



## IPIC Case Summary: *Brown v. Canada*, 2016 FCA 37 appealing 2014 FC 831

### Beatrice Sze

In this case, the patentee Louis Brown appealed a decision of the Federal Court, partially granting summary judgment in an invalidity claim, pursuant to s. 53 of the *Patent Act*. The motion had been granted because the inventor was a public servant for the purposes of the *Public Servants Inventions Act* ("PSIA"), and did not disclose his status as a reservist for the Canadian Armed Forces at the time the application for the '748 Patent was filed. The Federal Court Judge held that this omission was an untrue allegation that was material for the purposes of section 53(1) of the *Patent Act*. Whether that allegation was made willfully with the purpose of misleading and whether willfulness was a necessary condition for invalidating the patent under section 53(1) was left for trial. The FCA allowed the appeal.

The FCA held that the Court below had properly concluded that Brown, as a member of the Supplementary Reserve, was a public servant when he applied for the '748 Patent. The FCA held that Brown had the obligation to disclose his public servant status under the PSIA, however he had no such obligation under the *Patent Act*. Thus, the Judge erred in concluding that Brown's failure to disclose his public servant status was an untrue and material allegation pursuant to s. 53(1) of the *Patent Act*. Therefore section 53 could not be triggered in the circumstances. The question, raised by the Crown, as to whether the intellectual property rights are vested in Her Majesty pursuant to the PSIA was left open.

The Judge had originally commented that because Brown had relied on a Patent Agent, "who would or should have been aware of his disclosure obligations", the Crown's position for invalidation under section 53(1) was valid. The FCA observed that Brown's patent agent had correctly advised him to complete Form 3 of Schedule 1 of the "Petition for Grant of Patent", which referred to s 27(2) of the *Patent Act*. Given that neither Form 3 nor its instructions required that an individual filing a patent application disclose his or her public servant status, section 53(1) could not be triggered. The FCA clarified that despite the apparent conflict between the *Patent Rules* and the PSIA, the *Patent Rules* carry greater weight as the governing statutory regime in this case.

---

## Résumé de cas (IPIC) : *Brown c. Canada*, 2016 CAF 37 (appel interjeté à l'encontre de la décision 2014 CF 831)

### Beatrice Sze

Dans cette affaire, le breveté Louis Brown a interjeté appel à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (CF) qui avait partiellement accueilli un jugement sommaire dans une revendication d'invalidité, en application de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. La motion a été accueillie parce que l'inventeur était un fonctionnaire aux fins de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* (« LIF ») et qu'il n'avait pas divulgué son statut de réserviste des Forces armées canadiennes au moment du dépôt de la demande pour le brevet 748. Le juge de la Cour fédérale a conclu que cette omission représentait une allégation importante qui n'était pas la vérité aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. La question à savoir si une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité devait être sciemment faite pour induire en erreur et si le caractère délibéré était une condition nécessaire pour invalider le brevet



en vertu du paragraphe 53(1) demeurait une question authentique à déterminer plus tard dans le cadre du procès. La Cour d’appel fédérale (CAF) a accueilli l’appel.

La CAF a déterminé que la Cour fédérale avait correctement conclu que Brown, à titre de membre de la Réserve supplémentaire, était un fonctionnaire au moment du dépôt de sa demande pour le brevet 748. La CAF a conclu que Brown était tenu de divulguer son statut de fonctionnaire en vertu de la LIF, mais non aux termes de la *Loi sur les brevets*. Le juge a donc commis une erreur en concluant que l’omission, par Brown, de divulguer son statut de fonctionnaire constituait une allégation fausse et importante aux termes du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, l’article 53 ne pouvait pas être déclenché dans les circonstances. La question, soulevée par la Couronne, à savoir si le droit de propriété intellectuelle dévolu à Sa Majesté aux termes de la LIF, n’a pas été répondu.

Le juge de la CF avait initialement mentionné qu’étant donné que Brown s’était fié à un agent de brevets qui « aurait été au courant de ses obligations de divulgation ou aurait dû l’être », la position d’invalidation de la Couronne aux termes du paragraphe 53(1) était valide. La CAF a indiqué que l’agent de brevets de Brown l’avait correctement conseillé de remplir la formule 3 de l’annexe 1 de la Pétition pour l’octroi d’un brevet qui renvoie au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*. Étant donné que la formule 3 et ses instructions n’obligent aucunement un particulier qui dépose une demande de brevet à divulguer son statut de fonctionnaire, le paragraphe 53(1) ne pouvait pas être déclenché. La CAF a précisé qu’en dépit du conflit apparent entre les *Règles sur les brevets* et la LIF, les