

T-913-95
2001 FCT 889

T-913-95
2001 CFPI 889

Baker Petrolite Corporation, Petrolite Holdings Inc. and Baker Hughes Canada Company (*Plaintiffs*)

Baker Petrolite Corporation, Petrolite Holdings Inc. et Baker Hughes Canada Company (*demandereses*)

v.

c.

Canwell Enviro-Industries Ltd., Clive Titley and The City of Medicine Hat (*Defendants*)

Canwell Enviro-Industries Ltd., Clive Titley et The City of Medicine Hat (*défendeurs*)

INDEXED AS: BAKER PETROLITE CORP. v. CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD. (T.D.)

RÉPERTORIÉ: BAKER PETROLITE CORP. C. CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD. (1^{re} INST.)

Trial Division, Gibson J.—Ottawa, April 23, 24, 25, 26 and August 15, 2001.

Section de première instance, juge Gibson—Ottawa, 23, 24, 25 et 26 avril et 15 août 2001.

Patents — Infringement — Plaintiffs' claim in relation to infringement of patent for method, composition for reducing hydrogen sulfide, organic sulfide levels in natural gas streams — Defendant, Canwell, seeking expungement of patent, injunction, declarations, damages — Invoking anticipation, lack of novelty — Action to be dealt with under 1989 Patent Act, s. 27(2), 1996 Patent Act amendments — Patent in suit not anticipated by Baize patent, Arundale patent — Invention disclosed by patent not obvious on claim date to person skilled in art — Allegation of invalidity of patent ill-founded — Canwell's 300-SX, 500-SX, CW-1000 products infringing claims of patent — Canwell liable for infringement of patent as inducing infringement by City of Medicine Hat — Permanent injunction issued against City of Medicine Hat, Canwell — Reliefs including accounting of profits of City of Medicine Hat, Canwell — Nominal compensation awarded as no damage sustained by plaintiffs, no quantum of damages proved for period from laying open of patent to date of issue — Patent valid, defences not made out — Canwell's counterclaim dismissed.

Brevets — Contrefaçon — La poursuite intentée par les demandereses concerne la contrefaçon d'un brevet portant sur une méthode et une composition pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques dans les flux de gaz naturel — La défenderesse Canwell conclut à la radiation du brevet, à une injonction, à des jugements déclaratoires et à des dommages-intérêts — Elle invoque l'antériorité ou l'absence de nouveauté — L'action doit être régie et tranchée conformément à l'art. 27(2) de la Loi sur les brevets de 1989 et aux modifications de la Loi sur les brevets de 1996—Le brevet Baize et le brevet Arundale ne constituent pas une antériorité par rapport au brevet en litige — L'invention divulguée par le brevet n'était pas évidente à la date de la revendication du brevet pour une personne versée dans l'art — L'allégation d'invalidité du brevet n'était pas fondée — Les produits 300-SX, 500-SX et CW-1000 de Canwell ont contrefait les revendications du brevet — Canwell est responsable de la contrefaçon du brevet pour avoir incité la ville de Medicine Hat à la contrefaçon — Une injonction permanente a été accordée contre la ville de Medicine Hat et Canwell — Les réparations recherchées comprenaient la comptabilisation des bénéfices de la ville de Medicine Hat et de Canwell — Une somme symbolique a été accordée à titre d'indemnité car les demandereses n'ont pas subi de dommages et aucun montant n'a été établi à titre de dommages-intérêts à compter de la date où la demande de brevet est devenue accessible au public jusqu'à la date de sa délivrance — Le brevet était valide et les moyens de défense n'était pas fondés — La demande reconventionnelle de Canwell a été rejetée.

Trusts — Whether sole shareholder, director of corporation sued for patent infringement personally liable under principles of constructive trust, unjust enrichment — No evidence of dishonesty, deception, deliberate, reckless behaviour on shareholder's part — No basis on which plaintiffs could enforce obligation shareholder might have to

Fiducies — L'unique actionnaire et administrateur de la société poursuivie pour contrefaçon de brevet était-il personnellement responsable en vertu des principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause? — Il n'y avait aucune preuve de malhonnêteté, de fraude ou d'un comportement délibérément insouciant de la part de

corporation — Shareholder remaining stranger to trust — Personally liable, jointly with corporate defendant, on basis of principles of constructive trust, unjust enrichment, only if moneys paid by corporation to him as bonuses since commencement of action could be traced to specific assets that represent enrichment.

This was an action for infringement of plaintiffs' patent issued on February 7, 1995 and entitled "Composition and Method for Sweetening Hydrocarbon". The invention described in the disclosure of the patent related to a method and composition for reducing the hydrogen sulfide and organic sulfide levels in natural gas streams. The plaintiffs sought a declaration that claims 3 to 6, 8 to 51 and 53 to 77 of the patent are valid and have been infringed by the activities of the defendants; a declaration that defendants have induced third party infringement, a permanent injunction, delivery up to the plaintiffs of products within the possession, power or control of the defendants, an accounting of profits, a reasonable compensation for damages, exemplary damages and pre- and post-judgment interest. The defendant Canwell, plaintiff by counterclaim, sought a declaration that the patent is invalid and void, an order expunging the patent, an interlocutory and permanent injunction restraining plaintiffs from representing to customers of the defendant Canwell that the use of Canwell's Cansweet product infringes the patent, damages for false and misleading statements contrary to paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act*, punitive and exemplary damages. Four main issues were raised in this action: (1) the applicable law; (2) the validity of the patent; (3) the infringement of the patent and (4) the reliefs.

Held, the action should be allowed.

(1) Under section 43 of the old *Patent Act*, entitlement to a patent and therefore validity of a patent was based on the "first to invent" principle. The Act was amended on October 1, 1989, the most significant change for the purposes of this matter being a shift from the "first to invent" principle of the old Act to the "first to file" principle. Therefore, the critical dates for determination of novelty became the filing and priority dates. Since the application for the patent was filed in Canada on December 19, 1989 and issued on February 7, 1995, the version of the Act that was before the Commissioner of Patents when consideration was given to

l'actionnaire — Il n'y avait aucune raison pour les demanderesse de demander l'exécution d'une obligation que pourrait avoir l'actionnaire envers l'entreprise — L'actionnaire n'était pas partie à la fiducie — Il avait une responsabilité personnelle, solidairement avec l'entreprise, en vertu des principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause dans la mesure où les sommes que l'entreprise lui a payées à titre de primes depuis l'ouverture de l'action pouvaient être liées aux éléments d'actif particuliers qui constituent l'enrichissement.

Il s'agissait d'une action en contrefaçon du brevet des demanderesse délivré le 7 février 1995 et intitulé «Composé et méthode pour l'adoucissement des hydrocarbures». L'invention décrite dans la divulgation du brevet concernait une méthode et une composition pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques dans les flux de gaz naturel. Les demanderesse ont sollicité un jugement déclarant que les revendications 3 à 6, 8 à 51 et 53 à 77 du brevet sont valides et ont été contrefaites par les activités des défendeurs, un jugement déclarant que les défendeurs ont incité des tiers à la contrefaçon, une injonction permanente, la remise aux demanderesse des produits en la possession, sous l'autorité ou sous le contrôle des défendeurs, la comptabilisation des bénéfiques, une indemnité raisonnable pour les dommages subis, des dommages-intérêts exemplaires ainsi que les intérêts avant et après jugement. La défenderesse Canwell, demanderesse reconventionnelle, a demandé que le brevet soit déclaré invalide et nul, et elle a réclamé une ordonnance de radiation du brevet, une injonction interlocutoire et une injonction permanente interdisant aux demanderesse de laisser entendre aux clients de la défenderesse Canwell que l'usage du produit Cansweet de Canwell contrefait le brevet, des dommages-intérêts pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses en contravention de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires. Quatre questions principales ont été soulevées dans la présente action: 1) la loi applicable, 2) la validité du brevet, 3) la contrefaçon du brevet et 4) les réparations.

Jugement: l'action est accueillie.

1) Selon l'article 43 de l'ancienne *Loi sur les brevets*, le droit au brevet et, par conséquent, la validité du brevet étaient fondés sur le principe du «premier inventeur». La Loi a été modifiée le 1^{er} octobre 1989, le changement le plus important à l'égard de l'espèce étant le remplacement du principe du «premier inventeur» de l'ancienne Loi par celui du «premier déposant». En conséquence, les dates critiques pour l'appréciation de la nouveauté sont devenues la date de dépôt et la date de priorité. Comme la demande de brevet a été déposée au Canada le 19 décembre 1989 et que le brevet a été délivré le 7 février 1995, la version de la Loi

the application leading to issuance of the patent was the 1989 Act. The 1996 amendments to the Act, which came into force on October 1, 1996 after the patent issued, formed part of an Act entitled the *Intellectual Property Law Improvement Act*. It would be perverse to adopt an interpretation of section 78.4, as enacted with the 1996 amendments, that would preserve in force almost five years after that section came into force and more than eight years after it was enacted, a regime of law that Parliament considered to be in need of improvement. The matters herein arose, to paraphrase subsection 78.4(2), in respect of a patent issued on the basis of an application filed after October 1, 1989 and before October 1, 1996. Thus, this action should be dealt with and disposed of in accordance with subsection 27(2) of the 1989 Act and the provisions of the 1996 Act, including subsection 27(2).

