Parliament did not deal with the issue of wrong payments in the context of abandonment, therefore it was submitted that abandonment must not have been intended to be a consequence of an incorrect payment. Absent unfair or capricious conduct, or legislation restricting the Commissioner's discretion, it was submitted that the Commissioner might use her discretion to accept a corrective payment of an official fee.

[34] The answer to this submission is, I believe, found in the express wording of the Act and the Rules.

[35] Subsection 27.1(1) of the Act does not simply require payment of some or any fee, it requires

circumstances 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.

[31] La compétence du Commissaire est cependant expressément circonscrite en ce qui concerne la prorogation du délai imparti pour payer les taxes requises pour maintenir une demande de brevet en état. L'article 157 des Règles prévoit en effet ce qui suit:

157. L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156.

[32] Il ressort de ces extraits des dispositions législatives applicables que le texte législatif précise bien les balises à respecter en ce qui concerne le paiement des taxes et le délai dans lequel elles doivent être payées. Ce fait est admis par les personnes morales défenderesses, qui soutiennent que la Loi et les Règles sont explicites en ce qui concerne le non-paiement des taxes, mais qu'elles sont muettes sur les conséquences d'un paiement de taxes erroné. En pareil cas, le Commissaire aurait le pouvoir discrétionnaire de permettre des paiements correctifs pour «comblar le déficit» et une convention en ce sens existerait. En d'autres termes, un paiement incorrect ne serait pas la même chose qu'un non-paiement et constituerait une erreur rectifiable.

[33] À l'appui de cet argument, les personnes morales défenderesses invoquent la maxime *expressio unius est exclusio alterius*. Le législateur fédéral n'a pas abordé la question des paiements erronés dans le contexte de l'abandon des demandes de brevet, de sorte qu'on ne saurait lui imputer l'intention que l'abandon soit une conséquence d'un paiement erroné. En l'absence de conduite injuste ou arbitraire ou de dispositions législatives limitant le pouvoir discrétionnaire du Commissaire, ce dernier pourrait, selon les personnes morales défenderesses, invoquer son pouvoir discrétionnaire pour accepter le paiement correctif d'une taxe officielle.

[34] La réponse à ces arguments, se trouve, à mon sens, dans le libellé explicite de la Loi et des Règles.

[35] Le paragraphe 27.1(1) de la Loi n'exige pas simplement le paiement de certaines taxes ou d'une

payment of “such fees . . . as may be prescribed”. Subsection 154(1) of the Rules requires “the applicable fee . . . shall be paid . . . before the expiry” of the prescribed period. If the “fees payable under section 27.1” are not paid within the time provided the patent application is deemed to be abandoned. By specifically barring in section 157 of the Rules application of the saving provision found in section 26 of the Rules to the situation where prescribed maintenance fees are not paid as required, I conclude that Parliament expressly considered the possibility of error in the payment of maintenance fees. Having considered this, Parliament directed that the failure to pay the prescribed fee could only be corrected within the one-year grace period provided by section 152 of the Rules.

[36] Such express requirements in my view preclude an exercise of discretion by the Commissioner which has the effect of allowing less than the proper amount to be paid and then affording the opportunity to perfect the required payment beyond the permitted grace period. Such express requirements also oust any application of the *expressio unius* principle of statutory interpretation: a contrary intent cannot be implied in view of the plain meaning of the express provisions found in the Act and the Rules.

[37] I have considered the submission of the corporate respondents that because of what was said to be the reliance of the public upon the existing practice of the Commissioner it would be manifestly unfair for the Court to stop the practice. The corporate respondents also submitted that it would create uncertainty if members of the public could go beyond statements in the patent office records as to the status of the patent holder and the fees paid.

[38] As the Court of Appeal found in *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.) the validity of a patent depends upon the construction of the relevant provisions of the Act and the Rules. I am bound to give effect to what I

taxe quelconque, mais bien le paiement «[d]es taxes réglementaires». Le paragraphe 154(1) des Règles prévoit quant à lui que «la taxe applicable [. . .] est payée [. . .] avant l'expiration» des délais fixés. Si les «taxes exigibles en application de l'article 27.1» ne sont pas payées dans le délai prescrit, la demande de brevet est réputée avoir été abandonnée. Je conclus qu'en limitant expressément à l'article 157 des Règles l'application de la disposition dérogatoire énoncée à l'article 26 des Règles aux situations dans lesquelles les taxes réglementaires ne sont pas payées comme il est exigé, le législateur fédéral a explicitement envisagé la possibilité d'erreur dans le paiement des taxes périodiques. Ayant tenu compte de cette éventualité, le législateur fédéral a prévu que le défaut de payer les taxes prescrites ne pouvait être corrigé que dans le délai de grâce d'un an prévu à l'article 152 des Règles.

[36] Ces dispositions explicites empêchent à mon avis l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Commissaire qui aurait pour effet de permettre qu'un montant inférieur au montant exigé soit payé et de permettre ensuite à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai de grâce autorisé. Des dispositions aussi explicites empêchent aussi l'application du principe d'interprétation des lois *expressio unius*. On ne peut conclure à l'existence d'une intention contraire compte tenu du sens non équivoque des dispositions expresses que l'on trouve dans la Loi et dans les Règles.

[37] J'ai examiné l'argument des personnes morales défenderesses suivant lequel, à cause de la pratique actuellement suivie par le Commissaire sur laquelle le public se fonde, il serait manifestement injuste que la Cour mette fin à cet usage. Les personnes morales défenderesses affirment également qu'on créerait de l'incertitude si les citoyens pouvaient aller au-delà des déclarations contenues dans les registres du bureau des brevets au sujet du statut du détenteur du brevet et des droits payés.

[38] Ainsi que la Cour d'appel l'a conclu dans l'arrêt *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.), la validité du brevet dépend de l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles. Je suis tenue de

have concluded is the plain meaning of the Act and the Rules.

[39] Further, the Manual of Patent Office Practice warns in section 20.02.13 that “[t]ime limits for payment of maintenance fees are not extendable”. This warning undercuts the argument that it would be unfair to stop the practice of allowing a shortage in the payment of the maintenance fees to be made up at any time.

[40] While the result may appear harsh, it is no harsher than the consequence which would have flowed from the failure of the patentee/patent applicant to have topped up the fee to the required level by May 12, 2000 as required by the Commissioner. It does not appear reasonable to conclude that the failure of the patentee/patent applicant to correctly advise the Commissioner as to the right to claim small entity status should result in more advantageous treatment being afforded to the patentee/patent applicant (the more advantageous treatment being to allow a top-up payment to be made after the expiration of the grace period).

(ii) T-968-00 (the ‘388 patent)

[41] At the time the application for the ‘388 patent was filed and continuing until October 1, 1996, the previous versions of the Act and Rules were in effect.

[42] Section 27.1 of the Act as it existed before the amendment of S.C. 1993, c. 15, s. 32 read as follows:

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.

(2) An application for a patent shall be deemed to have been abandoned if the fees payable by the applicant in respect of a period prescribed for the purposes of subsection (1) are not paid before the expiration of that period.

(3) An application deemed to have been abandoned under this section 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. [Underlining added.]

donner effet à ce que j’estime être le sens ordinaire de la Loi et des Règles.

[39] Qui plus est, le Recueil des pratiques du Bureau des brevets précise bien, à son article 20.02.13, que les «délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques ne peuvent pas être prorogés». Cette mise en garde sape à sa base l’argument qu’il serait injuste de mettre un terme à l’usage consistant à permettre de corriger en tout temps un paiement insuffisant de taxes périodiques.

[40] Bien que le résultat puisse sembler sévère, il n’est pas plus dur que les conséquences qui auraient découlé du défaut du titulaire et demandeur de brevets de combler le déficit au plus tard le 12 mai 2000 comme l’exigeait le Commissaire. Il ne semble pas raisonnable de conclure que le défaut du titulaire et demandeur de brevets d’aviser comme il se doit le Commissaire de son droit de revendiquer le statut de petite entité devrait se traduire pour le titulaire et demandeur de brevets par un traitement plus avantageux (traitement plus avantageux consistant en l’autorisation de combler le déficit après l’expiration du délai de grâce).

(ii) T-968-00 (le brevet ‘388)

[41] Au moment où la demande relative au brevet ‘388 a été déposée et jusqu’au 1<sup>er</sup> octobre 1996, les versions antérieures de la Loi et des Règles étaient en vigueur.

[42] L’article 27.1 de la Loi prévoyait ce qui suit, dans sa rédaction en vigueur avant les modifications apportées par L.C. 1993, ch. 15, art. 32:

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.

(2) La demande est réputée abandonnée si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées avant l’expiration du délai réglementaire pour la période en cause.

(3) La présomption d’abandon est annulée sur dépôt au commissaire par le demandeur d’une requête à cet effet dans le délai réglementaire et paiement des taxes réglementaires. [Le souligné est de moi.]

[43] Section 76.1 of the then applicable Rules read as follows [*Patent Rules*, C.R.C., c. 1250 (as enacted by SOR/89-452, s. 11)]:

**76.1** (1) The fee to maintain an application for a patent in effect shall be paid for each one year period between the first and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada.

(2) The fee referred to in subsection (1) shall be paid before the expiration of each period referred to in that subsection but may not be paid before the commencement of that period.

(3) For the purposes of this section, a divisional application shall be deemed to have been filed in Canada on the filing date of the original application, pursuant to the provisions of subsection 36(4) of the Act, and any fee that would have been payable from that date to maintain the application in effect shall be paid when the divisional application is filed.

(4) A petition to reinstate an application for a patent pursuant to subsection 27.1(3) of the Act shall be presented within six months after the date on which the application for the patent was deemed to have been abandoned.

(5) Where a petition is presented to reinstate an application deemed to have been abandoned, or an application is made to restore an application that has been forfeited, the fees to maintain the application that would have been payable had the application not been deemed abandoned or forfeited shall be paid when the petition is presented or the application is made.

(6) Section 139 does not apply in respect of the periods prescribed in subsections (1) and (4).

(7) Subsections (1) to (5) do not apply in respect of:

(a) an application for a patent filed in Canada prior to October 1, 1989;

(b) a divisional application that, pursuant to subsection 36(4) of the Act, bears a filing date that is prior to October 1, 1989; or

(c) an application for the reissue of a patent. [Underlining added.]

[44] Section 139 of the then applicable Rules read:

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

[43] L'article 76.1 des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait [*Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250 (édicte par DORS/89-452, art. 11)]:

**76.1** (1) Les taxes requises pour maintenir en état la demande de brevet doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande au Canada.

(2) Les taxes visées au paragraphe (1) doivent être payées avant l'expiration de chaque période mais ne peuvent être payées avant le début de la période.

(3) Pour l'application du présent article, la demande complémentaire est censée avoir été déposée au Canada à la date de dépôt de la demande originale, en conformité avec le paragraphe 36(4) de la Loi, et les taxes qui auraient dû être payées depuis cette date pour maintenir la demande complémentaire en état doivent être payées au moment de son dépôt.

(4) La requête en rétablissement visée au paragraphe 27.1(3) de la Loi doit être déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée.

(5) Dans le cas de la requête en rétablissement d'une demande réputée abandonnée ou frappée de déchéance, les taxes qui auraient dû être payées pour maintenir la demande en état doivent être payées au moment du dépôt de la requête.

(6) L'article 139 ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (4).

(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas:

a) à la demande déposée au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989;

b) à la demande complémentaire qui, conformément au paragraphe 36(4) de la Loi, porte une date de dépôt antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989;

c) à la demande de redélivrance d'un brevet. [Le souligné est de moi.]

[44] L'article 139 des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, était ainsi libellé:

**139.** Sous réserve des présentes règles, le commissaire, s'il est convaincu, à la suite d'un affidavit établissant les faits pertinents, qu'eu égard à toutes les circonstances, un délai quelconque prescrit par les présentes règles ou institué par le commissaire pour l'exécution d'un acte quelconque



before or after the expiration thereof, extend such time.

[45] Again, the words used in the Act and Rules evidenced, in my view, a mandatory requirement to pay the prescribed fees and a mandatory consequence of deemed abandonment if the specified fees were not paid before the expiration of the period prescribed for payment. Any request for reinstatement must have been made within the prescribed period.

[46] While section 139 of the then applicable Rules gave a broad discretion and authority to the Commissioner to extend the time for doing anything, subsection 76.1(6) of the then existing Rules removed this discretion and authority to extend the time both for paying maintenance fees, and for reinstating an application deemed abandoned for failure to pay maintenance fees.

[47] For the reasons articulated above with respect to the '904 application, I similarly conclude that there was no jurisdiction in the Commissioner to allow the missing portion of the maintenance fees to be paid after the expiration of the time for applying for reinstatement of the deemed abandoned application.

[48] It follows that the '388 patent application was by operation of the legislation deemed abandoned on April 15, 1996 as a result of the failure to pay the prescribed maintenance fees. No application was made to reinstate the application within the six-month period then allowed for the bringing of reinstatement proceedings. Thus, on July 23, 1996 when the '388 patent issued there was in fact no valid application then extant to support the granting of the patent.

[49] In the alternative, any valid patent lapsed on April 15, 1997 as the result of the failure to pay the maintenance fee due on the third anniversary of the filing date of the application.

[50] In concluding that any valid patent so lapsed, I have had regard to the then applicable legislative

devrait être prolongé, pourra prolonger ce délai, soit avant, soit après son expiration.

[45] Là encore, le libellé de la Loi et des Règles témoignait, selon moi, de l'existence d'une obligation impérative de payer les taxes prescrites et des conséquences impératives découlant d'un abandon réputé si les taxes prescrites n'étaient pas payées avant l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. Toute demande de rétablissement devait avoir été présentée dans le délai prescrit.

[46] Il est vrai que l'article 139 des Règles alors en vigueur conférait au Commissaire un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai prévu pour l'exécution d'un acte quelconque, mais le paragraphe 76.1(6) des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, lui enlevait ce pouvoir discrétionnaire de proroger les délais tant en ce qui concernait le paiement des taxes périodiques qu'en ce qui avait trait au rétablissement des demandes réputées abandonnées pour défaut de payer les taxes périodiques exigibles.

[47] Pour les motifs déjà exposés au sujet de la demande '904, je conclus pareillement que le Commissaire n'avait pas compétence pour permettre le paiement de la portion manquante des taxes périodiques après l'expiration du délai prévu pour demander le rétablissement de la demande réputée abandonnée.

[48] Il s'ensuit que la demande de brevet '388 était, de par l'effet de la Loi, réputée avoir été abandonnée le 15 avril 1996 par suite du défaut de payer les taxes périodiques prescrites. Aucune requête en rétablissement de la demande n'a été présentée dans le délai de six mois qui était alors prescrit pour l'introduction d'une instance en rétablissement. Ainsi, le 23 juillet 1996, date à laquelle le brevet '388 a été délivré, il n'existait en fait aucune demande valide justifiant la délivrance du brevet.

[49] À titre subsidiaire, tout brevet valide a été frappé de déchéance le 15 avril 1997 par suite du défaut de payer les taxes périodiques le jour du troisième anniversaire de la date du dépôt de la demande.

[50] Pour conclure que tout brevet valide a été ainsi frappé de déchéance, je tiens compte des dispositions

scheme. Section 46 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43] of the Act as in force at the material time contained the applicable requirement for payment and specified the consequence of non-payment:

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. [Underlining added.]

[51] The amount of the fee and when it was due was prescribed by section 155 of the Rules in Part IV which provided:

155. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of section 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent, set out in item 31 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times, including periods of grace, provided in that item.

(2) In subsection (1), "patent" does not include a reissued patent.

(3) No fee to maintain the rights accorded by a patent shall be payable in respect of any period for which a fee to maintain the application for that patent was paid. [Underlining added.]

[52] The Commissioner did have authority to extend time as provided by section 26 of the Rules, however that authority was expressly stated in section 157 of the Rules to not apply in respect of the time limits set by section 155 of the Rules.

## CONCLUSION

[53] I have concluded that the Commissioner had no jurisdiction to accept corrective payments on account of the failure to pay the prescribed maintenance fees within the required time. It follows that the Commissioner erred in accepting the corrective payments and the decisions to accept those payments should be set aside.

législatives qui s'appliquaient à l'époque. 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] de la Loi, dans sa rédaction alors en vigueur, contenait l'exigence de paiement applicable et précisait les conséquences du non-paiement:

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. [Le souligné est de moi.]

[51] Le montant de la taxe exigible et son échéance étaient prescrits par l'article 155 des Règles (partie IV), qui était ainsi libellé:

155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 31 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l'égard des périodes indiqués à cet article, avant l'expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), «brevet» ne vise pas le brevet redélivré.

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet. [Le souligné est de moi.]

[52] Le Commissaire avait effectivement le pouvoir de proroger le délai prévu à l'article 26 des Règles, mais l'article 157 des Règles prévoyait expressément que ce pouvoir ne s'appliquait pas aux délais prescrits par l'article 155 des Règles.

## CONCLUSION

[53] Je conclus que le Commissaire n'avait pas compétence pour accepter des paiements visant à corriger le défaut de payer les taxes périodiques prescrites dans le délai prévu. Il s'ensuit que le Commissaire a commis une erreur en acceptant les paiements correctifs et que ses décisions d'accepter ces paiements devraient être annulées.

[54] In addition to orders setting aside the decisions of the Commissioner, the applicant sought declaratory relief as to the status of the patent and the patent application and orders requiring the Commissioner to declare the '388 patent lapsed and the '904 application not to be in effect. Given that the decisions of the Commissioner are to be set aside I consider it more appropriate to simply remit the matters to the Commissioner for redetermination in accordance with these reasons.

[55] The applicant also sought costs under Column V of Tariff B of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106. The corporate respondents argued that costs should be assessed in the middle of Column III. In my view neither the volume of evidence nor the complexity of the legal issues merit an assessment of costs other than in the ordinary course.

#### ORDER

**[56] IT IS HEREBY ORDERED THAT:**

1. The decisions of the Commissioner of Patents made on March 29, 2000 are set aside and the matters are remitted to the Commissioner for redetermination in accordance with these reasons.
2. The respondents shall pay to the applicant one set of costs, to be assessed in accordance with Column III of the table to Tariff B of the *Federal Court Rules, 1998*.

[54] En plus de solliciter une ordonnance annulant les décisions du Commissaire, la demanderesse conclut au prononcé d'une ordonnance déclaratoire au sujet de l'état du brevet et de la demande de brevet, ainsi que des ordonnances enjoignant au Commissaire de déclarer que le brevet '388 a été frappé de déchéance et que la demande '904 est sans effet. Compte tenu du fait que les décisions du Commissaire doivent être annulées, j'estime qu'il convient davantage de se contenter de déférer la question au Commissaire pour qu'il rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

[55] La demanderesse réclame également les dépens prévus à la colonne V du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106. Les personnes morales défenderesses soutiennent pour leur part que les dépens devraient être taxés en fonction de la ligne médiane de la colonne III. À mon avis, ni le volume de la preuve ni la complexité des questions de droit ne justifient une taxation des dépens autre que celle qui est normalement prévue.

#### ORDONNANCE

**[56] LA COUR:**

1. ANNULE les décisions du Commissaire aux brevets en date du 29 mars 2000 ET DÉFÈRE les questions au Commissaire pour qu'il rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs;
2. CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse une série de dépens, qui devront être taxés conformément à la colonne III du tableau du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

T-1949-00  
2001 FCT 890

T-1949-00  
2001 CFPI 890

**Public Service Alliance of Canada and Nycole Turmel** (*Respondents*) (*Plaintiffs*)

**Alliance de la fonction publique du Canada et Nycole Turmel** (*défenderesses*) (*demandereses*)

v.

c.

**Her Majesty the Queen in Right of Canada** (*Applicant*) (*Defendant*)

**Sa Majesté la Reine du chef du Canada** (*demanderesse*) (*défenderesse*)

**INDEXED AS: PUBLIC SERVICE ALLIANCE OF CANADA v. CANADA (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. CANADA (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Aronovitch P.—Ottawa, May 23 and August 14, 2001.

Section de première instance, protonotaire Aronovitch —Ottawa, 23 mai et 14 août 2001.

*Public Service — Labour relations — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.*

*Fonction publique — Relations du travail — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.*

*Constitutional law — Charter of Rights — Equality rights — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Necessity for establishing appropriate comparator group, considering “contextual factors” — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.*

*Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Nécessité d’établir le bon groupe de comparaison en égard aux «facteurs contextuels» — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.*

*Human Rights — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike statement of claim denied as independence of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.*

*Droits de la personne — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe — Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.*

*Practice — Pleadings — Motion to strike — Action on behalf of female employees of seven “separate employers” alleging sex-based wage discrimination on part of Crown — Motion to strike statement of claim denied as independence*

*Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Action introduite au nom des employées de sept «employeurs distincts» où il était allégué que la Couronne exerçait une discrimination salariale fondée sur le sexe —*

*of separate employers not plain and obvious; not plain and obvious Charter, s. 15 claim cannot succeed; nothing in federal human rights legislation precluding separate Charter action.*

The Public Service Alliance of Canada is a certified bargaining agent for employees in the federal public service, including those of the “separate employers” at issue in this proceeding (Office of the Auditor General of Canada; the Canadian Security Intelligence Service; the Communications Security Establishment; the Social Sciences and Humanities Research Council; the Office of the Superintendent of Financial Institutions; the Statistics Survey Operations; the Medical Research Council). The plaintiffs have brought an action under section 15 of the Charter on behalf of the female employees of these separate employers, alleging that the Crown is engaged in sex-based wage discrimination. The defendant has brought this motion for an order striking out the plaintiffs’ statement of claim on the ground that it discloses no reasonable cause of action. The defendant argues that the claim is based on identity of employer, which is not an enumerated or analogous ground under section 15 of the Charter; and that the plaintiffs should have sought a remedy under the *Canadian Human Rights Act* (CHRA).

The claim alleges that while the separate employers are allowed a degree of autonomy in exercising their authority as employers, the Treasury Board and the Governor in Council, in fact, exert significant control over their authority and actions, particularly in respect of their employees. Treasury Board is said to have historically exerted controls over these separate employers in order to ensure broad conformity with wage patterns established in the greater public service. However, Treasury Board wages have themselves been found to be discriminatory, contrary to section 11 of the CHRA. The plaintiffs allege that the remuneration paid to female employees of the separate employers continues to lag behind that of female employees in the broader public service, notwithstanding that the former perform essentially the same work as the Treasury Board employees. Relief sought is a declaration and an order directing Treasury Board to retroactively increase their wages.

The Crown submits that since the 1998 pay-equity order applied only to the employees of the Treasury Board, the employees of the separate employers could not benefit therefrom. Under the *Financial Administration Act* and the *Public Service Staff Relations Act*, the separate employer is the employer of its employees, not Treasury Board. The separate employer has statutory authority to enter into

*Rejet de la requête en radiation de la déclaration au motif que l’indépendance des employeurs distincts n’est pas manifeste et évidente; il n’est pas manifeste et évident que la revendication fondée sur l’art. 15 de la Charte ne peut réussir; la loi fédérale sur les droits de la personne n’interdit pas d’engager une action distincte fondée sur la Charte.*

L’Alliance de la fonction publique du Canada est une organisation syndicale accréditée comme agent de négociation pour les employés de la fonction publique fédérale, notamment ceux des «employeurs distincts» qui sont concernés par la présente instance (Bureau du vérificateur général; Service canadien du renseignement de sécurité; Centre de sécurité des communications; Conseil de recherches en sciences humaines; Bureau du surintendant des institutions financières; Opérations des enquêtes statistiques; Conseil de recherches médicales). Les demanderesse ont introduit, au nom des employées de ces employeurs distincts, une action fondée sur l’article 15 de la Charte, dans laquelle elles affirment que la Couronne exerce à leur endroit une discrimination salariale fondée sur le sexe. La défenderesse a introduit cette requête en vue de faire radier la déclaration des demanderesse au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable. La défenderesse soutient que la déclaration est fondée sur l’identité de l’employeur, laquelle n’est pas dans l’article 15 de la Charte un motif énuméré ou analogue; et elle affirme que les demanderesse auraient dû exercer leur recours en tant que plainte selon la *Loi canadienne sur les droits de la personne* (LCDP).

Les demanderesse affirment que, même si les employeurs distincts bénéficient d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur pouvoir en tant qu’employeurs, le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil exercent en réalité un important droit de regard sur leur pouvoir et leurs décisions, en particulier à l’égard de leurs employés. Le Conseil du Trésor aurait de tout temps exercé un droit de regard sur ces employeurs distincts afin d’assurer une conformité générale avec les profils salariaux établis pour l’ensemble de la fonction publique. Cependant, les salaires du Conseil du Trésor ont été eux-mêmes jugés discriminatoires parce que contraires à l’article 11 de la LCDP. Les demanderesse affirment que les rémunérations versées aux employées des employeurs distincts demeurent inférieures à celles des employées de l’ensemble de la fonction publique, bien que les employées des employeurs distincts fassent essentiellement le même travail que les employées du Conseil du Trésor. Les demanderesse sollicitent une déclaration et une ordonnance enjoignant le Conseil du Trésor d’augmenter rétroactivement leurs rémunérations.

Selon la Couronne, puisque la sentence de 1998 sur l’équité salariale ne s’appliquait qu’aux employées du Conseil du Trésor, les employées des employeurs distincts ne pouvaient en bénéficier. Selon la *Loi sur la gestion des finances publiques* et la *Loi sur les relations de travail dans la fonction publique*, l’employeur distinct est l’employeur de ses employés, non le Conseil du Trésor. Selon la Couronne,

collective agreements. The Crown maintains that the provisions of the FAA and the PSSRA, read together, attest to Parliament's clear intention that the employers at issue subsist as legally distinct entities. The Crown also argues that the plaintiffs cannot take a finding, made on the basis of a set of demographics and data present in the context of Treasury Board employees, and apply these to employees, not employed by Treasury Board, and accordingly in a different establishment for the purposes of the assessment of pay inequity.

*Held*, the motion should be dismissed.

A claim cannot be struck at a preliminary stage, if the allegations raise a serious question of law, proper for determination on its merits, or issues of mixed fact and law, where the disposition of the claim on the merits calls for an assessment and finding of fact.

For the purposes of this motion, a critical element was to establish the appropriate comparator person or group, and this required consideration of a number of "contextual factors": *Granovsky v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [2000] 1 S.C.R. 703.

For the purposes of this motion, the Court had to accept as proven the facts as pleaded, and plaintiffs state that the separate employers are curtailed in their authority to independently change the wages of their employees, and that the Treasury Board and Governor in Council exert overarching control and influence in this area. It cannot be found, in the circumstances, that the separation and independence of the employers is plain and obvious. The nature of the relationship between the Treasury Board and separate employers, the degree of influence or control, the modelling of wages, if any, require discovery and determinations of fact. There is a serious question of law which defies determination in a summary fashion.

It could not be concluded that the Charter equality rights claim must fail. The plaintiffs were not suing on the Tribunal order. The pay-equity order is set up as a fact going to demonstrate that these employees are victims of wage discrimination based on gender.

As to the point that the plaintiffs should have pursued a remedy under human rights legislation, the case relied upon by the Crown, *Moore v. British Columbia* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (B.C.C.A.), has been overtaken by *Perera v. Canada*, [1998] 3 F.C. 381 (C.A.). In that case, *Moore* was specifically rejected as "bad law in this day and age", and it was concluded that there was nothing in federal human rights legislation which precluded a separate Charter action.

les dispositions de la LGFP et de la LRTFP, considérées ensemble, attestent que le législateur fédéral voulait clairement que les employeurs concernés subsistent en tant qu'entités juridiquement distinctes. La Couronne soutient aussi que les demandresses ne peuvent extraire une conclusion tirée d'après un ensemble de données démographiques et autres propres à la situation d'employés du Conseil du Trésor, puis, en vue de mesurer la disparité salariale, appliquer cette conclusion à des employés qui ne sont pas employés par le Conseil du Trésor et qui sont donc dans un «établissement» différent.

*Jugement*: la requête doit être rejetée.

Une revendication ne peut être rejetée d'emblée si les allégations soulèvent une véritable question de droit, qui appelle une décision au fond, ou une question mixte de droit et de fait, dans les cas où la décision au fond requiert une appréciation des faits et une conclusion de fait.

Aux fins de cette requête, l'élément principal consistait à établir le groupe de comparaison requis, et cela imposait de considérer plusieurs «facteurs contextuels»: *Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [2000] 1 R.C.S. 703.

Aux fins de cette requête, la Cour devait tenir pour avérés les faits avancés à son soutien, et les demandresses affirment que les employeurs distincts n'ont pas le pouvoir de modifier à leur gré les rémunérations de leurs employés et que le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil exercent en la matière un contrôle et une influence considérables. On ne saurait maintenir, dans ces conditions, que la séparation et l'indépendance des employeurs est manifeste et évidente. La nature de la relation entre le Conseil du Trésor et les employeurs distincts, le niveau de l'influence ou du contrôle, la configuration des rémunérations, le cas échéant, requièrent un examen des faits ainsi que des conclusions de fait. Il y a une grave question de droit, dont il n'est pas aisé de disposer sommairement.

On ne saurait conclure que la revendication fondée sur les droits à l'égalité au sens de la Charte doit échouer. L'action des demandresses ne portait pas sur l'ordonnance du Tribunal. La sentence relative à la parité salariale est vue comme un fait qui sert à démontrer que les employées concernées font l'objet d'une discrimination salariale fondée sur leur sexe.

Quant à l'argument selon lequel les demandresses auraient dû exercer un recours selon la loi sur les droits de la personne, le précédent invoqué par la Couronne, *Moore c. Colombie-Britannique* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (C.A. C.-B.), a été éclipsé par l'arrêt *Perera c. Canada*, [1998] 3 C.F. 381 (C.A.). Dans l'arrêt *Perera*, la jurisprudence *Moore* a été expressément désavouée au motif que «du point de vue du droit, elle sonne faux à l'époque où nous sommes», et la Cour d'appel fédérale a estimé que la loi fédérale sur les droits de la personne ne contenait aucune disposition

interdisant d'engager une action distincte sur le fondement de la Charte.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Canada Pension Plan*, R.S.C., 1985, c. C-8.  
*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, 24(1).  
*Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6, s. 11.  
*Equal Wages Guidelines*, 1986, SOR/86-1082, s. 10.  
*Federal Court Rules*, 1998, SOR/98-106, r. 221(1)(a).  
*Financial Administration Act*, R.S.C., 1985, c. F-11, s. 11(1) "separate employer", (2).  
*Public Service Staff Relations Act*, R.S.C., 1985, c. P-35, Sch. I.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*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; *Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.*, [1985] 1 S.C.R. 441; (1985), 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; 13 C.R.R. 287; 59 N.R. 1; *Vulcan Equipment Co. Ltd. v. The Coats Co., Inc.*, [1982] F.C. 77; (1981), 58 C.P.R. (2d) 47; 39 N.R. 518 (C.A.); *Nidek Co. v. Visx Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.); *Duplessis v. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (F.C.T.D.); *Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1999] 1 S.C.R. 497; (1999), 170 D.L.R. (4th) 1; 236 N.R. 1; *Granovsky v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [2000] 1 S.C.R. 703; (2000), 186 D.L.R. (4th) 1; 50 C.C.E.L. (2d) 177; 253 N.R. 329; *Perera v. Canada*, [1997] F.C.J. No. 199 (T.D.) (QL); affd in part [1998] 3 F.C. 381; (1998), 158 D.L.R. (4th) 341; 225 N.R. 162 (C.A.).

##### NOT FOLLOWED:

*Moore v. British Columbia* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29; [1988] 3 W.W.R. 289; 23 B.C.L.R. (2d) 105; 88 CLLC 17,021; 35 C.R.R. 20 (B.C.C.A.).

##### CONSIDERED:

*Delisle v. Canada (Deputy Attorney General)*, [1999] 2 S.C.R. 989; (1999), 176 D.L.R. (4th) 513; 244 N.R. 33;

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*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, 24(1).  
*Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 11.  
*Loi sur la gestion des finances publiques*, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 11(1) «employeur distinct», (2).  
*Loi sur les relations de travail dans la fonction publique*, L.R.C. (1985), ch. P-35, ann. I.  
*Ordonnance de 1986 sur la parité salariale*, DORS/86-1082, art. 10.  
*Régime de pensions du Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-8.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règle 221(1)a).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*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; *Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres*, [1985] 1 R.C.S. 441; (1985), 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; 13 C.R.R. 287; 59 N.R. 1; *Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co., Inc.*, [1982] C.F. 77; (1981), 58 C.P.R. (2d) 47; 39 N.R. 518 (C.A.); *Nidek Co. c. Visx Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); *Duplessis c. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1999] 1 R.C.S. 497; (1999), 170 D.L.R. (4th) 1; 236 N.R. 1; *Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [2000] 1 R.C.S. 703; (2000), 186 D.L.R. (4th) 1; 50 C.C.E.L. (2d) 177; 253 N.R. 329; *Perera c. Canada*, [1997] A.C.F. n° 199 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); confirmé en partie [1998] 3 C.F. 381; (1998), 158 D.L.R. (4th) 341; 225 N.R. 162 (C.A.).

##### DÉCISION NON SUIVIE:

*Moore c. Colombie-Britannique* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29; [1988] 3 W.W.R. 289; 23 B.C.L.R. (2d) 105; 88 CLLC 17,021; 35 C.R.R. 20 (C.A.C.-B.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Delisle c. Canada (Sous-procureur général)*, [1999] 2 R.C.S. 989; (1999), 176 D.L.R. (4th) 513; 244 N.R. 33;

*Canada (Attorney-General) v. Taylor* (1991), 81 D.L.R. (4th) 679; 91 CLLC 14,034; 126 N.R. 345 (F.C.A.); *Canada (Attorney General) v. George*, [1991] 1 F.C. 344; (1990), 33 C.C.E.L. 121; 116 N.R. 185 (C.A.); *Maclean v. Canada (Treasury Board)* (1994), 94 CLLC 14,020; 77 F.T.R. 292 (F.C.T.D.); *Gingras v. Canada*, [1994] 2 F.C. 734; (1994), 113 D.L.R. (4th) 295; 3 C.C.P.B. 194; 165 N.R. 101 (C.A.).

*Canada (Procureur général) c. Taylor* (1991), 81 D.L.R. (4th) 679; 91 CLLC 14,034; 126 N.R. 345 (C.A.F.); *Canada (Procureur général) c. George*, [1991] 1 C.F. 344; (1990), 33 C.C.E.L. 121; 116 N.R. 185 (C.A.); *Maclean c. Canada (Conseil du Trésor)* (1994), 94 CLLC 14,020; 77 F.T.R. 292 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Gingras c. Canada*, [1994] 2 C.F. 734; (1994); 113 D.L.R. (4th) 295; 3 C.C.P.B. 194; 165 N.R. 101 (C.A.).

MOTION to strike out the plaintiffs' statement of claim on the ground that it disclosed no reasonable cause of action. Motion dismissed.

REQUÊTE en radiation de la déclaration des demandereses au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action valable. Requête rejetée.

APPEARANCES:

*Andrew J. Raven* for respondents (plaintiffs).

*Anne M. Turley* for applicant (defendant).

ONT COMPARU:

*Andrew J. Raven*, pour les défenderesses (demandereses).

*Anne M. Turley*, pour la demanderesse (défenderesse).

SOLICITORS OF RECORD:

*Raven, Allen, Cameron & Ballantyne*, Ottawa, for respondents (plaintiffs).

*Deputy Attorney General of Canada* for applicant (defendant).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Raven, Allen, Cameron & Ballantyne*, Ottawa, pour les défenderesses (demandereses).

*Le sous-procureur général du Canada*, pour la demanderesse (défenderesse).

*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*

ARONOVITCH P.:

LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH:

Overview

[1] The plaintiffs have brought this action on behalf of the female employees of seven "separate employers", alleging that, Her Majesty the Queen in right of Canada (Her Majesty), is engaged in sex-based wage discrimination in the remuneration of these women employees, contrary to section 15 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (the Charter) [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]].

[2] The plaintiff, Public Service Alliance of Canada (PSAC) is an employee organization certified as bargaining agent for employees, in various bargaining units, across the federal public service, including those of the separate employers at issue in this proceeding.

Aperçu

[1] Les demandereses ont introduit cette action au nom des employées de sept «employeurs distincts», en affirmant que Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Sa Majesté) exerce une discrimination salariale fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération de ces employées, en contravention de l'article 15 de la *Charte canadienne des droits et libertés* (la Charte) [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]].

[2] La demanderesse, l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC), est une organisation syndicale accréditée comme agent de négociation pour les employés compris dans diverses unités de négociation de l'ensemble de la fonction publique fédérale,



Nycole Turmel is the president of PSAC.

[3] There are seven separate employers at issue, namely; the Office of the Auditor General of Canada (OAG); the Canadian Security Intelligence Service (CSIS); the Communications Security Establishment (CSE); the Social Sciences and Humanities Research Council (SSRC); the Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI); the Statistics Survey Operations (SSO); and the Medical Research Council (MRC).

[4] The defendant has brought this motion pursuant to paragraph 221(1)(a) of the *Federal Court Rules, 1998* (the Rules) [SOR/98-106], for an order striking out the plaintiffs' statement of claim on the ground that it discloses no reasonable cause of action. The defendant argues, in particular, that the plaintiffs' claim is based on the identity of the employer, which is not an enumerated or analogous ground under section 15 of the Charter. The defendant also argues that the plaintiffs should pursue their remedy as a complaint under the *Canadian Human Rights Act*, R.S.C., 1985, c. H-6, (the CHRA), rather than as an action before this Court.

#### The Plaintiffs' Claim

[5] For the purposes of the defendant's motion to strike out the statement of claim as disclosing no reasonable cause of action, the plaintiffs' assertions of fact are to be taken as proven. These are set out below in some detail.

[6] The claim commences by recounting the genesis of separate employers. Under the *Public Service Staff Relations Act*, R.S.C., 1985, c. P-35, (the PSSRA), all employees included in the public service are employed by the defendant, Her Majesty. In the case of those portions of the public service specified in Part I of Schedule I of the PSSRA, the representative of Her Majesty is the Treasury Board. In the case of those portions of the public service specified in Part II of

notamment ceux des employeurs distincts qui sont concernés par la présente instance. Nycole Turmel est la présidente de l'AFPC.

[3] Sept employeurs distincts sont concernés, à savoir: le Bureau du vérificateur général du Canada (le BVG); le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS); le Centre de sécurité des communications (CSC); le Conseil de recherches en sciences humaines (le CRSH); le Bureau du surintendant des institutions financières (le BSIF); les Opérations des enquêtes statistiques (OES); et le Conseil de recherches médicales (le CRM).

[4] La défenderesse a présenté cette requête conformément à l'alinéa 221(1)a des *Règles de la Cour fédérale (1998)* (les Règles) [DORS/98-106], pour que soit rendue une ordonnance radiant la déclaration des demanderesse au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. La défenderesse soutient en particulier que la déclaration des demanderesse repose sur l'identité de l'employeur, qui n'est pas un motif énuméré ou analogue selon l'article 15 de la Charte. La défenderesse affirme aussi que les demanderesse devraient exercer leur recours en tant que plainte selon la *Loi canadienne sur les droits de la personne*, L.R.C. (1985), ch. H-6, (la LCDP), et non en tant qu'action devant la Cour fédérale.

#### La déclaration des demanderesse

[5] Pour ce qui concerne la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable, les affirmations factuelles des demanderesse seront tenues pour avérées. Elles sont décrites ci-après d'une manière assez détaillée.

[6] La déclaration débute par une description de la genèse des employeurs distincts. En vertu de la *Loi sur les relations de travail dans la fonction publique*, L.R.C. (1985), ch. P-35, (la LRTFP), tous les employés compris dans la fonction publique sont des employés de la défenderesse, Sa Majesté. Pour ce qui est des secteurs de la fonction publique indiqués dans la partie I de l'annexe I de la LRTFP, le représentant de Sa Majesté est le Conseil du Trésor. Pour ce qui

Schedule I to the PSSRA, the representatives of Her Majesty are the separate employers listed thereon.

[7] Separate employers are created either by their addition to Part II of Schedule I of the PSSRA, or by the transfer of a portion of the public service from Part I to Part II of Schedule I of the PSSRA. The claim states that the practical result of the designation is to allow the portion of the public service so designated, a degree of autonomy in exercising its authority as an employer. The claim goes on to allege, however, that the Treasury Board and the Governor in Council, in fact, exert significant control over the authority and actions of separate employers, particularly in respect of the employees of the separate employers.

[8] Paragraph 7 and following of the claim set out the limits that have been placed on the authority of separate employers to negotiate terms and conditions of employment pertaining to their employees as follows:

7. . . .

(a) pursuant to section 56 of the *PSSRA*, a separate employer can only enter into a collective agreement with the approval of the Governor-in-Council;

(b) pursuant to subsection 11(2) of the *Financial Administration Act*, R.S.C. 1985, c. F-11, as amended, the Treasury Board may exercise specific powers and functions in relation to personnel management in the public service subject to the provisions of any enactment respecting the powers and functions of a separate employer; and

(c) pursuant to subsection 12(2) of the *Financial Administration Act*, the Governor-in-Council may authorize the responsible minister, deputy or chief executive officer in respect of a separate employer to exercise and perform any of the powers and functions of the Governor-in-Council or the Treasury Board in relation to personnel management in that portion of the public service.

8. As a matter of practice, separate employers do not have the authority to implement independently changes in terms and conditions of employment of the employees which work in that portion of the public service, including the payment of wages and benefits to those employees. Rather, separate

est des secteurs de la fonction publique indiqués dans la partie II de l'annexe I de la LRTPF, les représentants de Sa Majesté sont les employeurs distincts énumérés dans cette partie II.

[7] Les employeurs distincts sont désignés soit par ajout à la partie II de l'annexe I de la LRTPF, soit par transfert d'un secteur de la fonction publique de la partie I à la partie II de l'annexe I de la LRTPF. Les demanderesse affirment que le résultat pratique de la désignation est de conférer au secteur de la fonction publique ainsi désigné un degré d'autonomie dans l'exercice de son pouvoir en tant qu'employeur. Elles affirment ensuite cependant que le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil exercent en réalité un important droit de regard sur le pouvoir et les décisions des employeurs distincts, en particulier à l'égard des employés de ces employeurs distincts.

[8] Les paragraphes 7 et suivants de la déclaration décrivent les limites qui circonscrivent le pouvoir des employeurs distincts de négocier les conditions d'emploi se rapportant à leurs employés, comme il suit:

[TRADUCTION]

7. [ . . . ]

a) conformément à l'article 56 de la *LRTPF*, un employeur distinct ne peut conclure une convention collective qu'avec l'approbation du gouverneur en conseil;

b) conformément au paragraphe 11(2) de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, L.R.C. (1985), ch. F-11, et modifications, le Conseil du Trésor peut exercer les attributions particulières se rapportant à la gestion du personnel dans la fonction publique, sous réserve des dispositions de tout texte législatif se rapportant aux pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct; et

c) conformément au paragraphe 12(2) de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le gouverneur en conseil peut déléguer tel de ses pouvoirs ou des pouvoirs du Conseil du Trésor, en matière de gestion du personnel d'un secteur de la fonction publique qui est un employeur distinct, au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant du secteur.

8. En pratique, les employeurs distincts n'ont pas le pouvoir de décider par eux-mêmes de modifier les conditions d'emploi des employés qui travaillent dans ce secteur de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les rémunérations et avantages de ces employés. Les

employers may only make those changes which are expressly authorized by the Treasury Board or the Governor-in-Council.

[9] The plaintiffs also state that the wage and benefits structures in place at separate employers have been purposefully established to be broadly consistent with those in place for employees of the Treasury Board. Treasury Board representatives are said to have historically exerted controls over these separate employers in order to ensure broad conformity with wage patterns established in the greater public service.

[10] The claim goes on to explain how the Treasury Board wages, which would have served as the basis or model for remuneration at separate employers, were themselves impugned and found to be discriminatory contrary to section 11 of the CHRA. Pay equity complaints lodged by PSAC in 1996 and 1990, with the Canadian Human Rights Commission, were referred to the Canadian Human Rights Tribunal (the Tribunal), which, on July 19, 1998, found Treasury Board in violation of section 11 of CHRA and ordered adjustments to be made to the remuneration of its female employees, retroactive to March 8, 1985.

[11] The women employees of each of the separate employers, are said to perform duties which are essentially the same as those performed by employees of the Treasury Board, in the occupational groups encompassed in the equity complaint, but at wage rates inconsistent with those ordered by the Tribunal in 1998.

[12] The plaintiffs say that, following the Tribunal order, several separate employers agreed that adjustments should be made to the salaries paid to their female employees in order to eliminate sex-based discrimination. These employers have sought the permission of Treasury Board to adjust their wage rates to be consistent with those ordered by the Tribunal.

employeurs distincts ne peuvent procéder qu'aux changements qui sont expressément autorisés par le Conseil du Trésor ou par le gouverneur en conseil.

[9] Les demanderesse affirment aussi que les structures des salaires et avantages qui sont en vigueur chez les employeurs distincts ont été à dessein établies de telle sorte qu'elles correspondent en général aux structures en vigueur pour les employés du Conseil du Trésor. Les représentants du Conseil du Trésor auraient de tout temps exercé un droit de regard sur ces employeurs distincts afin d'assurer une conformité générale avec les profils salariaux établis pour l'ensemble de la fonction publique.

[10] Puis les demanderesse expliquent comment les salaires du Conseil du Trésor, qui auraient servi de base ou de modèle pour les rémunérations versées chez les employeurs distincts, ont été eux-mêmes contestés et jugés discriminatoires parce que contraires à l'article 11 de la LCDP. Les plaintes de disparité salariale déposées par l'AFPC en 1996 et 1990 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne avaient été renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Le 19 juillet 1998, le Tribunal a jugé que le Conseil du Trésor contrevenait à l'article 11 de la LCDP et lui a ordonné d'apporter des ajustements à la rémunération de ses employées, rétroactivement au 8 mars 1985.

[11] Les employées de chacun des employeurs distincts exercent, semble-t-il, des fonctions qui sont essentiellement les mêmes que les fonctions exercées par les employées du Conseil du Trésor, pour ce qui est des groupes professionnels compris dans la plainte, mais selon des taux de rémunération qui ne s'accordent pas avec l'ordonnance du Tribunal de 1998.

[12] Les demanderesse disent que, à la suite de l'ordonnance du Tribunal, plusieurs employeurs distincts ont reconnu que des ajustements devraient être apportés aux rémunérations versées à leurs employées afin d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe. Ces employeurs ont demandé au Conseil du Trésor l'autorisation d'ajuster leurs taux de rémunération pour qu'ils s'accordent avec les taux ordonnés par le Tribunal.

[13] The claim concludes that the remuneration paid to female employees of the separate employers continues to lag behind that of female employees in the broader public service, notwithstanding that the former perform essentially the same work as the Treasury Board employees. The plaintiffs assert that the lower wages paid to the affected employees are therefore discriminatory, contrary to the CHRA and section 15 of the Charter.

[14] Flowing from the above, the plaintiffs seek the following relief; a declaration that Her Majesty's continuing failure to pay wages and benefits to female employees of separate employers, in a manner that is consistent with the Tribunal order, discriminates against these employees on the basis of sex, and constitutes a violation of section 15 of the Charter. The plaintiffs also seek orders directing the Treasury Board, or any other responsible party, to increase the wages of the affected employees in order to remedy the section 15 violations and to do so retroactively.

#### Argument of the Crown

[15] The Crown's essential ground for this motion to strike, is that the discrimination complained of, is based on employment rather than gender, and that as such, the plaintiffs have failed to assert a justiciable violation of section 15 of the Charter.

[16] First, says the defendant, the separate employers and the Treasury Board are independent employers. Since the 1998 Tribunal order only applies to the employees of the Treasury Board, the employees of the separate employers cannot benefit from the 1998 Tribunal order.

[17] Here the defendant relies on the legislative separation between the Treasury Board and the separate employers. In abbreviated form, the following is the statutory scheme relied on by the Crown. It provides the basis for the distinctions we have already seen referenced in the claim.

[13] Les demandresses concluent que les rémunérations versées aux employées des employeurs distincts demeurent inférieures à celles des employées de l'ensemble de la fonction publique, bien que les employées des employeurs distincts fassent essentiellement le même travail que les employées du Conseil du Trésor. Les demandresses affirment que les rémunérations inférieures payées aux employées concernées sont donc discriminatoires, parce que contraires à la LCDP et à l'article 15 de la Charte.

[14] Par conséquent, les demandresses déposent le recours suivant: elles sollicitent une déclaration selon laquelle la persistance de Sa Majesté à ne pas verser, aux employées des employeurs distincts, des rémunérations et des avantages d'une manière qui s'accorde avec l'ordonnance du Tribunal constituée à l'endroit de ces employées une discrimination fondée sur le sexe et contraire à l'article 15 de la Charte. Les demandresses sollicitent aussi des ordonnances enjoignant le Conseil du Trésor, ou toute autre instance responsable, d'augmenter les rémunérations des employées concernées pour corriger les contraventions de l'article 15, et de les augmenter rétroactivement.

#### Arguments de la Couronne

[15] Le principal moyen invoqué par la Couronne au soutien de sa requête en radiation est le fait que la discrimination alléguée est fondée sur l'emploi plutôt que sur le sexe et que les demandresses n'ont donc pas réussi à établir une contravention à l'article 15 de la Charte qui soit susceptible d'un recours.

[16] D'abord, d'affirmer la défenderesse, les employeurs distincts et le Conseil du Trésor sont des employeurs indépendants. Puisque l'ordonnance du Tribunal de 1998 ne s'applique qu'aux employées du Conseil du Trésor, les employées des employeurs distincts ne peuvent en bénéficier.

[17] Ici, la défenderesse invoque la séparation entre le Conseil du Trésor et les employeurs distincts, une séparation prévue par la loi. En forme abrégée, les paragraphes qui suivent reproduisent le régime législatif invoqué par la Couronne. Ce régime constitue le fondement des distinctions évoquées dans la déclaration, comme nous l'avons déjà vu.

[18] Subsection 11(1) of the *Financial Administration Act*, R.S.C., 1985, c. F-11 (FAA), defines “separate employer” to mean a “separate employer” as defined in the PSSRA. The PSSRA then provides that the Treasury Board is the employer for the portion of the public service defined in Part I of Schedule I of the PSSRA and the “separate employer” is the employer of the portion of the public service specified in Part II of Schedule I of the PSSRA.

[19] The Crown points out that the Treasury Board’s statutory authority over personnel management is circumscribed pursuant to its enabling legislation. Thus, pursuant to subsection 11(2) of the FAA, the Treasury Board exercises its responsibilities in relation to personnel management and, employer and employee relations, in the public service.

11. (1) . . .

(2) Subject to the provisions of any enactment respecting the powers and functions of a separate employer . . .

[20] By the same token, says the defendant, the separate employers have been granted powers of the Treasury Board over the management of their own personnel. The Crown places special emphasis on the fact that each of the Treasury Board and the separate employers, have separate statutory authority to enter into collective agreements with their respective employees. The Crown maintains that the provisions of the FAA and the PSSRA, read together, attest to Parliament’s clear intention that the employers at issue subsist as legally distinct entities. According to the Crown, that view is supported by this Court’s jurisprudence, (see *Maclean v. Canada (Treasury Board)* (1994), 94 CLLC 14,020 (F.C.T.D.); and *Gingras v. Canada*, [1994] 2 F.C. 734 (C.A.)). Indeed, the Federal Court of Appeal stated in *Gingras* at pages 753-754 and 763:

4. Parliament has chosen to indicate by legislation, rather than by regulation, the persons for whom the Treasury Board on behalf of Her Majesty will be the employer and those for whom it will not; any change of status to this regard, therefore, can only be made by legislation.

[18] Le paragraphe 11(1) de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, L.R.C. (1985), ch. F-11 (la LGFP), dit que l’expression «employeur distinct» s’entend au sens de la LRTFP. La LRTFP prévoit quant à elle que le Conseil du Trésor est l’employeur pour le secteur de la fonction publique défini dans la partie I de l’annexe I de la LRTFP, et que l’«employeur distinct» est l’employeur du secteur de la fonction publique qui est spécifié dans la partie II de l’annexe I de la LRTFP.

[19] La Couronne fait observer que le pouvoir légal du Conseil du Trésor sur la gestion du personnel est délimité par sa loi constitutive. Ainsi, conformément au paragraphe 11(2) de la LGFP, le Conseil du Trésor exerce ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique.

11. (1) [ . . . ]

(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct [ . . . ]

[20] De même, d’affirmer la défenderesse, les employeurs distincts se sont vu accorder les pouvoirs du Conseil du Trésor sur la gestion de leur propre personnel. La Couronne accorde une importance particulière au fait que le Conseil du Trésor et les employeurs distincts sont chacun investis du propre pouvoir légal de conclure des conventions collectives avec leurs employés respectifs. Selon la Couronne, les dispositions de la LGFP et de la LRTFP, considérées ensemble, attestent que le législateur fédéral voulait clairement que les employeurs concernés subsistent en tant qu’entités juridiquement distinctes. Elle précise que ce point de vue est confirmé par la jurisprudence de la Cour fédérale (voir *Maclean c. Canada (Conseil du Trésor)* (1994), 94 CLLC 14,020 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); et *Gingras c. Canada*, [1994] 2 C.F. 734 (C.A.)). La Cour d’appel fédérale s’est même exprimée ainsi dans l’arrêt *Gingras*, aux pages 753 et 754, 763:

4. C’est par législation plutôt que par réglementation que le gouvernement a précisé de qui le Conseil du Trésor, au nom de Sa Majesté, serait l’employeur et de qui il ne le serait pas. Tout changement de statut, à cet égard, ne peut donc être fait que par une loi.

...

As CSIS is a “separate employer” and designated as such in Part II of Schedule I, it goes without saying that its employees do not have Her Majesty, represented by the Treasury Board, as their employer.

[21] The defendant adds that the claim is founded on the 1998 Tribunal order which the plaintiffs are attempting to extend to a group of employees to whom it cannot apply. The findings of the CHRA are in respect of only Treasury Board employees. They are based on disparities and demographics present within the universe of Treasury Board employees. Section 11 of the CHRA provides that it is discriminatory for an employer to maintain a wage difference between male and female employees employed “in the same establishment”. The *Equal Wages Guidelines, 1986*, SOR/86-1082, in turn, define [at section 10] “establishment” as “all employees of the employer subject to a common personnel and wage policy”. The defendant argues that the plaintiffs cannot take a finding, made on the basis of a set of demographics and data present in the context of Treasury Board employees, and apply these to employees, not employed by Treasury Board, and accordingly in a different “establishment” for the purposes of the assessment of pay inequity.

[22] Turning to the plaintiffs’ assertion of an infringement of the employees’ Charter rights, the defendant argues that the plaintiffs do not have, and cannot assert a proper section 15 claim. The defendant argues that the plaintiffs are claiming that there is discrimination on the basis of sex but, in fact, by way of remedy, are seeking the benefit of an adjustment given to Treasury Board employees. The claim is made on the basis that female employees of separate employers are said to be doing essentially the same work as Treasury Board employees for lesser wages. The defendant urges, therefore, that the proper “comparator group” for the purposes of a section 15 analysis, is that of female employees of Treasury Board whose wages have been adjusted by virtue of

[. . .]

Le SCRS étant un «employeur distinct» désigné tel dans la Partie II de l’annexe I, il va de soi que ses employés n’ont pas comme employeur Sa Majesté représentée par le Conseil du Trésor.

[21] La défenderesse ajoute que la déclaration est fondée sur l’ordonnance du Tribunal de 1998, que les demanderesse voudraient élargir à un groupe d’employées auxquelles elle ne peut s’appliquer. Les conclusions du Tribunal ne concernent que les employés du Conseil du Trésor. Elles sont fondées sur les disparités et les données démographiques qui caractérisent l’univers formé par les employés du Conseil du Trésor. L’article 11 de la LCDP prévoit que constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes employés «dans le même établissement». L’*Ordonnance de 1986 sur la parité salariale*, DORS/86-1082, définit [à l’article 10] quant à elle le mot «établissement» comme «tous les employés au service de l’employeur qui sont visés par la même politique en matière de personnel et de salaires». La défenderesse soutient que les demanderesse ne peuvent extraire une conclusion tirée d’après un ensemble de données démographiques et autres propres à la situation d’employés du Conseil du Trésor, puis, en vue de mesurer la disparité salariale, appliquer cette conclusion à des employés qui ne sont pas employés par le Conseil du Trésor et qui sont donc dans un «établissement» différent.

[22] Passant à l’affirmation des demanderesse selon laquelle il y a eu négation des droits des employées selon la Charte, la défenderesse soutient que les demanderesse n’ont pas une revendication valable au regard de l’article 15 et ne sauraient avancer une telle revendication. Selon la défenderesse, les demanderesse prétendent qu’il y a discrimination fondée sur le sexe, mais, en fait, elles recherchent, à titre de recours, l’avantage d’un ajustement conféré aux employées du Conseil du Trésor. Leur revendication s’appuie sur le fait que les employées des employeurs distincts effectueraient essentiellement le même travail que les employées du Conseil du Trésor, mais pour des salaires moindres. La défenderesse fait donc valoir que le bon «groupe de comparaison» pour une analyse

the pay equity order. According to the Crown the disparity complained of is a function of the employer. The distinction between the two groups is not based on sex, a personal characteristic, but relates to employment which is not a protected ground or right under subsection 15(1) of the Charter. As differential treatment, based on employment, is not protected under the discrimination provision of the Charter, the plaintiffs' claim, says the defendant, is unfounded and cannot succeed (see *Delisle v. Canada (Deputy Attorney General)*, [1999] 2 S.C.R. 989, at pages 1024-1025; *Canada (Attorney General) v. Taylor* (1991), 81 D.L.R. (4th) 679 (F.C.A.), at page 688; *Canada (Attorney General) v. George*, [1991] 1 F.C. 344 (C.A.), at page 348).

#### Analysis

[23] It is common ground between the parties that in order to determine whether a statement of claim discloses no reasonable cause of action it must be "plain and obvious" that it cannot succeed. The threshold is a difficult one to meet. To begin, a statement of claim, read as a whole, must be broadly and generously construed. The Court is not to be deterred by the tenuousness or novelty of an argument. Nor is a claim to be extinguished, where the law is burgeoning or unsettled, as the failure of the claim must be evident beyond doubt. It follows then, that a claim cannot be struck at a preliminary stage, if the allegations raise a serious question of law, proper for determination on its merits, or issues of mixed fact and law, where the disposition of the claim on the merits calls for an assessment and finding of fact (see *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959, at page 980; *Operation Dismantle Inc. et al. v. The Queen et al.*, [1985] 1 S.C.R. 441, at pages 449-451; *Vulcan Equipment Co. Ltd. v. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 F.C. 77 (C.A.), at page 78; *Nidek Co. v. Visx Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.); *Duplessis v. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (F.C.T.D.)).

[24] For the application of these principles, and in order to place the arguments of the parties in context,

selon l'article 15 est celui des employées du Conseil du Trésor dont les rémunérations ont été ajustées en application de la sentence concernant la parité salariale. Selon la Couronne, la disparité alléguée est une fonction de l'employeur. La distinction entre les deux groupes n'est pas fondée sur le sexe, une caractéristique personnelle, mais se rapporte à l'emploi, qui n'est pas un motif énuméré de discrimination dans le paragraphe 15(1) de la Charte. Puisque la discrimination fondée sur l'emploi n'est pas dans la Charte un motif expressément prévu de discrimination, l'action des demandresses, de dire la défenderesse, n'est pas fondée et ne peut réussir (voir *Delisle c. Canada (Sous-procureur général)*, [1999] 2 R.C.S. 989, aux pages 1024 et 1025; *Canada (Procureur général) c. Taylor* (1991), 81 D.L.R. (4th) 679 (C.A.F.), à la page 688; *Canada (Procureur général) c. George*, [1991] 1 C.F. 344 (C.A.), à la page 348).

#### Analyse

[23] Les parties s'entendent pour dire que, avant qu'on ne puisse affirmer qu'une déclaration ne révèle aucune cause d'action valable, il doit être «manifeste et évident» qu'elle est vouée à l'échec. C'est là un critère difficile à remplir. D'abord, une déclaration, considérée dans sa totalité, doit être interprétée libéralement et généreusement. La Cour ne doit pas être dissuadée par la précarité ou le caractère inédit d'un argument. Une revendication ne sera pas non plus éteinte lorsque la règle juridique est naissante ou demeure flottante, car l'absence de fondement de la revendication ne doit faire aucun doute. Il s'ensuit qu'une revendication ne peut être rejetée d'emblée si les allégations soulèvent une véritable question de droit, qui appelle une décision au fond, ou une question mixte de droit et de fait, dans les cas où la décision au fond requiert une appréciation des faits et une conclusion de fait (voir *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980; *Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres*, [1985] 1 R.C.S. 441, aux pages 449 à 451; *Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 C.F. 77 (C.A.), à la page 78; *Nidek Co. c. Visx Inc.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); *Duplessis c. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)).

[24] Pour l'application de ces principes, et pour placer dans leur contexte les arguments des parties, je

I begin with an overview of some of the elements entailed in an analysis of a section 15 discrimination claim under the Charter. *Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1999] 1 S.C.R. 497, a case both parties have reference to, sets out the determinations to be made at the various steps of the inquiry. I need not set out the full scheme of the analysis. For our purposes, a critical element is to establish the appropriate comparator person or group. This is essential because the equality guarantee is a comparative concept (at paragraph 56):

. . . a court must identify differential treatment as compared to one or more persons or groups.

Determining the appropriate comparator requires consideration of a number of “contextual factors”. As stated by the Court at paragraph 57:

To locate the appropriate comparator, we must consider a number of factors, including the subject-matter of the legislation . . . . Both the purpose and the effect of the legislation must be considered in determining the appropriate comparison group or groups. Other contextual factors may also be relevant. The biological, historical, and sociological similarities or dissimilarities may be relevant in establishing the relevant comparator in particular, and whether the legislation effects discrimination in a substantive sense more generally.

[25] Although the starting point is to consider the comparator person or group raised by the claimant, as we shall see below, it is open to courts to refine the comparison, where the claimant’s characterization is insufficient. Locating the proper comparator “requires an examination of the subject-matter of the legislation and its effects, as well as a full appreciation of context” (at page 550).

[26] A recent example of the application of the contextual approach to determine the proper comparator group, is in another recent decision of the Supreme Court of Canada in *Granovsky v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [2000] 1 S.C.R. 703. In that case, the appellant injured his back

commencerais par faire le survol de certains des éléments que requiert l’analyse d’une présumée discrimination selon l’article 15 de la Charte. L’arrêt *Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, [1999] 1 R.C.S. 497, un précédent auquel les deux parties se sont référées, précise les conclusions à tirer aux diverses étapes de l’examen. Il ne m’est pas nécessaire de décrire le plan complet de l’analyse. Pour ce qui nous concerne, l’élément principal consiste à établir le groupe de comparaison requis. Cela est essentiel parce que la garantie d’égalité est une notion comparative (au paragraphe 56):

[. . .] le tribunal doit établir la différence de traitement par comparaison avec une ou plusieurs autres personnes ou groupes.

Déterminer le groupe de comparaison approprié requiert de considérer plusieurs «facteurs contextuels». Comme l’indiquait la Cour suprême, au paragraphe 57:

Pour déterminer quel est l’élément de comparaison approprié, toute une gamme de facteurs doit être prise en compte, notamment l’objet des dispositions législatives [. . .] Il faut examiner à la fois l’objet et l’effet des dispositions pour faire ressortir le groupe ou les groupes de comparaison appropriés. D’autres facteurs contextuels peuvent également être pertinents. Les ressemblances ou dissemblances biologiques, historiques et sociologiques peuvent être pertinentes en particulier pour cerner l’élément de comparaison approprié et, de façon plus générale, pour déterminer si les dispositions créent réellement de la discrimination.

[25] Le point de départ consiste à considérer le groupe de comparaison proposé par les demanderesse, mais, comme nous le verrons plus bas, il est loisible aux tribunaux d’affiner la comparaison, lorsque la qualification proposée par le demandeur est lacunaire. Pour savoir quel est le bon groupe de comparaison, «il faut examiner l’objet et les effets des dispositions législatives et tenir compte du contexte dans son ensemble» (à la page 550).

[26] Un exemple récent de l’application de l’approche contextuelle pour déterminer le bon groupe de comparaison est donné par un autre arrêt récent de la Cour suprême du Canada, *Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)*, [2000] 1 R.C.S. 703. Dans cette affaire, l’appelant avait subi



and applied for permanent disability pension under the *Canada Pension Plan* [R.S.C., 1985, c. C-8]. The appellant's application was refused because he had failed to make the required CPP contributions. The appellant argued that he could not make the required CPP contributions because of his disability, and the failure to take this into account amounted to discrimination on the basis of disability contrary to subsection 15(1) of the Charter. Given that the appellant was required to meet the level of contribution of an ordinary able-bodied person the appellant argued that the proper comparator group was an ordinary member of the work force who is able-bodied. The Supreme Court rejected this comparator group, holding instead that the proper comparator was the permanently disabled. In doing so, the Court stated the following at paragraphs 45-46:

The identification of the group in relation to which the appellant can properly claim "unequal treatment" is crucial. The Court established at the outset of its equality jurisprudence in *Andrews, supra*, that claims of distinction and discrimination could only be evaluated "by comparison with the conditions of others in the social and political setting in which the question arises (p. 164) . . . .

. . .

However, while a s. 15 complainant is given considerable scope to identify the appropriate group for comparison, "the claimant's characterization of the comparison may not always be sufficient. It may be that the differential treatment is not between the groups identified by the claimant, but rather between other groups" (*Law, supra*, at para. 58).

[27] Once the appropriate comparator group has been established through a full appreciation of the context, the next step is to determine whether the impugned distinction is based on an enumerated or analogous ground.

[28] I have already referred to the ample jurisprudence cited by the defendant to the effect that a distinction based on employment is not an enumerated or analogous ground for the purposes of section 15 of the Charter (see *Delisle, George and Taylor, supra*). I need not review the jurisprudence in detail, as it is arguable, as suggested by the plaintiffs, that these

une lésion dorsale et demandé une pension pour incapacité permanente en vertu du *Régime de pensions du Canada* [L.R.C. (1985), ch. C-8]. La demande de l'appelant fut refusée parce qu'il n'avait pas versé au RPC les cotisations requises. L'appelant a soutenu qu'il n'avait pu verser les cotisations requises en raison de son incapacité, et, selon lui, ignorer ce fait équivalait à une discrimination fondée sur les déficiences, ce qui contrevenait au paragraphe 15(1) de la Charte. Comme l'appelant devait se conformer au niveau de cotisations d'une personne valide, il a fait valoir que le bon groupe de comparaison était un membre ordinaire valide de la population active. La Cour suprême n'a pas accepté ce groupe de comparaison, estimant plutôt que le bon groupe de comparaison était celui des personnes atteintes d'une incapacité permanente. La Cour s'est exprimée ainsi, aux paragraphes 45 et 46:

L'identification du groupe auquel l'appelant peut se comparer pour alléguer qu'il y a eu «inégalité de traitement» est crucial. Dès l'arrêt *Andrews*, précité, qui est le premier qu'elle a rendu en matière d'égalité, la Cour a statué que les allégations de distinction et de discrimination ne pouvaient être évaluées que «par comparaison avec la situation des autres dans le contexte sociopolitique où la question est soulevée» (p. 164).

[. . .]

Toutefois, bien que l'auteur d'une plainte fondée sur l'article 15 jouisse d'une latitude considérable pour identifier le groupe de comparaison approprié, «il se peut que la qualification de la comparaison par le demandeur ne soit pas suffisante. La différence de traitement peut ne pas s'effectuer entre les groupes cernés par le demandeur, mais plutôt entre d'autres groupes» (*Law, précité*, au par. 58).

[27] Une fois que le groupe de comparaison approprié a été établi grâce à une bonne compréhension du contexte, l'étape suivante consiste à se demander si la distinction contestée est fondée sur un motif énuméré ou analogue.

[28] J'ai déjà parlé de l'abondante jurisprudence citée par la défenderesse, selon laquelle une distinction fondée sur l'emploi n'est pas un motif énuméré ou analogue pour l'application de l'article 15 de la Charte (voir les arrêts *Delisle, George et Taylor*, précités). Il ne m'est pas nécessaire d'examiner en détail la jurisprudence, car il est plausible, comme l'ont indiqué

cases may be distinguished on the basis that the groups at issue did not share a personal characteristic, such as sex, and that the distinction in those cases which created the disadvantage complained of, was based solely on the condition of their employment. In the case at bar, the employees claiming discrimination are all female employees. Indeed, this fact alone, is sufficient to undermine the argument that the distinction is evidently based on employment. It is not plain and obvious that the distinction is not, at least partly, based on sex.

[29] I am mindful that the plaintiffs maintain that they intend to assert that wages paid to the affected employees are discriminatory because they are based on assumptions of systemic wage discrimination regarding the nature and value of female work. The Crown argues that such is not alleged in the claim, which merely alleges discrimination based on employment in an establishment which is not covered by the pay equity award. The claim, the defendant points out, is made solely by reference to employees of different establishments, one coming within the 1998 Tribunal order and one not. What the plaintiffs are attempting to achieve is a pay equity settlement without submitting their claim to the appropriate process in the appropriate forum.

[30] There are a number of points to be made in response. I shall focus on the following which are determinative in the context of this motion. First, the separation and independence of the employer is an important element of the defendant's argument. The defendant, very ably, argues that the separation of the employers is evident by statute and according to the jurisprudence of the Court. The plaintiffs, in turn, very ably distinguish the jurisprudence and, as we have seen, rely in the body of their claim on some of the very statutory provisions which the defendant maintains go to establishing beyond doubt, the separation of the employers.

[31] Let us recall that, for the purposes of this motion, I must accept as proven the facts pleaded in

les demanderesse, que ces précédents puissent devoir être écartés pour le motif que les groupes concernés ne partageaient pas une caractéristique personnelle, par exemple le sexe, et pour le motif que, dans ces précédents, la distinction qui entraînait le désavantage allégué était fondée uniquement sur leurs conditions d'emploi. Dans l'affaire qui nous intéresse, le groupe qui allègue une discrimination est entièrement composé d'employées. Ce fait suffit d'ailleurs à lui seul à ébranler l'argument selon lequel la distinction est à l'évidence fondée sur l'emploi. Il n'est pas manifeste ni évident que la distinction n'est pas, du moins en partie, fondée sur le sexe.

[29] Je ne perds pas de vue que les demanderesse entendent affirmer que les rémunérations versées aux employées concernées sont discriminatoires parce qu'elles sont fondées sur une présumée discrimination salariale systémique concernant la nature et la valeur du travail des femmes. La Couronne soutient que ce n'est pas là ce qui est allégué dans la déclaration, laquelle affirme simplement l'existence d'une discrimination fondée sur l'emploi dans un établissement qui n'est pas visé par la sentence relative à la parité salariale. La déclaration, de faire observer la défenderesse, se rapporte simplement à des employées de différents établissements, l'un tombant sous le coup de l'ordonnance du Tribunal de 1998, et l'autre non. Ce que les demanderesse veulent obtenir, c'est un accord en matière de parité salariale, sans devoir soumettre leur revendication au processus requis et devant l'instance requise.

[30] On peut opposer à cela plusieurs points. Je ferai porter mon attention sur les aspects suivants, qui sont décisifs dans le contexte de cette requête. D'abord, la séparation et l'indépendance des employeurs est un aspect important des arguments de la défenderesse. La défenderesse soutient, très habilement, que la séparation des employeurs est évidente de par la loi et selon la jurisprudence de la Cour. Les demanderesse, quant à elles, écartent tout aussi habilement la jurisprudence et, comme nous l'avons vu, s'appuient, dans leur revendication, sur certaines des dispositions légales elles-mêmes qui, selon la défenderesse, établissent sans l'ombre d'un doute la séparation des employeurs.

[31] Je voudrais rappeler que, pour ce qui concerne cette requête, je dois tenir pour établis les faits

this connection. The plaintiffs assert that there is ultimately, only one employer of public service employees, namely, Her Majesty. They state that separate employers are curtailed in their authority to independently change the wages of their employees, and that the Treasury Board and Governor in Council exert over-arching control and influence in the area. It cannot be maintained, in the circumstances, that the separation and independence of the employers is plain and obvious. Indeed, the nature of the relationship between the Treasury Board and separate employers, the degree of influence or control, the modelling of wages, if any, require discovery and determinations of fact. Moreover, the identity of the true or ultimate employer, for these purposes, raises a serious question of law which is of general importance, and defies determination, in summary fashion, in the context of a motion to strike.

[32] The defendant's next challenge, is that gender-based wage discrimination is a burgeoning and unsettled area of the law, as is the scope rights, and particularly the equality rights protected under the Charter. This is unlikely territory, for a preliminary finding that is beyond doubt.

[33] Moreover, to the extent that the identity of the comparator group is pertinent to a finding of discrimination, the jurisprudence teaches that it cannot be presumed, but demands evidence and an appreciation of the factual context in which the disparity complained of arises. Again, it is a determination properly reserved to the trier of fact.

[34] Beyond these issues, and taking the claim as a whole, I am unable to conclude that it must fail for want of a proper claim under section 15 of the Charter. First, the claim is primarily in respect of violation of the Charter and explicitly alleges discrimination based on sex. I take the plaintiffs' point that they are not suing on the Tribunal order. The pay equity order is said to be a fact which serves to demonstrate and support the essential allegation of the claim, that the affected employees are the objects of wage rate

avancés à son soutien. Les demandresses affirment qu'il n'y a en définitive qu'un seul employeur pour les employés de la fonction publique, à savoir Sa Majesté. Elles disent que les employeurs distincts n'ont pas le pouvoir de modifier d'une manière autonome les rémunérations de leurs employés et que le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil exercent en la matière un contrôle et une influence considérables. On ne saurait maintenir, dans ces conditions, que la séparation et l'indépendance des employeurs est manifeste et évidente. En fait, la nature de la relation entre le Conseil du Trésor et les employeurs distincts, le niveau de l'influence ou du contrôle, la configuration des rémunérations, le cas échéant, requièrent un examen des faits ainsi que des conclusions de fait. D'ailleurs, l'identité de l'employeur véritable ou ultime, à de telles fins, soulève une grave question de droit, qui revêt une importance générale, et dont il n'est pas aisé de disposer sommairement dans le contexte d'une requête en radiation.

[32] L'autre difficulté de la défenderesse, c'est que la discrimination salariale fondée sur le sexe est un domaine du droit qui est encore dans un état embryonnaire, comme c'est le cas pour la portée des droits, et en particulier des droits à l'égalité garantis par la Charte. Il s'agit là à n'en pas douter d'un territoire qui se prête assez mal à une conclusion préliminaire.

[33] De plus, dans la mesure où l'identité du groupe de comparaison est utile pour dire s'il y a ou non discrimination, la jurisprudence nous enseigne qu'elle ne peut être présumée, mais qu'elle exige une preuve et une compréhension du contexte factuel dans lequel la disparité alléguée se manifeste. Là encore, c'est une conclusion qui appartient à juste titre au juge du fond.

[34] Au-delà de ces questions, et eu égard à l'ensemble de la revendication, il m'est impossible de conclure qu'elle doit échouer parce qu'elle n'entrerait pas complètement dans l'article 15 de la Charte. D'abord, la revendication concerne surtout une contravention à la Charte et allègue expressément une discrimination fondée sur le sexe. Je note l'observation des demandresses selon laquelle leur action ne porte pas sur l'ordonnance du Tribunal. La sentence relative à la parité salariale est vue comme un fait qui sert à

discrimination based on their gender. It may be sufficient for that purpose that plaintiffs show, as they allege, that there is a modelling of wages and classifications such that, the women employees of the separate employers, are discriminated against by being remunerated on the basis of wages that have already been found to be discriminatory, based on sex.

[35] The plaintiffs are not thereby precluded from adducing evidence of practices or assumptions of systemic discrimination underlying, either the former Treasury Board wages, or the present day wages of the female employees of the separate employers. This, however, is an evidentiary matter and not one going to the sufficiency of the facts pleaded to found a cause of action.

#### Claim not properly before the Court

[36] The defendant's second argument in support of its motion to strike is that this Court should not hear Charter claims where there is recourse under human rights legislation. The defendant argues that section 11 of the CHRA is aimed at correcting wage discrimination, and that the Canadian Human Rights Tribunal is best poised to deal with such discrimination. The defendant relies on *Moore v. British Columbia* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (B.C.C.A.), for the principle that courts should decline to hear Charter claims based on a violation of human rights legislation. At the hearing of the motion, the defendant recognized that *Moore* was overtaken in *Perera v. Canada*, [1997] F.C.J. No. 199 (T.D.) (QL), [1998] 3 F.C. 381 (C.A.), but urged that this Court should nonetheless exercise its discretion to require the plaintiffs to pursue a remedy under the CHRA rather than before this Court.

[37] Indeed, *Moore* was specifically rejected in *Perera*, *supra*. The Federal Court of Appeal approved

démontrer et à soutenir l'allégation essentielle de la déclaration, c'est-à-dire le fait que les employées concernées font l'objet d'une discrimination salariale fondée sur leur sexe. Il suffit sans doute, à cette fin, que les demanderesse montrent, comme elles l'affirment, qu'il existe une configuration des salaires et des classifications telle que les employées des employeurs distincts sont discriminées, en ce sens qu'elles reçoivent des rémunérations dont on a déjà jugé qu'elles procédaient d'une discrimination fondée sur le sexe.

[35] Les demanderesse ne sont pas par là empêchées de produire la preuve de pratiques ou d'indices de discrimination systémique à la base soit des anciennes rémunérations des employées du Conseil du Trésor, soit des rémunérations actuelles des employées des employeurs distincts. Il s'agit là cependant d'une question de preuve et non d'une question qui intéresse la pertinence des faits avancés comme cause d'action.

#### La Cour n'a pas été valablement saisie de la revendication

[36] Le deuxième argument de la défenderesse au soutien de sa requête en radiation est que la Cour doit s'abstenir d'entendre des revendications fondées sur la Charte lorsqu'un recours est possible en vertu des lois sur les droits de la personne. La défenderesse affirme que l'article 11 de la LCDP existe pour corriger la discrimination salariale et que le Tribunal canadien des droits de la personne est le mieux placé pour statuer sur cette discrimination. La défenderesse invoque l'affaire *Moore c. Colombie-Britannique* (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (C.A.C.-B.), à l'appui du principe selon lequel les tribunaux devraient refuser d'instruire, au regard de la Charte, des revendications fondées sur une présumée contravention aux lois sur les droits de la personne. À l'audition de la requête, la défenderesse a reconnu que l'espèce *Moore* avait été éclipsée par l'arrêt *Perera c. Canada*, [1997] A.C.F. n° 199 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), [1998] 3 C.F. 381 (C.A.), mais elle a fait valoir que la Cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire et obliger les demanderesse à se prévaloir de la procédure prévue par la LCDP au lieu de s'adresser à la Cour.

[37] L'espèce *Moore* a d'ailleurs été expressément désavouée dans l'arrêt *Perera*, précité. La Cour

of Justice Cullen's conclusion (at paragraphs 17 and 18) that "*Moore* is simply bad law in this day and age" and there "is nothing in federal human rights legislation that precludes a separate Charter action."

[38] I turn now to consider whether this Court has some discretion to require the plaintiffs to pursue a remedy under the CHRA, and if so, whether that discretion should be exercised. Clearly, there is nothing in the CHRA to oust the supremacy of the Charter. Further, the remedies that a court of competent jurisdiction may award pursuant to subsection 24(1) of the Charter, differ from the remedies which may be awarded under the CHRA. As the Federal Court Trial Division held in *Perera*, at paragraph 19:

The broad remedial power enshrined in section 24 of the Charter allows for a broader remedy than that provided in the *Canadian Human Rights Act*.

The Crown has not shown that there is any jurisdiction in this Court to require that a plaintiff pursue his or her constitutional rights in a particular forum. Even if there were such a discretion, on a motion to strike a statement of claim, such discretion would clearly be exercised in favour of the plaintiffs.

### Conclusion

[39] For the foregoing reasons, I shall dismiss the defendant's motion with the costs of the motion going to the plaintiffs.

[40] The plaintiffs ask for costs on a solicitor-and-client scale on the ground that this motion is untenable. While I find no basis in the circumstances of this case to justify such an award, I reiterate the point already made. A motion to strike for want of a reasonable cause of action is an unlikely vehicle in cases which comprise substantive Charter claims that raise issues of general importance, and call for a contextual approach in the assessment of fact.

[41] I thank both counsel for their thoughtful and complete submissions.

d'appel fédérale a fait sienne la conclusion du juge Cullen (aux paragraphes 17 et 18) selon laquelle «l'arrêt *Moore*, du point de vue du droit, sonne faux à l'époque où nous sommes» et selon laquelle «[l]a loi fédérale sur les droits de la personne ne contient aucune disposition interdisant d'engager une action distincte sur le fondement de la Charte».

[38] Je vais maintenant examiner si la Cour a le pouvoir d'exiger des demandresses qu'elles exercent leur recours selon la LCDP et, dans l'affirmative, si ce pouvoir devrait être exercé. Manifestement, aucune disposition de la LCDP n'exclut la primauté de la Charte. D'ailleurs, la réparation qu'un tribunal compétent peut accorder conformément au paragraphe 24(1) de la Charte diffère des redressements qui peuvent être accordés en vertu de la LCDP. Comme l'a indiqué la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Perera*, au paragraphe 19:

Les larges pouvoirs de réparation que confère l'article 24 de la Charte offrent un recours plus large que celui que prévoit la *Loi canadienne sur les droits de la personne*.

La Couronne n'a pas montré que la Cour est compétente pour exiger d'un défendeur qu'il fasse valoir ses droits fondamentaux devant une instance particulière. Même s'il existait un tel pouvoir discrétionnaire, il serait, dans une requête en radiation d'une déclaration, de toute évidence exercé en faveur des demandresses.

### Conclusion

[39] Pour les motifs qui précèdent, je rejette la requête de la défenderesse, avec dépens en faveur des demandresses.

[40] Les demandresses sollicitent les dépens avocat-client au motif que cette requête n'est pas soutenable. Je ne vois aucune raison vu les circonstances de cette affaire de leur donner satisfaction, mais je rappelle ce que j'ai déjà dit. Une requête en radiation pour absence de cause d'action valable ne convient guère dans des revendications fondées sur la Charte qui soulèvent des questions d'importance générale et dont l'appréciation des faits requiert une approche contextuelle.

[41] Je remercie les deux avocats pour leurs arguments réfléchis et exhaustifs.

T-158-01  
2001 FCT 887

T-158-01  
2001 CFPI 887

**Matthew Stopford (Plaintiff)**

v.

**Her Majesty the Queen (Defendant)**

**INDEXED AS: STOPFORD v. CANADA (T.D.)**

Trial Division, Aronovitch P.—Ottawa, May 28 and August 14, 2001.

*Practice — Pleadings — Motion to Strike — Statement of claim for failure to disclose reasonable cause of action — Plaintiff claiming damages arising from injuries suffered before, after service in Croatia — Upon return to Canada experiencing health problems, resulting in release from Armed Forces as medically unfit — After numerous appeals, awarded 100% pension — Statement of claim alleging negligence, breach of fiduciary duty — Motion dismissed — Based on undetermined scope of fiduciary duties, not plain, obvious plaintiff's claim in this regard should fail — Duplessis v. Canada not standing for proposition claim for damages suffered post-deployment not barred by Pension Act, s. 111 Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Injuries said to have resulted from intentional poisoning by own troops; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; likely curtailment of life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it evidentiary issue requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades) compensable by pension — Claims for losses suffered by having to pursue appeals before receiving full pension possibly not barred by Pension Act, s. 111, Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars covering alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits — Term "wrongful" struck where used in conjunction with loss of employment as such allegation untenable in context of Armed Forces.*

**Matthew Stopford (demandeur)**

c.

**Sa Majesté la Reine (défenderesse)**

**RÉPERTORIÉ: STOPFORD c. CANADA (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, protonotaire Aronovitch — Ottawa, 28 mai et 14 août 2001.

*Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Déclaration ne révélant pas de cause raisonnable d'action — Le demandeur réclame des dommages-intérêts à la suite de blessures subies avant ou après son service en Croatie — Après son retour au Canada, il a connu des problèmes de santé qui ont entraîné sa libération des Forces armées en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — La déclaration alléguait la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire — Requête rejetée — Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, il n'était pas évident et manifeste que la demande du demandeur était vouée à l'échec — La décision Duplessis c. Canada ne vient pas étayer la théorie voulant qu'une demande de dommages subis après le déploiement échappe aux interdictions légales prévues par l'art. 111 de la Loi sur les pensions et par l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — Les blessures résulteraient d'un empoisonnement intentionnel par sa propre troupe, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction vraisemblable de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas irrecevables aux termes de l'art. 111 de la Loi sur les pensions et de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond — Le terme « injustement » doit être rayé de la déclaration où il qualifie la perte d'emploi, car*

*Armed Forces — Plaintiff released from service in 1998 as medically unfit — In good health prior to service in Croatia in 1993 — Initially granted 25% pension by DVA — After numerous appeals, awarded 100% pension — In 1999 defendant informing him of allegations poisoned by own troops — Statement of claim alleging negligence, breach of fiduciary duty — Motion to strike dismissed — Based on undetermined scope of fiduciary duties, not plain, obvious claim in this regard should fail — Damages claimed for injuries resulting from alleged intentional poisoning by own troops; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; likely curtailment of life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by fellow soldiers) compensable by pension — Claims for losses suffered by having to pursue appeals before receiving full pension possibly not barred by Pension Act, s. 111, Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars covering alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits — Term “wrongful” struck where used in conjunction with loss of employment as such allegation untenable in context of Armed Forces.*

*Pensions — Pension Act, s. 111 prohibiting action against Crown in respect of injury where pension may be awarded in respect of disability — Plaintiff released from service as medically unfit — Becoming ill after 1993 service in Croatia — Initially granted 25% pension by DVA — After numerous appeals, awarded 100% pension — After release, informed poisoned by own troops — Claiming damages for injuries as result of alleged intentional poisoning; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; shortened life expectancy — Duplessis v. Canada not standing for proposition claim for injuries suffered post-deployment not covered by statutory bars — But not clear pension providing compensation for injuries claimed —*

*une telle allégation est intenable dans le contexte des Forces.*

*Forces armées — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en 1998 en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il était en bonne santé avant de prendre son service en Croatie en 1993 — Il a reçu à l'origine une pension de 25 p. 100 du MAC — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — En 1999 la défenderesse l'a informé du fait que, selon certaines allégations, il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — La déclaration alléguait la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire — Requête en radiation rejetée — Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, il n'était pas évident et manifeste que la demande du demandeur était vouée à l'échec — Le demandeur a réclamé des dommages-intérêts pour des blessures résultant d'un empoisonnement qui aurait été causé intentionnellement par sa propre troupe, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction vraisemblable de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas irrecevables aux termes de l'art. 111 de la Loi sur les pensions et de l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond — Le terme «injustement» doit être rayé de la déclaration où il qualifie la perte d'emploi, car une telle allégation est intenable dans le contexte des Forces.*

*Pensions — Selon l'art. 111 de la Loi sur les pensions, nulle action n'est recevable contre la Couronne relativement à une blessure dans tous cas où une pension peut être accordée relativement à cette invalidité — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il est devenu malade après avoir pris son service en 1993 en Croatie — Il a reçu à l'origine une pension de 25 p. 100 du MAC — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — Après sa libération des Forces, on l'a informé du fait qu'il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — Il a réclamé des dommages-intérêts pour des blessures résultant d'un présumé empoisonnement intentionnel, du*

*Unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades), compensable by pension — Claims related to losses suffered by having to pursue several appeals before receiving full pension possibly not within s. 111 — Whether statutory bars cover alleged torts, breach of fiduciary duty committed after discharge serious question of law for determination on merits.*

*Crown — Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 prohibiting proceedings against Crown, Crown servant in respect of claim if pension paid, compensation payable — Plaintiff released from Armed Forces as medically unfit — Becoming ill after 1993 service in Croatia — After release, informed poisoned by own troops — After numerous appeals, awarded 100% pension — Injuries claimed results of alleged intentional poisoning; denial of adequate, timely assistance, treatment; premature loss of employment; shortened life expectancy — Not clear pension providing compensation for such injuries — Whether poisoning continuing after superiors aware of it evidentiary issue requiring discovery — Also unclear whether injury incidental to military life (poisoning by comrades), compensable by pension — Claims related to losses suffered by having to pursue several pension appeals possibly not within Crown Liability and Proceedings Act, s. 9 — Whether statutory bars cover alleged torts, breach of fiduciary duties committed after discharge serious question of law for determination on merits.*

This was a motion to strike the statement of claim for failure to disclose a reasonable cause of action. The plaintiff served in a peacekeeping mission in Croatia in 1993. In the course of his duties he handled human and animal remains as well as bauxite, a hazardous substance. Neither protective

*refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction de son espérance de vie — La décision Duplessis c. Canada ne vient pas étayer la théorie voulant que les interdictions légales ne s'étendent pas aux blessures subies après le déploiement — Mais il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — Il n'était pas clair qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pleine pension ne soient pas visées par l'art. 111 — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond.*

*Couronne — Selon l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité — Le demandeur a reçu sa libération des Forces en raison de son inaptitude pour des raisons de santé — Il est devenu malade après avoir pris son service en 1993 en Croatie — Après sa libération des Forces, on l'a informé du fait qu'il avait été empoisonné par des membres de sa propre troupe — À la suite de nombreux appels, il a reçu une pension de 100 p. 100 — Les dommages résulteraient d'un présumé empoisonnement intentionnel, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée de son emploi et de la réduction de son espérance de vie — Il n'était pas clair que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées — La question de savoir si l'empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance soulève une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable — Il n'était pas clair non plus qu'une blessure accessoire à la vie militaire (l'empoisonnement par des compagnons d'armes) peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension — Il se peut que les réclamations relatives aux pertes subies du fait qu'il a dû interjeter plusieurs appels pour recevoir une pension ne soient pas visées par l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif — La question de savoir si les interdictions légales s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis au détriment du demandeur après sa libération soulevait une question de droit sérieuse qu'il convenait de trancher sur le fond.*

Il s'agissait d'une requête en radiation d'une déclaration qui ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Le demandeur a servi dans le cadre d'une mission de paix en Croatie en 1993. Dans l'exercice de ses fonctions, il manipulait des restes humains et animaux, ainsi que de la bauxite, une



clothing, masks or gloves nor clean water for washing were provided to perform these duties. The plaintiff was not tested for exposure to potentially hazardous materials. When he returned to Canada, he began to experience physical ailments which resulted in his release from the Armed Forces on June 26, 1998 as medically unfit. Initially the plaintiff received a 25% pension, which was increased to 100% only after numerous appeals. In 1999, the plaintiff was informed by the defendant that there were allegations that members of his own troop had poisoned him while he was serving in Croatia. No medical or emotional support was provided by the defendant at that time. The statement of claim alleges both negligence and breach of fiduciary duty. The Crown sought to strike the entire statement of claim on the ground that the plaintiff was in receipt of a pension for his injuries and was thus barred by statute from requesting additional compensation from the courts. *Pension Act*, section 111 prohibits any action against the Queen in respect of any injury where a pension is or may be awarded in respect of the disability, and *Crown Liability and Proceedings Act*, section 9 prohibits any proceedings against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable.

The issue was whether it was plain and obvious that the claim could not succeed.

*Held*, the motion should be dismissed, except with respect to the allegation of “wrongful” termination.

This Court recently held, in *Duplessis v. Canada*, that the question whether the Crown had breached its fiduciary duty by failing to provide adequate support and counselling to a soldier upon his return from military service in Croatia was a serious question to be determined on the merits.

The law of fiduciary duty is not settled and the categories giving rise to a new fiduciary duty remain open. Based on the undetermined scope of fiduciary duties, it was not plain and obvious that the plaintiff’s claim in this regard should fail.

The question remained as to whether the plaintiff’s claims fell within the scope of *Pension Act*, section 111 and *Crown Liability and Proceedings Act*, section 9. The plaintiff argued that his claim arose from damages suffered “post-deployment” due to the defendant’s conduct, and was therefore not based on a disability “resulting from an injury or disease or an aggravation thereof”. The plaintiff relied on *Duplessis v. Canada*. That case does not stand for the proposition that as long as a claim arises from damages

substance dangereuse. Il ne recevait ni vêtements, ni masque, ni de gants de protection pour exécuter ces fonctions et n’avait pas accès à de l’eau propre pour se laver. Le demandeur n’a pas fait l’objet d’examen pour avoir été exposé à des matières pouvant être dangereuses. Après son retour au Canada, il a commencé à ressentir des douleurs physiques qui ont entraîné sa libération des Forces armées le 26 juin 1998 en raison de son inaptitude pour des raisons de santé. Il a reçu à l’origine une pension de 25 p. 100, qui a été haussée à 100 p. 100 à la suite de nombreux appels. En 1999, le demandeur a été informé par la défenderesse du fait que, selon certaines allégations, des membres de sa propre troupe l’avaient empoisonné pendant son service en Croatie. Le demandeur n’a reçu aucune aide médicale ni émotionnelle de la défenderesse à ce moment-là. Dans la déclaration, il allègue la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire. La Couronne a demandé la radiation de la déclaration en entier au motif que le demandeur recevait une pension relativement à ses blessures et que, par conséquent, toute demande d’indemnité additionnelle qu’il présenterait à un tribunal était irrecevable par application de la loi. Selon l’article 111 de la *Loi sur les pensions*, nulle action n’est recevable contre Sa Majesté relativement à une blessure dans tous cas où une pension est ou peut être accordée relativement à cette invalidité et, selon l’article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif*, ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité.

La question était de savoir s’il était évident et manifeste que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie.

*Jugement*: la requête doit être rejetée, sauf en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le demandeur a perdu son emploi «injustement».

Dans *Duplessis c. Canada*, la Cour a tranché récemment que la question de savoir si la Couronne avait manqué à son obligation fiduciaire en omettant de fournir à un soldat un appui et des services de counselling suffisants au retour de son service dans les Forces en Croatie était une question grave qu’il fallait juger quant au fond.

Le droit régissant les obligations fiduciaires n’est pas bien établi et les catégories de rapports donnant naissance à une obligation fiduciaire demeurent ouvertes. Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, il n’était pas évident et manifeste que la demande du demandeur était vouée à l’échec.

Il restait à décider si les réclamations du demandeur étaient visées par l’article 111 de la *Loi sur les pensions* et par l’article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif*. Il a fait valoir que sa réclamation découlait de dommages subis «après son déploiement» par la conduite de la défenderesse et n’était donc pas fondée sur une invalidité relative «à une blessure ou une maladie ou à son aggravation». Le demandeur a invoqué la décision *Duplessis c. Canada*. Cette affaire ne vient pas

suffered “post-deployment” it is not covered by the scope of the statutory bars. But it was not plain and obvious that the plaintiff had been awarded a pension in relation to the injuries claimed, i.e. the results of alleged intentional poisoning, the denial of adequate and timely assistance and treatment, the premature loss of employment, and the likely shortening of his life expectancy. It could not be concluded that such injuries were indistinguishable from the physical and mental disabilities suffered by the plaintiff in connection with his military service for which he was in receipt of a pension. It had yet to be established whether the poisoning was allowed to continue after the plaintiff’s superiors knew of it, thus raising at the least, an evidentiary issue which will require discovery. More importantly, while the poisoning, apparently intentional, was perpetrated by his comrades-in-arms, it was not evident that this was the sort of injury, incidental to military life, which was compensable by a pension.

The plaintiff also claimed losses in relation to having to conduct numerous pension appeals before receiving his full pension. Such losses may not fall within the scope of *Pension Act*, section 111 or *Crown Liability and Proceedings Act*, section 9 or may not have been compensated under the plaintiff’s pension.

Nor was it plain and obvious that the plaintiff was barred from bringing a claim based on the defendant’s alleged failure to inform him that he had been deliberately poisoned while serving in Croatia. Ostensibly, this was a claim of negligent conduct that aggravated a disability within section 111 of the *Pension Act*. But the plaintiff based his claim both on the defendant’s failure to inform him, before and after his discharge, and on the uncaring and impersonal manner in which he was eventually informed, which occurred after his discharge. Whether the relevant statutory bars cover alleged torts or breaches of fiduciary duties after discharge from military service raised a serious question of law for determination on its merits.

The term “wrongfully” should be struck from the claim where it is used in conjunction with loss of employment. Such an allegation is untenable in the context of the Armed Forces.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Crown Liability and Proceedings Act*, R.S.C., 1985, c. C-50 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 21), s. 9.

étayer la théorie voulant qu’une demande échappe aux interdictions légales dans la mesure où elle découle de dommages subis «après le déploiement». Mais il n’était pas évident et manifeste que le demandeur avait reçu une pension relativement aux blessures invoquées, c’est-à-dire les conséquences du présumé empoisonnement intentionnel, le refus de lui fournir de l’aide et un traitement appropriés en temps opportun, la perte prématurée de son emploi et la réduction vraisemblable de son espérance de vie. On ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de faire une distinction entre ces blessures et les invalidités physiques et mentales dont le demandeur est frappé relativement à son service dans l’armée et pour lesquelles il recevait une pension. Il n’avait pas encore été établi si l’empoisonnement avait pu se poursuivre après que les supérieurs du demandeur en eurent pris connaissance, l’affaire soulevant donc à tout le moins une question de preuve qui commande la tenue d’une enquête préalable. Plus important encore, bien que l’empoisonnement, apparemment intentionnel, ait été le fait de ses compagnons d’armes, il n’était pas évident qu’il s’agissait du genre de blessure, accessoire à la vie militaire, qui peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension.

Le demandeur a également soutenu avoir subi des pertes du fait qu’il a dû interjeter de nombreux appels avant de recevoir une pleine pension. Ces pertes ne sont pas visées par l’article 111 de la *Loi sur les pensions* ni par l’article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif*, et la pension qu’il reçoit ne peut indemniser le demandeur à leur égard.

Il n’était pas non plus évident et manifeste que la demande du demandeur, fondée sur le défaut allégué de la défenderesse de l’informer qu’il avait été empoisonné délibérément pendant son service en Croatie, était irrecevable. Il s’agissait manifestement d’une allégation de conduite négligente qui a aggravé une invalidité au sens de l’article 111 de la *Loi sur les pensions*. Mais le demandeur fondait sa réclamation à la fois sur le défaut de la défenderesse de l’informer, avant et après sa libération, et sur la façon impersonnelle et totalement insensible dont elle l’avait finalement informé, c’est-à-dire après sa libération. La question de savoir si les interdictions légales pertinentes s’étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis par la défenderesse au détriment du demandeur après sa libération du service dans les Forces soulevait une question de droit sérieuse qu’il convenait de trancher sur le fond.

Le terme «injustement» doit être rayé de la déclaration où il qualifie la perte d’emploi. Une telle allégation est intenable dans le contexte des Forces.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif*, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), art. 9.

*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, r. 221(1)(a).  
*Pension Act*, R.S.C., 1985, c. P-6, s. 111.

*Loi sur les pensions*, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règle 221(1)a).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Guerin et al. v. The Queen et al.*, [1984] 2 S.C.R. 335; (1984), 13 D.L.R. (4th) 321; [1984] 6 W.W.R. 481; 59 B.C.L.R. 301; [1985] 1 C.N.L.R. 120; 20 E.T.R. 6; 55 N.R. 161; 36 R.P.R. 1; *Authorson v. Canada (Attorney General)* (2000), 53 O.R. (3d) 221 (Sup. Ct.).

## CONSIDERED:

*Duplessis v. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (F.C.T.D.); *Callie v. Canada*, [1991] 2 F.C. 379; (1991), 49 E.T.R. 276; 41 F.T.R. 59 (T.D.); *Arsenault v. Canada* (1995), 131 D.L.R. (4th) 105; 105 F.T.R. 28 (F.C.T.D.); *Berneche v. Canada*, [1991] 3 F.C. 383; (1991), 133 N.R. 232 (C.A.).