(2) The presumption of validity of a patent is established by subsection 43(2) of the new Act. Canwell attacked the validity of the patent in issue on a number of grounds. First, it alleged that the plaintiffs' patent was anticipated by the U.S. Baize patent, issued on May 31, 1988, by the U.S. Arundale patent, issued on January 17, 1956 and by the Quaker Chemical's sale of the product designated W-3053. It could not be said that, against the Baize patent, the patent was not valid. The mere commercial success of the plaintiffs' hydrogen sulphide scavenging product line attested to the degree of validity of the patent in suit. The latter must be viewed as an inventive selection over the Baize patent and was not anticipated by it. The Arundale patent, like the Baize patent, did not anticipate the patent in suit. As to the alleged commercial sale of W-3053 in December of 1987, Canwell has not discharged the burden on it to establish that the commercial sales of W-3053, that took place in western Oklahoma prior to the grace period preceding filing of the patent in suit, anticipated the invention disclosed by the patent in that they amounted to a making available to the public in Canada or elsewhere of the subject-matter of the patent. Canwell also alleged that the patent in issue was obvious. Taking into account that obviousness is a very difficult test to satisfy, the question to be answered was whether the invention disclosed by the patent was, in light of the prior art previously cited and the prior commercial sale of W-3053, crystal clear to a technician skilled in the art at the date of the invention. The defendants have not discharged their burden to establish that the invention disclosed by the patent was obvious on the claim date in relation to the patent to a person skilled in the art to which the patent pertains such that they would have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. Another ground of attack was the

qu'appliquait le commissaire aux brevets au cours de la période d'examen de la demande jusqu'à la délivrance du brevet était la Loi de 1989. Les modifications de la Loi de 1996, entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1996, après la délivrance du brevet, faisaient partie d'une Loi intitulée *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*. Il serait pernicieux d'interpréter l'article 78.4, tel qu'il a été adopté avec les modifications de 1996, de manière à maintenir, presque cinq ans après l'entrée en vigueur de cet article et plus de huit ans après son adoption, un régime de droit dont le Parlement jugeait qu'il avait besoin d'actualisation. Les affaires visées en l'espèce sont survenues, pour reprendre les termes du paragraphe 78.4(2), relativement à un brevet délivré sur la base d'une demande déposée après le 1^{er} octobre 1989 et avant le 1^{er} octobre 1996. Par conséquent, la présente action doit être régie et tranchée conformément au paragraphe 27(2) de la Loi de 1989 et aux dispositions de la Loi de 1996, notamment le paragraphe 27(2).

2) La présomption de validité d'un brevet est établie par le paragraphe 43(2) de la nouvelle Loi. Canwell a contesté la validité du brevet pour divers motifs. Tout d'abord, elle a allégué l'antériorité du brevet américain Baize, délivré le 31 mai 1988, du brevet américain Arundale, délivré le 17 janvier 1956 et de la vente du produit appelé W-3053 par Quaker Chemical. On ne saurait dire que, par rapport au brevet Baize, le brevet n'était pas valide. Le simple succès commercial de la ligne de produits d'épuration du sulfure d'hydrogène des demanderesse attestait la validité du brevet en litige. Ce brevet doit être considéré comme une sélection inventive eu égard au brevet Baize, ce dernier ne constituant pas une antériorité par rapport au brevet en litige. Le brevet Arundale, comme le brevet Baize, ne constitue pas une antériorité par rapport au brevet en litige. Quant à la vente commerciale alléguée du W-3053 en décembre 1987, Canwell n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir que les ventes commerciales du W-3053 intervenues dans l'ouest de l'Oklahoma au cours du délai de grâce précédant le dépôt du brevet en litige constituaient une antériorité opposable à l'invention divulguée par le brevet, dans la mesure où elles équivalaient à rendre l'objet du brevet accessible au public au Canada ou ailleurs. Canwell a également allégué que le brevet en litige était évident. Compte tenu du fait que l'évidence est un critère auquel il est très difficile de satisfaire, il s'agissait de savoir si l'invention divulguée dans le brevet était, par rapport à l'état antérieur de la technique mentionné précédemment et à la vente commerciale antérieure du W-3053, claire comme de l'eau de roche pour un technicien versé dans l'art à la date de l'invention. Les défendeurs n'ont pas rempli leur obligation d'établir que l'invention divulguée par le brevet était évidente à la date de la revendication du brevet pour une personne versée dans l'art

insufficiency of the disclosure of the patent. A person reasonably skilled in the art to which the patent is directed, reading the specification and setting out to utilize the invention, would understand what the inventor really means and would thus be able to give the public the benefit of the invention. Thus, the specification serves the purpose to which it is directed, that being to make available to the public the claimed invention at the end of the protected period. This basis to Canwell's claim to invalidity also failed. Finally, Canwell alleged material misrepresentation in the petition in that the inventor identified in the patent, Edward T. Dillon, was not the true inventor. No allegation was made that the alleged error in naming only Mr. Dillon and not including Mr. Watts was made wilfully with the intent to mislead. The allegation of invalidity of the patent on that ground also failed.

(3) Both Canwell's 300-SX and CW-1000 products, utilized by the process adopted by Canwell and recommended by it to its customers, infringed the claims of the patent identified in four series designated as series I to IV. Canwell could not escape a finding of infringement by incorporating a minor or inconsequential variation within its 300-SX product and internally redesignating that product. To the extent that the 300-SX product and the process by which it is used infringed the claims of the patent, the 500-SX product and related process also infringed and were within the scope of the action. The City of Medicine Hat, through its acknowledged use of both the 300-SX and CW-1000 products in accordance with processes recommended by Canwell, infringed the patent. Canwell itself did not perform hydrogen sulphide scavenging services for the City of Medicine Hat. The latter was, at all relevant times, directly in control of scavenging operations conducted at its gas well site, notwithstanding that it was, to a large extent, dependent upon the advice, services and assistance provided by Canwell. Where a defendant, such as Canwell, provides to a purchaser, such as the City of Medicine Hat, instructions or directions as to the method of using an invention, it induces infringement of the method claims of a patent. Canwell was beyond doubt liable for infringement on the basis that it induced infringement by the City of Medicine Hat. Canwell's counterclaim for relief under paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act* was dismissed.

(4) A permanent injunction was issued against the City of Medicine Hat and Canwell restraining them from infringing the patent at issue. Canwell was required to deliver to the

dont relève le brevet, de sorte que cette personne serait directement et facilement arrivée à la solution enseignée par le brevet. Un autre motif de contestation était l'insuffisance de la divulgation du brevet. Une personne raisonnablement versée dans l'art dont relève le brevet, qui lit le mémoire descriptif et qui veut utiliser l'invention, comprendrait ce que l'inventeur veut vraiment dire et serait ainsi en mesure de permettre au public de profiter de l'invention. Par conséquent, le mémoire descriptif répond au but auquel il est destiné, soit de rendre l'invention revendiquée disponible au public à la fin de la période de monopole. La prétention d'invalidité du brevet qu'a soutenue Canwell sur ce fondement a également échoué. Enfin, Canwell a invoqué une allégation importante non conforme à la vérité dans la pétition, soit que l'inventeur désigné dans le brevet, Edward T. Dillon, n'était pas le véritable inventeur. Il n'a pas été prétendu que l'erreur alléguée de nommer seulement M. Dillon et d'omettre M. Watts avait été faite volontairement pour induire en erreur. L'allégation d'invalidité du brevet sur ce fondement a également échoué.

3) Les produits 300-SX et CW-1000 de Canwell, utilisés dans le procédé adopté par Canwell et recommandés par cette dernière à ses clients, ont contrefait les revendications du brevet identifiées dans les quatre séries numérotées I à IV. Canwell ne pouvait pas échapper à un jugement de contrefaçon en incorporant dans son produit 300-SX une variante mineure ou négligeable et en renommant ce produit. Dans la mesure où le produit 300-SX et le procédé par lequel il est utilisé contrefaisaient les revendications du brevet, le produit 500-SX et le procédé connexe les contrefaisaient eux aussi et se situaient dans le cadre de la présente action. La ville de Medicine Hat, par son usage reconnu des deux produits 300-SX et CW-1000 selon les procédés recommandés par Canwell, a contrefait le brevet. Canwell n'a pas fourni elle-même les services d'épuration de sulfure d'hydrogène à la ville de Medicine Hat. À toutes les époques pertinentes, la ville contrôlait directement les activités d'épuration mises en œuvre à son puits de gaz, tout en dépendant dans une large mesure des conseils, des services et de l'aide de Canwell. Lorsqu'un défendeur, tel que Canwell, fournit à un acheteur, tel que la ville de Medicine Hat, des instructions ou des directives sur la méthode d'utilisation d'une invention, il incite à la contrefaçon des revendications visant le procédé d'un brevet. Canwell était hors de tout doute responsable de contrefaçon pour avoir incité la ville de Medicine Hat à la contrefaçon. La demande reconventionnelle de Canwell visant à obtenir des réparations en vertu de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* a été rejetée.