## REFERRED TO:

*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; *Perera v. Canada*, [1997] F.C.J. No. 199 (T.D.) (QL); *The Queen v. Operation Dismantle Inc.*, [1983] 1 F.C. 745; (1983), 3 D.L.R. (4th) 193; 39 C.P.C. 120; 49 N.R. 363 (C.A.); *Vulcan Equipment Co. Ltd. v. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 F.C. 77; (1981), 58 C.P.R. (2d) 47; 39 N.R. 518 (C.A.); *VISX Inc. v. Nidek Co.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.); *Gallant v. The Queen in right of Canada* (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (F.C.T.D.); *Sylvestre v. R.*, [1986] 3 F.C. 51; (1986), 30 D.L.R. (4th) 639; 72 N.R. 245 (C.A.); *Cottle v. Canada (Minister of National Defence)* (1998), 148 F.T.R. 88 (F.C.T.D.); *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574; (1989), 69 O.R. (2d) 287; 61 D.L.R. (4th) 14; 26 C.P.R. (3d) 97; *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377; (1994), 117 D.L.R. (4th) 161; [1994] 9 W.W.R. 609; 49 B.C.A.C. 1; 97 B.C.L.R. (2d) 1; 16 B.L.R. (2d) 1; 6 C.C.L.S. 1; 22 C.C.L.T. (2d) 1; 57 C.P.R. (3d) 1; 95 DTC 5135; 5 E.T.R. (2d) 1; 171 N.R. 245; 80 W.A.C. 1; *Fairford First Nation v. Canada (Attorney General)*, [1999] 2 F.C. 48; [1999] 2 C.N.L.R. 60; (1998), 156 F.T.R. 1 (T.D.); *Chippewas of the Nawash First Nation v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs)* (1999), 251 N.R. 220 (F.C.A.).

MOTION to strike statement of claim alleging negligence and breach of fiduciary duty on the ground

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Guerin et autres c. La Reine et autre*, [1984] 2 R.C.S. 335; (1984), 13 D.L.R. (4th) 321; [1984] 6 W.W.R. 481; 59 B.C.L.R. 301; [1985] 1 C.N.L.R. 120; 20 E.T.R. 6; 55 N.R. 161; 36 R.P.R. 1; *Authorson v. Canada (Attorney General)* (2000), 53 O.R. (3d) 221 (C.S.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Duplessis c. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Callie c. Canada*, [1991] 2 C.F. 379; (1991), 49 E.T.R. 276; 41 F.T.R. 59 (1<sup>re</sup> inst.); *Arsenault c. Canada* (1995), 131 D.L.R. (4th) 105; 105 F.T.R. 28 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Berneche c. Canada*, [1991] 3 C.F. 383; (1991), 133 N.R. 232 (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*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; *Perera c. Canada*, [1997] A.C.F. n<sup>o</sup> 199 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *La Reine c. Operation Dismantle Inc.*, [1983] 1 C.F. 745; (1983), 3 D.L.R. (4th) 193; 39 C.P.C. 120; 49 N.R. 363 (C.A.); *Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 C.F. 77; (1981), 58 C.P.R. (2d) 47; 39 N.R. 518 (C.A.); *VISX Inc. c. Nidek Co.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); *Gallant c. La Reine du chef du Canada* (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Sylvestre c. R.*, [1986] 3 C.F. 51; (1986), 30 D.L.R. (4th) 639; 72 N.R. 245 (C.A.); *Cottle c. Canada (Ministre de la Défense nationale)* (1998), 148 F.T.R. 88 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574; (1989), 69 O.R. (2d) 287; 61 D.L.R. (4th) 14; 26 C.P.R. (3d) 97; *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377; (1994), 117 D.L.R. (4th) 161; [1994] 9 W.W.R. 609; 49 B.C.A.C. 1; 97 B.C.L.R. (2d) 1; 16 B.L.R. (2d) 1; 6 C.C.L.S. 1; 22 C.C.L.T. (2d) 1; 57 C.P.R. (3d) 1; 95 DTC 5135; 5 E.T.R. (2d) 1; 171 N.R. 245; 80 W.A.C. 1; *Première nation de Fairford c. Canada (Procureur général)*, [1999] 2 C.F. 48; [1999] 2 C.N.L.R. 60; (1998), 156 F.T.R. 1 (1<sup>re</sup> inst.); *Première nation Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)* (1999), 251 N.R. 220 (C.A.F.).

REQUÊTE en radiation d'une déclaration alléguant la négligence et le manquement à une obligation

that it disclosed no reasonable cause of action because the plaintiff was in receipt of a pension for injuries sustained when an Armed Forces member and was thus barred by statute from seeking additional compensation in the courts. Motion dismissed, except that the term “wrongful” was ordered struck where used in conjunction with loss of employment.

APPEARANCES:

*James G. Cameron* for plaintiff.  
*Alain Préfontaine* for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

*Raven, Allen, Cameron & Ballantyne*, Ottawa, for plaintiff.  
*Deputy Attorney General of Canada* for defendant.

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

[1] ARONOVITCH P.: Matthew Stopford claims damages in the amount of 7.5 million, including punitive and exemplary damages, against the defendant, arising from injuries he suffered both before and after performing his duties as a warrant officer in the Balkans in 1993.

[2] The Crown seeks to strike the entire statement of claim on the ground that the plaintiff is in receipt of a pension for his injuries and is thus barred by statute from requesting additional compensation from the courts.

FACTS

[3] It should be borne in mind that for the purposes of a motion to strike a claim, or any part thereof, the facts alleged in the plaintiff’s statement of claim must be presumed to be true. The following are the salient facts asserted by the plaintiff.

[4] The plaintiff was a member of the Canadian Armed Forces from 1980 until his release on July 26,

fiduciaire pour le motif qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action parce que le demandeur recevait une pension relativement à des blessures subies quand il faisait partie des Forces armées et que toute demande d’indemnité additionnelle présentée à un tribunal serait irrecevable en application de la loi. Requête rejetée, sauf qu’est ordonnée la radiation du mot «injustement» lorsqu’il qualifie la perte d’emploi.

ONT COMPARU:

*James G. Cameron* pour le demandeur.  
*Alain Préfontaine* pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Raven, Allen, Cameron & Ballantyne*, Ottawa, pour le demandeur.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour la défenderesse.

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

[1] LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH: Matthew Stopford réclame des dommages-intérêts de 7,5 millions de dollars, comprenant des dommages-intérêts punitifs et exemplaires, contre la défenderesse, relativement aux blessures qu’il a subies avant et après l’accomplissement de son service en qualité d’adjudant dans les Balkans en 1993.

[2] La Couronne demande la radiation de la déclaration en entier au motif que le demandeur reçoit une pension relativement à ses blessures et que, par conséquent, toute demande d’indemnité additionnelle qu’il présenterait à un tribunal est irrecevable par application de la loi.

LES FAITS

[3] Rappelons que, pour trancher une demande de radiation d’une déclaration en tout ou en partie, la Cour doit tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur dans sa déclaration. Voici les faits importants invoqués par le demandeur.

[4] Le demandeur a été membre des Forces canadiennes à partir de 1980 jusqu’à sa libération le

1998. He had attained the rank of warrant officer and participated in three tours of duty in Cyprus and in UN peacekeeping duties in the Special Duty Area of Yugoslavia, Slovenia and Croatia from March until October, 1993. The plaintiff was in good physical, mental and emotional health prior to his service in Croatia.

[5] In March 1993, the plaintiff was sent to Croatia under a UN mandated operation to serve in an area called "South Sector" which has been described by the defendant as having "a pace and intensity of operations unknown to Canadian soldiers since the Korean War". Peacekeepers in the sector were subjected to constant combat conditions and crossfire and witnessed terrible atrocities.

[6] The plaintiff's duties included cleaning the area of organic waste, including human and animal remains, and constructing bunkers using mine pilings that were later found to contain a hazardous substance called bauxite.

[7] No protective clothing, masks or gloves were provided by the military to perform these duties. No clean water was available for washing. The plaintiff was not tested for any exposure to potentially hazardous materials.

[8] In an October 2, 1993 performance review, the defendant determined that the plaintiff's performance in Croatia had been outstanding. On January 15, 1994, the plaintiff was awarded a medal for his contribution to the effort in Croatia.

[9] When the plaintiff returned to Canada in October of 1993, he was given no medical or counselling assistance by the military. A report prepared by the defendant considered that the treatment available to those who had served in Croatia in 1993 to 1995 was "at best arbitrary", "inadequate" and "a disgrace".

[10] During the period of 1993 to 1995, the plaintiff began to experience profuse sweating and joint aches.

26 juillet 1998. Il a atteint le grade d'adjudant et il a participé à trois périodes d'affectation à Chypre et dans les forces de maintien de la paix de l'ONU dans la zone de service spécial de Yougoslavie, Slovénie et Croatie, de mars à octobre 1993. Le demandeur était en bonne santé physique, mentale et émotionnelle avant son service en Croatie.

[5] En mars 1993, le demandeur a été envoyé en Croatie dans le cadre d'une opération commandée par l'ONU pour servir dans une zone appelée le «Secteur sud» où, selon la description fournie par le demandeur, [TRADUCTION] «les opérations se déroulaient à un rythme et avec une intensité que les soldats canadiens n'avaient pas connus depuis la guerre de Corée». Les casques bleus du Secteur ont été placés en situation de combat constant et de feu croisé et ils ont été témoins d'atrocités abominables.

[6] Le demandeur avait notamment pour fonction de nettoyer la zone de déchets organiques, dont des restes humains et animaux, et de construire des bunkers en utilisant des pilons de mine qui, selon les constatations faites plus tard, contenaient une substance dangereuse appelée bauxite.

[7] L'armée ne lui a pas fourni de vêtements, de masque ni de gants de protection pour exécuter ces fonctions. Il n'avait pas accès à de l'eau propre pour se laver. Le demandeur n'a subi aucun test pour déterminer s'il avait été exposé à des matières potentiellement dangereuses.

[8] Dans un examen de rendement en date du 2 octobre 1993, la défenderesse a conclu que le rendement du demandeur en Croatie avait été exceptionnel. Le 15 janvier 1994, le demandeur a été décoré pour sa contribution à l'effort fourni en Croatie.

[9] Lorsque le demandeur est revenu au Canada en octobre 1993, l'armée ne lui a pas fourni d'aide médicale ni de services de counselling. Selon un rapport préparé par la défenderesse, le traitement accordé aux personnes qui ont servi en Croatie de 1993 à 1995 était [TRADUCTION] «au mieux arbitraire», «insuffisant» et «honteux».

[10] Entre 1993 et 1995, le demandeur a commencé à souffrir de diaphorèse et de douleurs articulaires. Il

He sought medical help from the defendant through his superior officers and Armed Forces medical personnel. He was told to drink less coffee.

[11] The plaintiff then developed redness in his eyes and brought this to the defendant's attention. He was told that it was just "red eye" or an allergy. By January of 1996, the plaintiff was going blind in one eye and was incapacitated due to joint pain. On June 26, 1998, the defendant determined that he was medically unfit and he was released from service.

[12] In 1996, the plaintiff applied to the Department of Veterans' Affairs for a disability pension. He initially received a 25% pension, which was increased to 100% on March 14, 2000, after numerous appeals by the plaintiff.

[13] The story does not end there. On August 7, 1999, the plaintiff was informed by the defendant that there were allegations that members of his own troops had poisoned him while he was serving in Croatia. No medical or emotional support was provided by the defendant to the plaintiff at that time.

[14] Following its investigations into the allegations, the Military Police Complaints Commission (MPCC) reported that poisoning had taken place and that the medical and tactical chain of command was aware at the time of the poisoning allegations, and that the plaintiff was not informed. The defendant stated that "Visine, coolant and naphtha were placed in Stopford's coffee".

[15] The plaintiff now suffers from a number of health problems, including post-traumatic stress and depression, partial blindness and significant intestinal problems. At age 38, he has been informed that his life expectancy may be less than 10 years. He is unable to enjoy the quality of life he was accustomed to prior to his illness. He has incurred significant financial burdens resulting from his lengthy pension

a demandé une aide médicale à la défenderesse par l'entremise de ses officiers supérieurs et du personnel médical des Forces. On lui a dit de boire moins de café.

[11] Le demandeur a commencé à avoir les yeux rouges et l'a signalé à la défenderesse. On lui a dit qu'il avait simplement les [TRADUCTION] «yeux rouges» ou une allergie. En janvier 1996, le demandeur perdait la vue, d'un œil, et était frappé d'incapacité en raison de ses douleurs articulaires. Le 26 juin 1998, la défenderesse a conclu qu'il était inapte pour des raisons de santé et l'a libéré.

[12] En 1996, le demandeur a demandé une pension d'invalidité au ministère des Anciens combattants. Il a reçu à l'origine une pension de 25 p. 100, qui a été haussée à 100 p. 100 le 14 mars 2000, à la suite des nombreux appels du demandeur.

[13] L'histoire ne se termine pas là. Le 7 août 1999, le demandeur a été informé par la défenderesse du fait que, selon certaines allégations, des membres de sa propre troupe l'avaient empoisonné pendant son service en Croatie. Le demandeur n'a reçu aucune aide médicale ni émotionnelle de la défenderesse à ce moment.

[14] Après avoir fait enquête sur ces allégations, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CEPPM) a signalé qu'il y avait effectivement eu empoisonnement, que la chaîne de commandement médicale et tactique était au courant des allégations d'empoisonnement à l'époque et que le demandeur n'en avait pas été informé. La défenderesse a affirmé que [TRADUCTION] «de la visine, du réfrigérant et du naphtha ont été versés dans le café de M. Stopford».

[15] Le demandeur souffre maintenant de nombreux problèmes de santé, notamment de stress post-traumatique et de dépression, de cécité partielle et de problèmes intestinaux importants. À l'âge de 38 ans, on lui a dit que son espérance de vie pouvait être inférieure à 10 ans. Il ne peut plus jouir de la qualité de vie à laquelle il était habitué avant sa maladie. Ses longs appels relatifs à sa pension lui ont causés de

appeals. His promising military career has ended prematurely.

[16] The plaintiff brought a claim against the defendant on January 26, 2001, for damages resulting from the defendant's:

- (a) breach of fiduciary duty;
- (b) breach of statutory duty;
- (c) negligence for failing to properly perform all statutory obligations;
- (d) negligence for failing to perform duties competently;

[17] In the statement of claim, the plaintiff alleges negligence and breach of fiduciary duty as follows:

42. The defendant owes the highest level of fiduciary duty to the plaintiff. It could, and did require that the plaintiff put himself in harm's way in serving his country. The defendant is required to take care of the plaintiff if he is injured as a result of that decision. Here, the defendant has signally failed in it's [*sic*] duty.

43. The defendant breached its fiduciary obligations to the plaintiff by:

- a) failing to inform the plaintiff until January 17, 2001 of the knowledge that he was poisoned in Croatia in 1993;
- b) the uncaring and impersonal manner by which the plaintiff was informed of his poisoning in Croatia;
- c) failing to provide timely and appropriate medical treatment for the plaintiff, despite his repeated requests for such assistance;
- d) failing to provide appropriate counselling and treatment for the trauma the plaintiff experienced in Croatia;
- e) deliberately destroying certain records placed on his medical file and then denying having done so;
- f) failing to assist the plaintiff in obtaining a disability pension; and

lourds fardeaux financiers. Sa carrière militaire prometteuse s'est terminée prématurément.

[16] Le 26 janvier 2001, le demandeur a réclamé des dommages-intérêts à la défenderesse en lui reprochant les comportements suivants:

- [TRADUCTION]
- a) manquement à son obligation fiduciaire;
  - b) manquement à son devoir légal;
  - c) négligence du fait de son omission de s'acquitter correctement de toutes ses obligations légales;
  - d) négligence du fait de son omission de s'acquitter de ses devoirs avec compétence;

[17] Dans la déclaration, le demandeur allègue la négligence et le manquement à une obligation fiduciaire dans les termes suivants:

[TRADUCTION]

42. La défenderesse a une obligation fiduciaire du niveau le plus élevé envers le demandeur. Elle pouvait exiger, et a effectivement exigé que le demandeur se place en situation périlleuse en servant son pays. La défenderesse est tenue de prendre soin du demandeur s'il est blessé à la suite de cette décision. En l'espèce, la défenderesse a singulièrement manqué à son devoir.

43. La défenderesse a manqué à ses obligations fiduciaires envers le demandeur:

- a) en omettant d'informer le demandeur avant le 17 janvier 2001 du fait qu'elle savait qu'il avait été empoisonné en Croatie en 1993;
- b) en raison de la façon impersonnelle et totalement insensible dont le demandeur a été informé du fait qu'il avait été empoisonné en Croatie;
- c) en ne fournissant pas de traitement médical approprié au demandeur en temps opportun, malgré ses demandes répétées à cet égard;
- d) en ne fournissant pas de services de counselling et de traitement appropriés au demandeur pour le traumatisme qu'il a subi en Croatie;
- e) en détruisant délibérément certains documents versés dans son dossier médical et en niant par la suite les avoir détruits;
- f) en n'aidant pas le demandeur à obtenir une pension d'invalidité;

g) failing to inform the Department of Veteran's Affairs that the plaintiff had been poisoned in 1993.

44. By reason of the defendant's and her employees, agents' and servants' negligence, breach of statutory duties and obligations and breach of fiduciary obligations owed to the plaintiff, the plaintiff suffered injury as a result of poisoning, did not receive adequate medical assistance, and wrongfully lost his status of employment within the Canadian Armed Forces. He has suffered and continues to suffer losses and damages as a consequence thereof, full particulars of which are as yet unascertained.

45. Due to the intentional, wrongful and high-handed conduct of the defendant, the plaintiff is entitled to receive punitive, aggravated and exemplary damages.

#### Motion to Strike Pursuant to Rule 221

[18] The defendant relies on paragraph 221(1)(a) of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106], which provides that all or part of a statement of claim may be struck for lack of a cause of action.

[19] The applicable test and principles for striking a pleading pursuant to paragraph 221(1)(a), are well established and supported by ample jurisprudence. The threshold is set high. In order to prevail, the Crown must demonstrate that it is plain and obvious and beyond doubt that the claim sought to be struck cannot succeed.

[20] In the context of a motion to strike, a statement of claim is to be read as whole, and generously construed, such that a mere "germ" or "scintilla" of a cause of action will suffice to maintain it. A party to an action is also not to be deprived of his or her right of action merely because the arguments made are novel or tenuous, all the more so in areas where the law is unsettled. Consequently this Court has rejected motions to strike where the issues in play have raised serious questions of law, or arguable questions of mixed fact and law which are best left for determination by the trial judge (see *Hunt v. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 S.C.R. 959; *Perera v. Canada*, [1997] F.C.J. No. 199 (T.D.) (QL); *The Queen v. Operation Dismantle Inc.*, [1983] 1 F.C. 745 (C.A.); *Vulcan*

g) en n'informant pas le ministère des Anciens combattants du fait que le demandeur avait été empoisonné en 1993.

44. En raison de la négligence de la défenderesse et de ses employés, mandataires et préposés, de leur manquement à leurs obligations et devoirs légaux et de leur manquement à leurs obligations fiduciaires envers le demandeur, le demandeur a subi des blessures résultant de son empoisonnement, n'a pas reçu une aide médicale adéquate et a perdu injustement son statut d'employé des Forces canadiennes. Il a subi et continue de subir des pertes et des dommages en résultant, dont la nature et l'étendue ne sont pas encore complètement établies avec certitude.

45. Compte tenu de la conduite intentionnelle, fautive et tyrannique de la défenderesse, le demandeur a droit à des dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires.

#### La requête en radiation prévue par la règle 221

[18] La défenderesse s'appuie sur l'alinéa 221(1)a) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106], selon lequel une déclaration peut être radiée en tout ou en partie si elle ne révèle aucune cause d'action.

[19] Le critère et les principes applicables pour radier un acte de procédure en vertu de l'alinéa 221(1)a) sont bien établis et étayés par une abondante jurisprudence. Les conditions à remplir sont exigeantes. Pour avoir gain de cause, la Couronne doit démontrer qu'il est évident et manifeste et qu'il ne fait aucun doute que la demande dont elle demande la radiation n'a aucune chance d'être accueillie.

[20] Dans le contexte d'une requête en radiation, une déclaration doit être lue globalement et recevoir une interprétation généreuse, de sorte que le moindre «germe» ou la moindre «trace» d'une cause d'action suffira pour qu'elle ne soit pas radiée. Une partie à une action ne doit pas être privée de son droit d'action simplement parce que ses arguments sont inédits ou ténus, surtout dans les domaines où le droit n'est pas bien établi. Par conséquent, la Cour a rejeté des requêtes en radiation en présence d'une question de droit sérieuse ou de questions mixtes de fait et de droit défendables qu'il vaut mieux faire trancher par le juge qui préside l'instruction (voir *Hunt c. Carey Canada Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 959; *Perera c. Canada*, [1997] A.C.F. n° 199 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *La Reine c.*



*Equipment Co. Ltd. v. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 F.C. 77 (C.A.); *VISX Inc. v. Nidek Co.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.).

[21] The defendant submits that the plaintiff's entire cause of action flows from injuries he suffered during his service in Croatia. Since he is in receipt of a full pension for these disabilities, he is barred from seeking further compensation from the courts. The plaintiff's statement of claim should therefore be struck as it discloses no cause of action.

[22] The defendant cites section 111 of the *Pension Act*, R.S.C., 1985, c. P-6 and section 9 of the *Crown Liability and Proceedings Act*, R.S.C., 1985, c. C-50 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 21], which provide, respectively:

111. No action or other proceeding lies against Her Majesty or against any officer, servant or agent of Her Majesty in respect of any injury or disease or aggravation thereof resulting in disability or death in any case where a pension is or may be awarded under this Act or any other Act in respect of the disability or death.

...

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by any agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

[23] The defendant explains that the purpose of these provisions is to prevent the Crown from paying twice for the same injury. The Crown's position is that the plaintiff's cause of action is captured by the words "in respect of an injury . . . where a pension is or may be awarded . . . in respect of the disability".

[24] The defendant also states that, to the extent that the plaintiff attempts to claim damages based on wrongful dismissal, the Crown is in no way contractually bound to members of the Armed Forces (see *Gallant v. The Queen in right of Canada* (1978), 91

*Operation Dismantle Inc.*, [1983] 1 C.F. 745 (C.A.); *Vulcan Equipment Co. Ltd. c. The Coats Co., Inc.*, [1982] 2 C.F. 77 (C.A.); *VISX Inc. c. Nidek Co.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.).

[21] La défenderesse soutient que la cause d'action du demandeur découle en entier des blessures subies au cours de son service en Croatie. Comme il reçoit depuis une pleine pension pour ces invalidités, il ne peut demander aucune autre indemnité en s'adressant aux tribunaux. La déclaration du demandeur doit donc être radiée, parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action.

[22] La défenderesse invoque l'article 111 de la *Loi sur les pensions*, L.R.C. (1985), ch. P-6 et l'article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, L.R.C. (1985), ch. C-50 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21], qui prévoient respectivement ce qui suit:

111. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.

[. . .]

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte—notamment décès, blessures ou dommages—ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

[23] La défenderesse explique que l'objet des ces dispositions consiste à empêcher que la Couronne paie deux fois pour la même blessure. La thèse de la Couronne porte que la cause d'action du demandeur est visée par les mots «relativement à une blessure [. . .] dans tous cas où une pension est ou peut être accordée [. . .] relativement à cette invalidité».

[24] La défenderesse affirme en outre que, dans la mesure où le demandeur tente de réclamer des dommages-intérêts fondés sur un congédiement injuste, la Couronne n'a aucun lien contractuel avec les membres des Forces. (Voir *Gallant c. La Reine du*

D.L.R. (3d) 695 (F.C.T.D.), at pages 696-697; *Sylvestre v. R.*, [1986] 3 F.C. 51 (C.A.), at page 53; *Cottle v. Canada (Minister of National Defence)* (1998), 148 F.T.R. 88 (F.C.T.D.), at paragraphs 51-52).

### Analysis

[25] This Court has recently dealt with a motion to strike a statement of claim in which the plaintiff alleged, *inter alia*, that the Crown breached its fiduciary duty by failing to provide adequate support and counselling to the plaintiff upon his return from military service in Croatia (see *Duplessis v. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (F.C.T.D.)). At paragraphs 30 and 31, the Court determined that:

From the jurisprudence, it is evident that the categories giving rise to a fiduciary duty remain open. Terms such as “power” and “particularly vulnerable” have scope for interpretation and have not been judicially considered in respect of the relationship of the soldier to the Minister of National Defence. No jurisprudence was submitted wherein these terms have been considered in the context of military service or would preclude a determination that the relationship of soldier to the Crown may be a unique relationship in the manner of *Guerin*. The defendant may have a stronger argument in that regard, but it is not conclusive.

Given the facts pleaded and continued prospects for the development of new fiduciary relationships, I cannot conclude that it is plain and obvious that Sergeant Duplessis’ claim should fail. There is a serious question of law here that is more appropriately left for determination by the trial judge on the merits.

[26] Notwithstanding the able arguments of Crown counsel, I do not agree that *Duplessis* was wrongly decided on this issue. While it is clear that the application of fiduciary duty has been generally restricted to private law, I am not satisfied that it has been categorically excluded from the public law context. I take the following words of Dickson J. (as he then was) in *Guerin et al. v. The Queen et al.*, [1984] 2 S.C.R. 335, at pages 384-385 to be instructive.

It is sometimes said that the nature of fiduciary relationships is both established and exhausted by the standard

*chef du Canada* (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 696 et 697; *Sylvestre c. R.*, [1986] 3 C.F. 51 (C.A.), à la page 53; *Cottle c. Canada (Ministre de la Défense nationale)* (1998), 148 F.T.R. 88 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux paragraphes 51 et 52).

### Analyse

[25] La Cour a tranché récemment une requête en radiation d’une déclaration dans laquelle le demandeur alléguait, notamment, que la Couronne avait manqué à son obligation fiduciaire en omettant de lui fournir un appui et des services de counselling suffisants au retour de son service dans les Forces en Croatie. (Voir *Duplessis c. Canada* (2000), 8 C.C.E.L. (3d) 75 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Aux paragraphes 30 et 31, la Cour a constaté:

La jurisprudence établit nettement que les catégories donnant naissance à une obligation de fiduciaire demeurent ouvertes. Des termes tels «pouvoir» et «particulièrement vulnérable» donnent matière à interprétation et n’ont pas été examinés par la jurisprudence dans le contexte du rapport entre le soldat et le ministère de la Défense nationale. Aucune jurisprudence n’a été invoquée dans laquelle un tribunal aurait examiné ces termes dans le contexte du service dans l’armée ou qui empêcherait la Cour de conclure que le rapport entre le soldat et la Couronne peut constituer un rapport unique au sens de l’arrêt *Guerin*. La défenderesse pourrait faire valoir un argument plus solide sur ce point, mais cet élément n’est pas concluant.

Compte tenu des faits allégués et de la possibilité que de nouveaux rapports de fiduciaire émergent, je ne puis conclure qu’il est clair et évident que la demande du sergent Duplessis est vouée à l’échec. L’affaire soulève une question de droit sérieuse et il vaut mieux laisser le juge qui présidera l’instruction se prononcer sur le fond de cette question.

[26] Malgré l’argumentation habile de l’avocat de la Couronne, je ne suis pas d’accord pour dire que la décision *Duplessis* est erronée sur ce point. Il est clair que l’application d’un devoir fiduciaire est généralement restreinte au droit privé, mais je ne suis pas convaincue qu’elle a été exclue catégoriquement du contexte du droit public. Les propos tenus par le juge Dickson (devenu plus tard juge en chef) dans l’affaire *Guerin et autres c. La Reine et autre*, [1984] 2 R.C.S. 335, aux pages 384 et 385, sont révélateurs:

On dit parfois que la nature des rapports fiduciaires est établie et définie complètement par les catégories habituelles

categories of agent, trustee, partner, director, and the like. I do not agree. It is the nature of the relationship, not the specific category of actor involved that gives rise to the fiduciary duty. The categories of fiduciary, like those of negligence, should not be considered closed. See, e.g. *Laskin v. Bache & Co. Inc.* (1971), 23 D.L.R. (3d) 385 (Ont. C.A.), at p. 392; *Goldex Mines Ltd. v. Revill* (1974), 7 O.R. 216 (Ont. C.A.), at p. 224.

It should be noted that fiduciary duties generally arise only with regard to obligations originating in a private law context. Public law duties, the performance of which requires the exercise of discretion, do not typically give rise to a fiduciary relationship. As the “political trust” cases indicate, the Crown is not normally viewed as a fiduciary in the exercise of its legislative or administrative function. The mere fact, however, that it is the Crown which is obliged to act on the Indians’ behalf does not of itself remove the Crown’s obligation from the scope of the fiduciary principle. [Emphasis added.]

[27] I appreciate that Dickson J. viewed the fiduciary duty in *Guerin* to be in the nature of a private law duty. However, I am more impressed by his concern to articulate a broad definition based on the nature of the relationship at issue, not the actors involved. That he viewed the concept of fiduciary duty as possibly extending beyond the private law sphere is revealed in his qualifiers “generally arise”, “not normally” and “not typically”. Moreover, I do not take his words to imply that the only exceptions to the private/public law restriction occur in the context of *sui generis* relationships or where the duty at issue “is in the nature of a private law duty”.

[28] Nor do I take this to be the implication of the Court of Appeal’s decisions in *Fairford First Nation v. Canada (Attorney General)*, [1999] 2 F.C. 48 (C.A.) or *Chippewas of the Nawash First Nation v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs)* (1999), 251 N.R. 220 (C.A.), cases referred to by the Crown at the hearing of this motion.

[29] It is significant that in *Callie v. Canada*, [1991] 2 F.C. 379 (T.D.), at pages 393-394, Joyal J. deter-

de mandataire, de fiduciaire, d’associé, d’administrateur, etc. Je ne partage pas cet avis. L’obligation de fiduciaire découle de la nature du rapport et non pas de la catégorie spécifique dont relève l’acteur. Comme en matière de négligence, il faut se garder de conclure que les catégories de fiduciaires sont exhaustives. Voir par exemple, les arrêts *Laskin v. Bache & Co. Inc.* (1971), 23 D.L.R. 385 (C.A. Ont.), à la p. 392; *Goldex Mines Ltd. v. Revill* (1974), 7 O.R. 216 (C.A. Ont.), à la p. 224.

Il nous faut remarquer que, de façon générale, il n’existe d’obligations de fiduciaire que dans le cas d’obligations prenant naissance dans un contexte de droit privé. Les obligations de droit public dont l’acquiescement nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne créent normalement aucun rapport fiduciaire. Comme il se dégage d’ailleurs des décisions portant sur les «fiducies politiques», on ne prête pas généralement à Sa Majesté la qualité de fiduciaire lorsque celle-ci exerce ses fonctions législatives ou administratives. Cependant, ce n’est pas parce que c’est à Sa Majesté qu’incombe l’obligation d’agir pour le compte des Indiens que cette obligation échappe à la portée du principe fiduciaire. [Non souligné dans l’original.]

[27] À ce que je comprends, dans *Guerin*, le juge Dickson a considéré l’obligation fiduciaire comme de la nature d’une obligation de droit privé. Toutefois, je suis plus sensible à son souci de formuler une définition large fondée sur la nature du rapport visé, et non sur les acteurs en cause. Le fait qu’il a considéré le concept de l’obligation fiduciaire comme pouvant s’étendre au-delà du domaine du droit privé ressort des déterminants qu’il a utilisés: «de façon générale», «normalement» et «pas généralement». De plus, je n’interprète pas ses propos comme signifiant implicitement que les seules exceptions à la restriction tenant au droit privé/droit public surviennent dans le contexte de rapports *sui generis* ou lorsque l’obligation en cause «est de la nature d’une obligation de droit privé».

[28] Je ne pense pas non plus que ce soit ce que signifie implicitement les arrêts rendus par la Cour d’appel dans les affaires *Première nation de Fairford c. Canada (Procureur général)*, [1999] 2 C.F. 48 (C.A.) ni *Première nation Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)* (1999), 251 N.R. 220 (C.A.), mentionnées par la Couronne à l’audition de la requête.

[29] Il est révélateur que, dans la décision *Callie c. Canada*, [1991] 2 C.F. 379 (1<sup>re</sup> inst.), aux pages 393

mined that no fiduciary duty rests on the Crown in administering the *Pension Act*:

Thus . . . a mere statutory direction to officers of the Crown to administer a fund or sum of money for the benefit of designated persons does not necessarily imply the existence of a fiduciary relationship between the two parties. In fact, I believe that this is the case with respect to the Crown's statutory duty to administer the plaintiff's pension for his benefit. While the Crown may have an administrative or governmental obligation to administer his pension funds accordingly, this obligation does not amount to a trust or fiduciary duty. [Emphasis added.]

[30] I am not convinced, however, that this case, now 10 years old, has settled the matter. Indeed, very recently, in *Authorson v. Canada (Attorney General)* (2000), 53 O.R. (3d) 221 (Sup. Ct.), at paragraphs 23-26, Brockenshire J. of the Ontario Superior Court of Justice drew a broad interpretation of *Guerin*. This led him at paragraph 27, to expressly disagree with the result in *Callie*:

Joyal J. in *Callie v. Canada* viewed the pensions and allowances as government funds, subject to government discretion. As I hope I have clearly indicated earlier, obviously when parliament would appropriate funds to the DVA to be used for pensions and allowances, the actual allocation of those funds was left to the discretion of the department and more particularly to the tribunal. At that stage, it could be said the appropriation was subject to a "political trust". However, once the allocation was made and the pension or allowance granted, then each and every payment of that particular pension or allowance was the property of the veteran. The discretion to be exercised in the administration of those pensions and allowances for disabled veterans was no longer simply the discretion of the Crown but was a discretion to be used in accordance with equitable principles governing a fiduciary acting on behalf of the veteran and his or her dependents. (I was advised by counsel that Joyal J. may have been misinformed as to the premise on which the second part of his judgment, re a set-off, was based.) I am not bound by, and disagree with the findings and result in *Callie v. Canada*.

[31] I am satisfied, therefore, that the law of fiduciary duty is not settled and the categories giving

et 394, le juge Joyal ait statué qu'aucune obligation fiduciaire n'incombait à la Couronne dans l'administration de la *Loi sur les pensions*:

Ainsi donc, [. . .] l'existence d'une simple directive légale donnée à des fonctionnaires de la Couronne d'administrer un fonds ou une somme d'argent au profit de personnes désignées n'implique pas nécessairement l'existence d'une relation fiduciaire entre les deux parties. En fait, je crois que c'est le cas en ce qui concerne l'obligation que la loi impose à la Couronne d'administrer la pension du demandeur au profit de ce dernier. Bien que la Couronne puisse avoir une obligation administrative ou gouvernementale d'administrer les prestations de pension du demandeur en conséquence, cette obligation n'équivaut pas à une fiducie ou à une obligation fiduciaire. [Non souligné dans l'original.]

[30] Je ne suis toutefois pas convaincue que cette décision, qui date maintenant de 10 ans, règle la présente affaire. En effet, très récemment, dans l'affaire *Authorson v. Canada (Attorney General)* (2000), 53 O.R. (3d) 221 (C.S.), aux paragraphes 23 à 26, le juge Brockenshire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a attribué une interprétation large à l'arrêt *Guerin*, ce qui l'a amené, au paragraphe 27, à manifester expressément son désaccord quant au résultat obtenu dans *Callie*:

[TRADUCTION] Le juge Joyal, dans *Callie c. Canada*, a considéré les pensions et les indemnités comme des fonds gouvernementaux, assujettis au pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Comme je l'ai, je l'espère, expliqué clairement plus tôt, de toute évidence, lorsque le Parlement affecte des fonds au MAC pour qu'il les utilise aux fins des pensions et indemnités, l'affectation réelle de ces fonds est laissée à la discrétion du Ministère, et plus particulièrement du tribunal. À cette étape, on pourrait affirmer que l'affectation faisait l'objet d'une «fiducie politique». Toutefois, une fois les fonds affectés et la pension ou l'indemnité accordée, chaque paiement de cette pension ou indemnité particulière appartient à l'ancien combattant. Le pouvoir discrétionnaire exercé dans l'administration de ces pensions et indemnités destinées aux anciens combattants invalides ne constituait plus un simple pouvoir discrétionnaire de la Couronne, mais un pouvoir discrétionnaire à utiliser en conformité avec les principes d'*equity* régissant un fiduciaire qui agit au nom de l'ancien combattant et de ses personnes à charge. (Les avocats m'ont dit que le juge Joyal a peut-être été mal informé relativement à l'élément sur lequel s'appuie la deuxième partie de son jugement, concernant la compensation.) Je ne suis pas lié par les conclusions tirées et le résultat obtenu dans *Callie c. Canada* et je les désapprouve.

[31] Je suis donc convaincue que le droit régissant les obligations fiduciaires n'est pas bien établi et que

rise to a new duty fiduciary remain open (see also *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574, at page 645; *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377, at paragraph 29). It should be remembered that the question at issue is whether the plaintiff's claim lacks a scintilla of a cause of action such as to justify denying him his day in court. Based on the undetermined scope of fiduciary duties, I conclude that it is not plain and obvious that Matthew Stopford's claim should fail.

[32] This leaves the question of whether the plaintiff's claims fall within the scope of section 111 of the *Pension Act* and section 9 of the *Crown Liability and Proceedings Act*. Naturally enough, the plaintiff forwards a narrow interpretation of those provisions. The plaintiff's claim, it is argued, arises from damages suffered "post-deployment" by the defendant's conduct, and is not therefore based on a disability "resulting from an injury or disease or an aggravation thereof". This moves the claim outside the scope of the statutory bars.

[33] The plaintiff relies heavily on this Court's determination in *Duplessis*. In *Duplessis*, at paragraphs 68-71, the Court was not convinced that the injuries forming the basis of Sergeant Duplessis' claim were indistinguishable from the aggravation of his post-traumatic stress syndrome, or that those injuries had already been compensated for under his pension:

The plaintiff does not claim that he is disabled as a result of the defendant's conduct. The plaintiff's argument is that Sergeant Duplessis' true losses are greater than the compensation which he received by way of pension. He was humiliated, discriminated against, isolated, branded a trouble maker, provoked to breach the chain of command and improperly released. The breaches of the Crown in not providing the support necessary to Sergeant Duplessis, are stated to have consequences separate from his disorder namely, by his isolation or stigmatization, mental distress, humiliation and loss of dignity.

les catégories de rapports donnant naissance à une obligation fiduciaire demeurent ouvertes. (Voir aussi *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, à la page 645; *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377, au paragraphe 29.) Il faut se rappeler que la question à trancher consiste à déterminer si la réclamation du demandeur ne comporte pas la moindre trace d'une cause d'action, ce qui justifierait qu'on lui refuse l'occasion d'être entendu. Compte tenu de la portée indéterminée des obligations fiduciaires, je conclus qu'il n'est pas évident et manifeste que la demande de Matthew Stopford est vouée à l'échec.

[32] Il reste à décider si les réclamations du demandeur sont visées par l'article 111 de la *Loi sur les pensions* et par l'article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*. Il est tout naturel que le demandeur prône une interprétation étroite de ces dispositions. Il fait valoir que sa réclamation découle de dommages subis «après son déploiement» par la conduite de la défenderesse et n'est donc pas fondée sur une invalidité relative «à une blessure ou une maladie ou à son aggravation». La demande ne serait donc pas visée par les interdictions édictées.

[33] Le demandeur s'appuie beaucoup sur la décision rendue par la Cour dans l'affaire *Duplessis*. Aux paragraphes 68 à 71 de cette décision, la Cour a expliqué ne pas être convaincue que les blessures à l'origine de la réclamation du sergent Duplessis étaient indiscernables de son syndrome de stress post-traumatique, ou qu'une indemnité lui était déjà payable sous forme de pension relativement à ces blessures:

Le demandeur ne prétend pas être devenu invalide en raison de la conduite de la défenderesse. Le Sergent Duplessis soutient avoir subi des pertes qui dépassent l'indemnisation qu'il reçoit sous forme de pension. Il a été humilié, victime de discrimination, isolé, étiqueté comme un fauteur de trouble, poussé à rompre la chaîne de commandement et libéré irrégulièrement. Les manquements commis par la Couronne du fait qu'elle n'a pas fourni l'appui nécessaire au sergent Duplessis ont, selon lui, eu des conséquences distinctes de son trouble, c'est-à-dire qu'ils lui ont causé les conséquences suivantes: isolement ou stigmatisation, souffrances morales, humiliation et perte de sa dignité.

As a preliminary matter, the Crown does not maintain that Sergeant Duplessis has sustained a separate injury or set of injuries for which compensation is payable within the meaning of section 111 of the *Pension Act*, such as to preclude any further claim for damages. The Crown's position, as I understand it, are that the injuries, which are claimed to result from his mistreatment, are either related to or symptomatically indistinguishable from the aggravation of his syndrome.

Although the nature of the plaintiff's injuries are similar in nature being psychological and affective, they are alleged to be distinct, unrelated to his disorder and resulting uniquely from the conduct of his superiors. Under the circumstances, it is inappropriate to evaluate the distinctiveness, if any, of the injuries which Sergeant Duplessis claims to have resulted from his treatment, in the context of this motion. As to the pension awards on which the defendant relies, these are neither complete nor conclusive in that regard. I therefore decline to merge Sergeant Duplessis' claims as merely an aggravation of his post-traumatic stress disorder.

Absent clearer evidence that the pension entitlement was intended to cover and does cover the injuries which form the basis for this claim, and that these injuries are in fact related to or indistinguishable from the aggravation of his syndrome, I cannot find it plain and obvious that the plaintiff has already been awarded a pension in relation to the injuries claimed. This finding applies equally to section 9 of the *Crown Liability and Proceedings Act* on which the Crown relies to bar Sergeant Duplessis' claim in tort.

[34] I do not agree with the plaintiff that *Duplessis* stands for the proposition that as long as a claim arises from damages suffered "post-deployment" it is not covered by the scope of the statutory bars. However, as was found in *Duplessis*, I do not find it plain and obvious that Matthew Stopford has been awarded a pension in relation to the injuries claimed in the within action. As with *Duplessis*, the present claim is for damages resulting from the conduct of the plaintiff's superiors. The injuries claimed are the results of alleged intentional poisoning, the denial of adequate and timely assistance and treatment, the premature loss of the plaintiff's status and employment in the services, culminating in the likely curtailment of his life expectancy. These injuries are claimed to be due to the intentional and negligent conduct of the defendant. I cannot conclude, in the context of this motion, that the injuries giving rise to this action are indistinguishable from the physical and mental disabilities suffered

À titre préliminaire, la Couronne ne prétend pas que le sergent Duplessis a subi une blessure séparée ni une série de blessures relativement auxquelles une indemnisation lui est payable au sens de l'article 111 de la *Loi sur les pensions*, ce qui exclurait toute autre demande de dommages-intérêts. L'argument de la Couronne, tel que je le comprends, porte que les blessures, que le demandeur impute à la façon dont il a été traité à tort, sont reliées à l'aggravation de son syndrome ou que leurs symptômes en sont indiscernables.

Bien que les blessures du demandeur soient semblables quant à leur nature psychologique et affective, il allègue qu'elles sont distinctes, qu'elles n'ont aucun lien avec son trouble et qu'elles découlent uniquement de la conduite de ses supérieurs. Dans les circonstances, il ne convient pas d'évaluer dans le cadre de la présente requête le caractère distinct, le cas échéant, des blessures que le sergent Duplessis dit attribuables à la façon dont il a été traité. Quant à l'attribution d'une pension que la défenderesse invoque, elle n'est ni complète ni concluante sur ce point. Je refuse donc de réunir les demandes du sergent Duplessis comme constituant simplement l'aggravation de son syndrome de stress post-traumatique.

En l'absence de preuve plus claire que le droit à pension devait viser et vise effectivement les blessures qui fondent la présente demande, et que ces blessures sont en fait reliées à l'aggravation de son syndrome ou en sont indiscernables, je ne peux conclure qu'il est évident et manifeste que le demandeur s'est déjà vu attribuer une pension relativement aux blessures invoquées. Cette conclusion s'applique également à l'article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, sur laquelle la Couronne se fonde pour dire que le recours en responsabilité délictuelle exercé par le sergent Duplessis est irrecevable.

[34] Je ne suis pas d'accord avec le demandeur pour dire que la décision *Duplessis* étaye la théorie voulant qu'une demande échappe aux interdictions légales dans la mesure où elle découle de dommages subis «après le déploiement». Néanmoins, je conclus, comme dans l'affaire *Duplessis*, qu'il n'est pas évident et manifeste que Matthew Stopford reçoit une pension relativement aux blessures invoquées dans la présente action. Comme dans l'affaire *Duplessis*, la réclamation vise des dommages découlant de la conduite des supérieurs du demandeur. Les blessures invoquées résultent du présumé empoisonnement intentionnel, du refus de lui fournir de l'aide et un traitement appropriés en temps opportun, de la perte prématurée du statut et de l'emploi du demandeur dans les services, couronnés par la réduction vraisemblable de son espérance de vie. Selon les prétentions du demandeur, ces blessures seraient imputables à la conduite négligente et intentionnelle de la défenderesse. Je ne puis

by the plaintiff in connection with his military service for which he is in receipt of a pension.

[35] I am also not satisfied that such injuries may be compensated by pension. As an example, it is not clear that Mr. Stopford has been compensated, or may be compensated, by means of a disability pension, either for the poisoning that occurred or for the alleged failure of his superiors to inform him of the poisoning. Indeed, it has yet to be established whether the poisoning was allowed to continue after his superiors knew of it. At the least, this raises an evidentiary issue which will require discovery. More importantly, while the poisoning, apparently intentional, was perpetrated by his comrades-in-arms, it is not evident that this is the sort of injury, incidental to military life, which is compensable by a pension.

[36] The plaintiff's claim also includes allegations that the defendant failed to assist him in obtaining his pension, including a failure to inform the Department of Veterans' Affairs that the plaintiff had been poisoned in 1993. The plaintiff further alleges that the defendant deliberately destroyed records in his medical file. These claims logically relate to losses suffered by the plaintiff in relation to having to conduct numerous pension appeals before receiving his full pension. I am not convinced that such losses fall within the scope of section 111 of the *Pension Act* or section 9 of the *Crown Liability and Proceedings Act*, or that they have been compensated under the plaintiff's pension.

[37] Nor do I find it plain and obvious that the plaintiff is barred from bringing a claim based on the defendant's alleged failure to inform him that he had been deliberately poisoned while serving in Croatia. Ostensibly, this is a claim of negligent conduct that aggravated a disability within the meaning of section 111 of the *Pension Act*. In my view, however,

conclure, dans le contexte de la présente requête, que les blessures à l'origine de l'action ne peuvent être discernées des invalidités physiques et mentales dont le demandeur est frappé relativement à son service dans l'armée et pour lesquelles il reçoit une pension.

[35] Je ne suis pas non plus convaincue que ces blessures peuvent être compensées par une pension. Par exemple, il n'est pas clair que M. Stopford a été indemnisé ou peut être indemnisé au moyen d'une pension d'invalidité, soit pour l'empoisonnement survenu, soit pour le prétendu défaut de ses supérieurs de l'informer de l'empoisonnement. En effet, il n'a pas encore été établi si l'empoisonnement a pu se poursuivre après que ses supérieurs en ont pris connaissance. L'affaire soulève donc à tout le moins une question de preuve qui commande la tenue d'une enquête préalable. Plus important encore, bien que l'empoisonnement, apparemment intentionnel, ait été le fait de ses compagnons d'armes, il n'est pas évident qu'il s'agit du genre de blessure, accessoire à la vie militaire, qui peut donner lieu à une indemnisation sous forme de pension.

[36] La réclamation du demandeur inclut aussi des allégations selon lesquelles la défenderesse ne l'a pas aidé à obtenir une pension, notamment en omettant d'informer le ministère des Anciens combattants du fait que le demandeur avait été empoisonné en 1993. Le demandeur soutient par ailleurs que la défenderesse a délibérément détruit des documents versés dans son dossier médical. Ces demandes ont un lien logique avec les pertes subies par le demandeur du fait qu'il a dû interjeter de nombreux appels avant de recevoir une pleine pension. Je ne suis pas convaincue que ces pertes sont visées par l'article 111 de la *Loi sur les pensions* ou l'article 9 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*, ni que la pension qu'il reçoit indemnise le demandeur à leur égard.

[37] Je conclus qu'il n'est pas non plus évident et manifeste que la demande du demandeur, fondée sur le défaut allégué de la défenderesse de l'informer qu'il avait été empoisonné délibérément pendant son service en Croatie, est irrecevable. Il s'agit manifestement d'une allégation de conduite négligente qui a aggravé une invalidité au sens de l'article 111 de la *Loi sur les*

Matthew Stopford presents the novel claim for injuries suffered as a result of the defendant's conduct while he was no longer in military service. In *Arsenault v. Canada* (1995), 131 D.L.R. (4th) 105 (F.C.T.D.), at page 133, Wetston J. concurred with a finding of Dubé J. in *Berneche v. Canada*, [1991] 3 F.C. 383 (C.A.), that "the *Pension Act* provid[es] a comprehensive scheme . . . for addressing valid claims for injuries sustained while in military service". Officer Stopford was discharged from the military on June 26, 1998. He was not informed by the defendant of the poisoning allegations until August 7, 1999. Mr. Stopford bases his claim both on the defendant's failure to inform him, before and after his discharge, and on the "uncaring and impersonal manner" in which he was eventually informed, which, again, occurred after his discharge. Whether the scope of the relevant statutory bars cover alleged torts or breaches of fiduciary duties committed by the defendant against a plaintiff after he or she has been discharged from military service raises a serious question of law that is proper for determination on its merits.

[38] That said, I agree with the defendant that the term "wrongfully" should be struck with leave to amend from paragraph 44 of the claim, where it is used in conjunction with the loss of employment. While no damages are sought for wrongful dismissal, such an allegation is untenable in the context of the Armed Forces and will be struck out.