4) Une injonction permanente a été prononcée contre la ville de Medicine Hat et Canwell leur interdisant de contrefaire le brevet en litige. Canwell a été condamnée à

plaintiffs all Cansweet and equivalent products or other things which may induce Canwell to infringe the injunction. Profits of the City of Medicine Hat and of Canwell flowing from the infringement of the patent will be paid to the plaintiffs. The plaintiffs' claim for exemplary damages was dismissed. As to the accounting of profits, there was no allegation that Canwell failed to account for the full amount of all revenue received from its hydrogen sulphide scrubbing operations, or that the City of Medicine Hat failed to fully cooperate in accounting for the full amount of all revenue received from its gas well in the operation of which Canwell's hydrogen sulphide scrubbing process and products were used. The defendant Clive Titley is the sole shareholder, director and officer of Canwell. The only income that Titley drew from Canwell was in the form of bonuses which he received in very substantial amounts. There was no evidence as to any relationship between the bonuses and reasonable compensation to Titley. The Court drew an adverse inference from his failure to testify and concluded, on a balance of probabilities, that the bonuses paid to Titley were a series of sham transactions with their sole purpose being that of reducing the profits of Canwell. Canwell and Titley failed to discharge the onus on them to justify allowance of the bonuses as an expense for the purpose of this matter. While the plaintiffs may well have sustained damage by reason of the actions of the defendants during the time between the laying open of the patent application and the grant of the patent, no damage sustained and no quantum of damages were proved. The plaintiffs having failed to make out their case for other than nominal compensation, the award as against Canwell and the City of Medicine Hat was \$1 each.

Another important issue was whether the defendant Titley could be held personally liable on the basis of the principles derived from the Federal Court of Appeal decision in *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* Although Titley refused to appear as a witness, there was no evidence of dishonesty, deception, deliberate and reckless behaviour on his part. Therefore, the Court was not prepared to draw a negative inference from his failure to appear as a witness for the purpose of imposing personal liability. There was no basis on which the plaintiffs could themselves enforce any obligation that Titley might have to Canwell. The plaintiffs also urged that Canwell was a constructive trustee in their favour for any profits received by Canwell by reason of its infringing activities. Titley remained a stranger to the trust but his conscience was sufficiently affected by the payment

remettre aux demandesses tous les produits Cansweet et leurs équivalents ou autres objets susceptibles d'inciter Canwell à ne pas se conformer à l'injonction. La ville de Medicine Hat et Canwell devront payer aux demandesses les bénéfices résultant de la contrefaçon du brevet. La demande de dommages-intérêts exemplaires de la part des demandesses a été rejetée. Quant à la comptabilisation des bénéfices, il n'y a eu aucune allégation que Canwell n'a pas procédé à une comptabilisation du montant total des revenus tirés de ses activités d'épuration de sulfure d'hydrogène ou que la ville de Medicine Hat n'a pas apporté sa pleine collaboration à la comptabilisation du montant total des revenus tirés de son puits de gaz, pour l'exploitation duquel elle a utilisé le procédé et les produits d'épuration de sulfure d'hydrogène de Canwell. Le défendeur Clive Titley est l'unique actionnaire, administrateur et dirigeant de Canwell. Le seul revenu que Titley a tiré de Canwell était sous forme de primes qui étaient très importantes. Aucune preuve n'a été présentée sur la relation entre ces primes et la rémunération raisonnable de Titley. La Cour a tiré une conclusion défavorable de son refus de témoigner et elle a conclu, selon la probabilité la plus forte, que les primes payées à Titley étaient une série de stratagèmes qui avaient pour seul but de réduire les bénéfices de Canwell. Canwell et Titley ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve concernant l'admissibilité des primes à titre de dépenses aux fins de l'espèce. Les demandesses peuvent sans doute avoir subi un dommage du fait des actes des défendeurs posés entre la date où la demande de brevet est devenue accessible et la date de délivrance du brevet, mais aucun dommage subi ni aucun montant de dommages-intérêts n'ont été établis. Comme les demandesses n'ont aucunement établi le bien-fondé de leur demande sauf à l'égard d'une indemnité symbolique, Canwell et la ville de Medicine Hat ont été condamnées à payer 1 \$ chacune.

Une autre question importante était celle de savoir si le défendeur Titley pouvait être tenu personnellement responsable par application des principes tirés de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* Bien que Titley ait refusé de comparaître comme témoin, il n'y avait aucune preuve de malhonnêteté, de fraude ou d'un comportement délibérément insouciant de sa part. Par conséquent, s'agissant de responsabilité personnelle, la Cour n'était pas disposée à tirer une conclusion défavorable de son défaut de comparaître comme témoin. Il n'y avait aucune raison pour laquelle les demandesses pouvaient elles-mêmes demander l'exécution d'une obligation que pourrait avoir Titley envers Canwell. Les demandesses ont également soutenu que Canwell était un fiduciaire par interprétation en leur faveur à l'égard des bénéfices qu'elle

from Canwell to himself of bonuses that substantially impaired Canwell's ability to fulfil its duties under the trust, to justify the imposition of personal liability. The fact that there was a reasonable rationale for the payment of the bonuses, namely reduction of income tax liability, did not make the risk of prejudice to the plaintiffs resulting from the payment of the bonuses any less wrongful. Titley would be personally liable, jointly and severally with Canwell, on the basis of principles of constructive trust and unjust enrichment, only if the moneys paid by Canwell to him as bonuses since the commencement of the action could be traced to his specific assets that represent the enrichment.

avait réalisés du fait de ses activités de contrefaçon. Titley n'était pas partie à la fiducie, mais sa conscience était suffisamment affectée par le paiement de primes en sa faveur de la part de Canwell, qui compromettait sérieusement la capacité de celle-ci de remplir ses obligations en vertu de la fiducie, pour justifier l'attribution d'une responsabilité personnelle. L'existence d'une justification raisonnable du paiement des primes, soit la réduction des charges d'impôt sur le revenu, n'a d'aucune façon diminué le caractère répréhensible du risque de dommage causé aux demanderesse par le paiement de ces primes. Une responsabilité personnelle ne saurait être imposée à Titley, solidairement avec Canwell, par application des principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause que dans la mesure où les sommes que lui a payées Canwell à titre de primes depuis l'ouverture de la présente action peuvent être liées à ses éléments d'actif particuliers qui constituent l'enrichissement.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Business Corporations Act*, S.A. 1981, c. B-15.
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, Tariff B, Column III.
Intellectual Property Law Improvement Act, S.C. 1993, c. 15.
Judgment Interest Regulation, Alta. Reg. 364/84.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 "claim date" (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 26), "filing date" (as enacted *idem*), "priority date" (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 1; rep. by S.C. 1993, c. 15, s. 26), 27(2) (as am. *idem*, s. 31), (3) (as am. *idem*), 28 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 10; S.C. 1993, c. 15, s. 33), 28.1 (as enacted *idem*), 28.2(1) (as enacted *idem*), 28.3 (as enacted *idem*), 43(1) (as am. *idem*, s. 42), (2) (as am. *idem*), 49 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 19), 53(1),(2), 55(2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48), 78.4 (as enacted *idem*, s. 55).
Patent Act, 1935 (The), S.C. 1935, c. 32, s. 19.
Patent Cooperation Treaty, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 7(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350; 125 N.R. 218 (F.C.A.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.); *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.*,

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Business Corporation Act*, S.A. 1981, ch. B-15.
Judgment Interest Regulation, Alta. Reg. 364/84.
Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle, L.C. 1993, ch. 15.
Loi de 1935 sur les brevets, S.C. 1935, ch. 32, art. 19.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 «date de dépôt» (édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 26), «date de priorité» (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 1; abrogé par L.C. 1993, ch. 15, art. 26), 27(2) (mod., *idem*, art. 31), (3) (mod., *idem*), 28 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl., ch. 33, art. 10; L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 28.1 (édicte, *idem*), 28.2(1) (édicte, *idem*) 28.3 (édicte *idem*), 43(1) (mod., *idem*, art. 42), (2) (mod., *idem*), 49 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 19), 53(1),(2), 55(2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48), 78.4 (édicte, *idem*, art. 55).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7a).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B, colonne III.
Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350; 125 N.R. 218 (C.A.F.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (C.A.F.); *Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd.*,

[1974] S.C.R. 1336; (1972), 33 D.L.R. (3d) 451; 8 C.P.R. (2d) 210; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193; 145 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.); *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164; 22 N.R. 161 (F.C.A.); *Ital-Press Ltd. v. Sicoli* (1999), 86 C.P.R. (3d) 129; 170 F.T.R. 66 (F.C.T.D.); *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 36 (F.C.T.D.); *Michelin Tires (Canada) Ltd. v. Canada*, [2001] 3 F.C. 552 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 466; 151 F.T.R. 250 (F.C.T.D.); *King, The v. Irving Air Chute*, [1949] S.C.R. 613; (1949), 10 C.P.R. 1.

CONSIDERED:

Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc. (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (F.C.T.D.); *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; *Lancashire Explosives Co. v. Roburite Explosives Co.* (1895), 12 R.P.C. 470 (C.A.); *Eli Lilly and Co. et al. v. Marzone Chemicals Ltd. et al.* (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 (F.C.T.D.); *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 58 (Ont. Gen. Div.); affd (1998), 82 C.P.R. (3d) 526; 113 O.A.C. 1 (Ont. C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused, [1998] S.C.C.A. No. 563; *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1967), 35 Fox Pat.C. 174 (Ex. Ct.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Cabot Corp. v. 318602 Ontario Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 132; 17 F.T.R. 54 (F.C.T.D.); *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 201 (F.C.T.D.); *Paula Lishman Ltd. v. Erom Roche Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 214; 125 F.T.R. 311 (F.C.T.D.); *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.); *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* (2001), 12 C.P.R. (4th) 204 (F.C.T.D.); *Air Canada v. M & L Travel Ltd.*, [1993] 3 S.C.R. 787; (1993), 15 O.R. (3d) 804; 108 D.L.R. (4th) 592; 50 E.T.R. 225; 159 N.R. 1; 67 O.A.C. 1.