### Conclusion

[39] In sum, except as noted, the Crown has failed to satisfy the Court, beyond doubt, of the failure of the plaintiff's claim. For the above reasons, the defendant's motion shall be granted in respect of the allegation of "wrongful" termination and otherwise denied. The costs of the motion shall be to the plaintiff in any event of the cause.

*pensions*. Je crois toutefois que Matthew Stopford présente une réclamation inédite pour les blessures subies en conséquence de la conduite de la défenderesse au moment où il ne servait plus dans l'armée. Dans l'affaire *Arsenault c. Canada* (1995), 131 D.L.R. (4th) 105 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 133, le juge Wetston a souscrit à une conclusion tirée par le juge Dubé dans *Berneche c. Canada*, [1991] 3 C.F. 383 (C.A.), selon laquelle «la *Loi sur les pensions* prévoit un régime complet et détaillé [. . .] pour traiter les demandes régulières présentées sur le fondement de blessures subies au cours du service militaire». L'officier Stopford a été libéré des Forces le 26 juin 1998. La défenderesse ne l'a pas informé des allégations d'empoisonnement avant le 7 août 1999. M. Stopford fonde sa réclamation à la fois sur le défaut de la défenderesse de l'informer, avant et après sa libération, et sur la façon «impersonnelle et totalement insensible» dont elle l'a finalement informé, répétons-le, après sa libération. La question de savoir si les interdictions légales pertinentes s'étendent aux prétendus délits et manquements à une obligation fiduciaire commis par la défenderesse au détriment du demandeur après sa libération du service dans les Forces soulève une question de droit sérieuse qu'il convient de trancher sur le fond.

[38] Cela dit, je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que le terme «injustement» doit être rayé et que le demandeur doit être autorisé à modifier le paragraphe 44 de la déclaration, où ce terme qualifie la perte de son emploi. Bien que le demandeur ne réclame pas de dommages-intérêts pour congédiement injuste, une telle allégation est intenable dans le contexte des Forces et sera radiée.

### Conclusion

[39] En somme, sauf pour ce qui précède, la Couronne n'a pas réussi à convaincre la Cour, sans l'ombre d'un doute, que la demande du demandeur échouera. Pour les motifs qui précèdent, la requête de la défenderesse doit être accueillie en ce qui concerne l'allégation portant qu'il a perdu son emploi «injustement» et rejetée en ce qui concerne toutes les autres allégations. Les dépens de la requête sont adjugés en faveur du demandeur sans égard à l'issue de l'instance.



IMM-5678-00  
2001 FCT 1026

IMM-5678-00  
2001 CFPI 1026

**Yong Qin Zhu** (*Applicant*)

**Yong Qin Zhu** (*demandeur*)

v.

c.

**The Minister of Citizenship and Immigration**  
(*Respondent*)

**Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration**  
(*défendeur*)

**INDEXED AS: ZHU v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (T.D.)**

**RÉPERTORIÉ: ZHU c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Dawson J.—Vancouver, August 28; Ottawa, September 18, 2001.

Section de première instance, juge Dawson—Vancouver, 28 août; Ottawa, 18 septembre 2001.

*Citizenship and Immigration — Status in Canada — Convention refugees — Judicial review of CRDD decision applicant not refugee — Applicant arriving by boat from China — Claimed well-founded fear of persecution based on membership in particular social group; refugee sur place because informed RCMP about human smugglers, feared “snakeheads” in China would kill him if returned — CRDD holding crux of matter whether applicant’s actions identifying, giving information about accused Korean crew members might likely be brought to attention of Chinese authorities, accused themselves, and their reaction — Motion allowed — (1) CRDD entitled to determine applicant not member of particular social group — According to case law persons informing on criminal activity not forming particular social group within meaning of Convention — That information provided involuntarily irrelevant, except as to existence of subjective fear of persecution — (2) Once established applicant’s information given to counsel for accused, filed in evidence at public trial, in publicly accessible court records, patently unreasonable for CRDD to suggest further evidence required to establish information actually came to attention of potential agent of persecution — Also, by asking only whether actions would be perceived by Chinese authorities as contrary to their opinion, and by limiting perceived opinion to one challenging state apparatus, CRDD too narrowly construing “political opinion” — Klinko v. Canada (M.C.I.), [2000] 3 F.C. 327 (C.A.) holding political opinion including opinion attracting persecution even where government officially agreeing with opinion — CRDD required to consider whether Government of China “may be engaged” in human trafficking so as to provide required nexus to Convention ground — CRDD not engaging in requisite analysis as not relating public statement China not condoning human smuggling, acknowledging involvement of some local officials, indicating crackdown on those involved, to what it is for state to “be engaged”.*

*Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention — Contrôle judiciaire d’une décision de la SSR selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié — Le demandeur est arrivé de Chine par bateau — Il a allégué une crainte justifiée d’être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier; il a affirmé qu’il était devenu réfugié sur place parce qu’il avait donné à des agents de la GRC des renseignements au sujet de personnes liées au passage de réfugiés clandestins et qu’il craignait que les «snakeheads» de la Chine le tuent s’il y retournait — La SSR a estimé que le nœud de la question était de savoir si les actes du demandeur, le fait qu’il avait identifié les membres coréens de l’équipage et avait donné des renseignements sur eux, pourraient être portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes, et quelle serait leur réaction à cet égard — Requête accueillie — 1) La SSR pouvait décider que le demandeur n’était pas membre d’un groupe social — Selon la jurisprudence, les personnes qui dénoncent des activités criminelles ne constituent pas un groupe social au sens de la Convention — Ces renseignements fournis involontairement ne sont pas pertinents, sauf en ce qui concerne l’existence d’une crainte subjective d’être persécuté — 2) Une fois établie la preuve que les renseignements fournis par le demandeur avaient été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans un procès public et dans un dossier de la Cour accessible au public, il était manifestement déraisonnable que la SSR suggère qu’une preuve additionnelle était nécessaire pour établir que les renseignements auraient pu être portés à l’attention d’un agent de persécution potentiel — En outre, en se demandant seulement si les gestes en cause seraient perçus par les autorités chinoises comme opposés à leurs opinions et en restreignant l’opinion imputée à ce qui constitue une remise en question de l’appareil gouvernemental, la SSR a donné une interprétation trop limitée des termes «opinion politique» — Dans l’arrêt Klinko c. Canada (M.C.I.), [2000] 3 C.F. 327 (C.A.), il a été déclaré qu’une*

This was an application for judicial review of the decision of the Convention Refugee Determination Division (CRDD) that Mr. Zhu was not a Convention refugee. Mr. Zhu arrived in Canada by boat from the People's Republic of China. He claimed a well-founded fear of persecution based on membership in a particular social group, and that he had become a refugee *sur place* because he had identified and given information to the RCMP about individuals involved with human smuggling, and for that reason feared that the "snakeheads" in China would kill him if he returned. The CRDD held that the "crux of the matter" was whether the applicant's actions identifying and giving information about accused Korean crew members might be brought to the attention of the Chinese authorities and the accused themselves, and what reaction they may have in that regard. It accepted that the applicant's statements were forwarded to counsel for the accused and were filed in court proceedings which were open to the public. It held, however, that there was no evidence that the information went beyond the court, the Crown and the defence. The CRDD concluded that the claimant's "action [was] not perceived as a political opinion so opposed to the policy or opinion of the Chinese authorities that it [could] be seen to challenge the state apparatus".

The issues were: (1) whether the CRDD erred in the definition of a particular social group; and (2) whether the CRDD erred in its determination of the "crux" of the *sur place* claim.

*Held*, the application should be allowed.

(1) The CRDD was entitled to determine that Mr. Zhu was not a member of a particular social group. Applying the Supreme Court of Canada's definition of "particular social group" in *Canada (Attorney General) v. Ward*, [1993] 2 S.C.R. 689, this Court has held that persons informing on criminal activity do not form a particular social group within the meaning of the Convention. It is not a meaningful distinction that an individual was not a willing witness. A

*opinion politique pouvait comprendre une opinion donnant lieu à de la persécution, même lorsque le gouvernement partageait officiellement l'opinion en cause — La SSR devait examiner si le gouvernement chinois «peut être engagé» dans la contrebande d'êtres humains de façon à fournir le lien essentiel avec un motif prévu par la Convention — La SSR n'a pas procédé à l'analyse nécessaire, car elle n'a pas fait de lien entre le fait que la Chine déclare publiquement ne pas appuyer le passage de clandestins, que des représentants officiels locaux peuvent être complices du passage de clandestins et que le gouvernement a pris des mesures de répression contre les complices détenteurs de l'autorité publique, et le fait pour l'État d'être «engagé».*

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire portant sur une décision de la section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle M. Zhu n'était pas un réfugié au sens de la Convention. M. Zhu est arrivé au Canada par bateau en provenance de la République populaire de Chine. Il a allégué une crainte justifiée d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier et il a affirmé qu'il était devenu réfugié *sur place* parce qu'il avait identifié certaines personnes accusées d'infractions liées au passage de réfugiés clandestins et qu'il avait donné à des agents de la GRC des renseignements sur eux et que, pour cette raison, il craignait que les «snakeheads» de la Chine le tuent s'il y retournait. La SSR a estimé que le «nœud de la question» était de savoir si les actes du demandeur, le fait qu'il avait identifié les membres coréens de l'équipage et avait donné des renseignements sur eux, pourraient être portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes, et quelle serait leur réaction à cet égard. Elle a conclu que les dépositions du demandeur ont été transmises aux avocats de la défense et qu'elles ont été versées au dossier de la Cour qui est accessible au public. Elle a par contre ajouté que rien n'indiquait que ces informations auraient été divulguées à quiconque d'autre que le tribunal, la Couronne et la défense. La SSR a conclu que les «actes du demandeur n'[étaient] pas perçus comme une opinion politique si opposée à la politique ou aux opinions des autorités chinoises qu'ils pourraient être perçus comme une remise en question de l'appareil gouvernemental».

Il s'agissait de savoir 1) si la SSR a commis une erreur dans sa définition d'un groupe social; et 2) si la SSR a commis une erreur en déterminant le «nœud» de la revendication *sur place*.

*Jugement*: la demande est accueillie.

1) La SSR pouvait décider que M. Zhu n'était pas membre d'un groupe social. En appliquant la définition que la Cour suprême du Canada a donné de l'expression «groupe social» dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Ward*, [1993] 2 R.C.S. 689, notre Cour a conclu que les personnes qui dénoncent des activités criminelles ne constituent pas un groupe social au sens de la Convention. Le fait qu'un individu n'ait pas témoigné volontairement ne constitue pas

person who involuntarily gives information should not be in a better position than one who voluntarily informs the police about illegal activities. The motive for testifying or advising the police is only relevant to the test of well-founded fear of persecution for a Convention reason to the extent that it impacts on the existence of a subjective fear of persecution.

(2) (i) Although the CRDD did not refer to the information which the applicant had provided about the snakeheads in describing the “crux of the matter”, it had previously referred to such information and concluded that he would not become a refugee *sur place* because he had been subpoenaed to testify against Chinese nationals charged with offences related to human smuggling. While its identification of the crux of the matter could have been more precise, the CRDD properly directed its mind to the full extent of the applicant’s actions which were said to found the *sur place* claim.

(ii) Once the evidence established that the applicant’s information was given to counsel for the accused and filed in evidence at a public trial and in publicly accessible court records, it was patently unreasonable for the CRDD to suggest that further evidence was required to establish that the information actually came to the attention of a potential agent of persecution.

(iii) *Klinko v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 3 F.C. 327 (C.A.) stated that political opinion could include opinion, expressed or imputed, which attracted persecution even where the opinion was one which the government officially agreed with. By asking only whether the actions would be perceived by Chinese authorities as contrary to their opinion, and by limiting the perceived opinion to one which “challenge[s] the state apparatus”, the CRDD gave too narrow a construction to what constitutes a political opinion. The CRDD purported to distinguish *Klinko* on the ground that the information the applicant gave was not given against “Chinese authorities or any of its agents”. That distinction was not meaningful. It failed to recognize that in *Klinko* the Court was giving effect to the rejection by the Supreme Court of Canada in *Ward* of a narrow definition of political opinion. The CRDD was required as a matter of law to recognize that political opinion, express or perceived, need not be expressed *vis-à-vis* the state. Thereafter, it was required to consider whether the Government of China “may be engaged” in human trafficking so as to provide the required nexus to a Convention ground. A broad interpretation is to be given to the requirement that the state machinery be engaged. This flows from the fact that in *Ward* the Supreme Court of Canada found that the state machinery was engaged even though there was no conflict between the views of Mr. Ward and the state. The CRDD did not relate China’s public statement

une distinction utile. Les personnes qui donnent des renseignements involontairement ne seraient pas dans une meilleure situation que celles qui dénoncent volontairement la commission d’activités illégales à la police. La seule pertinence rattachée à la motivation pour témoigner ou pour renseigner les policiers se retrouverait dans la mesure où cette motivation a un lien avec une crainte subjective d’être persécuté.

2) (i) Bien que la SSR n’ait pas tenu compte des renseignements que le demandeur lui avait fournis au sujet des snakeheads en décrivant le «nœud de la question», elle avait déjà mentionné ces renseignements et conclu qu’il ne deviendrait pas réfugié sur place parce qu’il avait été assigné à comparaître pour témoigner contre les citoyens chinois accusés d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Même si la description par la SSR du nœud de la question aurait pu être plus précise, elle a tenu compte de toutes les actions du demandeur qui fondaient prétendument la revendication sur place.

(ii) Une fois que la preuve avait établi que les renseignements fournis par le demandeur avaient été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans un procès public et dans un dossier de la Cour accessible au public, il était manifestement déraisonnable que la SSR suggère qu’une preuve additionnelle était nécessaire pour établir que les renseignements auraient pu être portés à l’attention d’un agent de persécution potentiel.

(iii) Dans l’arrêt *Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2000] 3 C.F. 327 (C.A.), il a été déclaré qu’une opinion politique pouvait comprendre une opinion exprimée ou réputée donnant lieu à de la persécution, même lorsque le gouvernement partageait officiellement l’opinion en cause. En se demandant seulement si les gestes en cause seraient perçus par les autorités chinoises comme opposés à leurs opinions et en restreignant l’opinion imputée à ce qui constitue une «remise en question de l’appareil gouvernemental», la SSR a donné une interprétation trop limitée des termes opinion politique. La SSR a déclaré distinguer l’arrêt *Klinko* au motif que l’information du demandeur ne visait pas les «autorités ou [. . .] aucun de ses représentants». Cette distinction n’était pas utile. Elle ne reconnaissait pas le fait que dans l’arrêt *Klinko* la Cour appliquait le rejet que la Cour suprême du Canada avait opposé à une définition étroite des termes opinion politique dans l’arrêt *Ward*. Il fallait donc en droit que la SSR reconnaisse le fait que l’opinion politique, exprimée ou imputée, ne devait pas nécessairement viser l’État. Par la suite, elle devait examiner si le gouvernement chinois «peut être engagé» dans la contrebande d’êtres humains de façon à fournir le lien essentiel avec un motif prévu par la Convention. L’exigence voulant que l’appareil étatique peut être engagé doit recevoir une interprétation large. Ceci découle du fait que, dans l’arrêt *Ward*, la Cour suprême du Canada a conclu que l’appareil de l’État était engagé même

that it does not condone human smuggling, that some local officials may be involved in human smuggling, and that the Government was cracking down on those public authorities who were involved with human smuggling, to what it is for the state to “be engaged”. Instead, it considered this evidence only for the purpose of considering that the applicant’s actions were consistent with the state’s stance with respect to smuggling. The CRDD did not engage in the requisite analysis.

s’il n’existait aucun conflit entre les opinions de M. Ward et celles de l’État. La SSR n’a pas fait de lien entre le fait que la Chine déclare publiquement ne pas appuyer le passage de clandestins, que des représentants officiels locaux peuvent être complices du passage de clandestins et que le gouvernement a pris des mesures de répression contre les complices détenteurs de l’autorité publique et le fait pour l’État d’être «engagé». Elle n’a semblé tenir compte de cette preuve que pour démontrer que les gestes du demandeur correspondaient au point de vue de l’État au sujet du problème des clandestins. La SSR n’a pas procédé à l’analyse nécessaire.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés*, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Canada (Attorney General) v. Ward*, [1993] 2 S.C.R. 689; (1993), 103 D.L.R. (4th) 1; 153 N.R. 321; *Klinko v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 3 F.C. 327; (2000), 184 D.L.R. (4th) 14; 251 N.R. 388 (C.A.).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Canada (Procureur général) c. Ward*, [1993] 2 R.C.S. 689; (1993), 103 D.L.R. (4th) 1; 153 N.R. 321; *Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2000] 3 C.F. 327; (2000), 184 D.L.R. (4th) 14; 251 N.R. 388 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Serrano v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 166 F.T.R. 227 (F.C.T.D.); *Suarez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1996] F.C.J. No. 1036 (T.D.) (QL); *Mason v. Canada (Secretary of State)*, [1995] F.C.J. No. 815 (T.D.) (QL).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)* (1999), 166 F.T.R. 227 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Suarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [1996] A.C.F. n° 1036 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Mason c. Canada (Secrétaire d’État)*, [1995] A.C.F. n° 815 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

APPLICATION for judicial review of the CRDD’s decision that the applicant was not a Convention refugee (*M.I.I. (Re)*, [2000] C.R.D.D. No. 402 (QL)). Application allowed.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de la SSR selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention (*M.I.I. (Re)*, [2000] D.S.S.R. n° 402 (QL)). Demande accueillie.

#### APPEARANCES:

*Arlene R. Rimer* for applicant.  
*Kimberly G. Shane* for respondent.

#### ONT COMPARU:

*Arlene R. Rimer* pour le demandeur.  
*Kimberly G. Shane* pour le défendeur.

#### SOLICITORS OF RECORD:

*Rimer & Company*, Vancouver, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

#### AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Rimer & Company*, Vancouver, pour le demandeur.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

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

[1] DAWSON J.: Mr. Zhu is a 38-year old citizen of the People's Republic of China who brings this application for judicial review from the decision of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board (CRDD) made on October 11, 2000 [*M.I.I. (Re)*, [2000] C.R.D.D. No. 402 (QL)] wherein it was decided that Mr. Zhu was not a Convention refugee [*United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, July 28, 1951, [1969] Can. T.S. No. 6].

[2] Mr. Zhu arrived in Canada by boat on August 12, 1999 from the Fujian province in the People's Republic of China. The basis of his claim to refugee status was described by the CRDD as follows [at paragraph 4]:

The claimant claims that he has a well founded fear of persecution if he returns to China because of his political opinion or perceived political opinion, and his membership in a particular social group. He also claims that he has become a refugee *sur place* because he identified and gave information to the investigating RCMP officers about those individuals charged with offences related to human smuggling, and for that reason, he fears that the "snakeheads" in China would kill him if he returns. He also claims that he would be severely punished amounting to persecution if he returns to China because he left China illegally.

[3] While Mr. Zhu raised numerous issues with respect to the CRDD's decision, the nub of his challenge was with respect to its treatment of his *sur place* claim.

#### ISSUES

[4] Mr. Zhu asserted, in substance, that:

1. the CRDD erred in its definition of a particular social group; and
2. the CRDD erred in its determination of the "cruX" of the *sur place* claim.

#### THE DECISION OF THE CRDD

[5] In material part, the decision of the CRDD was as follows [at paragraphs 27-29, 40-46]:

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

[1] LE JUGE DAWSON: M. Zhu est un citoyen de la République populaire de Chine âgé de 38 ans. Sa demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) rendue le 11 octobre 2000 [*M.I.I. (Re)*, [2000] D.S.S.R. n° 402 (QL)], qui déclare que M. Zhu n'est pas un réfugié au sens de la Convention [*Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés*, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. n° 6].

[2] M. Zhu est arrivé au Canada par bateau le 12 août 1999, en provenance de la province de Fujian en République populaire de Chine. Sa revendication de statut de réfugié est décrite comme suit par la SSR [au paragraphe 4]:

Le revendicateur allègue une crainte justifiée d'être persécuté s'il retournait en Chine en raison de ses opinions politiques ou de ce qui est perçu de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier. Il affirme en outre qu'il est devenu réfugié *sur place* parce qu'il a identifié certaines personnes accusées d'infractions liées au passage de réfugiés clandestins et qu'il a donné aux agents de la GRC chargés d'enquête des renseignements sur eux et, pour cette raison, il craint que les «snakeheads» de la Chine le tuent s'il y retournait. Il affirme aussi qu'il subirait de sévères représailles, à un point qui pourrait constituer de la persécution, s'il retournait en Chine parce qu'il a quitté le pays illégalement.

[3] Bien que M. Zhu a soulevé plusieurs questions relativement à la décision de la SSR, l'essentiel de sa contestation porte sur le traitement accordé à sa revendication de réfugié *sur place*.

#### LES QUESTIONS EN LITIGE

[4] Pour l'essentiel, M. Zhu soutient que:

1. la SSR a commis une erreur dans sa définition d'un groupe social; et
2. la SSR a commis une erreur en déterminant le «nœud» de sa revendication *sur place*.

#### LA DÉCISION DE LA SSR

[5] Voici la partie pertinente de la décision de la SSR [aux paragraphes 27 à 29, 40 à 46]:

The claimant also claims that he has become a refugee *sur place* since his arrival in Canada, because he identified and provided information against those who were involved in human smuggling, the snakeheads that brought him and others to Canada. He also claims that his actions were brought to the attention of the snakeheads and the Chinese government because he gave information to the RCMP investigating officers against those Koreans and some Chinese nationals who were charged of offences related to human smuggling. He did not testify in open court at the trial against the Koreans who were charged. He has also received a subpoena to testify against the Chinese nationals who were charged of offences related to human smuggling. The trial relating to the charges against the Chinese nationals is scheduled for November 2000. For these reasons, he fears that if he returns to China he would be severely punished by the Chinese authorities and such punishment amounts to persecution. Further he alleged that he fears that the snakeheads in China would seriously harm him, if not kill him, and the Chinese authorities would not be able to provide him with protection.

The UNHCR *Handbook on Procedure and Criteria for Determining Refugee Status* states:

A person may become a refugee “*sur place*” as a result of his o[w]n actions, such as associating with refugees already recognized, or expressing his political views in his country of residence. Whether such actions are sufficient to justify a well-founded fear of persecution must be determined by a careful examination of the circumstances. Regard should be had in particular to whether such actions may have come to the notice of the authorities of the person’s country of origin and how they are likely to be viewed by those authorities.

Of particular importance to focus on in determining this issue is whether the action of the claimant might likely be brought to the attention of the authorities in China, and how such actions are likely viewed by the authorities. Are his actions of identifying and providing information to the authorities in investigating and prosecuting those individuals who were suspected of being involved in human smuggling, an expression of his political views, or would they be perceived by the Chinese authorities as a political opinion contrary to theirs?

...

The crux of the matter is whether the actions taken by the claimant, by identifying and giving information about the accused Korean crew members, were brought to the attention of the Chinese authorities and the accused themselves, and what reaction they may have in that regard.

Le revendicateur affirme aussi être devenu réfugié *sur place* depuis son arrivée au Canada parce qu’il a identifié des participants au passage de réfugiés clandestins qui l’ont amené, avec d’autres, au Canada, et qu’il a fourni des renseignements sur eux. Il prétend aussi que ses actes ont été portés à l’attention des passeurs de clandestins et du gouvernement chinois parce qu’il a renseigné les agents d’enquête de la GRC sur des citoyens coréens et chinois qui étaient accusés d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Il n’a pas témoigné en audience publique au procès institué contre les Coréens qui ont été mis en accusation. Il a aussi été assigné à comparaître pour témoigner contre les citoyens chinois qui ont été accusés d’infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Le procès des citoyens chinois est prévu pour novembre 2000. Pour ces raisons, le revendicateur craint, s’il retournait en Chine, d’être sévèrement puni par les autorités chinoises et, selon lui, ce genre de représailles constitue de la persécution. De plus, il allègue craindre que les passeurs de réfugiés clandestins de la Chine s’en prennent sérieusement à lui, s’ils ne le tuent pas, et que les autorités chinoises ne seraient pas en mesure de le protéger.

Le guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés intitulé *Guide de procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié* indique ce qui suit:

Une personne peut devenir un réfugié «*sur place*» de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu’elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu’elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d’un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles.

Un facteur qui revêt une importance particulière pour le règlement de cette question est de savoir s’il est vraisemblable que les actes du revendicateur puissent être portés à la connaissance des autorités chinoises, et comment celles-ci les jugeraient. Est-ce que le fait qu’il ait identifié les personnes suspectées de participer au passage de réfugiés clandestins et qu’il ait renseigné les autorités qui enquêtent et poursuivent ces personnes est une expression de ses opinions politiques, ou pourrait-ce être perçu par les autorités chinoises comme une opinion politique contraire aux leurs?

[. . .]

Le nœud de la question est de savoir si les actes du revendicateur, le fait qu’il a identifié les membres coréens de l’équipage et a donné des renseignements sur eux ont été portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes, et quelle aura été leur réaction à cet égard.

The evidence suggests that the information given by the claimant to the RCMP officers, and his statements, either in videotape or audiotape, were forwarded to the Crown and defence counsel for the accused. They were filed in the court proceedings, which is open to the public and a transcript can be obtained from the court reporters. It also indicates that the court registries can advise as to their policy for making exhibits available for viewing. There is no evidence as to whether any of the information relating to the claimant went beyond the court, the Crown and defence counsel. While defence counsel may reasonably confer with the accused and share with them the information given by the claimant, the claimant never testified against the accused in open court. This lessens the possibility of any adverse reaction against the claimant by the authorities in China or those accused.

It is also my view that testifying in open court as a witness against people who have been charged of offences relating to human smuggling is not an expression of political views, nor would it be perceived as such by the Chinese authorities. The state publicly states that it does not condone or tolerate human s[m]uggling. Documentary evidence indicates that there may be some local official[s] who are involved with human smuggling. However, there is a crackdown by the Chinese government against people involved in human smuggling, including against those who are in public authority. It is seen as a criminal activity rather than a political view.

I am aware of the Federal Court of Appeal decision in the case of *Klinko*, in which the court answered in the affirmative the following certified question:

Does the making of a public complaint about widespread corrupt conduct by customs and police to a regional governing authority, and thereafter, the complainant suffering persecution on this account, when the corrupt conduct is not officially sanctioned, condoned or supported by the state, constitute an expression of political opinion as that term is understood in the definition of Convention refugee in subsection 2(1) of the *Immigration Act*?

This claimant's claim is different in facts from the *Klinko* case. The claimant in this case did not complain to the authorities against the conduct of the authorities or any of its agents. The claimant in this case, although he gave information to the RCMP, did not testify against the Chinese authorities or any of its agents or the accused in open court. Even if he did, and although there is the possibility that the Chinese authorities may have known about the claimant, it is my finding that his action is not perceived as a political opinion so opposed to the policy or opinion of the Chinese

Les preuves présentées donnent à penser que les informations fournies par le revendicateur aux agents de la GRC, ainsi que ses dépositions, sur bande vidéo ou audio, ont été transmises aux avocats de la Couronne et de la défense des accusés. Elles ont été versées dans le dossier judiciaire, qui est ouvert au public et dont une transcription peut être obtenue des sténographes judiciaires. Les preuves indiquent en outre que les registres du tribunal peuvent indiquer la politique relativement à possibilité de consulter les preuves. Rien n'indique que les renseignements relatifs au revendicateur aient été divulgués à quiconque d'autre que le tribunal, l'avocat-conseil de la Couronne ou celui de la défense. Bien que l'avocat de la défense puisse raisonnablement conférer avec les accusés et leur divulguer les renseignements fournis par le revendicateur, celui-ci n'a jamais témoigné contre eux en audience publique. Ceci réduit le risque d'une réaction négative contre lui de la part des autorités chinoises ou des accusés.

Je suis aussi d'avis que le fait de témoigner en audience publique, à titre de témoin, contre des gens qui ont été accusés d'infractions relatives au passage de clandestins n'est pas une expression d'opinions politiques et ne pourrait pas être perçu comme tel par les autorités chinoises. L'État déclare publiquement ne pas appuyer ni tolérer le passage de clandestins. Selon les preuves documentaires, il pourrait y avoir des représentants officiels locaux complices du passage de clandestins. Cependant, le gouvernement chinois a pris des mesures de répression contre les complices de passage de clandestins, même s'ils sont détenteurs de l'autorité publique. Une telle activité est perçue comme un acte criminel plutôt que comme une opinion politique.

Je cite la décision de la Cour fédérale d'appel dans l'affaire *Klinko*, dans lequel le tribunal a répondu par l'affirmative à la question certifiée qui suit:

Le dépôt d'une plainte publique au sujet des agissements corrompus largement répandus de douaniers et de policiers relevant d'une autorité gouvernementale régionale et la persécution dont le plaignant est par la suite victime en raison du dépôt de cette plainte alors que ces agissements corrompus ne sont pas officiellement sanctionnés, tolérés ou appuyés par l'État constituent-ils l'expression d'une opinion politique au sens où cette expression est employée dans la définition du réfugié au sens de la Convention au paragraphe 2(1) de la *Loi sur l'immigration*?

Le cas de ce revendicateur-ci est différent de celui de l'affaire *Klinko*. Le revendicateur, ici, ne s'est pas plaint aux autorités de la conduite des autorités ou d'aucun de ses représentants. Le revendicateur, bien qu'il ait donné des renseignements à la GRC, n'a pas témoigné contre les autorités chinoises ni aucun de ses représentants, ni contre les accusés, en audience publique. Même s'il l'avait fait, et bien qu'il soit possible que les autorités chinoises aient été averties des actes du revendicateur, j'ai conclu que ses actes ne sont pas perçus comme une opinion politique si opposée

authorities that it can be seen as to challenge the state apparatus. Opposition to corruption or criminality is not perceived political opinion unless it can be seen to challenge the state apparatus.

The claimant has not expressed a conviction against human smuggling or trafficking. It is a fact that he patronized it by agreeing to pay as high as US \$36,000 to the smugglers. Here there is no dissent on the part of the claimant against human smuggling. Even if there is, there is no evidence that would make me conclude that he has a political conviction against human smuggling. In *Ward*, the Supreme Court of Canada states that not just any dissent to any organization will unlock gates of asylum; the disagreement has to be rooted in political conviction.

Acting as a witness in criminality does not necessarily make one perceived as having a political opinion. In the case of *Suarez, Jairo v. M.C.I.*, the court held that there was no political content or motivation when the claimant informed on drug lords. In the case of *Marvin, Mejia, Espinoza v. M.C.I.*, the court found that reporting drug traffickers to the Costa Rican authorities was not an expression of political opinion. Neither do witnesses or informant of criminality belong to a particular social group as submitted in this case by counsel. In the case of *Mason, Rawlson v. S.S.C.*, the court found that a claimant who feared being killed by drug “thugs” because he opposed the drug trade, and informed and testified against his brother in criminal proceeding, was not a member of a particular social group. It states that a “person of high moral fiber who opposed the drug trade” was not a particular social group as this was not a pre-existing group whose members were subsequently persecuted. This situation is similar to witnesses against those people involved in human smuggling. [Footnotes omitted.]

## ANALYSIS

### (i) Did the CRDD err in its definition of a particular social group?

[6] For the reasons which follow, I have concluded that the CRDD was entitled to determine that Mr. Zhu was not a member of a particular social group.

[7] The Supreme Court of Canada in *Canada (Attorney General) v. Ward*, [1993] 2 S.C.R. 689, at page

à la politique ou aux opinions des autorités chinoises qu'ils pourraient être perçus comme une remise en question de l'appareil gouvernemental. L'opposition à la corruption ou à la criminalité n'est pas perçue comme une opinion politique à moins qu'elle puisse être considérée comme une remise en question de l'appareil gouvernemental.

Le revendicateur n'a pas exprimé de conviction contre le passage ou le trafic de clandestins. C'est un fait qu'il l'a encouragé en acceptant de payer une somme aussi élevée que 36 000 \$US aux passeurs. Ce n'est pas là une manifestation de désaveu de la part du revendicateur contre le passage de clandestins. Même si ce l'était, rien ne me permet de conclure qu'il a des convictions politiques contre le passage de clandestins. Dans l'affaire *Ward*, la Cour suprême du Canada a décrété que le fait d'être en désaccord avec une organisation ne peut à lui seul ouvrir les portes de l'asile; le désaccord doit être enraciné dans la conviction politique.

Le fait de témoigner dans un procès au criminel ne signifie pas nécessairement que quelqu'un ait une opinion politique particulière. Dans l'affaire *Suarez, Jairo c. M.C.I.*, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de contenu ou de motivation politique lorsque le revendicateur avait fourni des renseignements sur les caïds de la drogue. Dans l'affaire *Marvin, Mejia Espinoza c. M.C.I.*, le tribunal avait conclu que le fait de signaler des trafiquants de drogue aux autorités costaricaines n'était pas une expression d'opinion politique. Les témoins ou les informateurs sur les actes criminels n'appartiennent pas non plus à un groupe social particulier, comme l'a prétendu la conseillère dans ce cas-ci. Dans l'affaire *Mason, Rawlson c. S.S.C.*, le tribunal a conclu qu'un revendicateur qui craignait d'être tué par les hommes de main du «monde de la drogue» parce qu'il s'opposait au trafic de drogue et avait fourni des renseignements et témoigné contre son frère devant un tribunal pénal n'était pas un membre d'un groupe social particulier. Il a déclaré qu'une «personne qui a un grand sens moral et qui s'oppose au trafic de drogue» ne faisait pas partie d'un groupe social particulier parce que ce n'est pas un groupe existant, dont les membres sont persécutés pour ces raisons. C'est la même chose pour les témoins contre les complices de passage de réfugiés clandestins. [Les notes de bas de page ne sont pas reproduites.]

## ANALYSE

### (i) La SSR a-t-elle commis une erreur dans sa définition d'un groupe social?

[6] Pour les motifs que j'expose ci-après, je suis arrivée à la conclusion que la SSR pouvait décider que M. Zhu n'était pas membre d'un groupe social.

[7] Dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Ward*, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 739, la Cour



739 ascribed the following meaning to the phrase “particular social group”:

The meaning assigned to “particular social group” in the Act should take into account the general underlying themes of the defence of human rights and anti-discrimination that form the basis for the international refugee protection initiative. The tests proposed in *Mayers*, *Cheung* and *Matter of Acosta*, *supra*, provide a good working rule to achieve this result. They identify three possible categories:

- (1) groups defined by an innate or unchangeable characteristic;
- (2) groups whose members voluntarily associate for reasons so fundamental to their human dignity that they should not be forced to forsake the association; and
- (3) groups associated by a former voluntary status, unalterable due to its historical permanence.

The first category would embrace individuals fearing persecution on such bases as gender, linguistic background and sexual orientation, while the second would encompass, for example, human rights activists. The third branch is included more because of historical intentions, although it is also relevant to the anti-discrimination influences, in that one's past is an immutable part of the person.

[8] Applying *Ward*, this Court has concluded in the past that persons informing on criminal activity do not form a particular social group within the meaning of the Convention. See, for example: *Serrano v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)* (1999), 166 F.T.R. 227 (F.C.T.D.); *Suarez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1996] F.C.J. No. 1036 (T.D.) (QL); *Mason v. Canada (Secretary of State)*, [1995] F.C.J. No. 815 (T.D.) (QL).

[9] Mr. Zhu sought to distinguish that case law on the basis that he was not a willing witness. It was submitted that he was “duped” by the RCMP into making a statement. I do not find this to be a meaningful distinction.

[10] If persons said to be of high moral fibre who voluntarily inform the police about illegal activities are not members of a particular social group, as was the case in *Mason*, *supra*, it is anomalous that persons

suprême du Canada a défini comme suit l'expression «groupe social»:

Le sens donné à l'expression «groupe social» dans la Loi devrait tenir compte des thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de protection des réfugiés. Les critères proposés dans *Mayers*, *Cheung* et *Matter of Acosta*, précités, permettent d'établir une bonne règle pratique en vue d'atteindre ce résultat. Trois catégories possibles sont identifiées:

- (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
- (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et
- (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

La première catégorie comprendrait les personnes qui craignent d'être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l'orientation sexuelle, alors que la deuxième comprendrait, par exemple, les défenseurs des droits de la personne. La troisième catégorie est incluse davantage à cause d'intentions historiques, quoiqu'elle se rattache également aux influences antidiscriminatoires, en ce sens que le passé d'une personne constitue une partie immuable de sa vie.

[8] En appliquant *Ward*, notre Cour a conclu par le passé que les personnes qui dénoncent des activités criminelles ne constituent pas un groupe social au sens de la Convention. Voir, par exemple: *Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)* (1999), 166 F.T.R. 227 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Suarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1996] A.C.F. n° 1036 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *Mason c. Canada (Secrétaire d'État)*, [1995] A.C.F. n° 815 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

[9] M. Zhu a cherché à distinguer son affaire de cette jurisprudence, au motif qu'il n'avait pas témoigné volontairement. Il a soutenu que la GRC l'avait «trompé» pour l'amener à faire une déclaration. Je ne considère pas que cette distinction soit utile.

[10] Si les personnes qu'on dit avoir un grand sens moral et qui dénoncent volontairement la commission d'activités illégales à la police ne sont pas membres d'un groupe social, comme on l'a décidé dans *Mason*,

who accidentally or involuntarily find themselves in fear of reprisals as a result of advice given to the police would, as a matter of law, be in a better position.

[11] Status as a Convention refugee is dependent upon the existence of a well-founded fear of persecution for a Convention reason. The only relevance to that test of the motive for testifying or advising the police may be to the extent that a person's motive impacts on the existence of a subjective fear of persecution.

(ii) Did the CRDD err in its determination of the "crux" of the *sur place* claim?

[12] With respect to the *sur place* claim, the reasons of the CRDD are problematic.

[13] First, Mr. Zhu notes that in describing the "crux of the matter" to be whether Mr. Zhu's actions identifying and giving information about Korean crew members were brought to the attention of the Chinese authorities and the accused themselves, the CRDD failed to reference the information which Mr. Zhu provided about the snakeheads.

[14] Notwithstanding that omission, in its reasons the CRDD had previously referenced Mr. Zhu's actions identifying and providing information about the snakeheads, and ultimately concluded that he would not become a refugee *sur place* because, *inter alia*, he was subpoenaed to testify against Chinese nationals charged with offences related to human smuggling. Thus, while the CRDD's description of the "crux of the matter" could have been more precise, I am satisfied that the CRDD properly directed its mind to the full extent of Mr. Zhu's actions which were said to found the *sur place* claim. This omission is not by itself a reviewable error.

[15] Second, in dealing with the *sur place* claim the CRDD considered, as being part of the "crux of the

précité, il serait anormal que des personnes qui se trouvent par accident ou de façon involontaire à craindre des représailles par suite de renseignements qu'elles ont donnés aux policiers soient placées dans une meilleure situation sur le plan juridique.

[11] Le statut de réfugié au sens de la Convention est tributaire d'une crainte justifiée d'être persécuté pour un motif prévu à la Convention. Dans l'application de ce critère, la seule pertinence rattachée à la motivation pour témoigner ou pour renseigner les policiers se retrouverait dans la mesure où cette motivation a un lien avec une crainte subjective d'être persécuté.

(ii) La SSR a-t-elle commis une erreur en déterminant le «nœud» de la revendication sur place?

[12] Quant à la revendication sur place, les motifs de la SSR sont problématiques.

[13] Premièrement, M. Zhu fait remarquer qu'en déclarant que le «nœud de la question» consistait à savoir si les actes de M. Zhu en identifiant les Coréens membres de l'équipage et en donnant des renseignements sur eux avaient été portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes, la SSR n'a pas tenu compte des renseignements que M. Zhu lui avait fournis au sujet des snakeheads.

[14] Nonobstant cette omission, la SSR avait déjà, dans ses motifs, mentionné le fait que M. Zhu avait identifié les snakeheads et donné des renseignements à leur sujet et elle a finalement conclu qu'il n'était pas devenu réfugié sur place, notamment parce qu'il avait été assigné à comparaître pour témoigner contre les citoyens chinois accusés d'infractions liées au passage de réfugiés clandestins. Par conséquent, même si la description par la SSR du «nœud de la question» aurait pu être plus précise, je suis convaincue qu'elle a tenu compte de toutes les actions de M. Zhu qui fondaient prétendument la revendication sur place. En elle-même, cette omission ne constitue pas une erreur susceptible de révision.

[15] Deuxièmement, en traitant de la revendication sur place, la SSR a considéré dans le cadre du «nœud

matter”, whether Mr. Zhu’s actions were “brought to the attention of the Chinese authorities and the accused themselves.” The CRDD accepted that the information which Mr. Zhu gave to the RCMP and his statements were forwarded to counsel for the accused, and were filed in court proceedings which were open to the public. However, the CRDD then went on to comment that there was no evidence that the information went beyond the court, the Crown and the defence.

[16] Once the evidence established that Mr. Zhu’s information was given to counsel for the accused, and filed in evidence at a public trial and in publicly accessible court records, it was, in my view, patently unreasonable for the CRDD to suggest that further evidence was required to establish that the information actually came to the attention of a potential agent of persecution. That is too high a requirement to be met in order to establish more than a mere possibility of persecution.

[17] Third, the final aspect of what was said by the CRDD to be the “crux of the matter” was the CRDD’s analysis concerning the reactions of the Chinese authorities and the accused to Mr. Zhu’s actions.

[18] In this regard, the CRDD posed the question whether Mr. Zhu’s action would “be perceived by the Chinese authorities as a political opinion contrary to theirs” and answered the question by stating “it is my finding that his action is not perceived as a political opinion so opposed to the policy or opinion of the Chinese authorities that it can be seen to challenge the state apparatus”.

[19] In *Klinko v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2000] 3 F.C. 327 (C.A.), the Court of Appeal considered what constitutes a political opinion, and confirmed that the term “political opinion” should be given a broad interpretation. The Court of Appeal stated that political opinion could include opinion, expressed or imputed, which attracted persecution even where the opinion was one which the government officially agreed with.

de la question» la question de savoir si les actes de M. Zhu «ont été portés à la connaissance des autorités chinoises et des accusés eux-mêmes». La SSR a conclu que les informations fournies à la GRC par M. Zhu, ainsi que ses dépositions, ont été transmises aux avocats de la défense et qu’elles ont été versées au dossier de la Cour qui est accessible au public. La SSR a par contre ajouté que rien n’indique que ces informations auraient été divulguées à quiconque d’autre que le tribunal, la Couronne et la défense.

[16] Une fois que la preuve avait établi que les renseignements fournis par M. Zhu avaient été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans un procès public et dans un dossier de la Cour accessible au public, il était, selon moi, manifestement déraisonnable que la SSR suggère qu’une preuve additionnelle était nécessaire pour établir que les renseignements auraient pu être portés à l’attention d’un agent de persécution potentiel. Cette exigence est beaucoup trop élevée lorsqu’il s’agit de démontrer une simple possibilité de persécution.

[17] Troisièmement, le dernier aspect de ce que la SSR a décrit comme étant le «nœud de la question» était son analyse au sujet de la réaction des autorités chinoises et des accusés aux gestes posés par M. Zhu.

[18] À ce sujet, la SSR s’est posé la question de savoir si le geste de M. Zhu pourrait «être perçu par les autorités chinoises comme une opinion politique contraire aux leurs» et elle a répondu à cette question en déclarant qu’elle avait «conclu que ses actes ne sont pas perçus comme une opinion politique si opposée à la politique ou aux opinions des autorités chinoises qu’ils pourraient être perçus comme une remise en question de l’appareil gouvernemental».

[19] Dans l’arrêt *Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2000] 3 C.F. 327 (C.A.), la Cour d’appel a examiné la question de savoir ce qui constitue une opinion politique et confirmé que les termes «opinion politique» doivent recevoir une interprétation large. La Cour d’appel a déclaré qu’une opinion politique pouvait comprendre une opinion exprimée ou réputée donnant lieu à de la persécution, même lorsque le gouvernement partageait officiellement l’opinion en cause.

[20] Thus, by asking only whether the actions would be perceived by Chinese authorities as contrary to the authorities' opinion and by limiting the perceived opinion to one which "challenge[s] the state apparatus", the CRDD in my view gave too narrow a construction as to what constitutes a political opinion.

[21] I have noted that the CRDD did acknowledge the decision of the Court of Appeal in *Klinko*, but purported to distinguish it on the ground that the information Mr. Zhu gave was not given against "Chinese authorities or any of its agents". In my view that is not a meaningful distinction. It is a distinction which fails to recognize that in *Klinko* the Court was giving effect to the rejection by the Supreme Court of Canada in *Ward, supra*, of a narrow definition of political opinion. In *Ward*, the Supreme Court observed that persecution for the expression of a political opinion might originate without state complicity. Thus a "political opinion" included "any opinion on any matter in which the machinery of state, government, and policy may be engaged".

[22] What was required, as a matter of law, of the CRDD was recognition that political opinion, express or perceived, need not be expressed *vis-à-vis* the state. Thereafter, the CRDD was required to consider whether the Government of China or its machinery "may be engaged" in human trafficking so as to provide the required nexus to a Convention ground.

[23] A broad interpretation is to be given to the requirement that the state machinery be engaged. This flows from the fact that in *Ward, supra*, the Supreme Court found that the state machinery was engaged in circumstances where there was no conflict between the views of Mr. Ward and the state.

[24] In the present case, the CRDD did consider that China publicly states that it does not condone or tolerate human smuggling, that some local officials may be involved with human smuggling, and that the Government was cracking down on those involved in smuggling who were in public authority. However, the CRDD did not relate this consideration to what it is

[20] Par conséquent, en se demandant seulement si les gestes en cause seraient perçus par les autorités chinoises comme opposés à leurs opinions et en restreignant l'opinion imputée à ce qui constitue une «remise en question de l'appareil gouvernemental», la SSR a donné une interprétation trop limitée des termes opinion politique.

[21] J'ai fait remarquer que la SSR a mentionné la décision de la Cour d'appel dans *Klinko*, mais qu'elle a déclaré la distinguer au motif que l'information de M. Zhu ne visait pas les «autorités ou . . . aucun de ses représentants». Selon moi, cette distinction n'est pas utile. Il s'agit d'une distinction qui ne reconnaît pas le fait que dans l'arrêt *Klinko* la Cour appliquait le rejet que la Cour suprême du Canada avait opposé à une définition étroite des termes opinion politique dans l'arrêt *Ward*, précité. Dans l'arrêt *Ward*, la Cour suprême a déclaré que la persécution consécutive à l'expression d'une opinion politique pouvait exister sans la complicité de l'État. Par conséquent, une «opinion politique» comprenait «toute opinion dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé».

[22] Il fallait donc en droit que la SSR reconnaisse le fait que l'opinion politique, exprimée ou imputée, ne devait pas nécessairement viser l'État. Par la suite, la SSR devait examiner si le gouvernement chinois ou son appareil «peut être engagé» dans la contrebande d'êtres humains de façon à fournir le lien essentiel avec un motif prévu par la Convention.

[23] L'exigence voulant que l'appareil étatique soit engagé doit recevoir une interprétation large. Ceci découle du fait que dans l'arrêt *Ward*, précité, la Cour suprême a conclu que l'appareil de l'État était engagé dans des circonstances où il n'existait aucun conflit entre les opinions de M. Ward et celles de l'État.

[24] En l'instance, la SSR a tenu compte du fait que la Chine déclare publiquement ne pas appuyer ni tolérer le passage de clandestins, du fait que des représentants officiels locaux peuvent être complices du passage de clandestins, et du fait que le gouvernement a pris des mesures de répression contre les complices détenteurs de l'autorité publique. Toutefois,

for the state to “be engaged”, but instead seemed only to consider this evidence for the purpose of considering that Mr. Zhu’s actions were consistent with the state’s political opinion or stance with respect to smuggling. Having regard to the broad interpretation given the requirement in *Ward*, I am not satisfied that the CRDD engaged in the requisite analysis.

[25] The ultimate conclusion reached by the CRDD may have been one open to it on the evidence before it, but for the reasons set out above the conclusion was not supported by the analysis of the CRDD.

[26] In the result, the application for judicial review will be allowed and the matter be remitted for determination before a differently constituted panel of the CRDD.

[27] Mr. Zhu sought certification of the following questions:

1. If refugee claimants give information to the RCMP with the express proviso that the information be kept confidential and not disseminated and with the express instruction that the refugee claimants did not want or intend to be witness in a criminal proceeding, and through no fault of the refugee claimant, the information they gave is disseminated to the very people they are afraid of and made available to the public and they are subpoenaed as a witness in a criminal proceeding, against their will, whether they actually testify or not, can this group of refugee claimants treated in this way constitute a social group within the definition of a convention refugee and in the context of *sur place*.
2. If a refugee claimant reluctantly agrees to give the RCMP information about Chinese smugglers and the crew of the smuggling vessel, with the proviso and assurance that the information will be confidential and not disseminated and that he did not want to testify under any circumstances, despite the fact that he fears reprisals and that the smugglers had specifically told him to be quiet, as their interpreter, can the agreement to assist the RCMP amount to a political opinion or action within the meaning of the definition of a convention refugee and in the context of *sur place*.

la SSR n’a pas fait de lien entre ces constatations et le fait pour l’État d’être «engagé». Elle n’a semblé tenir compte de cette preuve que pour démontrer que les gestes de M. Zhu correspondaient à l’opinion politique ou au point de vue de l’État au sujet du problème des clandestins. Au vu de l’interprétation large donnée à ce critère dans l’arrêt *Ward*, je ne suis pas convaincue que la SSR a procédé à l’analyse nécessaire.

[25] Il se peut que la conclusion tirée par la SSR ait été la bonne au vu de la preuve présentée, mais elle n’est pas appuyée par l’analyse qu’elle a faite, pour les motifs que je viens d’énoncer.

[26] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la question est renvoyée pour nouvelle décision par une formation différente de la SSR.