[1974] R.C.S. 1336; (1972), 33 D.L.R. (3d) 451; 8 C.P.R. (2d) 210; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193; 145 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.); *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.* (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164; 22 N.R. 161 (C.A.F.); *Ital-Press Ltd. c. Sicoli* (1999), 86 C.P.R. (3d) 129; 170 F.T.R. 66 (C.F. 1^{re} inst.); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 36 (C.F. 1^{re} inst.); *Société canadienne des pneus Michelin Ltée c. Canada*, [2001] 3 C.F. 552 (C.A.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 466; 151 F.T.R. 250 (C.F. 1^{re} inst.); *King, The v. Irving Air Chute*, [1949] R.C.S. 613; (1949), 10 C.P.R. 1.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (C.F. 1^{re} inst.); *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; *Lancashire Explosives Co. v. Roburite Explosives Co.* (1895), 12 R.P.C. 470 (C.A.); *Eli Lilly and Co. et al. c. Marzone Chemicals Ltd. et al.* (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 (C.F. 1^{re} inst.); *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 58 (Div. gén. Ont.); conf. par (1998), 82 C.P.R. (3d) 526; 113 O.A.C. 1 (C.A. Ont.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. n° 563; *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1967), 35 Fox Pat.C. 174 (C. de l'Éch.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Cabot Corp. c. 318602 de Ontario Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 132; 17 F.T.R. 54 (C.F. 1^{re} inst.); *Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 201 (C.F. 1^{re} inst.); *Paula Lishman Ltd. c. Erom Roche Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 214; 125 F.T.R. 311 (C.F. 1^{re} inst.); *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.); *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* (2001), 12 C.P.R. (4th) 204 (C.F. 1^{re} inst.); *Air Canada c. M & L Travel Ltd.*, [1993] 3 R.C.S. 787; (1993), 15 O.R. (3d) 804; 108 D.L.R. (4th) 592; 50 E.T.R. 225; 159 N.R. 1; 67 O.A.C. 1.

REFERRED TO:

Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd. v. British Thomson-Houston Company Ltd. (1925), 43 R.P.C. 76 (C.A.); *Wahl Clipper Corporation v. Andis Clipper Co.*, 66 F.(2d) 162 (7th Cir. 1933); *Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] S.C.R. 443; [1930] 4 D.L.R. 401; *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 F.C. 495; (2000), 10 C.P.R. (4th) 65; 262 N.R. 137 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. granted, [2000] S.C.C.A. No. 610; *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (F.C.T.D.); *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 1; 68 F.T.R. 17 (F.C.T.D.); *affd on a particular point by* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417; 184 N.R. 113 (F.C.A.); *Preformed Line Products Co. and Slater Steel Industries v. R. Payer & Compagnie Ltée* (1975), 24 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *affd* (1977), 34 C.P.R. (2d) 141; 16 N.R. 283 (F.C.A.); *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *C.I. Covington Fund Inc. v. White* (2000), 10 B.L.R. (3d) 173; 22 C.B.R. (4th) 183; 10 C.P.R. (4th) 49 (Ont. S.C.); *Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel-British Bank (London) Ltd.*, [1981] Ch. 105.

AUTHORS CITED

Fox, H. G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969).
 Gillese, Eileen E. *The Law of Trusts* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997).
 Hughes, Roger T. and John H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

ACTION for infringement of a patent relating to a method and composition for reducing the hydrogen sulfide and organic sulfide levels in natural gas streams. Action allowed.

APPEARANCES:

Anthony G. Creber and Patrick S. Smith for plaintiffs.
David W. Aitken for defendants.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for plaintiffs.
Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Ottawa, for defendants.

DÉCISIONS CITÉES:

Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd. v. British Thomson-Houston Company Ltd. (1925), 43 R.P.C. 76 (C.A.); *Wahl Clipper Corporation v. Andis Clipper Co.*, 66 F. (2d) 162 (7th Cir. 1933); *Christiani and Nielsen v. Rice*, [1930] R.C.S. 443; [1930] 4 D.L.R. 401; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2001] 1 C.F. 495; (2000), 10 C.P.R. (4th) 65; 262 N.R. 137 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée, [2000] C.S.C.R. n° 610; *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (C.F. 1^{re} inst.); *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 1; 68 F.T.R. 17 (C.F. 1^{re} inst.); *conf. sur un point particulier par* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417; 184 N.R. 113 (C.A.F.); *Preformed Line Products Co. et Slater Steel Industries c. R. Payer & Compagnie Ltée* (1975), 24 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.); *conf. par* (1977), 34 C.P.R. (2d) 141; 16 N.R. 283 (C.A.F.); *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; (1976), 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1; 7 N.R. 477; *C.I. Covington Fund Inc. v. White* (2000), 10 B.L.R. (3d) 173; 22 C.B.R. (4th) 183; 10 C.P.R. (4th) 49 (C.S. Ont.); *Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel-British Bank (London) Ltd.*, [1981] Ch. 105.

DOCTRINE

Fox, H. G. *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969).
 Gillese, Eileen E. *The Law of Trusts* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997).
 Hughes, Roger T. and John H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984).

ACTION en contrefaçon d'un brevet concernant une méthode et une composition pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques dans les flux de gaz naturel. Action accueillie.

ONT COMPARU:

Anthony G. Creber et Patrick S. Smith pour les demandereses.
David W. Aitken pour les défendeurs.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson s.a.r.l., Ottawa, pour les demandereses.
Osler, Hoskin & Harcourt s.a.r.l., Ottawa, pour les défendeurs.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

GIBSON J.:

EDITOR'S NOTE

The Editor has decided that the 110 page reasons for judgment herein should be published as abridged. The factual background as set out at pages 1-29 (paragraphs 1-49) has been omitted but the judicial analysis of the legal issues is reported in full text. Also omitted are the six Schedules to which references were made in the reasons and which followed the reasons at pages 104 -110.

The plaintiffs' claim was in relation to the infringement of a patent for a method and composition for reducing the hydrogen sulfide and organic sulfide levels in natural gas streams. Defendant, as plaintiff by counterclaim, says that the patent is invalid and it has suffered damage due to the plaintiffs' holding out the patent as valid.

Relief sought by the plaintiffs included: a declaration of patent validity and infringement, a declaration that defendants have induced third party infringement, a permanent injunction, delivery up and an accounting of profits. Defendant sought a declaration of invalidity, an order expunging the patent, an interlocutory and permanent injunction restraining plaintiffs from representing to customers of the defendant Canwell Enviro-Industries Ltd., that use of Canwell's CANSWEET product infringes the patent, damages for false and misleading statements, contrary to Trade-marks Act, paragraph 7(a), punitive and exemplary damages.

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

LE JUGE GIBSON:

NOTE DE L'ARRÊTISTE EN CHEF

L'arrêtiste en chef a décidé de publier les motifs du présent jugement d'une longueur de 112 pages sous une forme abrégée. Les faits énoncés aux pages 1 à 31 (paragraphes 1 à 49) ont été omis, mais l'analyse judiciaire des questions juridiques en cause est publiée dans son intégralité. Les six annexes dont il est fait mention dans les motifs et qui font suite aux motifs, aux pages 113 à 119, ont également été omises.

L'action des demanderesse visait la contrefaçon d'un brevet portant sur une méthode et une composition pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques dans les flux de gaz naturel. La défenderesse, à titre de demanderesse reconventionnelle, affirme que le brevet est invalide et qu'elle a subi des dommages du fait que les demanderesse ont présenté le brevet comme s'il était valide.

Les réparations sollicitées par les demanderesse étaient les suivantes: un jugement déclarant que le brevet est valide et a été contrefait, un jugement déclarant que les défendeurs ont incité des tiers à contrefaire le brevet, une injonction permanente, la remise des produits et la comptabilisation des bénéfiques. La défenderesse a demandé une déclaration portant que le brevet est invalide, une ordonnance de radiation du brevet, une injonction interlocutoire et une injonction permanente interdisant aux demanderesse de laisser entendre aux clients de la défenderesse, Canwell Enviro-Industries Ltd., que l'usage du produit CANSWEET de Canwell contrefait le brevet, des dommages-intérêts pour déclarations fausses et trompeuses en contravention de l'alinéa 7a) de la Loi sur les brevets ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

With regard to infringement and patent validity, there was an issue as to the applicable law in view of the 1989 and 1996 amendments to the relevant provisions of the Patent Act. As to validity, other issues which arose were: anticipation; obviousness, sufficiency, material misrepresentation as to the identified inventor in the patent petition. As to contravention of the Trade-marks Act, the Court's jurisdiction was questioned. The City of Medicine Hat was named as a defendant and, if it were found guilty of infringement, what relief was available against it. Another of the issues was whether defendant, Clive Titley, indirectly the sole Canwell shareholder, was personally liable under the principles in Mentmore Manufacturing Co. Ltd. v. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (F.C.A.).

En ce qui concerne la contrefaçon et la validité du brevet, la question de la loi applicable s'est posée, étant donné que des modifications aux dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets ont été adoptées en 1989 et 1996. La validité du brevet a soulevé les autres questions suivantes: l'antériorité, l'évidence, le caractère suffisant, une allégation importante non conforme à la vérité touchant l'inventeur désigné dans la pétition du brevet. Pour ce qui est de la contravention à la Loi sur les marques de commerce, la compétence de la Cour a été remise en question. La ville de Medicine Hat a été désignée comme partie défenderesse et, advenant le cas où elle serait reconnue coupable de contrefaçon, il fallait déterminer la réparation qu'il était possible d'obtenir contre elle. Une autre question qui s'est posée était celle de savoir si le défendeur, Clive Titley, indirectement l'unique actionnaire de Canwell, était personnellement responsable en vertu des principes tirés de l'arrêt Mentmore Manufacturing Co. Ltd. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.).

ANALYSIS

[50] I will deal first with the issue of the applicable law which is relevant both to the issue of validity and the issue of infringement. I will then turn to the issue of validity as, of course, validity is a condition precedent to infringement. I will then turn to the issue of infringement, to the issue of contravention of paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13], to issues as to remedies and finally to the issue of costs.

(1) The Applicable Law

[51] Three iterations of the *Patent Act*¹ (the Act) are, at least arguably, relevant to the issue of validity, or to the issue of infringement, or to both such issues on the facts of this matter: first, the Act as it read prior to amendments that became effective on October 1, 1989 (the Old Act); second, the Act as it read when the amendments that became effective on October 1, 1989 are read into it but without reference to amendments

ANALYSE

[50] Je traiterai en premier lieu la question de la loi applicable, car elle concerne à la fois la validité et la contrefaçon du brevet. Puis, je me pencherai sur la question de la validité, qui est évidemment une condition préalable à la contrefaçon. J'aborderai ensuite la question de la contrefaçon, celle de la contravention à l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13], pour finir par les questions relatives aux réparations et aux dépens.

1) La loi applicable

[51] Trois versions de la *Loi sur les brevets*¹ (la Loi), du moins peut-on le soutenir, sont pertinentes par rapport à la question de la validité ou à celle de la contrefaçon, ou encore aux deux questions, compte tenu des faits de l'espèce: d'abord, la Loi dans la version antérieure aux modifications entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1989 (l'ancienne Loi); deuxièmement, la Loi dans sa version modifiée du

that became effective on October 1, 1996, (the 1989 Act [R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33]); and third, the Act as it reads with the amendments that became effective the October 1, 1996 incorporated into it (the 1996 Act [S.C. 1993, c. 15]).

(a) The Old Act

[52] Under the old Act, entitlement to a patent and therefore validity of a patent, was based on the “first to invent” principle as represented by section 43 of the old Act. The Commissioner of Patents, when faced with conflicting applications for the same invention, was required to determine the first inventor in accordance with a procedure described in section 43.

[53] Neither counsel for the plaintiffs nor counsel for the defendants urged that the old Act, and therefore the “first to invent” principle, applies in determining the validity of the patent here at issue. I accept the position of both counsel given the fact that the application for the patent was filed after the coming into force of October 1, 1989 amendments.

(b) The 1989 Act

[54] The amendments to the Act that became effective on October 1, 1989 brought Canada’s patent law into line with the law of 43 other countries that, together with Canada, were members of the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22].² The most significant change for the purposes of this matter was a shift from the “first to invent” principle of the old Act to the “first to file” principle. In the result, the critical dates for determination of novelty became the filing and priority dates, the former being the date the application was filed in Canada and the latter being defined in section 2 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 1] of the Act as the date on which an application for a patent describing the same invention was first filed in another country referred to in section 28 [as am. *idem*, s. 10]. The grace period for filing in Canada was established at 12 months after the priority date.³

[55] Counsel for the plaintiffs drew the Court’s attention specifically to the fact that the application for

1^{er} octobre 1989, antérieurement aux modifications du 1^{er} octobre 1996 (la Loi de 1989) [L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33]; troisièmement, la Loi intégrant les modifications du 1^{er} octobre 1996 (la Loi de 1996 [L.C. 1993, ch. 15]).

a) L’ancienne Loi

[52] Selon l’ancienne Loi, le droit au brevet et, par conséquent, la validité du brevet, étaient fondés sur le principe du «premier inventeur», défini à l’article 43 de l’ancienne Loi. Le commissaire aux brevets, lorsqu’il devait trancher entre des demandes de brevet en conflit pour la même invention, était tenu de décider du premier inventeur selon la procédure décrite à l’article 43.

[53] Ni l’avocat des demanderessees ni celui des défendeurs fait valoir que l’ancienne Loi, et par conséquent le principe du «premier inventeur», s’appliquait pour établir la validité du brevet en litige. J’accepte la position des deux avocats, étant donné que la demande de brevet a été déposée après l’entrée en vigueur des modifications du 1^{er} octobre 1989.

b) La Loi de 1989

[54] Les modifications de la Loi entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1989 ont rendu le droit canadien des brevets conforme au droit de 43 autres pays, tous membres comme le Canada du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22].² Le changement le plus important à l’égard de l’espèce est le remplacement du principe du «premier inventeur» de l’ancienne Loi par celui du «premier déposant». En conséquence, les dates critiques pour l’appréciation de la nouveauté sont devenues la date de dépôt et la date de priorité, soit respectivement la date où la demande est déposée au Canada et, selon la définition de l’article 2 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 1], la date où une demande de brevet décrivant la même invention a été déposée pour la première fois dans un autre pays conformément à l’article 28 [mod., *idem*, art. 10]. Le délai de grâce pour le dépôt au Canada a été fixé à 12 mois après la date de priorité.³

[55] L’avocat des demanderessees a spécifiquement porté à l’attention de la Cour le fait que la demande de

the patent was filed in Canada on December 19, 1989 and issued on February 7, 1995. Thus, the version of the Act that was before the Commissioner of patents throughout the time when consideration was being given to the application leading to issuance of the patent was the 1989 Act.

(c) The 1996 Act

[56] The 1996 amendments to the Act, which came into force on October 1, 1996 after the patent issued, formed part of an Act entitled the *Intellectual Property Law Improvement Act*.⁴ The definition “priority date” in section 2 of the Act was repealed [S.C. 1993, c. 15, s. 26]. In its place, the following definitions were added [“claim date” (as enacted *idem*), “filing date” (as enacted *idem*)]:

2. . . .

“claim date” means the date of a claim in an application for a patent in Canada, as determined in accordance with section 28.1;

“filing date” means, in relation to an application for a patent in Canada, the date on which the application is filed, as determined in accordance with section 28;

[57] The defined terms appear, in reverse order, in a new subsection 28(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33] and a new section 28.1 [as enacted *idem*] which read as follows:

28. (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes of this section or, if they are received on different dates, the last date.

. . .

28.1 (1) The date of a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) is the filing date of the application, unless

(a) the pending application is filed by

(i) a person who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim, or

(ii) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has,

brevet avait été déposée au Canada le 19 décembre 1989 et le brevet délivré le 7 février 1995. Par conséquent, la version de la Loi qu’appliquait le commissaire aux brevets au cours de la période d’examen de la demande jusqu’à la délivrance du brevet était la Loi de 1989.

c) La Loi de 1996

[56] Les modifications de la Loi de 1996, entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1996, après la délivrance du brevet, faisaient partie d’une Loi intitulée *Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle*.⁴ La définition de la «date de priorité» de l’article 2 de la Loi a été abrogée [L.C. 1993, ch. 15, art. 26]. Les définitions suivantes l’ont remplacée [«date de dépôt» (édicte, *idem*)]:

2. [. . .]

«la date de la revendication» (n’a jamais été officiellement traduit)

«date de dépôt» La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.

[57] Les termes définis figurent en ordre inverse dans le nouveau paragraphe 28(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] et dans le nouvel article 28.1 [édicte, *idem*] et ils prévoient:

28. (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

[. . .]

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si:

a) la demande est déposée, selon le cas:

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet

previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim;

(b) the filing date of the pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application; and

(c) the applicant has made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

(2) In the circumstances described in paragraphs (1)(a) to (c), the claim date is the filing date of the previously regularly filed application.

[58] Section 28.2 [as enacted *idem*], also new, deals for the first time with the impact of, early disclosure “in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere”. A new section 28.3 [as enacted *idem*], for the first time, codifies the concept of “obviousness”.

[59] Subsection 28.2(1) and section 28.3 read as follows:

28.2 (1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) must not have been disclosed

(a) more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

(b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

(c) in an application for a patent that is filed in Canada by a person other than the applicant, and has a filing date that is before the claim date; or

(d) in an application (the “co-pending application”) for a patent that is filed in Canada by a person other than the applicant and has a filing date that is on or after the claim date if

(i) the co-pending application is filed by

(A) a person who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or

divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

[58] L’article 28.2 [édicte, *idem*], nouveau lui aussi, aborde pour la première fois l’effet de la divulgation antérieure de l’objet défini par la revendication «qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs». Le nouvel article 28.3 [édicte, *idem*] codifie pour la première fois la notion d’«évidence».

[59] Le paragraphe 28.2(1) et l’article 28.3 prévoient:

28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas:

a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si:

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas:

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant

for Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim, or

(B) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim,

(ii) the filing date of the previously regularly filed application is before the claim date of the pending application,

(iii) the filing date of the co-pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application, and

(iv) the applicant has, in respect of the co-pending application, made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

...

28.3 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and

(b) information disclosed before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere.