[27] M. Zhu a demandé la certification des questions suivantes:

[TRADUCTION]

1. Lorsqu’un revendicateur du statut de réfugié donne des renseignements à la GRC à la condition expresse qu’ils soient gardés confidentiels et qu’ils ne soient pas diffusés, en déclarant expressément que le revendicateur n’a pas l’intention de témoigner dans un procès criminel, et que sans que la chose ne soit imputable au revendicateur les renseignements donnés sont diffusés aux gens qui sont à la source de leur crainte et rendus publics, et que le revendicateur fait l’objet d’une citation à comparaître dans un procès criminel contre son gré, qu’il soit appelé ou non à témoigner, le revendicateur et les autres dans la même situation constituent-ils un groupe social dans le cadre de la définition d’un réfugié au sens de la Convention et dans le contexte d’une revendication *sur place*?
2. Lorsqu’un revendicateur du statut de réfugié acquiesce à contrecœur à la demande de la GRC qu’ils fournissent des renseignements au sujet des contrebandiers chinois et de l’équipage du navire transportant les passagers clandestins, à la condition et avec l’assurance que ces renseignements resteront confidentiels et qu’ils ne seront pas diffusés, et qu’il indique qu’il n’a pas l’intention de témoigner quelles que soient les circonstances, nonobstant le fait qu’il craint des représailles et que les contrebandiers l’ont spécifiquement averti de ne pas parler, comme leur interprète, le fait d’acquiescer à la demande d’aide de la GRC constitue-t-il une opinion ou une action politique dans le cas de la définition de réfugié au sens de la Convention et dans le contexte d’une revendication *sur place*?

[28] In my view both questions are very fact specific, and in any event do not give rise to a question of general importance.

ORDER

[29] For the reasons set out above, this Court orders that:

1. The application for judicial review is allowed, and the decision of the Convention Refugee Determination Division of the Immigration and Refugee Board (CRDD) dated October 11, 2000 is set aside. The matter is to be remitted for redetermination before a differently constituted panel of the CRDD.

[28] Selon moi, ces deux questions exposent des faits très particuliers et elles ne soulèvent pas une question de portée générale.

ORDONNANCE

[29] Pour les motifs susmentionnés, la Cour ordonne que:

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) en date du 11 octobre 2000 est annulée. La question est renvoyée pour nouvelle décision par une formation différente de la SSR.

A-85-00  
2001 FCA 247

A-85-00  
2001 CAF 247

**Apotex Inc. (Appellant) (Respondent)**

v.

**Janssen Pharmaceutica Inc. and Janssen Pharmaceutica naamloze vennootschap (Respondents) (Applicants)**

and

**The Minister of National Health and Welfare (Respondent) (Respondent)**

**INDEXED AS: JANSSEN PHARMACEUTICA INC. v. APOTEX INC. (C.A.)**

Court of Appeal, Linden, Isaac and Malone J.J.A.—Toronto, June 6 and 7; Ottawa, August 2, 2001.

*Patents — Infringement — Patent construction — F.C.T.D. prohibiting Minister from issuing notice of compliance to Apotex Inc. in respect of drug cisapride monohydrate until expiration of Janssen patent — Apotex alleging making, using, selling by it of tablets containing cisapride would not infringe Janssen patent — Whether intramolecular reaction employed in Torcan process “obvious chemical equivalent” of intermolecular condensation reaction described, claimed in Janssen patent — Law of patent construction reviewed — “Dictionary”, “grammatical” approach to patent construction to be avoided — “Pith and marrow” of claim must be determined without reference to specific variant in allegedly infringing process — Motions Judge anticipating, applying general approach adopted by S.C.C. in Free World Trust case — No reason to interfere with conclusion as to infringement — Motions Judge applying correct test for equivalence, correct notion of obviousness in determining Torcan’s intramolecular acylation reaction obvious chemical equivalent of intermolecular acylation reaction described in claim 1 of Janssen patent — Torcan process falling within scope of Janssen patent.*

This was an appeal from a Trial Division order prohibiting the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to the appellant, Apotex Inc., in respect of the drug cisapride monohydrate, a peristaltic

**Apotex Inc. (appelante) (défenderesse)**

c.

**Janssen Pharmaceutica Inc. et Janssen Pharmaceutica naamloze vennootschap (intimées) (demanderesses)**

et

**Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (intimé) (défendeur)**

**RÉPERTORIÉ: JANSSEN PHARMACEUTICA INC. c. APOTEX INC. (C.A.)**

Cour d’appel, juges Linden, Isaac et Malone, J.C.A.—Toronto, 6 et 7 juin; Ottawa, 2 août 2001.

*Brevets — Contrefaçon — Interprétation des brevets — La Section de première instance a interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. à l’égard du médicament monohydrate de cisapride jusqu’à l’expiration du brevet Janssen — Apotex a allégué que la fabrication, l’utilisation ou la vente par elle de comprimés contenant du cisapride ne contreferait pas le brevet Janssen — La question est de savoir si la réaction intramoléculaire employée dans le procédé Torcan est un «équivalent chimique manifeste» de la réaction intermoléculaire de condensation décrite et revendiquée dans le brevet Janssen — Examen des règles applicables à l’interprétation des brevets — Dans l’interprétation d’un brevet, il faut éviter de s’en tenir au «dictionnaire» ou à la «grammaire» — L’essence d’une revendication doit être déterminée sans référence à la variante particulière du procédé argué de contrefaçon — Le juge des requêtes a anticipé et appliqué la méthode générale exposée par la C.S.C. dans l’arrêt Free World Trust — Il n’y a pas de raison de toucher à sa conclusion quant à la contrefaçon — Le juge des requêtes a appliqué le critère correct pour juger de l’équivalence et la notion correcte du caractère manifeste pour décider que la réaction d’acylation intramoléculaire de Torcan était un équivalent chimique manifeste de la réaction d’acylation intermoléculaire décrite dans la revendication 1 du brevet Janssen — Le procédé Torcan se situe dans les limites du brevet Janssen.*

Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Section de première instance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l’appelante, Apotex Inc., à l’égard du

stimulant used to treat gastrointestinal disorders, until the expiration of the Janssen patent. In July 1994, Apotex filed a notice of allegation stating that the making, using or selling by it of tablets containing cisapride would not infringe the Janssen patent. Later that year, Apotex served and filed a statement of fact and law describing the process by which its supplier, Torcan Chemical Ltd., manufactures cisapride (the Torcan process) and including an affidavit of Dr. McClelland explaining why the Torcan process is not within the scope of the Janssen patent. Janssen, one the respondents, took the view that the notice of allegation was not justified because the Torcan process described therein infringes the process claimed in the Janssen patent or is an obvious chemical equivalent thereof. The Motions Judge issued a prohibition order against Apotex on the basis that the Torcan process was either within the scope of the process claimed in the Janssen patent or involved an obvious chemical equivalent of the essential reaction described therein. The main issue was whether, with respect to the critical acylation reaction necessary for making cisapride, the intramolecular reaction employed in the Torcan process is an "obvious chemical equivalent" of the intermolecular condensation reaction described and claimed in the Janssen patent.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The principles of patent construction were well explained by the Supreme Court of Canada in two recent decisions, *Free World Trust v. Électro Santé Inc.* and *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.* It is important to distinguish essential from non-essential elements since the substitution or omission of an essential element of a patented invention will defeat an allegation of infringement whereas the substitution or omission of a non-essential element will not necessarily foreclose a patentee's claim of infringement. Though patent construction must be tied to the language of the patent, a simple "dictionary" or "grammatical" approach to patent construction must be avoided. The essential features, or "pith and marrow", of the claim must be determined without reference to the specific variant in the allegedly infringing process. The allegedly infringing variant will be considered only when the essential scope of the patent has been determined. At the heart of the infringement analysis is the proposition set out in the *Free World Trust* case that "it would be unfair to allow a patent monopoly to be breached with impunity by a copycat device that simply switched the bells and whistles, to escape the literal claims of the patent".

The Motions Judge anticipated and applied the general approach expressed by the Supreme Court in *Free World Trust*. Having employed the correct general principles, he made no palpable or overriding error in accepting the

médicament monohydrate de cisapride, stimulant péristaltique utilisé pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, jusqu'à l'expiration du brevet Janssen. En juillet 1994, Apotex a déposé un avis d'allégation portant que la fabrication, l'utilisation ou la vente par elle de comprimés contenant du cisapride ne contreferaient pas le brevet Janssen. La même année, elle a signifié et déposé un énoncé des faits et du droit où elle décrit le procédé selon lequel son fournisseur, Torcan Chemical Ltd. fabrique le cisapride (le procédé Torcan) et qui comprend un affidavit de M. McClelland dans lequel celui-ci explique les raisons pour lesquelles le procédé Torcan est hors de la portée du brevet Janssen. L'une des intimées, Janssen Canada, a pris la position que l'avis d'allégation n'était pas justifié parce que le procédé Torcan qui y est décrit contrefait le procédé revendiqué dans le brevet Janssen ou en constitue l'équivalent chimique manifeste. Le juge des requêtes a prononcé une ordonnance d'interdiction contre Apotex, se fondant sur le fait que le procédé Torcan, ou bien se situe dans les limites du procédé revendiqué dans le brevet Janssen, ou bien constitue un équivalent chimique manifeste de la réaction essentielle qui y est décrite. La question principale était de savoir si, à l'égard de la réaction critique d'acylation nécessaire pour fabriquer le cisapride, la réaction intramoléculaire employée dans le procédé Torcan est un «équivalent chimique manifeste» de la réaction intermoléculaire de condensation décrite et revendiquée dans le brevet Janssen.

*Arrêt*: l'appel est rejeté.

Deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada, *Free World Trust c. Électro Santé Inc.* et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, donnent un exposé complet des principes d'interprétation des brevets. Départager les éléments essentiels et non essentiels revêt de l'importance parce que la substitution ou l'omission d'un élément essentiel de l'invention brevetée suffit à réfuter une allégation de contrefaçon, alors que la substitution ou l'omission d'un élément non essentiel ne fait pas nécessairement échouer l'action en contrefaçon. Si l'interprétation du brevet doit être liée à sa formulation, il faut en revanche éviter de l'interpréter en s'en tenant au «dictionnaire» ou à la «grammaire». Il est fondamental que les caractéristiques essentielles, ou l'essence, d'une revendication soient déterminées sans référence à la variante particulière du procédé argué de contrefaçon. La variante arguée de contrefaçon ne sera examinée qu'une fois que la portée essentielle du brevet a été déterminée. Au cœur de l'analyse de la contrefaçon se trouve la proposition de l'arrêt *Free World Trust* selon laquelle «[i] serait injuste de permettre qu'un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet».

Le juge des requêtes a anticipé et appliqué la méthode générale exposée par la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust*. Ayant appliqué les principes généraux corrects, il n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en



evidence of Janssen's experts as an aid to his construction of the claims and there was no reason to interfere with his conclusion as to infringement. The allegation by Apotex that the Motions Judge converted the Janssen patent into a product *per se* claim to cisapride was not accurate. The Motions Judge went to the heart of the issue, being whether Torcan's intramolecular acylation reaction was materially different from Janssen's intermolecular acylation reaction. In the end, he examined both the similarities and the differences between the acylation reactions in each process. Applying the correct test for equivalence, the Motions Judge determined that Torcan's intramolecular acylation reaction was an obvious chemical equivalent of the intermolecular acylation reaction described in claim 1 of the Janssen patent. He understood the test for obvious chemical equivalence and he applied it properly. The introduction of an intramolecular context for the very same reaction, involving the very same reactive groups, was not a sufficient difference to take the Torcan process out of the intended scope of claim 1 of the Janssen patent. Moreover, the Motions Judge was justified in preferring the position of Dr. Snieckus, one of Janssen's experts, to that of Dr. McClelland who failed to address what was occurring in the Torcan process during the critical acylation reaction. He found the analysis of Dr. Snieckus to be persuasive and it was within his discretion to do so. The Motions Judge did not commit any palpable or overriding error in assessing the evidence and arriving at the conclusion that the Torcan process fell within the scope of the Janssen patent.

acceptant le témoignage des experts de Janssen pour l'aider à interpréter les revendications et il n'y a pas de raison de toucher à sa conclusion quant à la contrefaçon. L'allégation d'Apotex que le juge des requêtes a transformé le brevet Janssen en une revendication du cisapride en tant que produit en soi n'était pas exacte. Le juge des requêtes est allé au fond de la question, à savoir si la réaction d'acylation intramoléculaire de Torcan présentait une différence importante par rapport à la réaction d'acylation intermoléculaire de Janssen. En fin de compte, il a examiné les similarités et les différences entre les réactions d'acylation dans les deux procédés. Appliquant le critère correct de l'équivalence, le juge des requêtes a statué que la réaction d'acylation intramoléculaire de Torcan était un équivalent chimique manifeste de la réaction d'acylation intermoléculaire décrite dans la revendication 1 du brevet Janssen. Il a bien compris le critère de l'équivalence chimique manifeste et il l'a appliqué correctement. L'introduction d'un cadre intramoléculaire pour la même réaction, entre les mêmes groupes réactifs, ne constituait pas une différence suffisante pour placer le procédé Torcan en dehors de la portée voulue de la revendication 1 du brevet Janssen. En outre, le juge des requêtes était justifié de préférer la position de M. Snieckus, l'un des experts de Janssen, à celle de M. McClelland qui n'a pas traité ce qui se passait dans le procédé Torcan au cours de la réaction critique d'acylation. Il a conclu que l'analyse de M. Snieckus était persuasive. Cela entraînait dans son pouvoir discrétionnaire. Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve et dans sa conclusion que le procédé Torcan se situe dans les limites du brevet Janssen.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 41(1).  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 39(1).  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, ss. 4(1), 5(3), 6(1),(2).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### FOLLOWED:

*Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 86.

##### CONSIDERED:

*Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les brevets*, L.R.C., 1985, ch. P-4, art. 39(1).  
*Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 41(1).  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, art. 4(1), 5(3), 6(1),(2).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS SUIVIES:

*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 86.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Catnic Components Limited and Another c. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Improver Corporation c. Remington Consumer Products Limited*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.).

## REFERRED TO:

*Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (F.C.T.D.); *Novocol Chemical Mfg. Co. of Canada Ltd. v. MacFarlane, W. R. et al.*, [1939] Ex. C.R. 151; *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.).

APPEAL from a Trial Division decision ((2000), 5 C.P.R. (4th) 53) prohibiting the Minister of National Health and Welfare from issuing a notice of compliance to the appellant, Apotex Inc., in respect of the drug cisapride monohydrate until the expiration of the Janssen patent. Appeal dismissed.

## APPEARANCES:

*Harry B. Radomski* for appellant (respondent).

*Anthony G. Creber* for respondents (applicants).

## SOLICITORS OF RECORD:

*Goodmans LLP*, Toronto, for appellant (respondent).

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for respondents (applicants).

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

LINDEN J.A.:

Introduction

[1] This is an appeal from an order of the Federal Court, Trial Division dated February 7, 2000 prohibiting the Minister of National Health and Welfare (the Minister) from issuing a notice of compliance (NOC) to the appellant, Apotex Inc. (Apotex), in respect of the drug cisapride monohydrate (cisapride) until the expiration of Canadian letters patent No. 1183847 (the Janssen patent) (see *Janssen Pharmaceutica Inc. v. Apotex Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 53).

[2] The order of the Motions Judge arose from facts which may be summarized briefly. The respondent

## DÉCISIONS CITÉES:

*Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Novocol Chemical Mfg. Co. of Canada Ltd. c. MacFarlane, W. R. et al.*, [1939] R.C.É. 151; *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.).

APPEL d'une décision de la Section de première instance ((2000), 5 C.P.R. (4th) 53) interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à l'appelante Apotex Inc. à l'égard du médicament monohydrate de cisapride jusqu'à l'expiration du brevet Janssen. Appel rejeté.

## ONT COMPARU:

*Harry B. Radomski* pour l'appelante (défenderesse).

*Anthony G. Creber* pour les intimées (demandeuses).

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Goodmans s.r.l.*, Toronto, pour l'appelante (défenderesse).

*Gowling Lafleur Henderson s.r.l.*, Ottawa, pour les intimées (demandeuses).

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

LE JUGE LINDEN, J.C.A.:

Introduction

[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale, Section de première instance, datée du 7 février 2000, interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) de délivrer un avis de conformité à l'appelante, Apotex Inc. (Apotex), à l'égard du médicament monohydrate de cisapride (cisapride) jusqu'à l'expiration des lettres patentes canadiennes n° 1183847 (le brevet Janssen) (*Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 53).

[2] L'ordonnance du juge des requêtes portait sur des faits qui peuvent se résumer brièvement. L'intimée

Janssen Pharmaceutica naamloze vennootschap (Janssen Belgium) owns the Janssen patent which relates to a number of novel compounds having utility as new pharmaceuticals. Of interest in this appeal is the Janssen patent's process and product-by-process claims to cisapride, a peristaltic stimulant used to treat gastrointestinal disorders. The second respondent, Janssen Pharmaceutica Inc. (Janssen Canada), is the exclusive licensee under the Janssen patent, which was included in the patent lists submitted to the Minister by Janssen Canada pursuant to subsection 4(1) of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133 (the Regulations) in connection with NOCs issued to it in respect of its 5 mg and 10 mg tablets, and 1 mg/ml oral suspension of cisapride.

[3] By letter dated July 4, 1994, Apotex made a notice of allegation pursuant to subsection 5(3) of the Regulations alleging that the making, constructing, using or selling by Apotex of tablets containing cisapride would not infringe the Janssen patent. Subject to a protective order dated November 1, 1994, Apotex served and filed a detailed statement of fact and law on November 3, 1994. In that statement, Apotex described the process by which its supplier, Torcan Chemical Ltd. (Torcan), manufactures cisapride (the Torcan process). Also included in the statement was an affidavit of Dr. McClelland sworn on September 2, 1994 in which Dr. McClelland explains why the Torcan process is not within the scope of the Janssen patent.

[4] On August 22, 1994, the respondents Janssen Belgium and Janssen Canada (hereinafter Janssen) filed an originating notice of motion seeking an order pursuant to subsection 6(1) of the Regulations prohibiting the Minister from issuing a NOC to Apotex in connection with the drug cisapride until the expiration of the Janssen patent on March 12, 2002. Janssen took the view that the notice of allegation made by Apotex was not justified because the Torcan process described in it infringes the process claimed in the Janssen patent or is an obvious chemical equivalent thereof.

Janssen Pharmaceutica naamloze vennootschap (Janssen Belgique) est titulaire du brevet Janssen qui porte sur un certain nombre de nouveaux composés qui sont utiles comme nouveaux produits pharmaceutiques. L'appel concerne les revendications, s'appliquant aussi bien au procédé qu'au produit obtenu par le procédé, et visant le cisapride, stimulant péristaltique utilisé pour le traitement des troubles gastro-intestinaux. La deuxième intimée, Janssen Pharmaceutica Inc. (Janssen Canada), est titulaire d'une licence exclusive pour le brevet Janssen, qui a été inclus dans la liste de brevets présentée au ministre selon le paragraphe 4(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133 (le Règlement) à propos des avis de conformité qui lui ont été délivrés pour les comprimés de 5 mg et 10 mg et pour une suspension orale de 1 mg/ml de cisapride.

[3] Par lettre datée du 4 juillet 1994, Apotex a donné un avis d'allégation selon le paragraphe 5(3) du Règlement; elle y allègue que la fabrication, l'utilisation ou la vente par Apotex de comprimés contenant du cisapride ne contreferaient pas le brevet Janssen. Sous réserve d'une ordonnance de confidentialité datée du 1<sup>er</sup> novembre 1994, Apotex a signifié et déposé un énoncé détaillé des faits et du droit le 3 novembre 1994. Dans cet énoncé, Apotex décrit le procédé selon lequel son fournisseur, Torcan Chemical Ltd. (Torcan), fabrique le cisapride (le procédé Torcan). L'énoncé comprend également un affidavit de M. McClelland, souscrit le 2 septembre 1994, dans lequel celui-ci explique les raisons pour lesquelles le procédé Torcan est hors de la portée du brevet Janssen.

[4] Le 22 août 1994, les intimées Janssen Belgique and Janssen Canada (Janssen) ont déposé un avis de requête introductif d'instance sollicitant une ordonnance, sur le fondement du paragraphe 6(1) du Règlement, interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex à l'égard du médicament cisapride jusqu'à l'expiration du brevet Janssen, le 12 mars 2002. Janssen a pris la position que l'avis d'allégation donné par Apotex n'était pas justifié parce que le procédé Torcan qui y est décrit contrefait le procédé revendiqué dans le brevet Janssen ou en constitue l'équivalent chimique manifeste.

[5] In December of 1998 and January of 1999, the motion was heard in the Trial Division. As previously mentioned, the Motions Judge decided to grant the application and issued a prohibition order on February 7, 2000. He did so on the basis that, in his view, the Torcan process is either within the scope of the process claimed in the Janssen patent or involves an obvious chemical equivalent of the essential reaction described therein.

### The Issue

[6] There are several issues to be decided on appeal. However, the essential issue for determination is whether, with respect to the critical acylation reaction necessary for making cisapride, the intramolecular reaction employed in the Torcan process is an “obvious chemical equivalent” of the intermolecular condensation reaction described and claimed in the Janssen patent.

### The Competing Processes

[7] In order to appreciate the nature of the issue to be determined, it is necessary to describe the relevant claims in the Janssen patent as well as the method for producing cisapride set out in the Torcan process.

#### (a) The Janssen Patent

[8] Of concern in this appeal are claims 1 and 5 of the Janssen patent. Claim 1 sets out three alternative processes for preparing certain compounds, including cisapride, by forming a carbon-nitrogen-carbonyl linkage (or amide bond) between the piperidine ring and a substituted benzoyl group, followed by a number of optional subsequent steps. Claim 1 is best understood by careful reference to the written and diagrammatic description of it at pages 125 to 130 of the Janssen patent (Appeal Book, Vol. I, Tab 7, at pages 203-208).

[9] The desired end-product of the processes described in claim 1 has a formula referred to in the Janssen patent as “formula (I)” which is described and illustrated at pages 125-127 of the patent. The first of

[5] En décembre 1998 et janvier 1999, l’audience sur la requête a eu lieu en Section de première instance. Ainsi qu’il a été indiqué, le juge des requêtes a décidé d’accorder la demande et a prononcé une ordonnance d’interdiction le 7 février 2000. Il s’est fondé sur le fait que, à son avis, le procédé Torcan ou bien se situe dans les limites du procédé revendiqué dans le brevet Janssen ou bien constitue un équivalent chimique manifeste de la réaction essentielle qui y est décrite.

### La question en litige

[6] Il y a plusieurs questions à trancher en appel. Toutefois, la question essentielle consiste à déterminer si, à l’égard de la réaction critique d’acylation nécessaire pour fabriquer le cisapride, la réaction intramoléculaire employée dans le procédé Torcan est un «équivalent chimique manifeste» de la réaction intermoléculaire de condensation décrite et revendiquée dans le brevet Janssen.

### Les procédés concurrents

[7] Pour apprécier la nature de la question à trancher, il est nécessaire de décrire les revendications pertinentes du brevet Janssen ainsi que la méthode de production du cisapride exposée dans le procédé Torcan.

#### a) Le brevet Janssen

[8] Dans le présent appel, ce sont les revendications 1 et 5 du brevet Janssen qui nous intéressent. La revendication 1 énonce trois procédés possibles pour la préparation de certains composés, dont le cisapride, par formation d’un lien carbone-azote-carbonyle (ou lien amide) entre le noyau de la pipéridine et un groupe benzoyle avec substituants, suivie d’un certain nombre d’étapes ultérieures facultatives. On comprend mieux la revendication 1 en se reportant à sa description écrite et schématique aux pages 125 à 130 du brevet Janssen (dossier d’appel, vol. I, onglet 7, aux pages 203 à 208).

[9] Le produit final souhaité dans les procédés décrits par la revendication 1 possède une formule appelée «formule (I)» dans le brevet Janssen, laquelle est décrite et illustrée aux pages 125 à 127 du brevet.

the three alternative processes for producing the compounds of formula (I) is the most relevant to this appeal. In the words of claim 1, that process is characterized by

. . . reacting a piperidine of formula (II) with a carboxylic acid of formula (III) or an appropriate functional derivative thereof, in a suitable medium; . . . and, if desired, where  $R_1$  is hydrogen, converting a compound of formula (I-a-1) into a compound of formula (I-a-2) by reacting (I-a-1) with an appropriate alkylating agent of formula  $R_{1-a}$  in a suitable medium, said  $R_{1-a}$ -W (VI) having the meaning of  $R_1$  provided that hydrogen is excluded; . . . and/or preparing stereochemically isomeric forms thereof. [Diagrams omitted.]

[10] In the simpler language of Janssen's factum, the above process relates to making the compounds of interest through the formation of an amide bond by way of a nucleophilic substitution or an acylation reaction between the nitrogen of the piperidine of formula (II) and the carbonyl group on the carboxylic acid, or a functional derivative of carboxylic acid, of formula (III). The first relevant optional step thereafter is the replacement of the hydrogen at  $R_1$  with a methyl group ( $CH_3$ ), otherwise known as O-methylation. The second claimed optional step relevant to the appeal is the preparation of stereochemical isomers of the compounds of interest; in other words, making the cis or trans isomers of the compounds. Accordingly, claim 1 of the Janssen patent, in so far as it is relevant to the appeal, describes a three-step process for making cisapride comprised of

- (1) the formation of the amide bond by an acylation reaction;
- (2) O-methylation; and/or
- (3) preparing stereoisomers of the compounds.

[11] Claim 5 of the Janssen patent claims the chemical compound expressed in formula (I) above "when-ever prepared or produced by the process of claim 1 or by any obvious chemical equivalent thereof". Therefore, the Janssen patent claims the three-step process enumerated in the last paragraph and "any obvious chemical equivalent thereof".

C'est le premier des trois procédés possibles pour la préparation des composés de formule (I) qui est le plus pertinent dans le cadre du présent appel. Selon les termes de la revendication 1, ce procédé consiste à

[. . .] faire réagir une pipéridine de formule (II) avec un acide carboxylique de formule (III) ou un dérivé fonctionnel approprié de ce dernier, dans un milieu approprié; [. . .] et, si désiré, lorsque  $R_1$  est de l'hydrogène, à convertir un composé de formule (I-a-1) en un composé de formule (I-a-2) par réaction de (I-a-1) avec un agent d'alkylation approprié de formule  $R_{1-a}$  dans un milieu approprié, ledit  $R_{1-a}$ -W (VI) ayant l'acception de  $R_1$  à la condition que l'hydrogène soit exclu; [. . .] et (ou) à en préparer des formes stéréochimiques isomères (stéréo-isomères). [Les schémas ont été omis.]

[10] Dans le langage plus simple du mémoire de Janssen, le procédé ci-dessus s'applique à la préparation des composés recherchés par formation d'un lien amide via une substitution nucléophile ou une réaction d'acylation entre l'azote de la pipéridine de formule (II) et le groupe carbonyle de l'acide carboxylique ou d'un dérivé fonctionnel de l'acide carboxylique, de formule (III). Ensuite, la première étape facultative est le remplacement de l'hydrogène du  $R_1$  par un groupe méthyle ( $CH_3$ ), aussi appelé O-méthylation. La seconde étape facultative revendiquée, pertinente à l'appel, est la préparation de stéréo-isomères des composés voulus; en d'autres termes, la préparation des isomères cis ou trans des composés. En conséquence, la revendication 1 du brevet Janssen, dans la mesure où elle est pertinente à l'appel, décrit un procédé en trois étapes pour la préparation du cisapride, comprenant

- 1) la formation du lien amide par une réaction d'acylation;
- 2) l'O-méthylation; et (ou)
- 3) la préparation de stéréo-isomères des composés.

[11] La revendication 5 du brevet Janssen porte sur le composé chimique représenté par la formule (I) ci-dessus [TRADUCTION] «chaque fois qu'il est préparé ou produit par le procédé de la revendication 1 ou par n'importe quel procédé chimique qui est un équivalent chimique manifeste». En conséquence, le brevet Janssen revendique le procédé comportant les trois étapes énumérées dans le dernier paragraphe et tout procédé «qui est un équivalent chimique manifeste».

## (b) The Torcan Process

[12] Given the absence of a patent for the Torcan process, it is difficult to find an objective description of the process in the record. However, reference can be made to the "General Description of Manufacturing Procedure" included in the new drug submission filed by Apotex with respect to its cisapride tablets (see Appeal Book, Vol. II, Tab 24, at page 314). That description reads as follows:

3,4,4-Trimethoxypiperidine 1 is alkylated with 1-(4-fluorophenoxy) propyl chloride 2 in refluxing methyl isobutyl ketone in the presence of anhydrous potassium carbonate to yield N-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3,4,4-trimethoxy-4-piperidine 3. The intermediate 3 without isolation is subjected for acid catalyzed hydrolysis. After basification and extraction with an organic solvent the crystalline N-1-[3-(4-fluorophenoxy) propyl]-3-methoxy-4-piperidone 4 is isolated by filtration from a suitable solvent or a solvent system such as ethyl acetate: hexane. The intermediate 4 is reacted under reductive amination conditions with benzylamine 5 to yield the benzylamino derivative 6. Hydrogenation of the last intermediate results in the cis-N-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidamine 7. The mixed anhydride method using carbobenzoxy chloride and triethylamine is used to couple 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid 8 and the intermediate 7. After work up of the crude cisapride 9 is isolated by filtration and is purified by recrystallization from a suitable solvent or solvent system such as ethanol: water.

[13] In the factum filed by Apotex, The Torcan process is described in more digestible language (see appellant's memorandum of fact and law, at paragraphs 11-21). The process is described by Apotex as involving the reaction of piperidine and a benzoyl unit to form a larger molecule in which the linkage between the piperidine and benzoyl unit occurs at position 3 of the piperidine ring. Specifically, the carbon at position 3 is linked to an oxygen attached to the benzoyl group. In order to bring about the requisite amide linkage at position 4 of the piperidine ring, the Torcan process then uses an intramolecular reaction which disconnects the piperidine ring and benzoyl group at position 3 and then reconnects them through the central nitrogen at position 4. The altered molecule is subsequently reacted to eliminate the methoxy group at position 4 of the piperidine ring using triethylsilane and a strong acid to produce a 3-keto derivative. With

## b) Le procédé Torcan

[12] Étant donné l'absence de brevet pour le procédé Torcan, il est difficile de trouver une description objective du procédé dans le dossier. Cependant, on peut se référer à la «Description générale du procédé de fabrication» faisant partie de la présentation de drogue nouvelle, déposée par Apotex pour les comprimés de cisapride (voir dossier d'appel, vol. II, onglet 24, à la page 314). Cette description est la suivante:

La 3,4,4-triméthoxypipéridine 1 est alkylée avec le chlorure de 1-(4-fluorophénoxy) propyle 2 à reflux dans la méthylisobutylcétone en présence de carbonate de potassium anhydre pour donner la N-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3,4,4-triméthoxy-4-pipéridine 3. Le produit intermédiaire 3 non isolé est soumis à une hydrolyse avec catalyse acide. Après basification et extraction avec un solvant organique, la N-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridone cristallisée 4 est isolée par filtration à partir d'un solvant approprié ou d'un solvant mixte, comme le mélange d'acétate d'éthyle et d'hexane. On fait réagir le produit intermédiaire 4, dans des conditions d'amination réductrices, avec la benzylamine 5 pour obtenir un dérivé benzylaminé 6. L'hydrogénation du dernier produit intermédiaire donne la cis-N-1-[3-(4-fluorophénoxy)propyl]-3-méthoxy-4-pipéridamine 7. La méthode de l'anhydride mixte utilisant le chlorure de carbobenzoyle et la triéthylamine sert à combiner l'acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque 8 et le produit intermédiaire 7. Après traitement final du produit brut, le cisapride 9 est isolé par filtration et purifié par recristallisation à partir d'un solvant ou d'un système de solvants appropriés, comme l'éthanol: eau.

[13] Dans le mémoire déposé par Apotex, le procédé Torcan est décrit dans une langue plus compréhensible (voir le mémoire des faits et du droit de l'appelante, aux paragraphes 11 à 21). Le procédé est décrit par Apotex comme faisant intervenir une réaction entre la pipéridine et une unité benzoyle, avec formation d'une molécule plus grande, dans laquelle le lien entre la pipéridine et l'unité benzoyle se situe en position 3 du noyau de la pipéridine. Plus précisément, le carbone en position 4 est lié à un oxygène fixé au groupe benzoyle. Pour obtenir le lien amide requis en position 3 du noyau de la pipéridine, le procédé Torcan utilise ensuite une réaction intramoléculaire qui sépare le noyau pipéridine du groupe benzoyle en position 3, pour ensuite les lier à nouveau via l'azote central en position 4. On fait ensuite réagir la molécule modifiée afin d'éliminer le groupe méthoxy en position 4 du noyau pipéridine à l'aide de triéthylsilane et d'un

the “bulky” amide (NH) at the 4 position, reduction of the C=O results in the C-H bond at the 3 position of the piperidine ring opposite the amide. As a result, the OH and amide groups (NH) in the final compound are in the required cis arrangement.

#### Decision of the Motions Judge

[14] The Motions Judge began by construing claims 1 and 5 of the Janssen patent. In doing so, he noted that a purposive construction should be given to the claims in light of the decision by the House of Lords in *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.). The Motions Judge [at paragraph 15] reproduced a passage found at page 243 of the *Catnic* decision which reads, in part, as follows:

The question in each case is: whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be used, would understand that strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that any variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked.

[15] The Motions Judge proceeded to restate some of the well-established principles of patent construction. Specifically, he noted that patent construction must be neither benevolent nor harsh, that it must be fair and reasonable to the patentee and the public, that it must be done with a mind willing to understand the invention and that it should endeavour to give the inventor protection for that which he has in good faith invented.

[16] The Motions Judge also took note of the fact that at the time the Janssen patent was filed, cisapride was a novel compound. In this connection, he observed that if it were not for the limitations contained in subsection 41(1) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4 at the time of filing [now subsection 39(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4], cisapride could have been claimed in a product *per se*

acide fort pour obtenir le dérivé 3-cétonique. Avec l'amide (NH) «volumineux» en position 4, la réduction du C=O donne la liaison C-H en position 3 du noyau pipéridine, du côté opposé à l'amide. Il en résulte que les groupes OH et amide (NH) sont disposés dans le composé final selon l'arrangement cis requis.

#### La décision du juge des requêtes

[14] Le juge des requêtes commence par interpréter les revendications 1 à 5 du brevet Janssen. Ce faisant, il note qu'il faut donner une interprétation téléologique aux revendications du brevet compte tenu de l'arrêt de la Chambre des lords *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (C.L.). Le juge des requêtes [au paragraphe 15] reproduit un extrait à la page 243 de l'arrêt *Catnic*, qui dit notamment:

La question qui se pose dans chaque cas est celle de savoir si des personnes ayant des connaissances et une expérience pratiques réelles dans le domaine dans lequel l'invention est censée être employée concluraient que le breveté a voulu poser comme exigence fondamentale qu'on suive à la lettre telle phrase ou tel mot descriptif figurant dans une revendication, de sorte que toute variante échapperait au monopole revendiqué, même si elle ne pouvait influencer de façon appréciable le fonctionnement de l'invention.

[15] Le juge des requêtes rappelle ensuite quelques principes bien établis de l'interprétation des brevets. En particulier, il fait observer que l'interprétation d'un brevet ne doit être ni complaisante ni rigide, qu'elle doit plutôt être raisonnable et juste tant pour le titulaire du brevet que pour le public, que le brevet doit être interprété par un esprit qui est disposé à comprendre l'invention et que l'interprétation doit s'efforcer de donner à l'inventeur la protection de l'invention qu'il a réalisée de bonne foi.

[16] Le juge des requêtes note également le fait qu'au moment où le brevet Janssen a été déposé, le cisapride était un nouveau composé. À ce propos, il relève que, n'eût été des limitations prévues dans le paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4 au moment du dépôt [maintenant le paragraphe 39(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4], le cisapride aurait pu être revendiqué

format, regardless of how the compound was made. Drawing support from the decision of Richard J. (as he then was) in *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (F.C.T.D.), the Motions Judge noted that because the types of reactions included in the Janssen patent were general reactions known at the time of filing and because there was nothing inventive in the idea of using these reactions, the patentee could not have intended to be limited to the specific processes set forth in the claims. Rather, the process limitations were only included to comply with subsection 41(1) of the *Patent Act*. Given claim 5's coverage of the processes in claim 1 and all other obvious chemical equivalents, the Motions Judge determined that the specific process limitations in claim 1 could not be read as essential features.

[17] Having considered the expert evidence adduced by the parties, the Motions Judge construed the Janssen patent. At paragraph 58 of his reasons, he came to the following conclusion:

In my view, on a purposive construction of the '847 [Janssen] Patent "and construing the claims with a mind willing to understand the true essentials of the invention", the true purpose of the first process of claim 1 is to make cisapride by the formation of the amide bond, and optionally, 0-methylation and/or preparing the cis isomer. With respect to claim 5 of the '847 [Janssen] Patent, it is my view that the claim claims cisapride when made or prepared by the first process of claim 1, i.e. formation of the amide bond, and optionally, 0-methylation and/or preparing the cis isomer, and by all other obvious chemical equivalents of the claim 1 process. [Footnotes omitted.]

[18] The Motions Judge then turned to the issue of infringement. In doing so, he set out (at paragraph 59) the test established by Lord Diplock in *Catnic, supra* as restated by Hoffmann J. (as he then was) in *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.) at page 189:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim.

sous la forme du produit en soi, indépendamment de son mode de fabrication. S'appuyant sur le jugement du juge Richard (tel était alors son titre) dans l'affaire *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge des requêtes fait observer que, les types de réactions incluses dans les revendications du brevet Janssen étant des réactions générales connues au moment du dépôt et l'idée d'utiliser ces réactions ne comportant rien de créateur, il est évident que le breveté n'avait pas l'intention de se limiter aux procédés spécifiques exposés dans les revendications. Plutôt, les limitations du procédé n'avaient été incluses que pour se conformer au paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets*. Étant donné que la revendication 5 englobe les procédés de la revendication 1 ainsi que tous les autres équivalents chimiques manifestes, le juge des requêtes a décidé que les limitations spécifiques dont ce procédé est assorti dans la revendication 1 ne pouvaient être interprétées comme des caractéristiques essentielles.

[17] Après avoir examiné la preuve d'expert présentée par les parties, le juge des requêtes entreprend l'interprétation du brevet Janssen. Au paragraphe 58 de ses motifs, il en arrive à la conclusion suivante:

À mon point de vue, à des fins d'interprétation utilitaire du brevet '847 [Janssen] et selon «une interprétation des revendications qui vise à comprendre la nature véritable de l'invention», le véritable objet du premier procédé de la revendication 1 est d'obtenir le cisapride par formation de la liaison amide, et, facultativement, l'O-méthylation et (ou) la préparation de l'isomère cis. En ce qui concerne la revendication 5 du brevet '847 [Janssen], je suis d'avis qu'elle porte sur le cisapride lorsqu'il est préparé par le premier procédé de la revendication 1, c.-à-d. la formation de la liaison amide et, facultativement, l'O-méthylation et (ou) la préparation de l'isomère cis, et par tout autre équivalent chimique manifeste du procédé de la revendication 1. [Notes omises.]

[18] Le juge des requêtes passe ensuite à la question de la contrefaçon. Il rappelle (au paragraphe 59) le critère établi par lord Diplock dans l'arrêt *Catnic*, précité, tel qu'il est reformulé par le juge Hoffmann (tel était alors son titre) dans l'affaire *Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited*, [1990] F.S.R. 181 (C. brevets), à la page 189:

[TRADUCTION] 1) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affir-



If no:—

(2) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes:—

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.

The Motions Judge added his view, based on *Novocol Chemical Mfg. Co. of Canada Ltd. v. MacFarlane, W. R. et al.*, [1939] Ex. C.R. 151, that where a variant performs the same function in substantially the same manner as the claimed process, it will constitute an equivalent.

[19] In applying the *Catnic* test, the Motions Judge centred his analysis on the formation of the amide bond in the competing processes for making cisapride. In this connection, he framed the infringement issue (at paragraph 62) in this way:

It is undeniable, in my view, that the Torcan amide bond is made in a manner analogous to the '847 [Janssen] Patent amide bond, i.e. by way of a nucleophilic acyl substitution reaction involving the non-bonded electrons of the nitrogen attacking the carbonyl carbon, which results in the displacement of an appropriate leaving group Y, to form the nitrogen-carbonyl carbon bond. There are a number of variants between the '847 [Janssen] Patent and the Torcan Process, of which the principal is the use of an intramolecular acylation in lieu of an intermolecular acylation. The issue, therefore, is whether, by reason of these variants, the Torcan Process falls outside the scope of the '847 [Janssen] Patent.

[20] The Motions Judge assessed the expert evidence in order to determine whether the variants—especially the intramolecular method of acylation reaction—in the Torcan process fell outside the scope of the Janssen patent. He accepted the credibility of the evidence adduced by Janssen's experts, particularly the evidence given by Dr. Victor Snieckus. By contrast, the Motions Judge found that Apotex's chief expert, Dr. McClelland, failed to construe the Janssen patent with a mind willing to understand the true essentials

matives, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative:—

2) Le fait que la variante n'influence pas le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative:

3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture du texte de la revendication, que le breveté considérerait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.

Le juge des requêtes exprime également la position, sur le fondement de l'affaire *Novocol Chemical Mfg. Co. of Canada Ltd. v. MacFarlane, W.R. et al.*, [1939] R.C.É. 151, que, lorsque la variante remplit la même fonction pratiquement de la même manière que le procédé revendiqué, elle constitue un équivalent.

[19] Dans l'application du critère de l'arrêt *Catnic*, le juge des requêtes a centré son analyse sur la formation de la liaison amide dans les procédés concurrents de fabrication du cisapride. À cet égard, il formule la question de la contrefaçon (au paragraphe 62) dans les termes suivants:

À mon avis, il est indéniable que la liaison amide du procédé Torcan est obtenue de la même façon que la liaison amide du brevet '847 [Janssen], soit via une réaction de substitution nucléophile par un acyle, où les électrons libres de l'azote attaquent le carbone du carbonyle, ce qui provoque le déplacement d'un groupe partant approprié Y pour former la liaison azote-carbone du carbonyle. Il y a un certain nombre de variantes entre le brevet '847 [Janssen] et le procédé Torcan, dont la principale est l'utilisation d'une acylation intramoléculaire au lieu d'une acylation intermoléculaire. La question est donc de savoir si, en raison de ces variantes, le procédé Torcan se situe en dehors des limites du brevet '847 [Janssen].

[20] Le juge des requêtes apprécie la preuve d'expert pour déterminer si les variantes—particulièrement la réaction d'acylation selon la méthode intramoléculaire—dans le procédé Torcan se situe en dehors des limites du brevet Janssen. Il accepte la crédibilité de la preuve présentée par les experts de Janssen, en particulier le témoignage de M. Victor Snieckus. Par contre, le juge des requêtes conclut que l'expert principal d'Apotex, M. McClelland, n'a pas interprété le brevet Janssen en cherchant à comprendre la nature

of the invention. Moreover, he was of the opinion that Dr. McClelland had no interest in addressing the functional similarities between the processes but instead examined the Torcan process and Janssen patent for the specific purpose of emphasizing their differences.

[21] Adopting the analysis of Dr. Snieckus, the Motions Judge found that the only difference between the intramolecular reaction in the Torcan process and the intermolecular reaction described in the Janssen patent was that in the former reaction, the two reactive groups (an amine and an ester) are part of the same molecule whereas in the latter reaction, they are part of different molecules. This difference had no effect on the nature of the reaction involved, which is determined by the nature of the reactive groups. Those groups were the same in each process.

[22] The Motions Judge further accepted evidence that synthetic chemists have known for quite some time that they should consider intramolecular versions of an intermolecular reaction when planning a synthetic pathway. He also accepted evidence that the intramolecular reaction used in the Torcan process is well known and has been performed since 1937. Repeating his view that there is nothing in the Janssen patent limiting the main reaction to an intermolecular one, the Motions Judge concluded that the intramolecular reaction in the Torcan process either falls within the scope of claim 1 of the Janssen patent or constitutes an obvious chemical equivalent of the acylation reaction described in claim 1.

[23] Addressing the other variants in the Torcan process, the Motions Judge agreed with Dr. Snieckus that those variants did not affect the substance of the main reaction. He pointed out that all nine steps of claim 1 as identified by Dr. Snieckus (see schematic at paragraph 54 of Dr. Snieckus' affidavit, Appeal Book, Vol. II, Tab 33, at page 371) were used in the Torcan process. He agreed with Dr. Snieckus that the differences essentially consisted in the interposition of the additional steps necessary to perform the acylation

véritable de l'invention. En outre, il estime que M. McClelland n'était pas intéressé à traiter des similarités fonctionnelles entre les procédés, mais a plutôt examiné le brevet Torcan et le brevet Janssen avec l'intention particulière de mettre en lumière leurs différences.

[21] Adoptant l'analyse de M. Snieckus, le juge des requêtes conclut que la seule différence entre la réaction intramoléculaire du procédé Torcan et la réaction intermoléculaire décrite dans le brevet Janssen est que, dans la première, les deux groupes réactifs, une amine et un ester, font partie de la même molécule, alors que, dans la deuxième, les groupes réactifs font partie de molécules différentes. Cette différence n'a pas d'effet sur la nature de la réaction en cause, qui est déterminée par la nature des groupes réactifs. Or ces groupes sont les mêmes dans les deux procédés.

[22] Le juge des requêtes accepte ensuite la preuve que les chimistes en synthèse organique savent depuis longtemps qu'ils doivent envisager les versions intramoléculaires d'une réaction intermoléculaire lorsqu'ils planifient un processus réactionnel de synthèse. Il accepte aussi la preuve que la réaction intramoléculaire utilisée dans le procédé Torcan est bien connue et est utilisée depuis 1937. Réitérant sa position qu'il n'y a rien dans le brevet Janssen qui limite la réaction principale à une réaction intermoléculaire, le juge des requêtes conclut que la réaction intramoléculaire du procédé Torcan ou bien se situe dans les limites de la revendication 1 du brevet Janssen, ou bien constitue un équivalent chimique manifeste de la réaction d'acylation décrite dans la revendication 1.

[23] Quant aux autres variantes du procédé Torcan, le juge des requêtes convient avec M. Snieckus qu'elles n'influent pas sur le fondement de la réaction principale. Il relève que les neuf étapes de la revendication 1, telles qu'elles ont été identifiées par M. Snieckus (voir le schéma au paragraphe 54 de l'affidavit de M. Snieckus, dossier d'appel, vol. II, onglet 33, à la page 371) ont toutes été utilisées dans le procédé Torcan. Il convient avec M. Snieckus que les différences consistent essentiellement dans l'inter-

reaction as an intramolecular reaction instead of an intermolecular one. The Torcan process, therefore, attempted to add complexity to the process claimed in the Janssen patent for the purpose of differentiating itself from the patented process.

[24] In the result, the Motions Judge concluded that the sale of cisapride manufactured by the Torcan process would infringe the Janssen patent. Accordingly, an order was issued pursuant to subsection 6(2) of the Regulations prohibiting the Minister from issuing a NOC to Apotex until the expiry of the Janssen patent.

#### Arguments on Appeal

[25] Mr. Radomski, counsel for Apotex, argues, in his typically thorough style, that the Motions Judge committed a number of reversible errors in arriving at his conclusion that the Torcan process infringes the Janssen patent. The first grouping of alleged errors relates to the appreciation of the expert evidence by the Motions Judge. In this regard, Apotex contends that there was no valid basis upon which the Motions Judge rejected the evidence of Dr. McClelland in favour of the evidence submitted by Janssen's chief expert, Dr. Snieckus. Specifically, it is argued that Dr. McClelland did not disregard the similarities between the Torcan process and the process claimed in the Janssen patent but rather took as an accepted first premise that both processes employed the essential nitrogen-carbonyl linkage to produce the same end product. Contrary to the statement by the Motions Judge, Apotex asserts that determining equivalence requires a comparison of both the similarities and the differences between the competing processes.

[26] Apotex also challenges the view of the Motions Judge that Dr. McClelland failed to address the issue of whether the processes were "obvious chemical equivalents" within the meaning of that phrase in claim 5 of the Janssen patent. It does so on the basis that Dr. McClelland's affidavit clearly refers to the issue of obvious chemical equivalence and specifically

calation d'étapes additionnelles, rendues nécessaires pour obtenir la réaction d'acylation sous la forme d'une réaction intramoléculaire plutôt que d'une réaction intermoléculaire. Torcan a donc cherché à ajouter de la complexité au procédé revendiqué dans le brevet Janssen pour différencier son procédé du procédé breveté.

[24] Finalement, le juge des requêtes conclut que la vente du cisapride fabriqué selon le procédé Torcan contreferait le brevet Janssen. Il prononce donc une ordonnance, en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement, interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex jusqu'à l'expiration du brevet Janssen.

#### L'argumentation en appel

[25] M. Radomski, avocat d'Apotex, plaide, de la manière approfondie qui est la sienne, que le juge des requêtes a commis un certain nombre d'erreurs donnant ouverture au contrôle judiciaire, en arrivant à sa conclusion que le procédé de Torcan contrefait le brevet Janssen. Le premier groupe d'erreurs alléguées se rapporte à l'appréciation de la preuve d'experts par le juge des requêtes. À cet égard, Apotex prétend qu'il n'y avait pas de fondement valide autorisant le rejet par le juge des requêtes du témoignage de M. McClelland en faveur du témoignage présenté par l'expert principal de Janssen, M. Snieckus. En particulier, M. McClelland n'aurait pas négligé les similarités entre le procédé Torcan et le procédé revendiqué dans le brevet Janssen; il aurait plutôt posé comme prémisses de départ que les deux procédés employaient la liaison essentielle azote-carbonyl pour obtenir le même produit final. Contrairement à la position du juge des requêtes, Apotex soutient que, pour décider de l'équivalence, il faut comparer tant les similarités que les différences entre les procédés concurrents.

[26] Apotex conteste également la position du juge des requêtes que M. McClelland n'a pas considéré si les procédés étaient des «équivalents chimiques manifestes» au sens de ce terme dans la revendication 5 du brevet Janssen, en invoquant que l'affidavit de M. McClelland fait nettement référence à la question de l'équivalence chimique manifeste et conclut expres-

concludes that the two processes are not equivalents. Apotex additionally takes issue with the criticism by the Motions Judge regarding Dr. McClelland's failure to address a schematic prepared by Dr. Snieckus representing the transition from the formation of an imine and an amine to the end of the acylation reaction in both processes. Apotex argues that such criticism is unfair given the fact that Dr. Snieckus conceived of this transition by the use of intermediates 7a and 7b, neither of which are claimed in the Janssen patent. Furthermore, these intermediates are merely Dr. Snieckus' conception of what is occurring in the Torcan process and constitute only one possible means by which the essential reaction may be effected.

[27] It is also submitted by Apotex that the Motions Judge erred in accepting the evidence of Janssen's expert, Dr. Snieckus. Apotex highlights two principal ways in which the evidence of Dr. Snieckus is tainted. First, it is argued that Dr. Snieckus was of the opinion that the key step in both processes was a "condensation" reaction. However, once Dr. Snieckus realized that the Torcan process did not employ such a reaction due to its intramolecular nature, he changed his definition of "condensation" in order to include an intramolecular reaction such as that in the Torcan process that does not produce water. Counsel for Apotex calls this change in definition a "transparent attempt to 'cover up'" on the part of Dr. Snieckus (appellant's memorandum of fact and law, at paragraph 63). Given this inconsistency in the evidence of Dr. Snieckus, the acceptance of that evidence by the Motions Judge constitutes, in the opinion of Apotex, a palpable and overriding error.

[28] The second alleged source of taint in Dr. Snieckus' evidence is the fact that, according to Apotex, Dr. Snieckus admitted on cross-examination that virtually the entire contents of his affidavit were prepared by counsel for Janssen. That Dr. Snieckus' evidence was prepared by another person should have led the Motions Judge to accord less weight to it. This fact similarly undermines the evidence of another Janssen witness, Dr. Van Lommen, who gave his

sément que les deux procédés ne sont pas équivalents. Apotex conteste également la critique formulée par le juge des requêtes, reprochant à M. McClelland de ne rien dire au sujet d'un schéma préparé par M. Snieckus et représentant la transition à partir de la formation d'une imine et d'une amine jusqu'à la fin de la réaction d'acylation dans les deux procédés. Apotex soutient que cette critique est injuste puisque M. Snieckus a représenté cette transition par l'utilisation des composés intermédiaires 7a et 7b, dont aucun n'est revendiqué dans le brevet Janssen. De plus, ces composés intermédiaires ne sont que la façon dont M. Snieckus conçoit ce qui se passe dans le procédé Torcan et ne constituent que l'un des moyens possibles pour obtenir la réaction essentielle.

[27] Apotex plaide également que c'est à tort que le juge des requêtes a accepté le témoignage de l'expert de Janssen, M. Snieckus. Apotex indique deux aspects principaux sous lesquels le témoignage de M. Snieckus est vicié. En premier lieu, elle fait valoir que M. Snieckus était d'avis que l'étape clé dans les deux procédés était une réaction de «condensation». Or, lorsqu'il a réalisé que le procédé Torcan n'employait pas cette réaction en raison de sa nature intramoléculaire, il a modifié sa définition de la «condensation» pour y inclure une réaction intramoléculaire du genre de celle que fait intervenir le procédé Torcan, qui ne produit pas d'eau. Selon l'avocat d'Apotex, cette modification de la définition constituerait, de la part de M. Snieckus, une [TRADUCTION] «tentative manifeste de cacher la difficulté» (mémoire des faits et du droit de l'appelante, paragraphe 63). Compte tenu de cette incohérence dans le témoignage de M. Snieckus, l'acceptation de ce témoignage par le juge des requêtes constitue, de l'avis d'Apotex, une erreur manifeste et dominante.

[28] Le deuxième facteur qui vicie le témoignage de M. Snieckus tient à ce que, selon Apotex, M. Snieckus aurait admis en contre-interrogatoire que presque tout le contenu de son affidavit avait été préparé par l'avocat de Janssen. Que le témoignage de M. Snieckus ait été préparé par une autre personne aurait dû amener le juge des requêtes à lui accorder moins de poids. Ce facteur ébranle également la déposition d'un autre témoin de Janssen, M. Van

evidence following a review of Dr. Snieckus' affidavit. In addition, Dr. Van Lommen is said to lack the requisite independence to be considered an expert. He is a long-time employee of Janssen who had an obvious interest in the outcome of the proceeding. His evidence should therefore have been given little or no weight by the Motions Judge.

[29] The other grouping of errors alleged by Apotex to have been committed by the Motions Judge includes a number of legal errors. These errors relate to the construction of the Janssen patent and the application of the doctrine of equivalents in order to determine the issue of infringement. Apotex submits that the Motions Judge erred in concluding that, on a purposive construction, the Janssen patent was not limited to the processes claimed therein and in particular was not limited to an intermolecular reaction. However, Apotex contends that what claim 1 does not include is not instructive as to the breadth of the claimed process. Rather, the applicable jurisprudence requires that claim 1 be construed on the basis of what is explicitly included in it. Contrary to the approach adopted by the Motions Judge, the language of claim 1 cannot be broadened by reference to the words "all obvious chemical equivalents" in claim 5. Any obvious equivalence must be based on the explicit terms of claim 1.

[30] On a proper construction of the Janssen patent, therefore, Apotex contends that claim 1 only covers an intermolecular reaction. There is no evidence that the Janssen patent contemplates an intramolecular reaction such as the one employed in the Torcan process. Indeed, in Apotex's submission, claim 1's silence on the possibility of an intramolecular reaction demonstrates that an intramolecular alternative is not at all obvious.

[31] Another alleged error in the construction of the Janssen patent is said to be the determination by the Motions Judge that the true purpose of claim 1 is to make cisapride by the formation of an amide bond. Apotex argues that this construction of the patented process essentially converts the Janssen patent into a

Lommen, qui a témoigné après avoir examiné l'affidavit de M. Snieckus. En outre, M. Van Lommen n'aurait pas l'indépendance voulue pour être considéré comme un expert. Il est un employé de longue date de Janssen, possédant un intérêt manifeste dans l'issue du litige. Le juge des requêtes aurait donc dû lui donner peu de poids ou aucun poids.

[29] Le deuxième groupe d'erreurs qu'aurait commises, selon Apotex, le juge des requêtes comprend un certain nombre d'erreurs de droit. Ces erreurs touchent l'interprétation du brevet Janssen et l'application de la théorie des équivalents pour trancher la question de la contrefaçon. Le juge des requêtes aurait conclu à tort, selon Apotex, que, selon une interprétation téléologique, le brevet Janssen n'était pas limité aux procédés revendiqués et, en particulier, à une réaction intermoléculaire. Or, pour Apotex, ce que la revendication 1 ne comprend pas ne peut guère éclairer quant à la portée du procédé revendiqué. La jurisprudence applicable exige plutôt que la revendication 1 soit interprétée sur le fondement de ce qu'elle comprend explicitement. Contrairement à la méthode suivie par le juge des requêtes, la formulation de la revendication ne peut être élargie par référence aux mots [TRADUCTION] «tous les équivalents chimiques manifestes» dans la revendication 5. Toute équivalence manifeste doit être fondée sur les termes explicites de la revendication 1.

[30] Apotex prétend donc que, si l'on interprète correctement le brevet Janssen, la revendication 1 ne couvre qu'une réaction intermoléculaire. Il n'y a aucune preuve que le brevet Janssen envisage une réaction intramoléculaire du type de celle employée dans le procédé Torcan. Et même, selon la position d'Apotex, le silence de la revendication 1 au sujet de la possibilité d'une réaction intramoléculaire démontre que la solution intramoléculaire n'est pas du tout un équivalent manifeste.

[31] Une autre erreur dans l'interprétation du brevet Janssen serait la décision du juge des requêtes que le véritable objet de la revendication 1 est d'obtenir le cisapride par la formation d'une liaison amide. Selon Apotex, cette interprétation du procédé breveté transforme, pour l'essentiel, le procédé Janssen en une

product *per se* claim to cisapride which is prohibited by the terms of subsection 41(1) of the *Patent Act* pursuant to which the Janssen patent was filed. This is because the manufacture of cisapride necessarily requires the formation of an amide bond. Consequently, the construction given to claim 1 by the Motions Judge amounts to accepting that a legitimate purpose of a process claim is to protect the end product itself. To avoid this absurdity, Apotex submits that the only reasonable construction of claim 1 must be that it cover the manufacture of cisapride by the formation of an amide bond through an intermolecular condensation reaction. On these terms, Torcan's intramolecular reaction is not infringing.

[32] It is further argued that the Motions Judge erred by misapplying the doctrine of equivalents. Specifically, Apotex takes exception to the proposition allegedly espoused by the Motions Judge that a process will be equivalent where it functions to effect the same result as a patented process. If this were true, it would be impossible not to infringe a product by process patent because any process developed to produce the same compound would be taken as an equivalent. That the end result is the same in two processes does not assist the analysis. In Apotex's view, it is the differences in approach and chemical strategy which are relevant to determining chemical equivalence. However, the Motions Judge is said to have incorrectly limited his analysis to the functional similarities between the processes. By adopting this approach, it is submitted that the Motions Judge proceeded at a level of generality and superficiality which neglected to address the key differences in chemical strategy which distinguish the Torcan process from the process described in claim 1 of the Janssen patent.

[33] Finally, Apotex contends that the Motions Judge erred in his understanding of what constitutes an "obvious" chemical equivalent. It argues that the Motions Judge was wrong to find that Torcan's intramolecular acylation reaction was an obvious chemical equivalent purely on the basis that such a reaction was known to chemists at the time. Apotex

revendication du cisapride en tant que produit en soi, interdite par les dispositions du paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets* en vertu de laquelle le brevet Janssen a été déposé. Cela tient à ce que la fabrication du cisapride exige nécessairement la formation d'une liaison amide. Par conséquent, l'interprétation qu'a donnée le juge des requêtes de la revendication 1 revient à accepter qu'un objet légitime de la revendication d'un procédé est de protéger le produit final lui-même. Pour éviter cette conséquence absurde, Apotex soutient que la seule interprétation raisonnable de la revendication 1 doit être qu'elle couvre la fabrication du cisapride par la formation d'une liaison amide au moyen d'une réaction de condensation intermoléculaire. Selon cette interprétation, la réaction intramoléculaire de Torcan n'est pas contrefaite.

[32] On fait encore valoir que le juge des requêtes a mal appliqué la théorie des équivalents. De façon spécifique, Apotex est en désaccord avec la proposition, qu'aurait adoptée le juge des requêtes, qu'un procédé est équivalent lorsqu'il produit le même résultat qu'un procédé breveté. Si cela était vrai, il serait impossible de ne pas contrefaire un produit par un brevet de produit obtenu par un procédé parce que tout procédé mis au point pour produire le même composé serait considéré comme un équivalent. Le fait que le résultat final soit le même dans les deux procédés n'aide pas l'analyse. Selon Apotex, ce sont les différences d'approche et de stratégie chimique qui sont pertinentes pour déterminer l'équivalence chimique. Toutefois, le juge des requêtes aurait limité à tort son analyse aux similarités fonctionnelles entre les procédés. On plaide que le juge des requêtes, en adoptant cette approche, s'en est tenu à un niveau si général et superficiel qu'il a négligé de prendre en compte les différences clés dans la stratégie chimique qui distinguent le procédé Torcan du procédé décrit dans la revendication 1 du brevet Janssen.

[33] Enfin, Apotex prétend que le juge des requêtes a mal compris ce qui constitue un équivalent chimique «manifeste». Le juge des requêtes aurait conclu à tort que la réaction d'acylation intramoléculaire de Torcan était un équivalent chimique manifeste, sur le seul fondement que la réaction était connue des chimistes à l'époque. Apotex prône un seuil plus élevé pour le

urges a higher threshold of obviousness. In its view, Torcan's reaction would only be obvious if the unimaginative but skilled chemist knew for certain that an intramolecular acylation reaction would work, not simply that such reaction was worth a try. In the circumstances, Apotex argues that there was no indication that an intramolecular acylation reaction was certain to work. Indeed, the failure of claim 1 to contemplate such a chemical strategy certainly indicates that it could not have been an obvious alternative to Janssen's intermolecular reaction.

### Analysis

#### (a) The Law of Patent Construction

[34] In order to verify the general allegation by Apotex that the Motions Judge erred in construing the Janssen patent, it is necessary to review, if only briefly, the law applicable to patent construction. The recent decisions of the Supreme Court in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024 and *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, which were released after the decision being appealed, explain in comprehensive fashion the principles of patent construction which must be followed in cases like the present appeal. In *Free World Trust*, Binnie J. explained the Court's view of the nature of patent construction in Canadian law (at paragraphs 14-15):

Patent claims are frequently analogized to "fences" and "boundaries", giving the "fields" of the monopoly a comfortable pretense of bright line demarcation . . .

. . .

In reality, the "fences" often consist of complex layers of definitions of different elements (or "components" or "features" or "integers") of differing complexity, substitutability and ingenuity. A matrix of descriptive words and phrases defines the monopoly, warns the public and ensnares the infringer. In some instances, the precise elements of the "fence" may be crucial or "essential" to the working of the invention as claimed; in others the inventor may contemplate, and the reader skilled in the art appreciate, that variants could easily be used or substituted without making any material difference to the working of the invention. The interpretative task of the court in claims construction is to separate the one from the other, to

caractère manifeste: pour que la réaction de Torcan soit manifeste, il aurait fallu que le chimiste dépourvu d'imagination mais compétent soit certain que la réaction d'acylation intramoléculaire fonctionnerait, et non simplement qu'il valait la peine de l'essayer. Apotex fait valoir que, dans les circonstances, rien n'indiquait que la réaction d'acylation intramoléculaire fonctionnerait à coup sûr. En fait, que la revendication 1 n'envisage pas cette stratégie chimique indique certainement qu'elle ne pouvait être une solution de remplacement manifeste à la réaction intermoléculaire de Janssen.

### Analyse

#### a) L'interprétation des brevets

[34] Pour vérifier l'allégation générale formulée par Apotex que le juge des requêtes a commis une erreur dans l'interprétation du brevet Janssen, il faut revoir, ne serait-ce que brièvement, les règles applicables à l'interprétation des brevets. Les arrêts récents de la Cour suprême, *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024 et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, publiés après le jugement attaqué en appel, donnent un exposé complet des principes d'interprétation des brevets qu'il faut appliquer dans des affaires comme le présent appel. Dans l'arrêt *Free World Trust*, le juge Binnie a expliqué la position de la Cour quant à la nature de l'interprétation des brevets en droit canadien (aux paragraphes 14 et 15):

Les revendications d'un brevet sont souvent comparées à des «clôtures» et à des «frontières» qui délimiteraient clairement les «champs» faisant l'objet du monopole [. . .]

[. . .]

En réalité, les «clôtures» sont souvent constituées d'une superposition complexe de définitions de différents éléments (ou «composants» ou «caractéristiques» ou «parties intégrantes») dont la complexité, l'interchangeabilité et l'ingéniosité sont variables. Un ensemble de mots et d'expressions définit le monopole, met le public en garde et piège le contrefacteur. Dans certains cas, les éléments précis de la «clôture» peuvent être cruciaux ou «essentiels» au fonctionnement de l'invention revendiquée; dans d'autres, l'inventeur peut envisager que des variantes puissent aisément être employées ou substituées sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l'invention, et la personne versée dans l'art qui prend connaissance de la teneur de la

distinguish the essential from the inessential, and to give to the “field” framed by the former the legal protection to which the holder of a valid patent is entitled. [Emphasis added.]

The significance of distinguishing essential from non-essential elements is that the substitution or omission of an essential element of a patented invention will defeat an allegation of infringement whereas the substitution or omission of a non-essential element will not necessarily foreclose a patentee’s claim of infringement.

[35] In *Camco*, Binnie J. provided another useful summary of the law of patent construction. He noted that the phrase “purposive construction” coined by Lord Diplock in *Catnic* did not represent a particular innovation in the law of patent interpretation. Rather, he viewed the approach explained in *Catnic* as a restatement of the existing jurisprudence on the subject. At paragraph 48 of the *Camco* decision, Binnie J. expressed the Court’s opinion as follows:

In *Catnic*, as in the earlier case law, the scope of the monopoly remains a function of the written claims but, as before, flexibility and fairness is achieved by differentiating the essential features (“the pith and marrow”) from the unessential, based on a knowledgeable reading of the whole specification through the eyes of the skilled addressee rather than on the basis of “the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge” (*Catnic*, *supra*, p. 243).

Though patent construction must be tied to the language of the patent, a simple “dictionary” or “grammatical” approach to patent construction is to be avoided. The terms of the specification, including the claims, must be given meaning and purpose by the skilled addressee applying his or her knowledge in the field to which the patent relates (*Camco*, at paragraphs 52-53).

[36] One important *caveat* bears mentioning. While it is in practice difficult to divorce the initial task of claims construction from the specific issues of

revendication peut le constater. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l’essentiel et le non-essentiel et d’accorder au «champ» délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d’un brevet valide. [Non souligné dans l’original.]

Départager les éléments essentiels et non essentiels revêt de l’importance parce que la substitution ou l’omission d’un élément essentiel de l’invention brevetée suffit à réfuter une allégation de contrefaçon, alors que la substitution ou l’omission d’un élément non essentiel ne fait pas nécessairement échouer l’action en contrefaçon.

[35] Dans l’arrêt *Camco*, le juge Binnie donne un autre résumé utile des principes d’interprétation des brevets. Il fait observer que le terme «interprétation téléologique» employé par lord Diplock dans l’arrêt *Catnic* ne représentait pas une innovation particulière dans les principes d’interprétation des brevets. Il voit plutôt dans la méthode expliquée dans l’arrêt *Catnic* une reformulation de la jurisprudence sur la question. Au paragraphe 48 de l’arrêt *Camco*, le juge Binnie expose la position de la Cour en ces termes:

Dans l’arrêt *Catnic*, comme dans la jurisprudence antérieure, ce sont les revendications écrites qui précisent la portée du monopole, mais comme auparavant, on obtient la souplesse et l’équité en différenciant les caractéristiques essentielles («l’essence») de celles qui ne sont pas essentielles, au moyen d’une lecture éclairée de l’ensemble du mémoire descriptif par la personne versée dans l’art à qui il s’adresse plutôt qu’au moyen du «genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation». (*Catnic*, précité, à la p. 243).

Si l’interprétation du brevet doit être liée à sa formulation, il faut éviter de l’interpréter en s’en tenant au «dictionnaire» ou à la «grammaire». C’est la personne de l’art à qui s’adresse le mémoire descriptif qui doit déterminer le sens et l’objet des termes du mémoire descriptif, y compris des revendications, en appliquant ses connaissances du domaine auquel le brevet se rapporte (*Camco*, aux paragraphes 52 et 53).

[36] Une mise en garde importante doit être rappelée. S’il est difficile en pratique d’entreprendre la tâche initiale d’interprétation des revendications de



infringement raised in any particular case, it is critical that the essential features, or “pith and marrow”, of the claim be determined without reference to the specific variant in the allegedly infringing process (*Camco*, at paragraph 49; *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751 (C.A.), at pages 773-774). Consideration of the allegedly infringing variant will only take place once the essential scope of the patent has been determined.

[37] Construing a patent for the purposes of determining infringement is the next step in the analysis. With the Supreme Court’s decision in *Free World Trust*, courts now have the benefit of a thorough road map to patent construction for these purposes. In that decision, Binnie J. set out a series of propositions (at paragraph 31) which must guide courts in determining infringement issues. These propositions are the following:

(a) The *Patent Act* promotes adherence to the language of the claims.

(b) Adherence to the language of the claims in turn promotes both fairness and predictability.

(c) The claim language must, however, be read in an informed and purposive way.

(d) The language of the claims thus construed defines the monopoly. There is no recourse to such vague notions as the “spirit of the invention” to expand it further.

(e) The claims language will, on a purposive construction, show that some elements of the claimed invention are essential while others are non-essential. The identification of elements as essential or non-essential is made:

(i) on the basis of the common knowledge of the worker skilled in the art to which the patent relates;

(ii) as of the date the patent is published;

(iii) having regard to whether or not it was obvious to the skilled reader at the time the patent was published that a variant of a particular element would *not* make a difference to the way in which the invention works; or

(iv) according to the intent of the inventor, expressed or inferred from the claims, that a particular element is essential irrespective of its practical effect;

manière indépendante des questions particulières de contrefaçon soulevées dans une affaire donnée, il est fondamental que les caractéristiques essentielles, ou l’essence, d’une revendication soient déterminées sans référence à la variante particulière du procédé argué de contrefaçon (*Camco*, au paragraphe 49; *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751 (C.A.), aux pages 773 et 774). La variante arguée de contrefaçon ne sera examinée qu’une fois que la portée essentielle du brevet a été déterminée.

[37] L’interprétation du brevet en vue de décider s’il y a eu contrefaçon constitue l’étape suivante de l’analyse. L’arrêt de la Cour suprême *Free World Trust* fournit maintenant aux tribunaux des directives détaillées sur l’interprétation du brevet dans ce but. Dans cet arrêt, le juge Binnie établit une série de propositions (au paragraphe 31) qui doivent guider les tribunaux appelés à décider s’il y a eu contrefaçon:

a) La *Loi sur les brevets* favorise le respect de la teneur des revendications.

b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l’équité que la prévisibilité.

c) La teneur d’une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet.

d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s’en remettre à des notions imprécises comme «l’esprit de l’invention» pour en accroître l’étendue.

e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés:

(i) en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention;

(ii) à la date à laquelle le brevet est publié;

(iii) selon qu’il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l’emploi d’une variante d’un composant donné *ne* modifierait *pas* le fonctionnement de l’invention, ou

(iv) conformément à l’intention de l’inventeur, exprimée ou inférée des revendications, qu’un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;

(v) without, however, resort to extrinsic evidence of the inventor's intention.

(f) There is no infringement if an essential element is different or omitted. There may still be infringement, however, if non-essential elements are substituted or omitted. [Emphasis added.]

[38] Proposition (e) underlined in the above excerpt from *Free World Trust* lies at the heart of the infringement analysis. That proposition recognizes that “[i]t would be unfair to allow a patent monopoly to be breached with impunity by a copycat device that simply switched the bells and whistles, to escape the literal claims of the patent” (*Free World Trust*, at paragraph 55). Binnie J. succinctly explained the analysis necessary with respect to determining equivalence (at paragraph 55):

For an element to be considered non-essential and thus substitutable, it must be shown either (i) that on a purposive construction of the words of the claim it was clearly not intended to be essential, or (ii) that at the date of publication of the patent, the skilled addressees would have appreciated that a particular element could be substituted without affecting the working of the invention, i.e., had the skilled worker at that time been told of both the element specified in the claim and the variant and “asked whether the variant would obviously work in the same way”, the answer would be yes: *Improver Corp. v. Remington, supra*, at p. 192. In this context, I think “work in the same way” should be taken for our purposes as meaning that the variant (or component) would perform substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result.

[39] Having reviewed the law of patent construction as comprehensively restated in the recent jurisprudence of the Supreme Court, it remains to determine whether the Motions Judge erred in applying that law as Apotex claims.

(b) The Application of the Law by the Motions Judge

[40] Although the Motions Judge did not have the benefit of the Supreme Court's recent guidance when he construed the Janssen patent, I am of the opinion,

(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.

f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. [Non souligné dans l'original.]

[38] La proposition e), soulignée dans l'extrait de l'arrêt *Free World Trust* cité ci-dessus, se trouve au cœur de l'analyse de la contrefaçon. Cette proposition reconnaît qu'«[i]l serait injuste de permettre qu'un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet» (*Free World Trust*, au paragraphe 55). Le juge Binnie explique, de façon succincte, l'analyse nécessaire pour décider de l'équivalence (au paragraphe 55):

Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et [TRADUCTION] «qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière», sa réponse aurait été affirmative: *Improver Corp. c. Remington*, précité, à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par «fonctionner de la même manière» que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat.

[39] Après avoir rappelé les principes d'interprétation des brevets, tels qu'ils ont été reformulés de façon exhaustive dans les arrêts récents de la Cour suprême, il reste à décider si, comme le prétend Apotex, le juge des requêtes a commis des erreurs dans l'application de ces principes.

b) L'application des principes par le juge des requêtes

[40] Bien que le juge des requêtes n'ait pu bénéficier des orientations récentes de la Cour suprême dans son interprétation du brevet Janssen, je suis d'avis, et les

and both counsel in argument agreed on this, that he anticipated and applied the general approach expressed in the propositions laid down by Binnie J. in *Free World Trust*. Having employed the correct general principles, the decision of the Motions Judge to accept the evidence of Janssen's experts as an aid to his construction of the claims is entitled to some deference. In the circumstances, I am not persuaded that any palpable and overriding error was made by the Motions Judge in this respect and I therefore see no reason to interfere with his conclusion as to infringement.

[41] Applying the purposive approach to patent construction, the Motions Judge construed the essentials of the Janssen patent as follows (at paragraph 58):

In my view, on a purposive construction of the '847 [Janssen] Patent "and construing the claims with a mind willing to understand the true essentials of the invention", the true purpose of the first process of claim 1 is to make cisapride by the formation of the amide bond, and optionally, O-methylation and/or preparing the cis isomer. With respect to claim 5 of the '847 [Janssen] Patent, it is my view that the claim claims cisapride when made or prepared by the first process of claim 1 i.e. formation of the amide bond, and optionally, O-methylation and/or preparing the cis isomer, and by all other obvious chemical equivalents of the claim 1 process. [Footnotes omitted.]

Apotex criticises the Motions Judge for not viewing the intermolecular "condensation" reaction as an essential part of the claim. While the view of the Motions Judge clearly narrows the scope for Apotex to prove that its Torcan process is materially different from that claimed in the Janssen patent, it was a view that, in my opinion, was open to the Motions Judge on the evidence. Indeed, the Motions Judge noted at paragraph 50 of his reasons that Dr. McClelland agreed in cross-examination that the essence of the first process in claim 1 was the acylation of an amine to form a nitrogen carbonyl bond and that "the most important thing" of the condensation reaction was the formation of the bond between the nitrogen and the carbon of the carbonyl. This admission is consistent with the view propounded by Dr. Snieckus which the Motions Judge found to be credible and persuasive.

deux avocats en sont convenus au cours de l'argumentation, qu'il a anticipé et appliqué la méthode générale exposée par le juge Binnie dans l'arrêt *Free World Trust*. Le juge des requêtes ayant appliqué les principes généraux corrects, sa décision d'accepter le témoignage des experts de Janssen pour l'aider à interpréter les revendications justifie une certaine retenue. Dans les circonstances, je ne suis pas persuadé que le juge des requêtes ait commis une erreur manifeste et dominante à cet égard et je ne vois donc pas de raison de toucher à sa conclusion quant à la contrefaçon.

[41] En appliquant la méthode téléologique à l'interprétation du brevet, le juge des requêtes interprète l'essentiel du brevet Janssen de la façon suivante (au paragraphe 58):

À mon point de vue, à des fins d'interprétation utilitaire du brevet '847 [Janssen] et selon «une interprétation des revendications qui vise à comprendre la nature véritable de l'invention», le véritable objet du premier procédé de la revendication 1 est d'obtenir le cisapride par formation de la liaison amide, et, facultativement, l'O-méthylation et (ou) la préparation de l'isomère cis. En ce qui concerne la revendication 5 du brevet '847 [Janssen], je suis d'avis qu'elle porte sur le cisapride lorsqu'il est préparé par le premier procédé de la revendication 1, c.-à-d. la formation de la liaison amide et, facultativement, l'O-méthylation et (ou) la préparation de l'isomère cis, et par tout autre équivalent chimique manifeste du procédé de la revendication 1. [Notes omises.]

Apotex reproche au juge des requêtes de ne pas avoir vu la réaction de «condensation» intermoléculaire comme une partie essentielle de la revendication. Si cette position du juge des requêtes rétrécit clairement la possibilité pour Apotex de prouver que son procédé Torcan comporte une différence importante par rapport au procédé revendiqué dans le brevet Janssen, c'était une conclusion qu'il était loisible au juge des requêtes de tirer sur le fondement de la preuve. En fait, le juge des requêtes note, au paragraphe 50 de ses motifs, que M. McClelland a convenu dans son contre-interrogatoire que le fondement du premier procédé de la revendication 1 est l'acylation d'une amine pour former une liaison entre l'azote et le carbonyle et que «l'aspect le plus important» de la réaction de condensation est la formation de la liaison entre l'azote et le carbone du carbonyle. Cet aveu est

[42] I should note, however, that the construction of the claims adopted by the Motions Judge did not foreclose argument on the issue of infringement. The Motions Judge was careful to construe the essentials of the claims without reference to the particular variants in the Torcan process. Only after he had completed his initial construction did he proceed to consider the issue of equivalence *vis-à-vis* the Torcan process. His position that the process limitations in the claims were not intended to be essential was, in my view, nothing more than a recognition of the clear protection in subsection 41(1) of the *Patent Act* which extends to cover all obvious chemical equivalents of a process described and claimed in a patent. At the relevant time, subsection 41(1) read as follows:

41. (1) In the case of inventions relating to substances prepared or produced by chemical processes and intended for food or medicine, the specification shall not include claims for the substance itself, except when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described and claimed or by their obvious chemical equivalents.

To this extent, claim 5 of the Janssen patent claiming all obvious chemical equivalents to the processes claimed in claim 1 was superfluous. The allegation by Apotex that the Motions Judge improperly used claim 5 to broaden the scope of claim 1 misses the point that claim 1, by virtue of subsection 41(1) of the *Patent Act*, already contemplates obvious chemical equivalents to the processes it specifically describes and claims.

[43] In any event, the manner in which the Motions Judge framed the infringement issue suggests that his initial construction of the Janssen patent may not have been as broad as Apotex alleges or as may appear from the language adopted by the Motions Judge himself in the excerpt quoted above. In this regard, it is perhaps worth repeating what he stated at paragraph 62 of his reasons:

conforme à la position exposée par M. Snieckus, que le juge des requêtes a jugée crédible et persuasive.

[42] Je dois noter, toutefois, que l'interprétation des revendications adoptée par le juge des requêtes n'interdisait pas l'argumentation sur la question de la contrefaçon. Le juge des requêtes a pris soin d'interpréter l'essentiel des revendications sans référence aux variantes particulières du procédé Torcan. C'est seulement après avoir terminé son interprétation initiale qu'il a abordé la question de l'équivalence par rapport au procédé Torcan. Sa position que les limitations du procédé dans les revendications n'étaient pas conçues comme essentielles n'était, à mon avis, que la reconnaissance de la protection claire que prévoyait le paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets*, couvrant tous les équivalents chimiques manifestes du procédé décrit et revendiqué dans le brevet. À l'époque, le paragraphe 41(1) était ainsi conçu:

41. (1) Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.

Dans cette mesure, la revendication 5 du brevet Janssen portant sur tous les équivalents chimiques manifestes des procédés revendiqués dans la revendication 1 était superflue. L'allégation d'Apotex que le juge des requêtes se serait servi à tort de la revendication 5 pour élargir la portée de la revendication 1 ne tient pas compte du fait que la revendication 1, en vertu du paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets*, envisage déjà les équivalents chimiques manifestes des procédés qu'elle décrit en détail et revendique.

[43] Quoi qu'il en soit, la façon dont le juge des requêtes a formulé la question de la contrefaçon donne à penser que son interprétation initiale du brevet Janssen peut ne pas avoir été aussi large que l'allègue Apotex ou qu'il peut sembler d'après la formulation adoptée par le juge des requêtes lui-même dans l'extrait cité ci-dessus. À cet égard, il convient peut-être de répéter ce qu'il a déclaré au paragraphe 62 de ses motifs:

It is undeniable, in my view, that the Torcan amide bond is made in a manner analogous to the '847 [Janssen] Patent amide bond, i.e. by way of a nucleophilic acyl substitution reaction involving the non-bonded electrons of the nitrogen attacking the carbonyl carbon, which results in the displacement of an appropriate leaving group Y, to form the nitrogen-carbonyl carbon bond. There are a number of variants between the '847 [Janssen] Patent and the Torcan Process, of which the principal is the use of an intramolecular acylation in lieu of an intermolecular acylation. The issue, therefore, is whether, by reason of these variants, the Torcan Process falls outside the scope of the '847 [Janssen] Patent.

[44] On the basis of this passage, the allegation by Apotex that the Motions Judge converted the Janssen patent into a product *per se* claim to cisapride is not accurate. The Motions Judge went to the heart of the issue, as recognized by both parties in their submissions to and before this Court. He was clearly aware of the main issue being whether Torcan's intramolecular acylation reaction was materially different from Janssen's intermolecular acylation reaction. In this way, the Motions Judge was open to the possibility that an intramolecular acylation reaction could bring the Torcan process outside the scope of the Janssen patent.

[45] Furthermore, contrary to the position advocated by Apotex, the Motions Judge clearly recognized that there were other differences between the competing processes in addition to the form of acylation reaction involved. To that extent, it cannot be said that the Motions Judge ultimately insisted upon an erroneous rule that only similarities between the processes must be considered for infringement purposes. Although at one point in his reasons, he appears to have relied on such a rule, it is clear to me that he did not in fact apply that rule at the end of the day in deciding the application. Rather, the language used initially by the Motions Judge, in my opinion, flowed from his attempt to articulate his criticism of Dr. McClelland's evidence in failing to address, in a forthright manner, what he considered to be the key issue, namely the similarities and differences between the acylation reactions in each process. In the end, he examined both the similarities and the differences.

À mon avis, il est indéniable que la liaison amide du procédé Torcan est obtenue de la même façon que la liaison amide du brevet '847 [Janssen], soit via une réaction de substitution nucléophile par un acyle, où les électrons libres de l'azote attaquent le carbone du carbonyle, ce qui provoque le déplacement d'un groupe partant approprié Y pour former la liaison azote-carbone du carbonyle. Il y a un certain nombre de variantes entre le brevet '847 [Janssen] et le procédé Torcan, dont la principale est l'utilisation d'une acylation intramoléculaire au lieu d'une acylation intermoléculaire. La question est donc de savoir si, en raison de ces variantes, le procédé Torcan se situe en dehors des limites du brevet '847 [Janssen].

[44] Sur le fondement de cet extrait, l'allégation d'Apotex que le juge des requêtes a transformé le brevet Janssen en une revendication du cisapride en tant que produit en soi n'est pas exacte. Le juge des requêtes est allé au fond de la question, comme l'ont reconnu les deux parties dans leurs observations devant la Cour. Il était clairement conscient que la principale question était de savoir si la réaction d'acylation intramoléculaire de Torcan présentait une différence importante par rapport à la réaction d'acylation intermoléculaire de Janssen. De cette façon, le juge des requêtes était ouvert à la possibilité qu'une réaction d'acylation intramoléculaire puisse placer le procédé Torcan en dehors des limites du brevet Janssen.

[45] En outre, contrairement à la position défendue par Apotex, le juge des requêtes a clairement reconnu qu'il y avait d'autres différences entre les procédés concurrents, en plus de la forme de la réaction d'acylation. Dans cette mesure, on ne peut dire que le juge des requêtes ait finalement appliqué une règle erronée selon laquelle il ne faudrait, pour la contrefaçon, considérer que les similarités entre les procédés. Bien qu'il semble s'être appuyé, à un certain moment dans ses motifs, sur une telle règle, il est clair qu'il n'a pas appliqué cette règle en fin de compte pour trancher la demande. C'est plutôt que la formulation employée au départ par le juge des requêtes découlait de sa tentative d'articuler sa critique du témoignage de M. McClelland sur le point que celui-ci n'avait pas traité, de façon directe, ce qu'il considérait comme la question clé, à savoir les similarités et les différences entre les réactions d'acylation dans les deux procédés. En fin de compte, le juge des requêtes a examiné les similarités et les différences.

[46] Nor am I persuaded that the Motions Judge applied the wrong test for equivalence. The allegation by Apotex that the Motions Judge reduced equivalence to the notion of “effecting the same result” is nowhere substantiated on a reading of the decision under appeal. The Motions Judge applied the *Catnic* analysis as restated in Hoffmann J.’s three-part test from *Improver, supra*. That test was endorsed by the Supreme Court in *Free World Trust*. The Motions Judge spoke of an equivalent as a process which “performs the same function in substantially the same manner” as the claimed process (at paragraph 60). He also spoke of equivalence in terms of working in a similar manner to achieve the same result (at paragraph 70). This hardly amounts to defining an equivalent as a process which merely effects the same result as the claimed process. Indeed, the definition stated by the Motions Judge captures the essence of the Supreme Court’s notion of equivalence as arising from the performance of substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result (*Free World Trust*, at paragraph 55).

[47] Applying the correct test for equivalence, the Motions Judge determined that Torcan’s intramolecular acylation reaction was an obvious chemical equivalent of the intermolecular acylation reaction described in claim 1 of the Janssen patent. I am not persuaded by the argument raised by Apotex that the Motions Judge misunderstood the concept of “obviousness” in arriving at his conclusion. In my view, he did understand the test for obvious chemical equivalence as stated by Hoffmann J. in *Improver* and repeated by Binnie J. for the Supreme Court in *Free World Trust*, and he applied it properly.

[48] Specifically, the question of equivalence supposes that the person skilled in the art is told of both the invention and the variant and asked whether the variant would obviously work in the same way (*Improver*, at page 192, *Free World Trust*, at paragraph 55). Apotex has ignored the particulars of this test in order to argue that the skilled person must view

[46] Je ne suis pas non plus persuadé que le juge des requêtes ait appliqué un critère erroné en ce qui concerne l’équivalence. Apotex allègue que le juge des requêtes a réduit l’équivalence à la notion de «produire le même résultat», mais on n’en trouve aucune preuve en lisant la décision attaquée. Le juge des requêtes a appliqué la méthode d’analyse de l’arrêt *Catnic*, telle qu’elle a été reformulée dans le critère à trois volets du juge Hoffmann dans l’affaire *Improver*, précitée. Ce critère a été adopté par la Cour suprême dans l’arrêt *Free World Trust*. Le juge des requêtes définit l’équivalent comme un procédé qui «remplit la même fonction pratiquement de la même manière» que le procédé revendiqué (au paragraphe 60). Il parle également de l’équivalence en termes de mécanisme semblable pour obtenir le même résultat (au paragraphe 70), ce qui revient à peine à définir l’équivalent comme un procédé qui ne fait que produire le même résultat que le procédé revendiqué. En fait, la définition donnée par le juge des requêtes recouvre l’essence de la notion d’équivalence établie par la Cour suprême, soit une variante accomplissant essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique, pour obtenir essentiellement le même résultat (*Free World Trust*, au paragraphe 55).

[47] Appliquant le critère correct de l’équivalence, le juge des requêtes a statué que la réaction d’acylation intramoléculaire de Torcan était un équivalent chimique manifeste de la réaction d’acylation intermoléculaire décrite dans la revendication 1 du brevet Janssen. Je ne suis pas persuadé par l’argument soulevé par Apotex, que le juge des requêtes aurait mal compris la notion de caractère «manifeste» pour arriver à sa conclusion. À mon avis, il a bien compris le critère de l’équivalence manifeste défini par le juge Hoffmann dans l’affaire *Improver* et repris par le juge Binnie de la Cour suprême dans l’arrêt *Free World Trust*, et il l’a appliqué correctement.

[48] Plus particulièrement, la question de l’équivalence suppose que la personne de l’art est informée à la fois de l’invention et de la variante et qu’on lui demande si la variante peut manifestement fonctionner de la même manière (*Improver*, à la page 192, *Free World Trust*, au paragraphe 55). Apotex n’a pas tenu compte des éléments de ce critère pour plaider que la

the variant as being obvious without being told of the variant's existence. This is not the correct approach but approximates the analysis for determining the obviousness of an invention in order to decide the issue of patent validity. However, the Motions Judge was not concerned with the inventiveness or validity of the Janssen patent. He was concerned with deciding the issue of infringement, and he applied the correct notion of obviousness for the purpose of determining equivalence.

[49] In doing so, the Motions Judge concluded on the evidence that the intramolecular acylation reaction in the Torcan process obviously works in the same way as the intermolecular acylation reaction described in the Janssen patent. In other words, the introduction of an intramolecular context for the very same reaction, involving the very same reactive groups, was not a sufficient difference to take the Torcan process outside of the intended scope of claim 1. This conclusion was, in my opinion, open to the Motions Judge on the evidence. He relied on evidence to the effect that intramolecular versions of intermolecular reactions should be considered by synthetic organic chemists when planning a synthetic pathway and to the effect that Torcan's intramolecular reaction is well known and has been performed since 1937.

[50] In my view, the Motions Judge was justified, given all the evidence presented to him, in preferring the position of Dr. Snieckus to that of Dr. McClelland. In view of the construction given to claim 1 by the Motions Judge, he was clearly interested at the infringement stage of the analysis to compare the acylation reactions in each of the processes. For whatever reason, Dr. McClelland failed to address, to the satisfaction of the Motions Judge, what was occurring in the Torcan process during the critical acylation reaction. It is not enough to say, as Apotex has done on appeal, that no weight should have been given to the description Dr. Snieckus gave of Torcan's acylation reaction because intermediates 7a and 7b as identified by Dr. Snieckus are merely hypothetical intermediates which may or may not exist in the Torcan process. If those intermediates did not exist in

personne de l'art doit considérer la variante comme évidente sans être informée de l'existence de la variante. Ce n'est pas la méthode exacte, mais cela se rapproche de l'analyse visant à déterminer l'évidence d'une invention pour décider de la validité du brevet. Or, le juge des requêtes n'avait pas à se prononcer sur l'activité inventive ou la validité du brevet Janssen. Il devait trancher la question de la contrefaçon et il a appliqué la notion correcte du caractère manifeste en vue de décider de l'équivalence.

[49] Sur le fondement de la preuve qu'on lui a présentée, le juge des requêtes a conclu que la réaction d'acylation intramoléculaire dans le procédé Torcan fonctionne manifestement de la même manière que la réaction d'acylation intermoléculaire décrite dans le brevet Janssen. En d'autres termes, l'introduction d'un cadre intramoléculaire pour la même réaction, entre les mêmes groupes réactifs, ne constituait pas une différence suffisante pour placer le procédé Torcan en dehors de la portée voulue de la revendication 1. À mon avis, il était loisible au juge des requêtes, sur le fondement de la preuve, de tirer cette conclusion. Il s'est appuyé sur la preuve que le chimiste en synthèse organique doit envisager les versions intramoléculaires d'une réaction intermoléculaire lorsqu'il planifie un processus réactionnel de synthèse et que la réaction intramoléculaire Torcan est bien connue et utilisée depuis 1937.

[50] À mon avis, le juge des requêtes était justifié, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, de préférer la position de M. Snieckus à celle de M. McClelland. Compte tenu de l'interprétation de la revendication 1 qu'il a adoptée, le juge des requêtes était manifestement intéressé, au stade de l'analyse portant sur la contrefaçon, à comparer les réactions d'acylation dans les deux procédés. Quelle qu'en soit la raison, M. McClelland n'a pas traité, d'une manière jugée satisfaisante par le juge des requêtes, ce qui se passait dans le procédé Torcan au cours de la réaction critique d'acylation. Il ne suffit pas de prétendre, comme Apotex l'a fait en appel, qu'il ne faut accorder aucun poids à la description que M. Snieckus a donnée de la réaction d'acylation de Torcan, parce que les composés intermédiaires 7a et 7b identifiés par M. Snieckus ne sont que des compo-

the Torcan process, it was up to Apotex, through its experts, to offer something in reply, rather than to rely on the uncertainty which flowed from a lack of analysis. In the circumstances, the Motions Judge found the analysis of Dr. Snieckus to be persuasive. It was within his discretion to do so.

[51] Apotex makes much of the decision by Dr. Snieckus to change his definition of the condensation reaction employed by Janssen in its claimed process. There is little doubt that Dr. Snieckus regretted using the term “condensation” in his affidavit, and the pointed cross-examination of Mr. Radomski successfully dramatized this point. However, this fact does not materially affect the outcome of the case. It was recognized both by Dr. Snieckus and the Motions Judge that the acylation reaction specifically described in claim 1 of the Janssen patent occurred as an intermolecular condensation reaction in the narrow sense of the term “condensation”. It was similarly recognized that the Torcan process involved an intramolecular acylation that did not result in the loss of a smaller water or alcohol molecule. The fact that the Janssen acylation reaction occurs by condensation reaction does not demonstrate that the Torcan process is not infringing. It merely requires that there be consideration of the possible equivalence between the intra- and intermolecular forms of amide bond formation. In truth, this was the key battleground between the parties.

[52] The attempt by Dr. Snieckus to correct the imprecision in his earlier use of the term “condensation” was made in order to demonstrate his opinion that the essence of an acylation reaction, whether by intra- or intermolecular means, is the fact of a nucleophilic acyl substitution also known as a nitrogen carbonyl bond-forming reaction or an amide bond formation. This opinion was clearly explained in cross-examination (see cross-examination of Dr. Snieckus, Appeal Book, Vol. III, Tab 63, at pages 662-702). While the use of the term “condensation” in the affidavits sworn by Dr. Snieckus made for some

sés intermédiaires hypothétiques qui peuvent exister ou non dans le procédé Torcan. Si ces composés intermédiaires n'existaient pas dans le procédé Torcan, Apotex n'avait qu'à proposer, par l'entremise de ses experts, une autre explication en réponse, au lieu de s'en remettre à l'incertitude découlant d'un manque d'analyse. Dans les circonstances, le juge des requêtes a conclu que l'analyse de M. Snieckus était persuasive. Cela entraine dans son pouvoir discrétionnaire.

[51] Apotex attache beaucoup d'importance à la décision de M. Snieckus de modifier sa définition de la réaction de condensation employée par Janssen dans le procédé revendiqué. Il n'y a guère de doute que M. Snieckus a regretté d'avoir employé le terme «condensation» dans son affidavit et le contre-interrogatoire lourd de sous-entendus de M. Radomski a réussi à dramatiser ce point. Toutefois, ce fait n'a pas d'effet sensible sur l'issue de l'affaire. M. Snieckus et le juge des requêtes ont tous deux reconnu que la réaction d'acylation décrite expressément dans la revendication 1 du brevet Janssen prenait la forme d'une réaction de condensation intermoléculaire dans le sens étroit du terme «condensation». Ils ont de même reconnu que le procédé Torcan faisait intervenir une acylation intramoléculaire qui n'entraînait pas la perte d'une molécule plus petite d'eau ou d'alcool. Le fait que la réaction d'acylation de Janssen prend la forme d'une réaction de condensation ne démontre pas que le procédé Torcan n'est pas contrefait. Il exige simplement de considérer l'équivalence possible entre les formes intramoléculaire et intermoléculaire de formation de la liaison amide. Effectivement, cela a été la contestation clé entre les parties.

[52] M. Snieckus a tenté de corriger l'imprécision dans son emploi antérieur du terme «condensation» pour démontrer son opinion que l'essence d'une réaction d'acylation, que ce soit sous forme intramoléculaire ou intermoléculaire, est le fait d'une substitution nucléophile par un acyle, également désigné comme une réaction formant une liaison azote-carbonyle ou la formation d'une liaison amide. Cette opinion a été clairement expliquée dans le contre-interrogatoire (voir le contre-interrogatoire de M. Snieckus, dossier d'appel, vol. III, onglet 63, aux pages 662 à 702). Si l'emploi du terme «condensa-



awkward moments for him in cross-examination, it is, in my view, arguable, from the explanations provided by Dr. Snieckus, that he did not make a fundamental error which impugns his evidence. Accordingly, the Motions Judge was entitled to accord weight to that evidence and to prefer it over that of Dr. McClelland.

[53] As to the independence of Dr. Snieckus, the only evidence in the record regarding the preparation of his affidavits indicates that counsel for Janssen prepared the first drafts of the affidavits after consultation with Dr. Snieckus. There is nothing unusual in this practice, as long as the evidence is that of the affiant, not the lawyer. I have not been convinced that the credibility of the evidence adduced by Dr. Snieckus was fatally undermined in the circumstances, though it may have been weakened.

[54] This was a complex case, which was well argued by counsel for both sides. In the end, the Motions Judge, in my view, applied the law correctly to very difficult facts as he found them. He is entitled, in my opinion, to a degree of latitude in determining the factual issue of obvious chemical equivalence. Having reviewed the record, I am not prepared to find any palpable and overriding error on the part of the Motions Judge in assessing the evidence and arriving at the conclusion that the Torcan process falls within the scope of the Janssen patent.

#### Disposition

[55] For the reasons given above, I would dismiss the appeal. The respondents Janssen Belgium and Janssen Canada are entitled to one set of costs between them.

ISAAC J.A.: I agree.

MALONE J.A.: I agree.

tion» dans les affidavits souscrits par M. Snieckus lui a valu des moments difficiles au cours de son contre-interrogatoire, on peut soutenir, à mon avis, sur le fondement des explications données par M. Snieckus, qu'il n'a pas commis une erreur fondamentale qui porte gravement atteinte à son témoignage. Aussi le juge des requêtes pouvait-il accorder du poids à son témoignage et le préférer à celui de M. McClelland.

[53] Quant à l'indépendance de M. Snieckus, la seule preuve au dossier concernant l'élaboration de ses affidavits indique que l'avocat de Janssen a préparé les premiers projets de ses affidavits, après avoir consulté M. Snieckus. Il n'y a rien d'inusité dans cette pratique, pour autant que le témoignage soit celui de la personne souscrivant l'affidavit, non celui de l'avocat. Je n'ai pas été convaincu que la crédibilité du témoignage présenté par M. Snieckus a été fatalement viciée dans les circonstances, bien qu'elle puisse avoir été affaiblie.

[54] Il s'agissait d'une affaire complexe, bien plaidée par les avocats des deux parties. En fin de compte, à mon avis, le juge des requêtes a appliqué le droit correctement à des faits très difficiles, tels qu'il les a constatés. Il a le droit, à mon avis, à une certaine latitude dans la décision sur la question de fait de l'équivalence chimique manifeste. Après examen du dossier, je ne suis pas disposé à conclure que le juge des requêtes a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve et dans sa conclusion que le procédé Torcan se situe dans les limites du brevet Janssen.