[60] Finally, the 1996 amendments [section 55] added the following transitional provisions to the Act:

78.4 (1) Applications for patents in Canada filed on or after October 1, 1989, but before this section came into force, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) subsection 27(2) as it read immediately before this section came into force; and

(b) the provisions of this Act, including subsection 27(2), as they read immediately after this section came into force.

(2) Any matter arising in respect of a patent issued on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, but before this section came into force, shall be dealt with and disposed of in accordance with

l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s'est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

[...]

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication:

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[60] Enfin, les modifications de 1996 [article 55] ont ajouté à la Loi les dispositions transitoires suivantes:

78.4 (1) Les demandes de brevet déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Les affaires survenant relativement aux brevets délivrés au titre de demandes de brevet déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans

(a) subsection 27(2) as it read immediately before this section came into force; and

(b) the provisions of this Act, including subsection 27(2), as they read after this section came into force and as amended from time to time. [Emphasis added.]

(d) Positions of the parties and conclusion

[61] Counsel for the plaintiffs urged that the plain meaning of subsection 78.4(2) supports the position that the 1989 Act should be applied to issues relating to the validity of the patent and perhaps also to issues of infringement of the patent.

[62] As previously noted, the application for the patent was filed in Canada on December 19, 1989. The patent issued on February 7, 1995. Thus, the version of the Act that was before the Commissioner of Patents at all times when the application for the patent was being considered was the 1989 Act. Further, counsel for the plaintiffs noted that the transitional provision quoted above, in particular subsection 78.4(2), provides that any matter arising in respect of a patent issued on the basis of an application filed in the time frame here at issue should be dealt with in accordance with the former subsection 27(2) and the provisions of the 1996 Act, including the new subsection 27(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31]. He urged that the validity of the patent was a matter not arising after the 1996 Act came into force but rather was a matter that arose immediately upon the issuance of the patent, or at the very latest at the time this action was commenced which is to say, May 2, 1995, a further date within the period when the 1989 Act remained in force. Counsel urged that the transitional provision should not be interpreted so as to render it possible that a patent, valid on the date it was issued, was subsequently invalidated by reason of the coming into force of the 1996 Act.

[63] Counsel for the plaintiffs further alleged that the issue of applicable law was of critical importance because, if the 1989 Act were determined to be applicable, the citations to be considered in the determination of anticipation and obviousness would be reduced. Counsel pointed out that, of the bases for anticipation and obviousness here alleged, two United

sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version modifiée par la présente loi et par toute modification ultérieure. [Je souligne.]

d) Les positions des parties et la conclusion

[61] L'avocat des demandesses a fait valoir que le sens ordinaire du paragraphe 78.4(2) appuie la position que la Loi de 1989 doit s'appliquer aux questions touchant la validité du brevet, et peut-être aussi aux questions relatives à la contrefaçon du brevet.

[62] Comme on l'a noté précédemment, la demande de brevet a été déposée au Canada le 19 décembre 1989. La délivrance du brevet est intervenue le 7 février 1995. Aussi la version de la Loi qu'appliquait le commissaire aux brevets pendant toute la période d'examen de la demande de brevet était la Loi de 1989. En outre, l'avocat des demandesses a noté que la disposition transitoire mentionnée ci-dessus, en particulier le paragraphe 78.4(2), prévoit que les affaires survenant relativement à un brevet délivré au titre d'une demande de brevet déposée dans le délai visé en l'espèce sont régies par le paragraphe 27(2) antérieur et par les dispositions de la Loi de 1996, y compris le nouveau paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31]. Il a plaidé que la validité du brevet était une question qui ne se posait pas après l'entrée en vigueur de la Loi de 1996, mais qui s'était posée immédiatement avant la délivrance du brevet, ou au plus tard à la date où la présente action avait été intentée, soit le 2 mai 1995, date ultérieure mais tombant toujours dans la période d'effet de la Loi de 1989. Il a insisté sur le fait que la période de transition ne devait pas faire l'objet d'une interprétation permettant qu'un brevet, valide à la date de sa délivrance, devienne ensuite invalide en raison de l'entrée en vigueur de la Loi de 1996.

[63] L'avocat des demandesses a également allégué que la question de la Loi applicable avait une importance cruciale pour les demandesses. En effet, s'il était décidé que la Loi de 1989 s'appliquait, les périodes de référence à considérer dans l'appréciation de l'antériorité et de l'évidence seraient réduites. Il a souligné que, sur les fondements d'antériorité et

States patents (the “Baize” and the “Arundale” patents) and the alleged commercial sale in the United States of W-3053 in the period commencing as early as December 1987, neither the Baize patent, issued on May 31, 1988, nor the alleged commercial sale of W-3053, would be relevant under the 1989 Act if I were to determine, as counsel urged I should, that there was no commercial sale of W-3053 prior to December 23, 1987.

[64] Finally, counsel for the plaintiffs urged that since the 1989 Act did not change the law as to obviousness, in contrast with the 1996 Act which at the very least codified the judicially defined law as to obviousness, the Arundale patent would not, of itself, be sufficient to establish obviousness and thus would not invalidate the patent.

[65] Counsel for the defendants urged that, on all issues, the 1996 Act should be applied. In particular, he urged that the issue of validity of the patent was, in the terms of the transitional provision, subsection 78.4(2) quoted above, a “matter arising” on the day on which this Court is called upon to determine the validity of the patent and that I should thus apply, not only subsection 27(2) of the 1989 Act, but also the provisions of the 1996 Act, including subsection 27(2) as it read after the coming into force of the 1996 Act. Further, he urged, I should determine the critical date regarding citations as to anticipation and obviousness, to be one year before the filing of the application for the patent, which took place on December 19, 1989. Thus, he urged, both the Baize patent and the alleged commercial sale of W-3053 in December 1988 are valid citations.

[66] I adopt the position urged by counsel for the defendants. Parliament entitled the amendments reflected in Chapter 15 of the Statutes of Canada, 1993, the *Intellectual Property Law Improvement Act*. Clearly, Parliament envisaged the changes that it adopted as improvements to the *Patent Act* and to other statutes. I am satisfied that it would be perverse to adopt an interpretation of section 78.4, as enacted with the 1996 amendments, that would preserve in

d’évidence allégués en l’espèce, soit deux brevets des États-Unis (les brevets Baize et Arundale) et les ventes commerciales alléguées aux États-Unis du produit W-3053 dans la période commençant dès décembre 1987, ni le brevet Baize, délivré le 31 mai 1988, ni la vente commerciale alléguée du W-3053 ne seraient pertinents selon la Loi de 1989 si la Cour devait décider, comme l’avocat l’y a incitée, qu’il n’y avait pas eu de vente commerciale du produit W-3053 avant le 23 décembre 1987.

[64] Enfin, l’avocat des demanderessees a soutenu que, puisque la Loi de 1989 ne modifiait pas le droit en matière d’évidence, contrairement à la Loi de 1996 qui, à tout le moins, codifiait les principes définis par la jurisprudence en matière d’évidence, le brevet Arundale ne suffirait pas à lui seul à établir l’évidence et, par conséquent, n’invaliderait pas le brevet.

[65] L’avocat des défendeurs a fait valoir que pour toutes les questions soulevées, c’est la Loi de 1996 qui devait s’appliquer. Il a insisté en particulier sur le fait que la question de la validité du brevet, selon les dispositions transitoires, en l’occurrence le paragraphe 78.4(2) cité plus haut, était une «affaire survenant» le jour où la Cour est appelée à trancher la validité du brevet et que la Cour devait appliquer, non seulement le paragraphe 27(2) de la Loi de 1989, mais encore les dispositions de la Loi de 1996, y compris le paragraphe 27(2) selon sa formulation dans la Loi de 1996. En outre, a-t-il fait valoir, la Cour devrait retenir comme date critique pour les périodes de référence en matière d’antériorité et d’évidence un délai d’un an avant le dépôt de la demande de brevet, intervenu le 19 décembre 1989. Il a donc soutenu que le brevet Baize et la vente commerciale alléguée du produit W-3053 en décembre 1988 sont des périodes de référence valides.

[66] Je me range à la position de l’avocat des défendeurs. Le Parlement a intitulé les modifications formant le chapitre 15 des Lois du Canada (1993) *Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle*. De toute évidence, il considérait les changements adoptés comme des améliorations à la *Loi des brevets* et à d’autres lois. Je suis convaincu qu’il serait pernicieux d’interpréter l’article 78.4, tel qu’il a été adopté avec les modifications de 1996, de manière à

force almost five years after that section came into force and more than eight years after it was enacted, a regime of law that Parliament considered to be in need of improvement, if another interpretation is reasonably open. I am satisfied that another interpretation is reasonably open and is to be preferred. The question of when the matters here in issue arose is, I am satisfied, irrelevant. The only relevant consideration is that, whenever they arose, they arose, to paraphrase subsection 78.4(2), in respect of a patent issued on the basis of an application filed after October 1, 1989 and before October 1, 1996. Thus this action should be dealt with and disposed of in accordance with subsection 27(2) of the 1989 Act and the provisions of the 1996 Act, including subsection 27(2). References in the balance of these reasons to the “Act” should therefore be read as to the *Patent Act* as it read following the coming into force of the 1996 amendments.

(2) Validity of the Patent

(a) Presumption of validity

[67] Subsection 43(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 42] of the Act reads as follows:

43. . . .