#### Dispositif

[55] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que l'appel doit être rejeté. Les intimées Janssen Belgique et Janssen Canada ont droit à un seul mémoire de frais.

LE JUGE ISAAC, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE MALONE, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.



# DIGESTS

*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 decision may be ordered from the central registry of the Federal Court in Ottawa or from the local offices in Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver and Winnipeg.*

## CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

### IMMIGRATION PRACTICE

Appeal from dismissal of judicial review of Post-Claim Determination Officer's (PCDO) decision [[2000] F.C.J. No. 1522 (T.D.) (QL)] appellant not member of Post-Determination Refugee Claimants in Canada class if returned to Turkey—In addition to documents describing country conditions in Turkey for Kurdish people, appellant submitted three items of evidence not before Board: (1) letter from lawyer regarding interview with appellant's wife in Turkey, indicating she had told lawyer police had visited her home in 1997 to inquire about appellant, and had treated her and family roughly; (2) letter from village head man stating appellant's wife had told him of police visit; (3) newspaper photograph of 1995 demonstration appellant had stated in evidence to Board that he had attended—Appellant alleging PCDO's decision should be set aside under Federal Court Act, s. 18.1(4)(d) because based on erroneous finding of fact i.e. appellant would not be at risk of persecution if returned to Turkey; or (2) breached duty of fairness because PCDO not providing adequate reasons therefor—Appeal dismissed—(1) Ample evidence to justify conclusion appellant not at risk if returned to Turkey, if totality of material before PCDO considered—(2) If PCDO required by duty of fairness to give reasons for decision, reasons sufficed to discharge that duty—Decision-makers not bound to explain why did not accept every item of evidence before them—Much depends on significance of that evidence when considered in light of other material on which decision based—Reviewing court will not infer from failure to specifically address particular item of evidence in reasons for decision that decision-maker must have overlooked it, if evidence in question of little probative value of fact for which intended, or if relates to facts of minor significance to ultimate decision—New evidence not of sufficient importance or probative value—Inappropriate to require PCDOs, as administrative officers, to give as detailed reasons for their decisions as may be expected of adminis-

## CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

—Continued

trative tribunal—Answer to certified question: PCDO not required to comment on case specific documents that lack probative value, even if relate to applicant..

OZDEMIR V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (A-604-00, 2001 FCA 331, Evans J.A., judgment dated 1/11/01, 5 pp.)

### STATUS IN CANADA

#### *Permanent Residents*

Application for judicial review of visa officer's decision denying applicant's application for permanent residence in Canada—Applicant applied at age 24 as dependent son of mother—Whether applicant able to satisfy visa officer that full-time student from date on which he turned 19 until date of application—Visa officer not satisfied about applicant's student status, rejected application—Material error of law committed in visa officer's analysis of evidence—Standard of proof applied too rigorous—Matter referred back to different visa officer using balance of probabilities as standard of proof

BUI V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-5781-99, 2001 FCT 1178, Simpson J., order dated 30/10/01, 2 pp.)

#### Humanitarian and Compassionate Considerations

Judicial review of Immigration Officer's refusal of application for permission to apply for permanent residence from within Canada on humanitarian and compassionate (H & C) grounds—*Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817 holding reasonable exercise of H & C power requiring close attention to interests, needs of children—Children, aged 15, 14 living in Canada for 9 years, attending school here—Proposed return

**CITIZENSHIP AND IMMIGRATION****—Concluded**

to small village in Sri Lanka—Immigration officer not taking into account children's inability to speak Tamil language—Should have been taken into account in considering best interests of children—Immigration officer looked at risks to children and since risk same as parents' risk, concluded no risk to children—However analysis of best interests of children requiring officer to look at more than just risk to children—Officer's limited and only analysis of best interests of children that children would have to make some real adjustments to living outside Canada, but no evidence would not be able to manage adjustment—Nothing indicating officer looking at children's ability to communicate if returned to Sri Lanka—No analysis of best interests of children based on evidence before immigration officer—Best interests of children important factor, but not necessarily governing factor—Immigration officer will have to determine whether all circumstances, including best interests of children warrant granting of exemption from Immigration Act, s. 9—Officer also erred in considering fact applicants stayed in Canada in contravention of Act—Application allowed—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 9 (as am. by S.C. 1992, c. 49, s. 4).

GURUNATHAN V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-6368-00, 2001 FCT 1155, McKeown J., order dated 24/10/01, 6 pp.)

**COPYRIGHT**

Royalties—Application for judicial review of Copyright Board decision allocating royalties payable to FWS Joint Sports Claimants Inc., collective society representing NFL, CFL, NHL, NBA, for retransmission of distant broadcast signals, typically by cable television companies—FWS arguing basis on which Board allocating royalties (cumulative viewing approach) significantly underestimating value of sports to cable companies' ability to attract and retain subscribers—Application dismissed—As to "use" issue, Board did not make error of law when held appropriate to determine how to allocate \$50 million of royalty payable in each of years 1998-2000 by considering length of time subscribers spent watching various categories of programme since subscribers ultimate consumers of programmes, their viewing preferences, as measured by number of hours spent watching programmes belonging to various collectives, appropriate criterion on value of those programmes to cable companies—Board did not depart from its 1990 position, namely that ultimate basis of allocation of royalties value of programmes to cable companies—Board herein simply made it clear that in absence of free market in retransmission rights, number of hours subscribers spent watching particular kinds of programming most reliable criterion for determining their value to cable companies' ability to attract and retain customers—As to "fettering" issue, FWS argued that, by

**COPYRIGHT—Concluded**

setting its face against any evidence of value of programming to cable companies, other than viewer numbers, Board had unlawfully fettered its discretion—Board did not reject FWS' evidence, but its approach to ascertaining value to cable companies of programmes owned by particular collectives—This kind of determination falls squarely within domain of Board as specialist tribunal entrusted with broad statutory discretion to set royalties payable by cable companies for retransmitting copyright material and then to allocate them among various copyright owners—Decision, involving exercise of broad statutory discretion, policy elements, use of economic and statistical data, understanding of cable industry and related technology, reviewable only for patent unreasonableness—Board cannot be said to have made patently unreasonable decision when it retained cumulative viewing criterion for determining value of sports programmes to cable companies, criterion it had used twice before, relatively simple to administer, and more hard-edged than multi-faceted and less reliable approach for determining value advocated by FWS—This does not mean that open to Board in future royalty allocation proceedings categorically to refuse to look at any evidence of value to cable companies other than that of viewer numbers—Board herein, as in *FWS Joint Sports Claimants v. Canada (Copyright Board)*, [1992] 1 F.C. 487 (C.A.), did not ignore evidence, it just did not accept it—Board did not fail to give adequate reasons for rejecting evidence, nor made findings of fact in perverse or arbitrary manner, or without regard to material before it—Apparent from discussions between Board members and witnesses that Board came to grips with their evidence.

FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC. V. BOARDER BROADCASTING INC. (A-209-00, 2001 FCA 336, Evans J.A., judgment dated 6/11/01, 9 pp.)

**CUSTOMS AND EXCISE****CUSTOMS TARIFF**

Appeal from decision of Canadian International Trade Tribunal (CITT) certain goods imported by appellants did not qualify for benefits of tariff item No. 9908.00.00 in Sch. I to Customs Tariff—Tariff item No. 9908.00.00 providing for duty-free entry of certain goods used in mining industry—Articles in issue drill rods used in percussive drilling to transmit percussive energy to host rock, provide rotation to drill bit, transmit feed pressure to keep bit constantly on bottom of hole and transmit flushing medium to bottom of drill hole—Bulk of mining operations in Canada hard-rock mining—Percussive drilling method primary drilling method used for that purpose—Reasoning of CITT for excluding articles in issue from ambit of tariff item No. 9908.00.00 clearly wrong, could not withstand type of scrutiny which

**CUSTOMS AND EXCISE—Concluded**

“reasonableness *simpliciter*” standard of review calls for—Amongst categories identified by CITT in reasons, fifth category refers to machinery used “directly from the working face of a mine”—In order to come within that category, machinery must be put to that specified use—Drilling machinery in issue met requirement—Wording of tariff item 9908.00.00 not allowing for conclusion reached by CITT—Word “machinery” in contrast with word “machine” means collectivity of machines, rather than single one—Word “machinery” in tariff item No. 9908.00.00 cannot be construed as referring to single machine—Not open to CITT to hold “Continuous Miner” only kind of machine which qualified—CITT erred in holding drilling machinery in issue fell outside ambit of tariff item on basis term “extracting machinery” excluded any extracting machinery which did not function same way as “Continuous Miner”—Appeal allowed—Customs Tariff, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 41, Sch. I, tariff item No. 9908.00.00.

SANDVIK TAMROCK CANADA LTD. V. DEPUTY M.N.R.,  
CUSTOMS AND EXCISE (A-550-00, 2001 FCA 340, Noël  
J.A., judgment dated 9/11/01, 11 pp.)

**EMPLOYMENT INSURANCE**

Claim for amount of \$4,572 based on alleged negligent misrepresentations made to plaintiff by employees of Employment Insurance Commission regarding possibility to collect maternity benefits while benefiting from severance package—Plaintiff member of Canadian Armed Forces—Pregnant with second child during first part of 1995—Asked Commission about entitlement to benefits in relationship to Forces Reduction Program (FRP) release procedures—As result of allocation of earnings to weeks commencing July 4, 1995, overpayment of benefits to plaintiff in amount of \$4,572 owed by her to Commission—Plaintiff relied on case of *Luo v. Canada (Attorney General)* (1997), 33 O.R. (3d) 300 (Div. Ct.), in which plaintiff successful on appeal with respect to claim for damages based on negligent misrepresentations where Commission employees negligently provided plaintiff with wrong information about entitlement to benefits—Plaintiff herein provided with information not corresponding to content of Unemployment Insurance Regulations, s. 58(9)—Information provided untrue, inaccurate, misleading—Commission acted negligently in making representations to plaintiff—Plaintiff not entirely justified to rely solely on information provided to her—Admitted having done no research into whether Unemployment Insurance Regulations touched upon release situation—Contributory negligence available as partial defence to liability in cases like present—Due to lack of performing on own research as to state of law, plaintiff contributorily negligent—Should bear half of damages claimed—Action granted for amount of \$2,286—Unemployment Insurance Regulations, C.R.C., c. 1576, s. 58(9) (as am. by SOR/89-550, s. 1).

GODDARD V. CANADA (T-777-98, 2001 FCT 1248,  
Morneau P., judgment dated 13/11/01, 7 pp.)

**EMPLOYMENT INSURANCE—Concluded**

Application for judicial review of Umpire’s decision under Employment Insurance Act—Respondent discharged from position as “Associate” at Casino Niagara—Subsequently denied benefits under Employment Insurance Act, s. 30(1) on ground lost job due to own misconduct—Majority of Board of Referees upheld Commission’s decision—On appeal Umpire set aside majority decision of Board on ground unreasonable in view of evidence before Board—Umpire erred in setting aside Board’s decision as “unreasonable in view of the evidence”—Erred in law in deciding as matter of law behaviour of respondent could not amount to misconduct as not within definition in Harassment Policy of Casino—Umpire took too narrow view of employer’s rules on harassment—Policy as transmitted to all employees not requiring express objection, complaint if conduct ought reasonably to be known to be unwelcome—Ample basis in law for Board to conclude behaviour in question prohibited by employer—Umpire could not say Board committed reviewable error of fact—Nothing “unreasonable” about factual conclusions—Latter cannot be set aside even if Umpire, Court might have reached different conclusion on same evidence—Application allowed—Employment Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, s. 30(1).

CANADA (ATTORNEY GENERAL) V. NGUYEN (A-516-99,  
2001 FCA 348, Strayer J.A., judgment dated 15/11/01,  
4 pp.)

**ENVIRONMENT**

Appeal from T.D. decision ((2001) 20 M.P.L.R. (3d) 219) allowing two applications for judicial review of Minister of Environment’s decision to refer completion of major expressway corridor around City of Hamilton to review panel under Canadian Environmental Assessment Act (CEAA)—Issue whether CEAA applying at all to expressway project—Appeal dismissed—Project originated in mid-1950s; subject of lengthy planning, consultations and review processes, including approval in 1984 following environmental and planning assessment by Ontario Joint Board; substantial sums of money already invested in project; land acquired, buildings demolished and construction contracts let; of 20 km of whole expressway, only 8 km remaining to be built—Would therefore be inappropriate for Court to impose further delays—As to issue of whether project exempted from CEAA by s. 74(4), steps taken by Region before June 22, 1984 amply support conclusion construction had been initiated before that date—Design changes made by Region in 1998 do not amount to sufficient modification or other alteration to project so as to bring project back into CEAA—Simply mitigating measures—Finally, application of CEAA excluded by s. 11(1)—Decision in *Tsawwassen Indian Band v. Canada (Minister of Finance)* (1998), 145 F.T.R. 1; affd (2001), 37 C.E.L.R. (N.S.) 187 (C.A.) cannot be distinguished from facts herein—Canadian Environmental Assessment Act, S.C. 1992, c. 37, ss. 11(1), 74(4).

HAMILTON-WENTWORTH (REGIONAL MUNICIPALITY) V.  
CANADA (MINISTER OF ENVIRONMENT) (A-312-01,  
A-313-01, 2001 FCA 347, Richard C.J., judgment dated  
14/11/01, 5 pp.)

**INCOME TAX****INCOME CALCULATION***Deductions*

Appeal from T.C.C. decision appellant not entitled to deduct from income for 1989 taxation year sum of \$1,355,026 as bad debt from U.S. subsidiary, and appellant liable for withholding tax on amount of \$183,555 for same taxation year which Minister says deemed to have been paid as dividend to appellant's non-resident parent company—Appeal allowed on second point, dismissed on first point—Appellant and U.S. subsidiary converted debt to equity capital in U.S. subsidiary—Debt discharged by that conversion—Once conversion took place, no outstanding account receivable that could be considered bad debt—Not clear, on basis of documents in record, that amount in question in fact taken into appellant's income for tax purposes—With respect to withholding tax issue, question whether appellant may treat amounts owing between it and parent company on net basis—If no set off of accounts made, then appellant owed at least \$183,555 by parent company and, *prima facie*, dividend deemed and withholding tax required to be paid—T.C.J. erred in finding no evidence of intent or agreement between parties to set off—Balance sheet entries constitute some evidence of intention and agreement between appellant and parent company to net intercorporate liabilities, sufficient to validate appellant's position on this point—Accordingly, as of February 28, 1989, no net amount owing from non-resident parent company to appellant, no deemed dividend, and therefore, no requirement to pay withholding tax.

MAGICUTS INC. v. CANADA (A-494-98, 2001 FCA 332, Rothstein J.A., judgment dated 31/1/01, 5 pp.)

**MARITIME LAW****PRACTICE**

Motion brought by defendants, owners of ship *Mariana*, to stay present action, to refer claim to arbitration in London—Action itself brought by owners, shippers of large cargo of telegraph poles shipped from Bécancour, Pictou, Nova Scotia to Lattakia, Syria—Bill of lading containing on reverse "Centrocon" arbitration clause—Motion seeking to enforce terms of clause by staying action, referring it to arbitration in London—Cargo of poles duly shipped to Lattakia—Plaintiff's purchaser, government of Syria, not accepting certain quantity of poles, those being 12 meters long—Goods reloaded, ship sailed from Lattakia in search of further cargo found in Black Sea—On return voyage from Black Sea, fire occurred resulting in claim made by plaintiff for alleged damages, other forms of relief—Whether defendant, owner, could claim recourse to arbitration in London to exclusion of jurisdiction of Court—Issue resolved by reference to Commercial Arbitration Act, particularly

**MARITIME LAW—Concluded**

Commercial Arbitration Code, given force of law by Act—Under Code, art. 8, where Court finds arbitration clause within meaning of Code, it has no discretion to exercise but must refer matter to arbitration in accordance with clause—Art. 7(2) of critical importance—No arbitration clause in writing printed on back of booking note—Terms printed on back of full booking note printed form those of standard "Conline" Bill of lading, not including arbitration clause—Defendant failing to prove arbitration clause entered into, in force, enforceable in accordance with terms of Commercial Arbitration Code—Outbound voyage not subject to "Centrocon" arbitration clause—Bill of lading issued for outbound voyage not in accordance with written agreement between parties—Defendant failing to prove written agreement to arbitrate—Motion dismissed—Commercial Arbitration Act, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 17—Commercial Arbitration Code, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 17, Sch. Art. 7(2), 8.

STELLA-JONES INC. v. *MARIANA* (THE) (T-1942-98, 2001 FCT 1148, Hugessen J., order dated 24/10/01, 6 pp.)

**PAROLE**

Judicial review of decision recalculating eligibility date for parole—Applicant sentenced to life imprisonment for second degree murder in 1970—While on full parole committed three new offences—Sentencing judge accepted joint submission—Imposed "global" sentence of 12 years, with two offences carrying term of 8 years respectively, and one carrying sentence of 12 years, all sentences to be served concurrently—Correctional Service of Canada (CSC) Notice of Sentence Calculation indicating eligible to apply for full parole after serving required one-third of non-eligibility period (or 4 years) on March 11, 2000—Result arrived at by taking one-third of longest sentence (12 years)—Subsequently eligibility date for full parole re-established as July 11, 2005—Recalculations required due to alleged original misinterpretation of Corrections and Conditional Release Act, s. 120.2(2)—S. 120.2(2) providing where offender who is sentenced to life imprisonment or for indeterminate period, receives additional sentence for determinate period, not eligible for full parole until day on which offender served, commencing on day on which additional sentence imposed, (a) any remaining period of ineligibility; and (b) period of ineligibility in relation to additional sentence—CSC interpreting s. 120.2(2) as requiring calculation of parole eligibility date by looking at each sentence separately i.e. 12 years x 1/3 + 8 years x 1/3 + 8 years x 1/3 = 9 years and 4 months—Such interpretation (that irrelevant to calculation of full parole eligibility whether consecutive or concurrent sentence imposed) not accepted—Prior to enactment of s. 120.2, inmate on conditional release who re-offended could technically avoid serving any eligibility period arising out of subsequent

**PAROLE—Concluded**

sentence because of merger of further sentence with indeterminate sentence—This was mischief Parliament attempting to correct—Purpose of amendments to ensure offender on parole serving indeterminate sentence would be required to serve minimum period of incarceration based on ineligibility requirements of any subsequently imposed sentence—Not intending to remove discretion from sentencing judges with respect to options to impose concurrent versus consecutive sentences—Furthermore, Criminal Code, s. 719(1) providing sentence commencing when imposed, except where relevant enactment otherwise provides—S. 120.2 not providing concurrent sentence should be interpreted to read as consecutive—Clear from sentencing judge's decision "period of ineligibility in relation to additional sentence" in s. 120.2(2)(b) 12-year sentence imposed—Nothing in s. 120.2 directing concurrent sentence be converted into consecutive sentence contrary to principles of sentencing—Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, s. 120.2(2) (as enacted by S.C. 1995, c. 42, s. 34)—Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 719(1) (as am. by S.C. 1995, c. 22, s. 6).

DIMAULO V. CANADA (COMMISSIONER OF CORRECTIONS) (T-2221-00, 2001 FCT 1230, Rouleau J., order dated 13/11/01, 8 pp.)

**PATENTS**

Application for order under Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, s. 6(1) to prohibit Minister of Health from issuing notice of compliance (NOC) to respondent Apotex Inc. in connection with Apotex' version of drug cyclosporin until after expiration of Canadian Letters Patent 1332150—Novartis owner of Canadian Letters Patent 1332150 ('150 patent)—By letter dated May 28, 1999, Apotex provided notice of allegation to Novartis, alleging claims 1, 6-12, 15-17, 27 of '150 patent invalid on grounds of anticipation, obviousness, being overly broad—Apotex alleging for third time '150 patent invalid, relying on same prior art document, namely Canadian Patent 1339667 ('667 patent)—Major point of difference between Apotex, Novartis concerning correct definition of microemulsion—That Apotex withdrew notice of allegation because of problems regarding compliance with Food and Drug Regulations reasonable explanation—Apotex' notice of allegation not abuse of process—Court rendered interlocutory decision on November 17, 1999, months before F.C.A. decision in *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (F.C.A.)—Not reasonable for Court to allow applicants to raise that question now when decision already rendered in regard to exact question by Court two years ago—Request presented by Novartis that Court should not consider Apotex's additional references dismissed—File wrapper estoppel, also called prosecution history or extrinsic evidence, doctrine that developed in U.S.A.—Specific purpose for use of file

**PATENTS—Continued**

wrapper herein to clarify prior art so as to tender to look at earlier patent ('307 patent) to determine if it anticipates later patent ('150 patent)—File wrapper should not be admitted since earlier patent should be able to clarify prior art—No need to consult other material, namely file wrapper from U.S. patent office—Key to purposive construction identification by court, with assistance of skilled reader, of particular words, phrases in claims that describe what inventor considered to be "essential" elements of invention—Court should construe patents from perspective of average person skilled in particular art—Should consider what person skilled in art, upon reading claims in light of common general knowledge available at date of patent, would have considered to be invention claimed—Presumption of validity in favour of applicants—Whether formulator skilled in art would be aware smaller droplets size, higher surface area of contact between oil and water enhance, thus better drug blood levels that result—'667, '307 patents not describing emulsions formed by compositions disclosed other than being emulsion—Claim 1 of '150 patent anticipated by '667, '307 patents—Person skilled in art, on basis of prior art namely '667, '307 patents and existing common knowledge at relevant time, would in every case and without possibility of error have arrived at formulation claimed in claim 1 of '150 patent—Claims 6-12, 15-17, 27 dependent on claim 1, therefore anticipated by '667, '307 patents—Test for obviousness difficult to meet—Cyclosporin presented problems in administration with regard to bioavailability, uniformness of dose, palatability, potential for toxicity—State of art showing emulsion, microemulsion systems developed as means to increase mass transfer rate of drug to aqueous phase—General formulation specified in claim 1 of '150 patent, benefits would have been obvious to skilled formulator as of date of invention (September 1988)—Claims 6-12, 15-17, 27 dependent upon claim 1 of '150 patent, therefore obvious to skilled formulator as of date of invention (September 1988)—Claims overly broad—Application dismissed—Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 6 (as am. by SOR/98-166, s. 5; 99-379, s. 3)—Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870.

NOVARTIS AG V. APOTEX INC. (T-1266-99, 2001 FCT 1129, Blais J., order dated 18/10/01, 77 pp.)

**PRACTICE**

Application by AstraZeneca Inc. for party or intervener status in present proceedings (raising issue of interrelationship between NOC provisions of Food and Drug Regulations (FD Regulations) made under Food and Drugs Act and Patented Medicine (Notice of Compliance Regulations) (NOC Regulations) made under Patent Act) and application for judicial review of Minister of Health's decision not to process applicant's abbreviated New Drug Submission (ANDS) for notice of compliance (NOC) to enable it to

**PATENTS—Concluded**

market omeprazole capsules—In July 1999, Therapeutic Products Program (TPP) of Health Canada issued a screening deficiency notice to Chemisor on basis medicinal ingredient in omeprazole in its ANDS not pharmaceutically equivalent to that in Canadian reference product (AstraZeneca's Losec tablets; omeprazole magnesium); that its ANDS not acceptable; and that Chemisor would have to proceed by way of New Drug Submission (NDS)—That decision affirmed by A/Director General of TPP—AstraZeneca's application for party or intervener status dismissed with costs—Test herein for determination whether AstraZeneca ought to be granted party status whether it has shown that, in judicial review proceedings initiated by Reddy-Chemisor, matter arises which affects AstraZeneca's patent protection rights provided for in NOC Regulations; answer thereto determining whether AstraZeneca directly affected by Court's decision in that proceeding or ought to have been joined as party—Herein, AstraZeneca not directly affected by judicial review proceedings launched by Chemisor nor is its presence necessary to ensure that all matters in dispute in that proceeding may be effectually and completely determined—AstraZeneca's alternative request for intervener status also rejected as no need for its presence as intervener to assist Court—No relevant evidentiary gap—Food and Drug Regulations, C.R.C., c. 870—Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27—Patented Medicines (Notice of Compliance Regulations), SOR/93-133—Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4.

REDDY-CHEMICOR, INC. v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T-2294-00, 2001 FCT 1065, Lemieux J., order dated 28/9/01, 24 pp.)

**PRACTICE****APPEALS AND NEW TRIALS**

Appeal from order of Giles A.S.P. by motion to be dealt with in writing under r. 369—Order striking out words from Mr. Pitchumani's statement of defence—Also striking out Mr. Pitchumani's counterclaim in entirety—R. 51(2) contemplating appeal from order of prothonotary will be dealt with at hearing—Not mandating appeal from order of prothonotary must be dealt with at hearing—R. 369(1) all-encompassing in reciting principle party may, in notice of motion, request motion be decided on basis of written representations—R. 3 providing Federal Court Rules, 1998 shall be interpreted, applied to secure just, most expeditious, least expensive determination of every proceeding on merits—Appellants/defendants' motion in appeal of Giles A.S.P.'s order could most expeditiously and in least expensive manner be determined in writing—To do so would not interfere with securing just determination of either motion in appeal, action—Appeal dismissed—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 3, 51, 369.

EDUCATIONAL TESTING SERVICE v. MAPLE LEAF INTERNATIONAL CONSULTING, INC. (T-550- 01, 2001 FCT 1161, Gibson J., order dated 25/10/01, 9 pp.)

**PRACTICE—Continued****COSTS**

Joint motion for award and determination of costs—In April 1997, plaintiff sued defendants for damages caused to metal coils shipment in course of carriage by sea—Final determination of liability and quantum of damages assigned to arbitrator who, in December 2000, held defendants liable for damages assessed at \$85,879.44 (plaintiff had claimed damages of \$485,117.99 in arbitration proceedings)—In September 1997, defendants had made formal offer to settle in amount of \$125,000—Offer not revoked until November 9, 2000, four days after commencement of arbitration proceeding—Defendants relied on r. 420(2)(a) providing that where defendant makes written offer to settle that is not revoked, and plaintiff obtains judgment less favourable than terms of offer, plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to date of service of offer and defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to date of judgment—Defendants argue that important thing is that offer was not revoked before commencement of arbitration; that offer to settle intended to avoid trial, stage at which vast portion of costs incurred; and that once trial or arbitration has begun, dynamics of offer still pending change—Costs awarded to plaintiff—One cannot read into r. 420(2)(a) same reference as that in r. 49.10(2) of Ontario Rules of Civil Procedure, which award costs to defendant from date settlement offer served if offer not withdrawn and did not expire before commencement of hearing—Federal Court Rules enacted in 1998, while most recent amendment to Ontario rules appears to date back to 1991—Therefore, r. 420(2)(a), which would award costs to defendants from date of offer, inapplicable since that offer revoked—In terms of award of costs, other factor which merits consideration, and which should govern award of costs, is result of proceeding within meaning of r. 400(3)(a)—Plaintiff won herein—Since defendants presented written offer that must be given some weight in under r. 400(3)(e) owing to its reasonable and adequate nature; and since amount recovered by plaintiff at arbitration clearly less than amount claimed therein (r. 400(3)(b)), appropriate to award plaintiff, in lieu of its assessed costs, lump sum of \$40,000 (plaintiff had filed bill of costs totalling \$79,015.44)—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 400(3)(a)(b),(e), 420(2)(a)—Rules of Civil Procedure, O. Reg. 560/84, r. 49.10(2).

FRANCOSTEEL CANADA INC. v. AFRICAN CAPE (THE) (T-625-97, 2001 FCT 1214, Morneau P., order dated 6/11/01, 9 pp.)

Plaintiff presented written offer to settle for \$43,189.88—Offer, presented 21 days before beginning of trial, rejected by defendant—Amount awarded to plaintiff larger than amount of offer—As offer to settle clear and unequivocal (*Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals Int. Ltd.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 413 (F.C.A.)) and containing ingredient of compromise (*Canadian Olympic Assn. v. Olymel, Société en commandite* (2000), 8 C.P.R. (4th) 429 (F.C.T.D.)) has



**PRACTICE—Continued**

automatic effect of triggering doubling of costs pursuant to Federal Court Rules, 1998, r. 420 (*Feherguard Products Ltd. v. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, [1994] F.C.J. No. 2012 (T.D.))—*Apotex Inc. v. Wellcome Ltd.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 303 (F.C.T.D.); *Sanmammias Compania Maritima S.A. v. Netuno (The)* (1995), 102 F.T.R. 181 (T.D.) distinguished—Plaintiff's negligence established, but defendant unable to prove damages—Defendant failed to provide valid reasons why award of costs should be reduced in that regard—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 420.

MEDITERRANEAN SHIPPING CO. S.A. GENEVA V. SIPCO INC. (T-361-99, 2001 FCT 1227, Blais J., order dated 9/11/01, 7 pp.)

Plaintiff discontinued against defendant Gulf Log Co-operative Association—Gulf Log presenting its bill of costs under r. 402, including double costs under r. 420(2)(b)—At issue constitutionality of Part 9 of B.C. Forest Act, plaintiff arguing log salvage provisions under Forest Act *ultra vires* province of B.C. by reason of federal government's exclusive jurisdiction over navigation and shipping under Constitution Act, 1867, s. 91(10) and by virtue of Constitution Act, 1867, s. 52; in alternative provincial legislation said to be inoperative to extent it conflicts with Canada Shipping Act and with International Convention on Salvage of 1989—Decision—Both sides agreeing public interest factor herein, but with opposite effect: plaintiff urging generally reduced costs because of its initiative in creating this constitutional test, Gulf Log urging generally increased costs because salvors other than plaintiff satisfied with current system—Gulf Log's interest including apprehension that, as creature of provincial regulation, it would cease to exist if plaintiff successful—Gulf Log should benefit here from public interest as factor, although regional in nature—Gulf Log's position on suitability of simplified procedure reasonable—Order accordingly—As Gulf Log's offer reasonable function of its position in its statement of defence, double costs allowed as presented—Bill of costs, presented at \$22,931.24, assessed and allowed at \$20,559.55—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 402, 420(2)(b)—Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157—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], ss. 52, 91(10)—Canada Shipping Act, R.S.C., 1985, c. S-9.

EARLY RECOVERED RESOURCES INC. V. GULF LOG SALVAGE CO-OPERATIVE ASSN. (T-588-00, 2001 FCT 1212, Stinson A.O., assessment dated 6/11/01, 15 pp.)

Judicial review of decision of Veterans Review and Appeal Board denying application for medical pension—Court quashed decision with costs including direction applicant, as self-represented litigant, not entitled to counsel fees, but entitled to disbursements in accordance with Tariff

**PRACTICE—Continued**

B—Only items in issue \$21.50 for parking, \$234.24 for transportation—Respondent arguing applicant not entitled to travel expenses as neither witness nor legal counsel—Tariff A, s. 3(1) formula for travel expenses for witnesses—Best way to administer scheme of costs in litigation to choose positive applications of provisions as opposed to narrower, negative ones—Tariff A, s. 3(1) not precluding travel expenses for other participants in litigation—Reference in Tariff B, s. 1(3)(a) to payments to witnesses under Tariff A simply particularizes category, but does not address, limit other disbursements such as travel expenses for non-witnesses—Disbursement payment by either side in litigation to disinterested third person for service, not falling within professional expertise of solicitor, reasonable, necessary to advance litigation—Applicant had to perform tasks advancing litigation, pay associated disbursements directly—No reason to preclude travel expenses, if reasonable, necessary to advance litigation, as would not have been incurred but for litigation—Total of \$110 allowed for parking, transportation—Applicant's bill of costs, presented at \$490.53, assessed, allowed at \$344.79—Federal Court Rules, 1978, SOR/98-106, Tariff A, B.

DESLOGES V. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (T-729-00, 2001 FCT 1142, Stinson A.O., assessment of costs dated 19/10/01, 5 pp.)

Applicant, self-represented litigant, presenting bill of costs further to judgment allowing judicial review with costs—Claimed \$5,392.80 under various fee items in Tariff B associated with services of solicitor, \$300 for disbursements—Respondent arguing self-represented litigant not entitled to counsel fees, costs associated with T.C.C. proceeding cannot be assessed in bill of costs for F.C.A. proceeding—Costs indemnity for what was paid to conduct litigation, not what might have been earned, but for said litigation—Unlawful to allow anything for applicant's time, despite respondent's concessions—Amount of \$5,392.80 disallowed—Costs related to T.C.C. cannot be assessed as part of F.C.A. bill of costs—Amount of \$70 for photocopies allowed—Amount of \$50 claimed as filing fee for institution in Court also allowed—Applicant's bill of costs, presented at \$5,692.80, assessed, allowed at \$120—Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, Tariff B.

SMITH V. CANADA (A-154-00, 2001 FCA 318, Stinson A.O., assessment of costs dated 19/10/01, 6 pp.)

**JUDGMENTS AND ORDERS***Stay of Execution*

Application for stay of Adjudicator's order until application for leave, for judicial review determined—Serious issue to be determined—Adjudicator exercising discretion in reviewing Minister's decision on danger, finding respondent

**PRACTICE—Continued**

likely to pose danger to Canadian society—Length of time in detention, length of time detention likely to continue favours respondent, but respondent likely to pose danger to Canadian society, likely not to appear for removal—Irreparable harm to applicant, balance of convenience favouring application—Application allowed.

CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) v. SINGH (IMM-3937-01, 2001 FCT 954, McKeown J., order dated 27/8/01, 4 pp.)

**PARTIES**

Motion to appoint Stephen Mistaken Chief to represent Blood Tribe Veterans of World War I, World War II, Korean War, their dependants, descendants pursuant to Federal Court Rules, 1998, r. 114—Action instituted by Chief, Councillors of Blood Band on behalf of Blood Band war veterans, dependants, descendants—Alleges plaintiffs wrongfully deprived of benefits to which entitled as result of service by application of racially discriminatory laws, policies, practices—Plaintiffs submitting Stephen Mistaken Chief, by virtue of status as Blood Tribe Veteran of World War II, and because “clearly a member of the class” should be appointed to represent class which chose him for that purpose—R. 114 setting out basic rule that proceeding may be brought by or against two or more persons having same interest in proceeding by naming any one or more of persons as representing them all—R. 114 suffering from deficiencies in that not providing procedure for determining whether class action properly brought or procedure for giving notice to members of class; no way class members can elect not to be part of action; no provisions for discovery or other pre-hearing procedures to address procedural rights, responsibilities of members of class; no special provision for costs particularly with regard to rights, responsibilities of members of class; no provision for determining issues relating to members of class, should class be successful on common questions—But such gaps should not prevent party from obtaining relief—In *Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton* (2001), 201 D.L.R. (4th) 385 (S.C.C.), McLachlin C.J. stating in absence of detailed class action practice, lower courts required to fill procedural vacuum—Listed four conditions to be met before allowing matter to proceed as class (or representative) action: (1) class must be capable of clear definition; (2) must be issues of fact or law common to all class members; (3) with regard to common issues, success for one class member must mean success for all; (4) class representative must adequately represent class—Plaintiffs not addressing any of these conditions in motion materials—Not attempting to identify with any degree of precision class to be represented or its size—Neither reference to claims of class members purportedly giving rise to common issues, nor any definition of common issues—No evidence establishing

**PRACTICE—Continued**

Stephen Mistaken Chief would fairly, adequately represent interests of class—No plan of proceeding produced setting out workable method of advancing proceeding on behalf of class—Nor has proposed representative satisfied Court not having interest in conflict with interests of other class members—Plaintiffs’ motion raising such questions as: whether Stephen Mistaken Chief to be added as representative or intended to replace Chief, Councillors as representative; whether liable for costs of litigation, and if so, whether he can afford such costs; can representative appointed under r. 114 represent deceased individuals; is representative proceeding most effective mechanism for resolution of action—Representation order cannot be made based on material filed—Motion dismissed with leave granted to re-apply with further, better evidence addressing four conditions above—Federal Court Rules, SOR/98-106, r. 114.

KAINAIWA/BLOOD TRIBE v. CANADA (T-343-99, 2001 FCT 1031, Lafrenière P., order dated 18/9/01, 9 pp.)

*Intervention*

Appeal from case management judge’s interlocutory orders dismissing motion to terminate or limit scope of participation of interveners, and granting intervener status to Native Women’s Association of Canada (NWAC)—Appellants alleging case management judge not properly limiting scope of intervention as required by Federal Court Rules, 1998, r. 109(3)—No error in refusal to disturb order granting intervener status—Appeal from original order granting intervener status dismissed for want of prosecution—Thus matter *res judicata*: question already decided by final order on appeal; parties same; no new circumstances—Open to appellants to apply to case management judge under r. 385 to narrow statements of intervention so as to ensure actual trial not burdened with individual issues or causes of action collateral to main issues—No reversible error or misuse of judicial discretion in order granting intervener status—R. 109(3) requiring orders under r. 109(1) to give directions regarding service of documents, role of intervener—Not requiring complete set of directions at time intervention application granted governing all aspects of role of intervener—Order herein giving directions as to service, filing of intervention—Providing rights of discovery, pre-trial matters shall be as directed by case management judge, and that participation at trial shall be subject to direction of trial judge—Complying with r. 109(3)—Clearly case management judge cognizant of, put mind to requirements of r. 109(3)—In complex case subject to case management, pre-trial matters best left to direction of case management judge, and participation of interveners at trial to direction of trial judge—Federal Court Rules, 1978, SOR/98-106, rr. 109(3), 385.

TSUU T’INA FIRST NATION v. CANADA (A-387-00, 2001 FCA 342, Malone J.A., judgment dated 7/11/01, 5 pp.)

**PRACTICE—Concluded****RES JUDICATA**

Application for stay of removal heard two days after similar motion dismissed by Dubé J.—When application for stay heard, application for leave, judicial review not to postpone removal before completion of up-to-date risk assessment if returned to Somalia on file—Dubé J. found enforcement officer properly exercised discretion not to defer removal on “eleventh hour allegation of risk involved in applicant’s return to Somalia”—When second application for stay heard, applicant had filed second application for leave, judicial review, seeking declaration Immigration Act, s. 48, providing for execution of removal order as soon as possible, or enforcement of it, contrary to rights assured by Charter, ss. 7, 12, when no up-to-date risk assessment conducted—Application dismissed—Record before Court on this application essentially same as that before Dubé J., except for underlying application for judicial review—No new evidence that became available only after matter heard by Dubé J. provided—While second application based on perceived Charter issue, not raising issue that could not have been raised two days before—Principle of *res judicata* and importance of recognizing finality of judicial decisions supporting determination to dismiss application for stay—Even if matter considered on merits, out of judicial comity would not reach different conclusion than that reached by Dubé J., unless convinced clearly wrong on basis of evidence before him—Not argued that Dubé J. in error—Charter argument not new issue—In circumstances herein not establishing serious issue—Moreover, since risk assessment completed three years ago, evidence before removal officer from other published sources about risk generally in Somalia not such that removal officer’s decision not to postpone removal patently unreasonable—Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 48—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. 7, 12.

HUSSEIN V. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION) (IMM-4918-01, 2001 FCT 1172, MacKay J., order dated 31/10/01, 5 pp.)

**TRADE-MARKS****REGISTRATION**

Appeal from Registrar of Trade-marks’ decision, in opposition proceeding, refusing applicant’s trade-mark application for trade-mark “Mr. Coffee” for use in association with coffee—Applicant already registered owner of “Mr. Coffee” trade-mark for use in association with coffee brewers, disposable coffee filters, decanters—Respondent

**TRADE-MARKS—Concluded**

has used trade-mark and trade-name “Mister Coffee” in association with coffee equipment, coffee and coffee supply services for period of 10 years prior to trade-mark application—Applicant’s predecessors in title had tolerated, without legal objection, co-existence of “Mr. Coffee” trade-mark with respondent’s use of trade-name “Mister Coffee”—As to standard of review herein, since additional evidence filed by applicant before TD would not have materially affected or changed Registrar’s decision, standard of review herein reasonableness *simpliciter*: *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.)—Appeal dismissed—While Registrar expressed doubt about lawfulness of respondent’s use of trade-name “Mister Coffee”, as no finding of infringement by any court, found issue not within jurisdiction—Finding reasonable—Infringement action commenced by applicant in 1995 in Federal Court will resolve question of lawfulness of trade-name used by Mister Coffee and Services Inc.—Registrar, in course of opposition proceedings under Trade-marks Act, s. 38, does not have jurisdiction to conduct full hearing with *viva voce* evidence to determine lawfulness of respondent’s use of trade-mark—If lawfulness issue was clear, then Registrar has jurisdiction to state respondent cannot rely upon its use of trade-mark because use not lawful—Registrar herein cannot come to that clear conclusion in this opposition proceeding—Registrar decided reasonably in finding applicant’s failure to protect its trade-mark could have legal ramifications—Implicitly, Registrar finding issue needs to be explored in appropriate forum, not opposition proceeding to application for new trade-mark—Registrar’s finding likelihood of confusion reasonable—Finding proposed trade-marks not distinctive reasonable—Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 38 (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 134; 1993, c. 15, s. 66(2)).

SUNBEAM PRODUCTS, INC. V. MISTER COFFEE & SERVICES INC. (T-2189-99, 2001 FCT 1218, Kelen J., order dated 7/11/01, 10 pp.)

Appeal from Registrar of Trade-marks’ decision refusing Astra’s application for trade-mark “Yellow Tablet Design” consisting of colour: yellow and shape: round for tablets containing felodipine, used in treatment of hypertension—At conclusion of opposition proceeding initiated by respondent Novopharm, Registrar decided trade-mark non-distinctive—Appeal dismissed—Standard of review herein reasonableness *simpliciter*—Registrar applied correct principle that colour and shape weak basis for drug trade-mark—Registrar’s decision reasonable in finding proposed trade-mark not distinctive—Colour and shape do not distinguish tablets herein from other yellow, round tablets—Packaging making drug distinctive, not colour and shape.

ASTRAZENECA AB V. NOVOPHARM LTD. (T-810-00, 2001 FCT 1171, Kelen J., order dated 30/10/01, 8 pp.)



# FICHES ANALYTIQUES

*Les fiches analytiques résument les décisions 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 demander une copie du texte complet de toute décision de la Cour fédérale au bureau central du greffe à Ottawa ou aux bureaux locaux de Calgary, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et Winnipeg.*

## ASSURANCE-EMPLOI

Réclamation d'une somme de 4 572 \$ fondée sur de présumées déclarations inexactes que les employés de la Commission d'assurance-emploi avaient faites à la demanderesse sur la possibilité pour elle de percevoir des prestations de maternité tout en recueillant une indemnité de départ—La demanderesse était membre des Forces armées canadiennes—Enceinte de son deuxième enfant durant la première moitié de 1995—Elle s'est informée auprès de la Commission sur son droit à des prestations dans le cadre des formalités de sa libération selon le Programme de réduction des forces (PRF)—Par suite de l'affectation des gains aux semaines commençant le 4 juillet 1995, la demanderesse a reçu un trop-perçu de prestations représentant 4 572 \$, somme qu'elle devait à la Commission—La demanderesse s'est fondée sur l'arrêt *Luo c. Canada (Procureur général)* (1997), 33 O.R. (3d) 300 (C. div.), dans lequel le demandeur avait réussi à faire admettre en appel son droit à réparation fondé sur les renseignements inexacts que des employés de la Commission lui avaient donnés à propos de son droit à des prestations—La demanderesse en l'espèce a obtenu des renseignements qui ne correspondaient pas au texte de l'art. 58(9) du Règlement sur l'assurance-chômage—Les renseignements fournis étaient faux, inexacts et trompeurs—La Commission a commis une faute dans les déclarations qu'elle a faites à la demanderesse—La demanderesse n'était pas entièrement fondée à s'en remettre uniquement aux renseignements qu'elle avait obtenus—Elle a admis n'avoir fait aucune recherche pour savoir si le Règlement sur l'assurance-chômage intéressait de quelque façon sa libération des Forces armées canadiennes—La faute partagée peut être opposée en défense partielle dans une action en responsabilité comme celle-ci—Parce qu'elle n'a pas mené sa propre recherche sur l'état du droit, la demanderesse a commis elle aussi une faute—Elle devrait supporter la moitié des dommages-intérêts réclamés par elle—Action accordée pour la somme de 2 286 \$—Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9) (mod. par DORS/89-550, art. 1).

GODDARD C. CANADA (T-777-98, 2001 CFPI 1248, protonotaire Morneau, jugement en date du 13-11-01, 7 p.)

## ASSURANCE-EMPLOI—Fin

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre selon la Loi sur l'assurance-emploi—Défendeur démis de ses fonctions d'«associé» au Casino Niagara—Prestations refusées par la suite au défendeur en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, art. 30(1), au motif qu'il avait perdu son travail en raison de sa propre inconduite—Les membres majoritaires du conseil arbitral ont confirmé la décision de la Commission—En appel, le juge-arbitre a annulé la décision majoritaire du conseil parce qu'elle était selon lui déraisonnable eu égard à la preuve dont disposait le conseil—Le juge-arbitre a commis une erreur en annulant la décision du conseil après l'avoir qualifiée de «déraisonnable au vu de la preuve»—Il a commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé que le comportement du défendeur n'équivalait pas juridiquement à une inconduite parce qu'il n'entrait pas dans la définition figurant dans la Politique du Casino sur le harcèlement—Le juge-arbitre a fait une lecture trop étroite des règles de l'employeur sur le harcèlement—La Politique, communiquée à tous les employés, n'imposait pas une opposition ou plainte explicite si l'auteur des gestes doit raisonnablement savoir qu'ils sont importuns—Il existait un fondement juridique plus que suffisant qui permettait au conseil de conclure que le comportement en question était proscrit par l'employeur—Le juge-arbitre ne pouvait pas affirmer que le conseil avait commis une erreur de fait sujette à révision—Les conclusions de fait du conseil n'avaient rien de «déraisonnable»—Elles pouvaient être annulées quand bien même le juge-arbitre ou la Cour aurait pu, selon les mêmes éléments de preuve, arriver à un résultat différent—Demande accueillie—Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30(1).

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) C. NGUYEN (A-516-99, 2001 CAF 348, juge Strayer, J.C.A., jugement en date du 15-11-01, 4 p.)

## BREVETS

Demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis

**BREVETS—Suite**

de conformité) interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. pour la version d'Apotex du médicament cyclosporine jusqu'à l'expiration des lettres patentes canadiennes 1332150—Novartis est propriétaire des lettres patentes canadiennes 1332150 (le brevet '150)—Par lettre en date du 28 mai 1999, Apotex a fourni un avis d'allégation à Novartis, dans lequel elle allègue que les revendications 1, 6 à 12, 15 à 17 et 27 du brevet '150 sont invalides pour trois motifs, à savoir l'antériorité, l'évidence et la portée excessive—C'est la troisième fois qu'Apotex allègue que le brevet '150 est invalide, en s'appuyant sur le même document pour établir l'antériorité, à savoir le brevet canadien 1339667 (le brevet '667)—La principale divergence entre Apotex et Novartis porte sur la définition correcte de la microémulsion—Apotex explique qu'elle a retiré son avis d'allégation en raison de problèmes concernant la conformité au Règlement sur les aliments et drogues, ce qui est une explication raisonnable—L'avis d'allégation d'Apotex ne constitue pas un abus de procédure—La Cour a rendu une décision interlocutoire le 17 novembre 1999, des mois avant que ne soit prononcé l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du bien-être social)* (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (C.A.F.)—Il ne serait pas raisonnable de permettre aux demanderesse de soulever cette question maintenant, alors qu'une décision a déjà été rendue par la Cour précisément sur cette question, il y a deux ans—La requête présentée par Novartis, demandant à la Cour de ne pas prendre en compte les antériorités additionnelles introduites par Apotex, est rejetée—L'irrecevabilité fondée sur le dossier de la demande de brevet, également appelée historique de la demande de brevet ou preuve extrinsèque, est une théorie qui a été élaborée aux États-Unis—Le but précis visé par l'utilisation du dossier de la demande de brevet serait d'éclaircir les antériorités en examinant le brevet antérieur (le brevet '307) pour déterminer s'il constitue une antériorité pour le brevet postérieur (le brevet '150)—Le dossier de la demande de brevet ne doit pas être admis, puisque le brevet antérieur devrait permettre de clarifier les antériorités—On ne devrait pas avoir besoin de consulter d'autres documents, notamment le dossier de la demande de brevet auprès de l'office des brevets des États-Unis—La clé de l'interprétation téléologique est donc l'identification par le tribunal, avec l'assistance d'un lecteur averti, des mots ou des expressions dans les revendications qui décrivent ce que l'inventeur a considéré comme constituant les éléments «essentiels» de son invention—La Cour doit interpréter les brevets du point de vue du professionnel moyen dans le domaine dont il s'agit—La Cour doit considérer ce que la personne du métier, en lisant les revendications en fonction des connaissances générales communes au moment du brevet, aurait considéré être l'invention revendiquée—Il existe une présomption de validité en faveur des demanderesse—La question clé consiste à déterminer si un formulateur de métier saurait que plus la taille des gouttelettes est petite, plus l'aire spécifique

**BREVETS—Suite**

de contact entre l'huile et l'eau augmente et donc meilleures sont les concentrations sanguines de médicament que l'on obtient—Les brevets '667 et '307 ne décrivent pas les émulsions formées par les compositions divulguées, sinon en disant qu'il s'agit d'une émulsion—Les brevets '667 et '307 constituent des antériorités pour la revendication du brevet '150—La personne du métier, compte tenu de l'état de la technique, nommément des brevets '667 et '307 et des connaissances communes à l'époque pertinente, serait arrivée, dans tous les cas et sans possibilité d'erreur, à la formulation qui fait l'objet de la revendication 1 du brevet '150—Les revendications 6 à 12, 15 à 17 et 27 dépendent de la revendication 1 et, par conséquent, les brevets '667 et '307 constituent des antériorités pour chacune—Le critère de l'évidence est un critère auquel il est difficile de satisfaire—La cyclosporine présentait des problèmes d'administration en ce qui concerne la biodisponibilité, l'uniformité du dosage, la palatabilité et le potentiel de toxicité—L'état de la technique à l'époque indique que les émulsions et les microémulsions ont été développées comme moyen d'augmenter le taux de transfert de masse du médicament vers la phase aqueuse—La formulation générale spécifiée dans la revendication 1 du brevet '150 et ses avantages auraient été évidents à un formulateur compétent à la date de l'invention (septembre 1988)—Les revendications 6 à 12, 15 à 17 et 27 dépendent de la revendication 1 du brevet '150 et auraient donc été évidentes à un formulateur compétent à la date de l'invention (septembre 1988)—Les revendications sont trop larges—La demande est rejetée—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3)—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

NOVARTIS AG C. APOTEX INC. (T-1266-99, 2001 CFPI 1129, juge Blais, ordonnance en date du 18-10-01, 77 p.)

**PRATIQUE**

Demande par laquelle AstraZeneca Inc. demande à être constituée partie ou intervenante à l'instance (soulevant la question de l'interrelation entre les dispositions concernant les avis de conformité dans le Règlement sur les aliments et drogues, pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les ADC), pris en vertu de la Loi sur les brevets) et demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de refuser de traiter sa présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) visant à obtenir un avis de conformité lui permettant de vendre des gélules d'oméprazole—En juillet 1999, la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de Santé Canada a donné à Cheminor un avis d'insuffisance lors de l'examen primaire parce que l'ingrédient médicinal contenu dans l'oméprazole dont il est question dans sa PADN n'était pas l'équivalent pharmaceutique de celui du produit de référence canadien (les comprimés Losec d'AstraZeneca; oméprazole magné-

**BREVETS—Fin**

sien), que sa PADN n'était pas acceptable et que Cheminor devait plutôt produire une présentation de drogue nouvelle (PDN)—Le directeur adjoint de la DPT a confirmé cette décision—La demande d'AstraZeneca visant à être constituée partie ou intervenante a été rejetée avec dépens—Le critère qui permet de déterminer si AstraZeneca devrait être constituée partie est celui de savoir si elle a démontré que, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire présentée par Reddy-Cheminor, on a soulevé une question qui porte atteinte aux droits à la protection de ses brevets prévue par le Règlement sur les ADC; la réponse à cette question permet de déterminer si la décision de la Cour dans cette instance touche directement AstraZeneca ou si cette dernière aurait dû être constituée partie—En l'espèce, la demande de contrôle judiciaire déposée par Cheminor ne touche pas directement AstraZeneca et sa présence n'est pas nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance—La demande subsidiaire d'AstraZeneca qui cherche à être constituée intervenante est rejetée parce que la Cour n'a pas besoin de sa présence en tant qu'intervenante—Il n'y a aucun écart probant pertinent—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870—Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133—Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

REDDY-CHEMINOR, INC. C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (T-2294-00, 2001 CFPI 1065, juge Lemieux, ordonnance en date du 28-9-01, 30 p.)

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION****PRACTIQUE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION**

Appel formé contre le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente de révision des revendications refusées (l'agente de révision) [[2000] F.C.J. n° 1522 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)] selon laquelle l'appelant n'était pas un membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada parce que son renvoi en Turquie ne l'exposerait à aucun risque—Outre des documents décrivant la situation des Kurdes en Turquie, l'appelant avait présenté à l'agente de révision trois preuves nouvelles dont ne disposait pas la Commission: 1) lettre d'un avocat concernant une entrevue de celui-ci avec l'épouse de l'appelant en Turquie, et selon laquelle elle avait dit à l'avocat que la police avait visité son domicile en 1997 pour s'enquérir de l'appelant, et l'avait traitée sans ménagement, ainsi que sa famille; 2) lettre d'un chef de village mentionnant que l'épouse de l'appelant lui avait fait part de la visite de la police; 3) photographie, dans un journal, d'une manifestation organisée en 1995 à laquelle, selon sa déposition devant la Commission, l'appelant avait participé—

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Suite**

L'appelant affirme que la décision de l'agente de révision devrait être annulée en vertu de l'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, parce que 1) elle était fondée sur une conclusion de fait erronée selon laquelle l'appelant ne serait pas persécuté s'il était renvoyé en Turquie; ou 2) elle constituait un manquement au devoir d'équité, l'agente de révision n'ayant pas motivé suffisamment sa décision—Appel rejeté—1) Compte tenu de l'ensemble du dossier soumis à l'agente de révision, la preuve autorisait amplement la conclusion selon laquelle l'appelant ne serait pas en danger s'il était renvoyé en Turquie—2) Si l'agente de révision était tenue, par son devoir d'équité, de motiver sa décision, elle a exposé des motifs suffisants pour s'acquitter de ce devoir—Un décideur n'est pas tenu d'expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté telle ou telle d'entre elles—Il faut considérer l'importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision—Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'un décideur, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir ou si elle concerne des faits d'une importance mineure pour la décision ultime—Les preuves nouvelles n'avaient pas suffisamment d'importance ou pas assez de valeur probante—Il serait excessif d'exiger des agents de révision, en tant qu'agents administratifs, qu'ils motivent leurs décisions avec autant de détails que ceux que l'on attend d'un tribunal administratif—Réponse à la question certifiée: l'agente de révision n'était pas tenue de s'exprimer sur des documents particuliers qui n'avaient pas de valeur probante, même s'ils concernaient le demandeur.

OZDEMIR C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (A-604-00, 2001 CAF 331, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 1-11-01, 5 p.)

**STATUT AU CANADA***Résidents permanents*

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas qui avait rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur—Le demandeur a présenté sa demande à l'âge de 24 ans en tant que fils à charge de sa mère—La question était de savoir si le demandeur pouvait convaincre l'agent des visas qu'il avait été étudiant à temps plein entre la date de son 19<sup>e</sup> anniversaire et la date de sa demande—L'agent des visas n'a pas été convaincu que le demandeur était un étudiant à plein temps et il a rejeté sa demande—Importante erreur de droit commise dans la manière dont l'agent des visas a analysé la preuve—Application d'une norme de preuve trop rigoureuse—Affaire renvoyée à un autre agent des visas pour

**CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION—Fin**

qu'il l'évalue en utilisant la norme de la prépondérance de la preuve.

BUI C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-5781-99, 2001 CFPI 1178, juge Simpson, ordonnance en date du 30-10-01, 2 p.)

**Raisons d'ordre humanitaire**

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'immigration de rejeter une requête par laquelle les demandeurs souhaitaient être autorisés, pour des raisons d'ordre humanitaire, à demander la résidence permanente depuis le Canada—Arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, où la C.S.C. a jugé que l'exercice raisonnable du pouvoir lié aux considérations humanitaires requiert que soit prêtée une attention minutieuse aux intérêts et aux besoins des enfants—Les enfants, âgés de 15 et 14 ans, vivaient au Canada depuis neuf ans et fréquentaient l'école ici—Retour prévu dans un petit village du Sri Lanka—L'agente d'immigration n'a pas tenu compte de ce que les enfants ne parlaient pas la langue tamoule—Cet aspect aurait dû être pris en compte dans l'examen de l'intérêt supérieur des enfants—L'agente d'immigration a considéré le risque pour les enfants et, puisque le risque pour eux était le même que pour leurs parents, elle a conclu que les enfants n'étaient exposés à aucun risque—Cependant, l'analyse de l'intérêt supérieur des enfants obligeait l'agente à considérer davantage que le risque pour les enfants—La seule analyse faite par l'agente au regard de l'intérêt supérieur des enfants était qu'il faudrait que les enfants consentent quelques efforts de réadaptation pour une vie en dehors du Canada, mais elle n'avait pas la preuve qu'ils ne seraient pas en mesure de se réadapter ainsi—Rien n'indiquait que l'agente avait tenu compte de la capacité des enfants de communiquer pour le cas où ils seraient renvoyés au Sri Lanka—Absence d'analyse de l'intérêt supérieur des enfants au vu de la preuve dont disposait l'agente d'immigration—L'intérêt supérieur des enfants est un facteur important, mais pas nécessairement le facteur déterminant—L'agente d'immigration devra dire si l'ensemble des circonstances, y compris l'intérêt supérieur des enfants, justifient une dispense d'application de l'art. 9 de la Loi sur l'immigration—L'agente a aussi commis une erreur en tenant compte du fait que les demandeurs étaient demeurés au Canada en contravention de la Loi—Demande accueillie—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

GURUNATHAN C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-6368-00, 2001 CFPI 1155, juge McKeown, ordonnance en date du 24-10-01, 6 p.)

**DOUANES ET ACCISE****TARIF DES DOUANES**

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) qui soutient que certaines marchandises importées par l'appelante ne sont pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9908.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes—Le numéro tarifaire 9908.00.00 permet l'entrée en franchise de certaines marchandises utilisées dans l'industrie minière—Les articles en cause sont des tiges de forage qui sont utilisées pour le forage par percussion pour transmettre l'énergie de percussion à la roche, transmettre le mouvement rotatif au trépan, transmettre la pression d'alimentation pour maintenir le trépan constamment au fond du trou et envoyer un produit de rinçage au fond du trou de forage—La majorité des opérations minières au Canada se font dans la roche dure—La méthode de forage par percussion est la principale méthode de forage utilisée pour ce type de roche—L'argumentation du TCCE pour exclure les articles en cause de la portée du numéro tarifaire 9908.00.00 est manifestement erronée et ne peut résister au type d'examen minutieux qu'exige la norme de la décision «raisonnable *simpliciter*»—Parmi les catégories identifiées par le TCCE dans ses motifs, la cinquième catégorie porte sur des machines utilisées «directement au front de taille»—Pour relever de cette catégorie, les machines doivent être utilisées à cet endroit—La perforatrice en cause respecte cette exigence—Le libellé du numéro tarifaire 9908.00.00 ne permet pas d'arriver à la conclusion du TCCE—Le mot «*machinery*» (machines) par opposition au mot «*machine*» désigne un ensemble de machines plutôt qu'une seule—Le mot «*machinery*» (machines) dans le numéro tarifaire 9908.00.00 ne peut être interprété comme faisant référence à une seule machine—Le TCCE ne pouvait pas déterminer que le mineur continu était le seul type de machine admissible—Le TCCE a donc tort lorsqu'il soutient que les machines de forage en cause sont à l'extérieur de la portée du numéro tarifaire parce que l'expression «*machines d'extraction*» excluait toute machine d'extraction qui ne fonctionne pas de la même façon que le mineur continu—L'appel est accueilli—Tarif des douanes, L.R.C., 1985 (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 41, annexe I, numéro tarifaire 9908.00.00.

SANDVIK TAMROCK CANADA LTD. C. SOUS-MINISTRE M.R.N., DOUANES ET ACCISE (A-550-00, 2001 CAF 340, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 9-11-01, 11 p.)

**DROIT D'AUTEUR**

Redevances—Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission du droit d'auteur déterminant la quote-part des redevances de FWS, société de gestion collective des droits d'auteur qui représente la NFL, la LCF, la LNH et la NBA, pour la retransmission de signaux éloignés, en général faite par des sociétés de télévision par câble—La FWS fait valoir que la base sur



**DROIT D'AUTEUR—Suite**

laquelle la Commission s'est appuyée pour attribuer les redevances (méthode de l'écoute cumulative) sous-estime de manière importante la valeur des sports dans la capacité de ces sociétés d'attirer et de fidéliser les abonnés—Demande rejetée—Sur la question de l'«utilisation», la Commission n'a pas commis une erreur de droit en décidant qu'il était approprié de fixer les quote-parts des redevances de 50 millions de dollars payables annuellement de 1998 à 2000 en se fondant sur le temps que consacraient les abonnés à l'écoute des diverses catégories d'émissions, au motif que les abonnés étant les consommateurs finals des émissions, leurs préférences d'écoute, mesurées par le nombre d'heures qu'ils passent à suivre les émissions appartenant aux diverses sociétés de gestion collective, sont le critère approprié pour mesurer la valeur de ces émissions pour les sociétés de câble—La Commission n'a pas dévié de sa position de 1990, soit que la base ultime pour la répartition des redevances est la valeur des émissions pour les sociétés de câble—Dans la décision soumise au contrôle judiciaire, la Commission ne faisait qu'énoncer clairement qu'en l'absence d'un libre marché des redevances de retransmission, le nombre d'heures que consacraient les abonnés à l'écoute de catégories particulières d'émissions était le critère le plus fiable pour fixer leur valeur dans la capacité des sociétés de câble d'attirer et de fidéliser les abonnés—S'agissant de l'«entrave au pouvoir discrétionnaire», la FWS a plaidé qu'en refusant de considérer tout autre fait indicateur de la valeur des émissions hormis les chiffres d'écoute, la Commission a illicitement entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire—La Commission n'a pas rejeté les éléments de preuve de la FWS, mais la méthode suivie par elle pour fixer la valeur, pour les sociétés de câble, des émissions appartenant à des sociétés de gestion collective particulières—Ce genre de décision ressortit pleinement à la compétence de la Commission, en qualité de tribunal administratif spécialisé à qui l'on a confié le pouvoir discrétionnaire large de fixer les redevances exigibles des sociétés de câble pour la retransmission du matériel visé par un droit d'auteur et d'attribuer les quote-parts de ces redevances aux divers titulaires de droits d'auteur—La décision, faisant appel à un large pouvoir discrétionnaire, à des éléments de politique, à l'utilisation de données économiques et statistiques ainsi qu'à une connaissance du secteur du câble et des techniques connexes, ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire que dans le cas où elle est manifestement déraisonnable—On ne peut dire que la Commission a rendu une décision manifestement déraisonnable en retenant le critère de l'écoute cumulative pour fixer la valeur des émissions de sports pour les sociétés de câble, critère qu'elle avait utilisé à deux reprises précédemment, qui est d'application relativement simple et qui est plus net que la méthode pluridimensionnelle et, de l'avis de la Cour, moins fiable préconisée par la FWS—Cette conclusion ne signifie pas que la Commission, dans les autres audiences d'attribution des quote-parts de redevances, doit refuser catégoriquement d'examiner tout élément de preuve de la valeur des

**DROIT D'AUTEUR—Fin**

émissions pour les sociétés de câble autre que les chiffres d'écoute—En l'espèce, comme dans l'affaire *FWS Joint Sports Claimants c. Canada (Commission du droit d'auteur)*, [1992] 1 C.F. 487 (C.A.), la Commission a tenu compte de la preuve, mais seulement elle ne l'a pas admise—La Commission a donné des motifs adéquats pour justifier sa non-acceptation de la preuve et n'a pas tiré de conclusions sur les faits de manière absurde ou arbitraire, ou sans avoir considéré les documents qui lui avaient été présentés—Il est manifeste d'après les discussions entre les commissaires et les témoins que la Commission connaissait parfaitement leur preuve.

FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC. C. BOARDER BROADCASTING INC. (A-209-00, 2001 CAF 336, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 6-11-01, 9 p.)

**DROIT MARITIME**

## PRATIQUE

Requête présentée par les défendeurs, propriétaires du navire *Mariana*, afin de suspendre la présente action et de renvoyer la demande en vue d'un arbitrage à Londres—L'action elle-même a été intentée par les propriétaires et expéditeurs d'une grosse cargaison de poteaux télégraphiques expédiés de Bécancour et de Pictou (Nouvelle-Écosse) à Lattaquié, en Syrie—Le connaissement contient à l'endos une clause d'arbitrage «Centrocon»—La présente requête réclame la mise en application de la teneur de cette clause en demandant la suspension de la présente action et le renvoi de l'affaire en arbitrage à Londres—La cargaison de poteaux a été dûment expédiée à Lattaquié—L'acheteur de la demanderesse, le gouvernement de la Syrie, a refusé certains des poteaux, nommément ceux de 12 mètres—Les marchandises ont ensuite été rechargées, le navire a quitté Lattaquié et il est allé à la recherche d'une autre cargaison, qu'il a trouvée dans la mer Noire—Durant le voyage de retour de la mer Noire, un incendie s'est déclaré à bord et c'est à la suite de cet incendie que la présente réclamation a été présentée par la demanderesse pour les dommages-intérêts allégués et d'autres formes de réparation—Il s'agit donc de savoir si le propriétaire défendeur peut réclamer le recours à l'arbitrage à Londres à l'exclusion de la compétence de la Cour—Cette question est réglée par la Loi sur l'arbitrage commercial et plus particulièrement le Code d'arbitrage commercial, qui est mis en vigueur par la Loi—Selon l'art. 8 du Code, lorsque la Cour juge qu'il y a une clause d'arbitrage au sens du Code, elle ne peut exercer aucun pouvoir discrétionnaire mais doit renvoyer l'affaire à l'arbitrage conformément à cette clause—C'est l'art. 7(2) qui importe grandement en l'espèce—Aucune clause d'arbitrage ne figurait par écrit à l'endos de la note de chargement—Les termes imprimés à l'endos du formulaire complet imprimé de la note de chargement étaient ceux du connaissement type «lignes régulières», qui ne comprennent

**DROIT MARITIME—Fin**

pas de clause d'arbitrage—Le défendeur n'a pas prouvé que cette clause d'arbitrage a été conclue, était en vigueur et est exécutoire conformément aux termes du Code d'arbitrage commercial—L'aller n'était pas assujéti à la clause d'arbitrage «Centrocon»—Le connaissance délivré pour l'aller n'était pas conforme à l'entente écrite intervenue entre les deux parties—Le défendeur n'a pas prouvé l'existence d'une entente écrite pouvant faire l'objet d'un arbitrage—Requête rejetée—Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 17—Code d'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 17, ann. art. 7(2), 8.

STELLA-JONES INC. c. *MARIANA* (LE) (T-1942-98, 2001 CFPI 1148, juge Hugessen, ordonnance en date du 24-10-01, 6 p.)

**ENVIRONNEMENT**

Appel formé contre une décision de première instance ((2001) M.P.L.R. (3d) 219) accueillant deux demandes de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du ministre de l'Environnement de renvoyer à une commission, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la LCEE), la construction d'une importante voie express autour de la ville de Hamilton—Il s'agissait de savoir si la LCEE s'applique au projet de voie express—Appel rejeté—Ce projet a pris naissance au milieu des années 1950; il a fait l'objet d'une longue planification, de consultations et de procédures d'examen, pour finalement être approuvé en 1984 après que la Commission mixte de l'Ontario eut procédé à une évaluation environnementale et une évaluation de planification; des fonds publics importants ont déjà été investis dans le projet; des terrains ont été acquis, des édifices ont été démolis et des marchés de travaux publics ont été adjugés; sur les 20 km que comptera l'ensemble de la voie express, seuls les huit derniers kilomètres restent à construire—Il ne serait donc pas indiqué pour la Cour d'imposer d'autres délais—Quant à la question de savoir si le projet était soustrait à la LCEE par l'effet de l'art. 74(4), les mesures prises par la Région avant le 22 juin 1984 permettent amplement d'affirmer que la construction de la voie express avait débuté avant cette date—Les changements apportés par la Région en 1998 n'équivalaient pas à une modification ou autre remaniement du projet au point de subordonner de nouveau le projet à la LCEE—Il s'agissait simplement de mesures d'atténuation—En fin de compte, l'application de la LCEE est exclue par l'art. 11(1)—L'arrêt *Bande indienne Tsawwassen c. Canada (Ministre des Finances)* (1998), 145 F.T.R. 1; conf. par (2001), 37 C.E.L.R. (N.S.) 187, ne saurait être distingué des faits de la présente affaire—Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 11(1), 74(4).

HAMILTON-WENTWORTH (MUNICIPALITÉ RÉGIONALE) c. CANADA (MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT) (A-312-01, A-313-01, 2001 CAF 347, juge en chef Richard, jugement en date du 14-11-01, 5 p.)

**IMPÔT SUR LE REVENU****CALCUL DU REVENU***Déductions*

Appel d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a déclaré que, pour l'année d'imposition 1989, l'appelante n'avait pas le droit de déduire de son revenu la somme de 1 355 026 \$ à titre de créance irrécouvrable de sa filiale américaine et par lequel la Cour a tenu l'appelante responsable d'effectuer, pour la même année d'imposition, la retenue de l'impôt exigible sur la somme de 183 555 \$ qui, selon ce qu'affirmait le ministre, était réputée avoir été payée à titre de dividende à la société mère non résidente de l'appelante—L'appel est accueilli sur le premier point et rejeté sur le second—L'appelante et sa filiale américaine avaient converti la créance en question en capital de risque qui avait été investi dans la filiale américaine—La conversion a eu pour effet d'éteindre la dette—Une fois la conversion effectuée, il n'y avait plus de créance impayée qui pouvait être considérée comme une créance irrécouvrable—Il est loin d'être évident, au vu des pièces versées au dossier, que la somme en question a effectivement été incluse dans le revenu de l'appelante pour le calcul de son impôt—En ce qui concerne les retenues d'impôt, la question est celle de savoir s'il était loisible à l'appelante de calculer sur une base nette les sommes dues entre elle et sa société mère—S'il n'est pas possible d'opérer compensation entre les dettes respectives, la société mère devait au moins 183 555 \$ à l'appelante et, à première vue, un dividende était réputé avoir été versé et l'appelante était tenue de payer les retenues d'impôt—Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve tendant à établir la volonté des parties d'opérer compensation—Les inscriptions figurant au bilan constituent un commencement de preuve de la volonté de l'appelante et de sa société mère et de leur entente en vue d'opérer compensation entre leurs créances respectives et cette preuve est suffisante pour valider la thèse défendue par l'appelante sur ce point—En conséquence, en date du 28 février 1989, il n'y avait aucune somme due par la société mère non résidente à l'appelante, aucun dividende réputé et, partant, aucune obligation de payer de retenues d'impôt.

MAGICUTS INC. c. CANADA (A-494-98, 2001 CAF 332, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 31-1-01, 5 p.)

**LIBÉRATION CONDITIONNELLE**

Contrôle judiciaire d'une décision rectifiant une date d'admissibilité à la libération conditionnelle—Le demandeur a été condamné en 1970 à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré—Alors qu'il était en libération conditionnelle totale, il a commis trois nouvelles infractions—Le juge chargé de prononcer la peine a accepté une proposition conjointe—Il a puni chacune des deux

**LIBÉRATION CONDITIONNELLE—Suite**

premières infractions d'un emprisonnement de huit ans et la troisième d'un emprisonnement de 12 ans, puis a ordonné la confusion des peines en imposant une peine «globale» de 12 ans—L'avis du calcul de peine du Service correctionnel du Canada (SCC) indiquait que le détenu serait admissible à une demande de libération conditionnelle totale après avoir accompli le tiers réglementaire de la peine imposée (soit quatre ans), c'est-à-dire le 11 mars 2000—Le SCC était arrivé à ce résultat en prenant un tiers de la peine la plus longue (12 ans)—Par la suite, il a corrigé la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale en la fixant au 11 juillet 2005—Le nouveau calcul était nécessaire parce que l'art. 120.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avait semble-t-il été mal interprété au départ—L'art. 120.2(2) prévoit que le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il est assujéti au moment de la condamnation ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire—Selon le SCC, l'art. 120.2(2) exige que, pour le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, chaque peine soit considérée séparément, c.-à-d. 12 ans x 1/3 + 8 ans x 1/3 + 8 ans x 1/3 = 9 ans et 4 mois—Cette interprétation (selon laquelle, lorsqu'on établit la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, il n'importe pas que le juge ait ordonné la confusion des peines ou le cumul des peines) ne pouvait être acceptée—Avant l'entrée en vigueur de l'art. 120.2, un détenu en liberté sous condition qui récidivait pouvait techniquement s'épargner le temps d'épreuve résultant d'une peine ultérieure, par confusion de la peine d'emprisonnement supplémentaire et de la peine d'emprisonnement pour une période indéterminée—C'était là l'anomalie que le législateur voulait corriger—L'objet des modifications était d'assurer le public que le délinquant en liberté conditionnelle qui purge une peine à durée indéterminée serait tenu de purger une période minimale d'incarcération correspondant au temps d'épreuve devant être accompli par lui pour la peine imposée ultérieurement—L'idée n'était pas d'enlever aux juges leur pouvoir d'ordonner le cumul des peines ou la confusion des peines—Par ailleurs, le Code criminel, art. 719(1), prévoit que la peine commence au moment où elle est infligée, sauf disposition contraire du texte applicable—L'art. 120.2 ne dit pas qu'une confusion des peines doit être interprétée comme un cumul des peines—Il ressort clairement de la décision du juge qui a prononcé la peine que «le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire», à l'art. 120.2(2), concernait en l'occurrence la peine de 12 ans imposée par lui—L'art. 120.2 ne dit pas que la confusion des peines imposées pour deux ou plusieurs infractions doit être convertie en un cumul des peines, ce qui irait à l'encontre des principes de la détermination des peines—Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art.

**LIBÉRATION CONDITIONNELLE—Fin**

120.2(2) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 34)—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 719(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 6).

DIMAULO C. CANADA (COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL) (T-2221-00, 2001 CFPI 1230, juge Rouleau, ordonnance en date du 13-11-01, 8 p.)

**MARQUES DE COMMERCE****ENREGISTREMENT**

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a refusé, dans le cadre d'une opposition, la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Mr. Coffee» aux fins de son emploi en liaison avec du café—La demanderesse était déjà le propriétaire inscrit de la marque de commerce «Mr. Coffee» aux fins de son emploi en liaison avec des cafetières, des filtres à café jetables et des carafes—Avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce, la défenderesse a utilisé pendant dix ans la marque de commerce et le nom commercial «Mister Coffee» en liaison avec des articles de café, du café et des services d'approvisionnement en café—Les prédécesseurs en titre de la demanderesse ont toléré, sans s'y opposer, la coexistence de la marque «Mr. Coffee» et de l'emploi par la défenderesse du nom commercial «Mister Coffee»—Pour ce qui est de la norme de contrôle applicable en l'espèce, puisque la preuve additionnelle déposée par la demanderesse devant la Section de première instance n'aurait eu aucune incidence concrète sur la décision du registraire et ne l'aurait pas modifiée, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable *simpliciter*: *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)—Appel rejeté—Bien qu'il ait exprimé des doutes quant à la légalité de l'emploi par la défenderesse du nom commercial «Mister Coffee», le registraire a conclu que cette question ne relevait pas de sa compétence, aucun tribunal n'ayant conclu à la contrefaçon—Cette conclusion est raisonnable—L'action en contrefaçon intentée par la demanderesse devant la Cour fédérale en 1995 permettra de trancher la question de la légalité du nom commercial qu'emploie Mister Coffee and Services Inc.—Dans le cadre d'une opposition faite en vertu de l'art. 38 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire n'a pas compétence pour procéder à une audience complète avec présentation de preuves orales pour déterminer la légalité de l'emploi de la marque de commerce par la défenderesse—Si la question de la légalité est claire, le registraire a alors compétence pour statuer que la défenderesse ne peut pas invoquer son emploi de la marque de commerce parce que cet emploi n'est pas légal—En l'espèce, le registraire ne peut pas en arriver à cette conclusion claire dans la procédure d'opposition—Le registraire a agi raisonnablement lorsqu'il a conclu que l'omission par la demanderesse de protéger sa marque de commerce pouvait avoir des répercussions juridiques—

**MARQUES DE COMMERCE—Fin**

Implicitement, il a conclu que cette question doit être approfondie devant le tribunal compétent, et que cela ne doit donc pas être fait dans le cadre d'une opposition à une demande d'enregistrement d'une nouvelle marque de commerce—Le registraire a conclu à juste titre à la possibilité de confusion—Il était raisonnable de conclure que les marques de commerce projetées n'étaient pas distinctives—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38 (mod. L.C. 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66(2)).

SUNBEAM PRODUCTS, INC. C. MISTER COFFEE & SERVICES INC. (T-2189-99, 2001 CFPI 1218, juge Kelen, ordonnance en date du 7-11-01, 12 p.)

Appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce refusant la demande d'enregistrement par Astra de la marque de commerce "Yellow Tablet Design" consistant en la couleur jaune et la forme ronde pour ses comprimés contenant de la féلودipine, médicament servant au traitement de l'hypertension—Au terme de la procédure d'opposition introduite par la défenderesse Novopharm, le registraire a décidé que la marque de commerce était non distinctive—Appel rejeté—La norme de contrôle qui s'applique est celle du caractère raisonnable *simpliciter*—Le registraire a appliqué le bon principe, à savoir que la couleur et la forme constituent une base faible pour une marque de commerce de médicament—La décision du registraire concluant que la marque de commerce projetée n'est pas distinctive est raisonnable—La couleur et la forme ne distinguent pas les comprimés d'autres comprimés ronds et jaunes—C'est l'emballage qui distingue les marchandises, non la couleur et la forme.

ASTRAZENECA AB C. NOVOPHARM LTD. (T-810-00, 2001 CFPI 1171, juge Kelen, ordonnance en date du 30-10-01, 10 p.)

**PRATIQUE****APPELS ET NOUVEAUX PROCÈS**

Appel formé contre une ordonnance du protonotaire adjoint Giles, par requête devant être jugée sur pièces selon la règle 369—L'ordonnance radiait certains mots de la défense de M. Pitchumani—Elle radiait aussi dans son intégralité la demande reconventionnelle de M. Pitchumani—La règle 51(2) prévoit que l'appel interjeté contre une ordonnance du protonotaire fera l'objet d'une audition—Elle ne dit pas qu'un tel appel doit faire l'objet d'une audition—La règle 369(1) a une portée exhaustive lorsqu'elle pose le principe selon lequel une partie peut, dans un avis de requête, demander que la requête soit jugée sur la base de ses prétentions écrites—La règle 3 prévoit que les Règles de la Cour fédérale (1998), sont interprétées et appliquées de telle sorte que la solution apportée au litige soit juste et soit

**PRATIQUE—Suite**

la plus expéditive et la plus économique possible—La requête des appelants/défendeurs dans l'appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire adjoint pouvait être jugée sur pièces, avec toute la célérité possible et au moindre coût possible—Cette manière de faire n'empêcherait nullement d'apporter une solution juste à la requête en appel ou à l'action—Appel rejeté—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 51, 369.

EDUCATIONAL TESTING SERVICE C. MAPLE LEAF INTERNATIONAL CONSULTING, INC. (T-550-01, 2001 CFPI 1161, juge Gibson, ordonnance en date du 25-10-01, 9 p.)

**FRAIS ET DÉPENS**

Requête conjointe pour l'octroi et la détermination des dépens—En avril 1997, la demanderesse a poursuivi les défenderesses pour dommages causés à un chargement de rouleaux de métaux lors de leur transport maritime—La détermination finale de la responsabilité et du quantum des dommages a été confiée à un arbitre qui, en décembre 2000, a tenu les défenderesses responsables des dommages évalués à 85 879,44 \$ (la demanderesse réclamaient devant l'arbitre une somme de 485 117,99 \$)—En septembre 1997, les défenderesses avaient fait une offre formelle de règlement pour une somme de 125 000 \$—L'offre n'a été révoquée que le 9 novembre 2000, soit quatre jours après le début de l'arbitrage—Les défenderesses invoquent la règle 420(2)a) qui prévoit que lorsque le défendeur a présenté par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement—Les défenderesses prétendent que ce qui importe, c'est que l'offre n'ait pas été révoquée avant le début de l'arbitrage; qu'une offre de règlement est destinée à éviter un procès, étape où une vaste partie des dépens sont encourus; qu'une fois le procès ou l'arbitrage commencé, la dynamique d'une offre toujours pendante change—Les dépens vont à la demanderesse—On ne peut lire implicitement dans la règle 420(2)a) la même mention que celle se trouvant à la règle 49.10(2) des règles de procédure civile de l'Ontario, qui octroie les dépens au défendeur à compter de la date de l'offre de règlement si celle-ci n'a pas été révoquée ou n'est pas expirée avant le début de l'audition—En effet, les règles de la Cour fédérale ont été édictées en 1998 alors que le dernier amendement à la règle de l'Ontario semble remonter à 1991—Donc, la règle 420(2)a) ne peut recevoir application en faveur de l'octroi des dépens aux défenderesses à compter de la date de l'offre puisque celle-ci fut révoquée—Pour ce qui concerne l'octroi des dépens, l'autre facteur qui mérite d'être considéré, et qui doit gouverner l'octroi des dépens, est le résultat des

## PRATIQUE—Suite

procédures au sens de la règle 400(3)a—Or, ici, c'est la demanderesse qui a eu gain de cause—Vu que les défenderesses ont présenté une offre écrite qui doit ici recevoir un certain poids en vertu de la règle 400(3)e en raison de son caractère raisonnable et adéquat; vu que la somme recouvrée par la demanderesse en arbitrage est nettement moindre que la somme y réclamée (règle 400(3)b)), il convient d'adjudger à la demanderesse, au lieu des dépens taxés, une somme globale de 40 000 \$ (la demanderesse avait produit un mémoire de frais totalisant 79 015,44 \$)—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles, 400(3)a,b,e), 420(2)a)—Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, Règle 49.10(2).

FRANCOSTEEL CANADA INC. c. *AFRICAN CAPE* (L')  
(T-625-97, 2001 CFPI 1214, protonotaire Morneau, ordonnance en date du 6-11-01, 9 p.)

La demanderesse avait présenté une offre écrite de règlement de 43 189,88 \$—L'offre, qui avait été présentée 21 jours avant le début de l'instruction, avait été rejetée par la défenderesse—Le montant accordé à la demanderesse était plus élevé que le montant de l'offre—Étant donné que l'offre de règlement était claire et sans équivoque (*Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals Int. Ltd.* (2001), 12 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.)) et qu'elle renfermait un élément de compromis (*Assoc. olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite* (2000), 8 C.P.R. (4th) 429 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)), elle entraîne nécessairement l'octroi du double des dépens au sens de la règle 420 des Règles de la Cour fédérale (1998) (*Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, [1994] A.C.F. n° 2012 (1<sup>re</sup> inst.))—Distinction faite d'avec *Apotex Inc. c. Wellcome Ltd.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 303 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Sanmammias Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le)* (1995), 102 F.T.R. 181 (1<sup>re</sup> inst.)—La négligence de la demanderesse a été établie, mais la défenderesse n'a pas pu prouver le préjudice—La défenderesse n'a pas fourni de raisons valables en vue d'expliquer pourquoi le montant des dépens adjugés devrait être réduit à cet égard—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle. 420.

MEDITERRANEAN SHIPPING CO. S.A. GENEVA C. SIPCO INC. (T-361-99, 2001 CFPI 1227, juge Blais, ordonnance en date du 9-11-01, 7 p.)

La demanderesse s'est désistée à l'égard de la défenderesse Gulf Log Co-operative Association—Gulf Log présente son mémoire de dépens en vertu de la règle 402, y compris le double des dépens sur le fondement de la règle 420(2)b)—La constitutionnalité de la partie 9 de la Forest Act de C.-B. est en litige, la demanderesse prétendant que les dispositions sur la récupération des grumes prévues par la Forest Act sont *ultra vires* de la province de la Colombie-Britannique en raison de la compétence exclusive dont jouit le gouvernement fédéral en matière de navigation et de

## PRATIQUE—Suite

transport maritime aux termes de l'art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 et en raison de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1867; à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la législation provinciale est inopérante dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi sur la marine marchande du Canada et la Convention internationale de 1989 sur l'assistance—Décision—Les deux parties conviennent que l'intérêt public constitue un facteur à prendre en compte, mais dans un sens opposé: la demanderesse fait valoir que les dépens devraient généralement être réduits à cause de l'initiative qu'elle a prise de créer cette cause type en droit constitutionnel et Gulf Log fait valoir que les dépens devraient généralement être augmentés parce que les récupérateurs autres que la demanderesse sont satisfaits du système actuel—L'intérêt de Gulf Log tient notamment à sa crainte que, en tant que créature de la réglementation provinciale, elle cesserait d'exister si la demanderesse avait gain de cause—Le facteur de l'intérêt public devrait jouer en faveur de Gulf Log, bien que l'intérêt public soit de nature régionale—La position de Gulf Log sur l'opportunité d'une procédure simplifiée était raisonnable—Ordonnance rendue en conséquence—Comme l'offre de Gulf Log correspondait raisonnablement à la position prise dans sa défense, le double des dépens est alloué ainsi qu'il a été demandé—Le mémoire de dépens qui s'élevait à 22 931,24 \$ est taxé et un montant de 20 559,55 \$ est alloué—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 402, 420(2)b)—Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157—Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par 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. 52, 91(10)—Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9.

EARLY RECOVERED RESOURCES INC. c. GULF LOG SALVAGE CO-OPERATIVE ASSN. (T-588-00, 2001 CFPI 1212, officier taxateur Stinson, taxation en date du 6-11-01, 18 p.)

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants [révision et appel] avait rejeté une demande de pension pour invalidité—La Cour avait annulé la décision avec dépens et avait notamment donné la directive selon laquelle le demandeur, qui n'était pas représenté par avocat, n'avait pas droit aux honoraires d'avocat; il avait toutefois droit aux débours conformément au Tarif B—Les seuls articles en litige se rapportaient à un montant de 21,50 \$ pour le stationnement et à un montant de 234,24 \$ pour le transport—Le défendeur avait soutenu qu'étant donné que le demandeur n'était ni un témoin ni un avocat, il n'avait pas droit aux frais de déplacement—L'art. 3(1) du Tarif A est une formule applicable aux frais de déplacement des témoins—La meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif—L'art. 3(1) du tarif A n'empêche pas d'accorder des

**PRATIQUE—Suite**

frais de déplacement aux autres participants au litige—La mention, à l'art. 1(3)a) du tarif B, des sommes versées aux témoins selon le tarif A se rapporte simplement à une catégorie de participants, sans pour autant viser ou limiter d'autres débours tels que les frais de déplacement des personnes qui ne sont pas des témoins—Un débours est une somme qu'une ou l'autre partie à un litige verse à un tiers n'ayant aucun intérêt dans l'affaire pour un service ne relevant pas de l'expertise d'un avocat, lequel est raisonnable et nécessaire aux fins de l'avancement du litige—Le demandeur devait accomplir les tâches nécessaires en vue de faire avancer le litige et payer directement les débours connexes—Il n'y a pas lieu de refuser les frais de déplacement, s'ils sont raisonnables et nécessaires aux fins de l'avancement du litige, puisqu'ils n'auraient pas été engagés si ce n'avait été du litige—Un montant de 110 \$ en tout est accordé pour le stationnement et le transport—Le mémoire de frais du demandeur qui, tel qu'il a été présenté, s'élevait à 490,53 \$, est taxé et admis, un montant de 344,79 \$ étant accordé—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif A, B.

DESLOGES C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)  
(T-729-00, 2001 CFPI 1142, officier taxateur Stinson, taxation des dépens en date du 19-10-01, 7 p.)

Le demandeur, qui agissait pour son propre compte, avait présenté son mémoire de frais à la suite d'un jugement accueillant avec dépens une demande de contrôle judiciaire—Il réclamait un montant de 5 392,80 \$ en vertu de divers articles du tarif B associés aux services d'avocat et un montant de 300 \$ au titre des débours—La défenderesse avait soutenu que le plaideur qui agit pour son propre compte n'a pas droit à des honoraires d'avocat et que les dépens associés à l'instance engagée devant la C.C.I. ne peuvent pas être taxés dans le mémoire de frais se rapportant à l'instance engagée devant la C.A.F.—Les dépens représentent une indemnité à l'égard des sommes qui ont été payées dans la conduite d'un litige et non des sommes qui auraient pu être gagnées si ce n'avait été du litige—Il n'est pas justifié d'accorder quoi que ce soit pour le temps que le demandeur a consacré à l'affaire, et ce, malgré les concessions de la défenderesse—Le montant de 5 392,80 \$ est rejeté—Les dépens liés à l'instance engagée devant la C.C.I. ne peuvent pas être taxés en tant que partie intégrante du mémoire de frais de la C.A.F.—Un montant de 70 \$ est accordé pour les photocopies—Les 50 \$ demandés au titre des droits de dépôt pour l'introduction de l'instance devant la Cour sont également accordés—Le mémoire de frais du demandeur qui, tel qu'il a été présenté, s'élevait à 5 692,80 \$, est taxé, un montant de 120 \$ étant accordé—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B.

SMITH C. CANADA (A-154-00, 2001 CAF 318, officier taxateur Stinson, taxation des dépens en date du 19-10-01, 7 p.)

**PRATIQUE—Suite**

## JUGEMENTS ET ORDONNANCES

*Sursis d'exécution*

Demande de sursis de l'ordonnance de l'arbitre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire—Question grave à trancher—L'arbitre a exercé son pouvoir discrétionnaire en révisant la décision du ministre portant sur le danger, et elle a conclu que le défendeur constituait vraisemblablement une menace pour la sécurité de la société canadienne—La durée de la détention actuelle et prévisible favorise le défendeur, mais celui-ci constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité de la société canadienne et ne comparaitra probablement pas à l'audience de renvoi—Le demandeur subit un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients favorise ce dernier—Demande accueillie.

CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) C. SINGH (IMM-3937-01, 2001 CFPI 954, juge McKeown, ordonnance en date du 27-8-01, 4 p.)

## PARTIES

Requête visant à faire désigner, en vertu de l'art. 114 des Règles de la Cour fédérale, Stephen Mistaken Chief comme représentant des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui font partie de la tribu des Blood, ainsi que leurs personnes à charge et leurs descendants—L'action a été introduite par le chef et les conseillers de la bande des Blood pour le compte des anciens combattants de la bande des Blood et de leurs personnes à charge et descendants—Les demandeurs allèguent qu'ils ont été injustement privés d'avantages auxquels ils avaient droit par suite de leur service militaire et ce, en raison de l'application de lois, de politiques et de pratiques discriminatoires sur le plan racial—Ils affirment que Stephen Mistaken Chief devrait être désigné pour représenter le groupe qui l'a choisi à cette fin, en sa qualité d'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale de la tribu des Blood et parce qu'il «fait manifestement partie de ce groupe»—L'art. 114 énonce le principe fondamental suivant lequel une instance peut être introduite par ou contre des personnes qui ont un intérêt commun dans cette instance en désignant une ou plusieurs d'entre elles pour les représenter toutes—L'art. 114 souffre de plusieurs lacunes, car il ne prévoit pas de procédure pour déterminer si un recours collectif a été correctement intenté ou de procédure de communication d'un avis aux membres du groupe; il n'y a pas de façon pour les membres du groupe de choisir de s'exclure du recours; il n'y a pas de disposition relative à l'interrogatoire préalable, ni d'autres procédures préparatoires à l'instruction, permettant de traiter des droits procéduraux et des responsabilités des membres du groupe; il n'y a pas de disposition spéciale concernant les dépens, notamment pour ce qui a trait aux droits et respon-

**PRATIQUE—Suite**

sabilités des membres du groupe et, finalement, il n'y a pas de disposition pour décider des questions ayant trait aux membres du groupe, si le groupe a gain de cause sur les questions collectives—Ces lacunes ne devraient pourtant pas empêcher un justiciable d'obtenir réparation—Dans l'arrêt *Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton* (2001), 201 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), le juge en chef McLachlin a déclaré qu'en l'absence de règles de procédure précises en matière de recours collectifs, les tribunaux inférieurs devaient parer aux lacunes procédurales—Elle a énuméré quatre conditions qui doivent être remplies avant que le tribunal puisse autoriser l'exercice d'un recours collectif: 1) on doit pouvoir définir le groupe avec précision; 2) il doit y avoir des questions de fait et de droit communes à tous les membres du groupe; 3) en ce qui concerne les questions communes, une issue favorable pour un demandeur signifie nécessairement une issue favorable pour tous; 4) le représentant doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate des intérêts des membres du groupe—Les demandeurs n'ont pas abordé l'une ou l'autre des quatre conditions dans les pièces produites au soutien de leur requête—Ils n'ont rien fait pour identifier avec précision le groupe à représenter ou sa taille—Ils n'ont fait aucune allusion aux prétentions des membres du groupe qui sont censées soulever des questions communes, et ils n'ont pas défini les questions communes—Il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que Stephen Mistaken Chief est en mesure d'assurer une représentation adéquate des intérêts des membres du groupe—Aucune méthode efficace n'a été proposée en vue de faire avancer l'instance au nom du groupe—Le représentant proposé n'a pas convaincu le tribunal qu'il n'a aucun conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les questions communes—La requête des demandeurs soulève des questions comme celle de savoir s'ils veulent que Stephen Mistaken Chief soit constitué partie à l'instance comme représentant ou s'ils cherchent plutôt à ce qu'il remplace le chef et les conseillers à titre de représentant, celle de savoir s'il sera tenu aux dépens et, dans l'affirmative, s'il sera en mesure de les payer, celle de savoir si le représentant nommé en vertu de l'art. 114 peut représenter des personnes décédées et celle de savoir si le recours collectif constitue-t-il le mécanisme le plus efficace pour régler le litige—Il n'est pas possible de faire droit à la requête en désignation d'un représentant au vu des pièces versées au dossier—La requête est rejetée avec autorisation d'en soumettre une nouvelle avec des éléments de preuve plus complets et plus solides qui répondent aux quatre conditions susmentionnées—Règle de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 114

TRIBU DES BLOOD/KAINAIWA C. CANADA (T-343-99, 2001 CFPI 1031, notaire Laffrenière, ordonnance en date du 18-9-01, 9 p.)

*Intervention*

Appel de deux ordonnances interlocutoires d'un juge responsable de la gestion de l'instance, l'une qui avait rejeté

**PRATIQUE—Suite**

une requête visant à faire cesser ou à réduire la participation d'intervenants, l'autre qui avait accordé le statut d'intervenante à l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)—Les appelants affirmaient que le juge responsable de la gestion de l'instance n'avait pas restreint le champ de l'intervention comme l'exigeait la règle 109(3) des Règles de la Cour fédérale (1998)—Aucune erreur dans le refus de modifier l'ordonnance accordant le statut d'intervenant—L'appel formé contre l'ordonnance initiale accordant le statut d'intervenant avait été rejeté pour absence de procédures—L'affaire était donc chose jugée: question déjà décidée par ordonnance finale en appel; les parties sont les mêmes; absence de circonstances nouvelles—Il était loisible aux appelants de demander, selon la règle 385, au juge responsable de la gestion de l'instance de circonscrire les déclarations d'intervention afin que le procès effectif ne soit pas alourdi de questions ou de causes d'action qui étaient accessoires aux questions principales—Absence d'erreur sujette à révision ou d'exercice inopportun du pouvoir d'appréciation du juge dans l'ordonnance accordant le statut d'intervenant—La règle 109(3) prévoit que les ordonnances selon la règle 109(1) doivent contenir des directives concernant la signification de documents et le rôle de l'intervenant—Elle ne requiert pas qu'un ensemble complet de directives régissant tous les aspects du rôle de l'intervenant soit donné au moment où la demande d'intervention est accordée—L'ordonnance prévoyait que les droits de communication préalable et les matières antérieures au procès seraient ce que dicterait le juge responsable de la gestion de l'instance et que la participation au procès serait assujettie aux directives du juge du procès—Il y a eu conformité à la règle 109(3)—Manifestement le juge responsable de la gestion de l'instance avait connaissance des exigences de la règle 109(3) et il en a tenu compte—Dans une affaire complexe qui fait l'objet d'une gestion de l'instance, il est logique que les matières antérieures au procès soient soumises aux directives du juge responsable de la gestion de l'instance et que la participation d'intervenants au procès relève de celles du juge du procès—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 109(3), 385.

PREMIÈRE NATION TSUO T'INA C. CANADA (A-387-00, 2001 CAF 342, juge Malone, J.C.A., jugement en date du 7-11-01, 5 p.)

## RES JUDICATA

Audition d'une requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi deux jours après le rejet d'une requête semblable par le juge Dubé—Lors de l'audition de la requête en sursis d'exécution, le dossier contenait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de ne pas différer l'exécution de la mesure avant que ne soit faite une dernière évaluation des risques en cas de renvoi du demandeur en Somalie—Le juge Dubé a estimé que l'agent d'exécution avait régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en ne

**PRATIQUE—Suite**

différant pas le renvoi sur la foi «d'une allégation de dernière minute selon laquelle le renvoi du demandeur en Somalie lui ferait courir des risques»—Lorsque la deuxième requête en sursis d'exécution fut entendue, le demandeur avait déposé une deuxième demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une déclaration selon laquelle l'art. 48 de la Loi sur l'immigration, qui prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent, est contraire aux droits garantis par les art. 7 et 12 de la Charte, lorsqu'il n'a été effectué aucune évaluation ultime des risques—Demande rejetée—Le dossier présenté à la Cour pour cette requête était essentiellement le même que le dossier présenté au juge Dubé, hormis pour la demande sous-jacente de contrôle judiciaire—Il n'a été produit aucune preuve nouvelle qui ne serait apparue qu'après l'audition de l'affaire par le juge Dubé—La deuxième requête était fondée sur une question qui intéressait apparemment la Charte, mais elle ne soulevait pas une question qui n'aurait pu être soulevée deux jours auparavant—Le principe de l'autorité de la chose jugée et l'importance de considérer comme définitives les décisions judiciaires militaient en faveur du rejet de la requête en sursis d'exécution—Même si par courtoisie judiciaire

**PRATIQUE—Fin**

l'affaire avait été étudiée quant au fond, la Cour n'aurait pas tiré une conclusion différente de celle du juge Dubé, à moins d'avoir la conviction qu'il avait manifestement commis une erreur compte tenu de la preuve dont il disposait—Il n'a pas été avancé que le juge Dubé avait commis une erreur—L'argument fondé sur la Charte n'était pas une question nouvelle—Eu égard aux circonstances, cet argument n'établissait pas une question grave—Par ailleurs, puisqu'une évaluation des risques avait été effectuée trois ans auparavant, la preuve dont disposait l'agent d'exécution et qui provenait de documents publiés concernant les risques généralement présents en Somalie ne permettait pas d'affirmer que la décision de l'agent d'exécution de ne pas différer le renvoi était manifestement déraisonnable—Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 48—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. 7, 12.

HUSSEIN C. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION) (IMM-4918-01, 2001 CFPI 1172, juge MacKay, ordonnance en date du 31-10-01, 5 p.)



*If undelivered, return COVER ONLY to:*  
Public Works and Government  
Services Canada — Publishing  
45 Sacré-Cœur Boulevard,  
Hull, Québec, Canada. K1A 0S9

*En cas de non-livraison,  
retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à :*  
Travaux publics et Services  
gouvernementaux Canada — Édition  
45 boulevard Sacré-Cœur,  
Hull, Québec, Canada. K1A 0S9