(2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

Subsection 43(2) of the Act is essentially the same as the equivalent portion of section 43 in the 1989 Act.

[68] In *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.*,⁵ Mr. Justice Décary, commenting on an earlier iteration of the presumption of validity provision of the Act, wrote at page 359:

. . . in my view, the most accurate description of the presumption is that of Pratte J. (as he then was) in the case of *Rubbermaid (Canada) Ltd. v. Tucker Plastic Products Ltd.* . . .:

It is clear however, that this section “deals only with the incidence of proof, not with the standard of proof. It shows *on whom* the burden lies to satisfy the court, and not the degree of proof which he must attain”. . . .

maintenir, presque cinq ans après l’entrée en vigueur de cet article et plus de huit ans après son adoption, un régime de droit dont le Parlement jugeait qu’il avait besoin d’actualisation, si une autre interprétation est raisonnablement permise. Je suis convaincu qu’une autre interprétation est raisonnablement permise et doit être privilégiée. La question de savoir quand les affaires visées en l’espèce sont survenues n’est pas pertinente, à mon avis. La seule considération pertinente est que les affaires sont survenues, pour reprendre les termes du paragraphe 78.4(2), peu importe le moment, relativement à un brevet délivré sur la base d’une demande déposée après le 1^{er} octobre 1989 et avant le 1^{er} octobre 1996. Par conséquent, la présente action doit être régie et tranchée conformément au paragraphe 27(2) de la Loi de 1989 et aux dispositions de la Loi de 1996, notamment le paragraphe 27(2). Dans la suite des présents motifs, il sera donc fait référence à la *Loi sur les brevets* dans sa version modifiée de 1996.

2) La validité du brevet

a) La présomption de validité

[67] Le paragraphe 43(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 42] de la Loi prévoit:

43. [. . .]

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

Le paragraphe 43(2) de la Loi correspond essentiellement à la disposition équivalente de l’article 43 de la Loi de 1989.

[68] Dans l’arrêt *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*,⁵ le juge Décary, dans une observation portant sur une version antérieure de la disposition de présomption de validité de la Loi, a écrit à la page 359:

[. . .] à mon avis, la description la plus exacte de la présomption est celle que le juge Pratte a donnée dans l’arrêt *Rubbermaid (Canada) Ltd. c. Tucker Plastic Products Ltd.* [. . .]:

Il est clair cependant que cet article [TRADUCTION] «ne vise que la charge de la preuve et non le degré de preuve. Il indique *quelle partie* a la charge de satisfaire la Cour et non le degré de la preuve que celle-ci doit apporter» [. . .]

Moreover, once the party attacking the patent has introduced evidence, the Court, in considering this evidence and in determining whether it establishes the invalidity of the patent, must not take the presumption into account. It cannot be said that the presumption created by s. 47 is, as a rule, either easy or difficult to overcome; in some cases, the circumstances may be such that the presumption will be easily rebutted, while, in other cases the same result may be very difficult or even impossible to obtain.

See also, *Windsurfing Int'l Inc. v. Les entreprises Hermano Ltée*. . .

The onus, which was on the appellant, can therefore be put as follows: applying the tests applicable to the pleas of anticipation and obviousness, which are not easy tests to meet as we shall see, did the appellant prove, on the usual standard of balance of probabilities, that the patent was invalid as having been anticipated or as being obvious? [Citations omitted.]

[69] The defendant Canwell attacks the validity of the patent on four grounds: first, anticipation based upon the “Baize patent” earlier referred to in the quotation from the patent that is included in paragraph 4 of these reasons [omitted], U.S. Patent No. 2731393, the “Arundale patent”, and Quaker Chemical’s sale of the product designated W-3053, earlier referred to; secondly, on the basis of obviousness based upon the Baize, Arundale and W-3053 references; thirdly, on the basis of insufficiency in the disclosure of the patent; and finally, on the basis of an alleged material misrepresentation in the petition filed with the application for the patent. Against the foregoing guidance on the impact of the presumption of validity, each of the four attacks on the validity of the patent are considered in turn in the following paragraphs of these reasons.

(b) Anticipation or lack of novelty

[70] The relevant portion of subsection 28.2(1) [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 33] of the Act reads as follows:

28.2 (1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the “pending application”) must not have been disclosed

(a) more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

De plus, lorsque la partie qui attaque la validité du brevet a présenté des éléments de preuve, la Cour, en examinant ceux-ci aux fins de déterminer s'ils établissent la nullité du brevet, ne doit pas tenir compte de la présomption. On ne peut dire, d'une manière générale, si la présomption légale créée par l'article 47 est facile ou difficile à renverser; dans certains cas, les circonstances peuvent être telles que la présomption puisse être facilement repoussée, tandis que dans d'autres, il peut être très difficile, sinon impossible, d'y arriver.

Voir également *Windsurfing Int'l Inc. v. Les Entreprises Hermano Ltée* [. . .]

La charge, qui incombait à l'appelante, peut donc être ainsi définie: compte tenu des critères qui s'appliquent aux plaidoiries d'antériorité et d'évidence, qui, comme nous le verrons, ne sont pas des critères faciles à satisfaire, l'appelante a-t-elle prouvé, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités, que le brevet était invalide pour des raisons d'antériorité ou d'évidence? [Renvois omis.]

[69] La défenderesse Canwell attaque la validité du brevet pour quatre motifs: d'abord, au motif de l'antériorité fondée sur le brevet Baize dont il a été question plus haut dans l'extrait du brevet figurant au paragraphe 4 des présents motifs [omis], sur le brevet américain n° 2731393, sur le brevet Arundale et sur la vente du produit appelé W-3053 par Quaker Chemical, mentionnée précédemment; deuxièmement, au motif de l'évidence fondée sur les brevets Baize et Arundale et sur le produit W-3053; troisièmement, au motif du caractère insuffisant de la divulgation du brevet; enfin, au motif d'une indication trompeuse alléguée dans la pétition accompagnant la demande de brevet. À la lumière de ces précisions sur les effets de la présomption de validité du brevet, j'aborderai successivement dans les paragraphes suivants des motifs chacun des quatre moyens de contestation de la validité du brevet.

b) L'antériorité ou l'absence de nouveauté

[70] La partie pertinente du paragraphe 28.2(1) [édicé par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] de la Loi prévoit:

28.2 (1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas:

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

“Claim date” as referred to in paragraph 28.2(1)(b) is defined in section 2 of the Act by reference to section 28.1. I will not pursue the definition of that term further because I am satisfied that against that term both the Baize patent and the Arundale patent are proper citations. The citation of prior use of W-3053 is governed by paragraph 28.2(1)(a) which refers to the “filing date” which, as earlier indicated, for the patent in suit, was December 19, 1989.

La [TRADUCTION] «date de la revendication» visée à l'alinéa 28.2(1)b) est définie à l'article 2 de la Loi par référence à l'article 28.1. (Dans la version anglaise seulement.) Je ne pousserai pas plus loin la définition de l'expression car je suis convaincu que, par rapport à ce terme, le brevet Baize et le brevet Arundale étaient des périodes de référence correctes. La période de référence fondée sur l'utilisation antérieure du W-3053 est régie par l'alinéa 28.2(1)a) qui renvoie à la «date de dépôt» du brevet en litige qui, comme on l'a indiqué précédemment, était le 19 décembre 1989.

[71] In *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy*,⁶ Mr. Justice Hugessen, for the Court, wrote at page 297:

[71] Dans l'arrêt *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy*⁶, le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit à la page 297:

The relevant statutory provision for the purpose of assessing the plea of anticipation in the present proceedings is para. 28(1)(b) of the *Patent Act*. That paragraph directs an inquiry as to whether the claimed invention is

La disposition législative permettant d'apprécier le plaidoyer d'antériorité dans les présentes procédures est l'alinéa 28(1)b) de la *Loi sur les brevets*. Cet alinéa prescrit qu'une enquête sera tenue afin de déterminer si l'invention revendiquée est

28(1) . . .

28(1) [. . .]

(b) . . . described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition . . .

b) [. . .] décrite dans quelque brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition [. . .]

. . .

[. . .]

It will be recalled that anticipation, or lack of novelty, asserts that the invention has been made known to the public prior to the relevant time. The inquiry is directed to the very invention in suit and not, as in the case of obviousness, to the state of the art and the common general knowledge. Also, as appears from the passage of the statute quoted above, anticipation must be found in a specific patent or other published document; it is not enough to pick bits and pieces from a variety of prior publications and to meld them together so as to come up with the claimed invention. One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all the information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention. Where, as here, the invention consists of a combination of several known elements, any publication which does not teach the combination of all the elements claimed cannot possibly be anticipatory.

On se souviendra que celui qui allègue l'antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l'invention était connue du public avant la date pertinente. L'enquête porte sur l'invention litigieuse elle-même et non, comme dans le cas de l'évidence, sur l'état de la technique et des connaissances générales. De plus, ainsi qu'il ressort du passage précité de la Loi, l'antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d'en arriver à l'invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. Lorsque, comme c'est le cas ici, l'invention consiste en une combinaison de plusieurs éléments connus, une publication qui ne révèle pas la combinaison de tous ces éléments ne peut avoir un caractère d'antériorité.

It is to be noted that Mr. Justice Hugessen, in the foregoing quotation, was commenting on anticipation or lack of novelty under the terms of the old Act that also contemplated anticipation or lack of novelty based upon prior public use or sale in Canada.

[72] In *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.*,⁷ Mr. Justice Richard as he then was, after reciting the foregoing quotation from *Beloit*, as adopted by Mr. Justice Décary in *Tye-Sil*,⁸ commented on the reasons of Mr. Justice Décary, concurred in by Justices Marceau and Pratte, otherwise than on the issue of obviousness, to the following effect at page 553 of *Pfizer*:

He [Mr. Justice Décary] added . . . that when prior knowledge or use is alleged, “evidence of this character should be subjected to the closest scrutiny” and “anyone claiming anticipation on that basis assumes a weighty burden”.

He [Mr. Justice Décary] cited the following principles which should be applied to determine whether the prior use or prior art anticipated the invention:

- 1) does it teach the combination of all the elements claimed;
- 2) does it give the same knowledge as the specification of the invention itself;
- 3) does it contain clear and unmistakable directions so to use it;
- 4) whatever is essential to the invention or necessary or material for its practical working and real utility must be found substantially in the prior publication; and
- 5) an impractical and inoperable device cannot be an anticipation.

[73] In *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*,⁹ Mr. Justice Binnie writing for the Court, and after affirming the test for anticipation from *Beloit* as one that is “difficult to meet”, continued at paragraph 26:

The legal question is whether the Solov’eva article [here the Baize patent or, the Arundale patent] contains sufficient information to enable a person of ordinary skill and

Il convient de remarquer que le juge Hugessen, dans la citation précédente, commentait l’antériorité ou l’absence de nouveauté suivant les termes de l’ancienne Loi, qui envisageait aussi l’antériorité ou l’absence de nouveauté en fonction de l’usage par le public ou de la vente au public au Canada.

[72] Dans l’affaire *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*,⁷ le juge Richard, tel était alors son titre, après avoir mentionné la citation précédente extraite de l’arrêt *Beloit* et retenue par le juge Décary dans l’arrêt *Tye-Sil*,⁸ a fait observer au sujet des motifs du juge Décary, auxquels ont souscrit les juges Marceau et Pratte, sauf sur la question de l’évidence, les éléments suivants à la page 553 du jugement *Pfizer*:

Il [le juge Décary] a ajouté que lorsque la connaissance ou l’utilisation antérieures est alléguée, «la preuve doit être soumise à un examen très attentif» et «quiconque allègue l’antériorité pour ce motif assume une lourde charge».

Il [le juge Décary] a cité les principes suivants qui devraient s’appliquer pour déterminer si une utilisation ou une réalisation est antérieure à l’invention:

- 1) indique-t-elle la combinaison de tous les éléments revendiqués?
- 2) nous apprend-elle la même chose que le mémoire descriptif de l’invention elle-même?
- 3) contient-elle des instructions claires et non ambiguës sur le mode d’utilisation?
- 4) les aspects essentiels de l’invention ou les éléments nécessaires ou importants visant à réaliser l’invention et à la rendre réellement utile doivent se retrouver en majeure partie dans la publication antérieure;
- 5) un dispositif qui n’est pas pratique et qu’on ne peut faire fonctionner ne constitue pas une réalisation antérieure.

[73] Dans l’arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*,⁹ le juge Binnie, s’exprimant au nom de la Cour, après avoir affirmé que le critère de l’antériorité tiré de l’arrêt *Beloit* est un critère auquel il est «difficile de satisfaire», a poursuivi au paragraphe 26:

La question qui se pose sur le plan juridique est de savoir si cet article [dans notre cas, le brevet Baize ou le brevet Arundale] renferme suffisamment d’information pour

knowledge in the field to understand, without access to the two patents, “the nature of the invention and carry it into practical use without the aid of inventive genius but purely by mechanical skill”. . . . In other words, was the information given by Solov’eva “for [the] purpose of practical utility, equal to that given in the patents in suit”? (*Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*) . . . or as was memorably put in *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co.*, . . . :

A signpost, however clear, upon the road to the patentee’s invention will not suffice. The prior inventor must be clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee. [Citations omitted.]

The principles that can be derived from *Beloit*¹⁰ and *Free World Trust*¹¹ would appear to apply equally to anticipation by prior public use or sale. In *Tye-Sil*,¹² Mr. Justice Décaré wrote at pages 360 and 361:

As was mentioned by Urie J. in *Beecham*, . . . , the defences of prior knowledge, prior use, prior publication and prior sale are “very much intermingled” and are referred to as “anticipation”. I have noted throughout the cases that there does not appear to be any distinction in principle between these various defences and that what is said with respect, for example, to anticipation through prior knowledge is applicable, *mutatis mutandis*, to anticipation through prior publication. [Citation omitted, emphasis added.]

[74] Counsel for the defendants referred me to a number of English cases that would appear to stand for the proposition that the test for anticipation by public use or sale is more easily met than the test enunciated in the foregoing cases. The last quotation above from *Tye-Sil* is, I am satisfied, binding on me and I will therefore not engage in an analysis of the cases to which counsel referred me.

[75] I turn then to a brief review of the cited prior art and the allegation of commercial sale of W-3053 prior to December 23, 1987 and the acknowledged commercial sale at least as early as the spring of 1988.

permettre à une personne ayant des compétences et des connaissances moyennes dans le domaine de comprendre, sans avoir accès aux deux brevets, [TRADUCTION] «la nature de l’invention et de la rendre utilisable en pratique, sans l’aide du génie inventif, mais uniquement grâce à une habileté d’ordre technique» [. . .] En d’autres mots, les renseignements donnés par Solov’eva étaient-ils, «en termes d’utilité pratique, les mêmes que ceux que donnent les brevets contestés»? (*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*), [. . .] ou, pour reprendre l’exposé mémorable fait dans *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [. . .]:

[TRADUCTION] Aussi clair qu’il soit, un poteau indicateur placé sur la voie menant à l’invention du breveté ne suffit pas. Il faut prouver clairement que l’inventeur préalable a pris possession de la destination précise en y laissant sa marque avant le breveté. [Renvois omis.]

Les principes tirés des arrêts *Beloit*¹⁰ et *Free World Trust*¹¹ semblent s’appliquer également à l’antériorité fondée sur l’utilisation antérieure par le public ou la vente antérieure au public. Dans l’arrêt *Tye-Sil*¹², le juge Décaré a écrit aux pages 360 et 361:

Comme le juge Urie le mentionne dans l’arrêt *Beecham*, [. . .] les moyens de défense fondés sur la connaissance antérieure, sur l’utilisation antérieure, sur la publication antérieure et sur la vente antérieure sont «indissociable[s]» et s’appellent moyens de défense fondés sur l’«antériorité». J’ai remarqué que dans la jurisprudence, il ne semble pas qu’une distinction de principe soit faite entre ces divers moyens de défense et que ce qui est dit au sujet, par exemple, de l’antériorité fondée sur la connaissance antérieure s’applique *mutatis mutandis* à l’antériorité fondée sur la publication antérieure.. [Renvoi omis; non souligné dans l’original.]

[74] L’avocat des défendeurs m’a renvoyé à un certain nombre d’affaires anglaises qui semblent confirmer la proposition que le critère de l’antériorité fondé sur l’utilisation antérieure par le public ou sur la vente antérieure au public est un critère auquel il est plus facile de satisfaire que le critère exposé dans les affaires qui précèdent. Le dernier extrait cité de l’arrêt *Tye-Sil* me lie, j’en suis convaincu, et je ne m’engagerai donc pas dans l’analyse de la jurisprudence à laquelle m’a renvoyé l’avocat.

[75] J’en viens maintenant à la brève revue de l’état antérieur de la technique, à l’allégation de la vente commerciale du W-3053 avant le 23 décembre 1987 et à la vente commerciale admise au moins à partir du printemps de 1988.

(i) The Baize Patent

[76] The Baize patent issued out of the United States Patent Office on May 31, 1988. It is entitled "Method and Apparatus for Sweetening Natural Gas". The description of the preferred embodiments of the Baize patent reads in part as follows:

This invention is based on the discovery that sour natural gas may be sweetened by injection of a sweetening solution into the produced gas line from well head through collection and separation systems. The sweetening solution is atomized into the flowing gas stream and reacts with the hydrogen sulphide in line to meet industry requirements. This sweetening method, and the apparatus used to carry it out, can be used with any conventional, i.e., prior art, system of apparatus for collection of natural gas and separation of condensate therefrom.

[77] Under a heading "A Preferred Embodiment of the Method and Apparatus for Sweetening Natural Gas Flowing in the Sales Gas Line from the Gas/Condensate Separation System", the following appears:

The sweetening liquid is a solution comprising 10-50% wt. of formaldehyde or other low molecular weight aldehyde, such as acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, or the like, or a low molecular weight ketone, such as acetone, methyl ethyl ketone, diethyl ketone, methyl propyl ketone, or the like; 20-80% water; 10-50% methanol; 1-25% amine inhibitor; 0-5% sodium hydroxide or potassium hydroxide, and 2-5% isopropanol, where the percentages total one hundred, and at a pH 6.8-14. The amine inhibitors are water soluble oxidation and corrosion inhibitors including alkyl pyridines, quaternary ammonium salts, alkyl amines, such as mono-, di-, and/or tri-methyl, ethyl, or propyl amines, alkanolamines, such as mono methanol, ethanol, or propanol amines, di-methanol, ethanol, or propanol amines, trimethanol, ethanol, or propanol amines, dimethyl ethanol amine, methyl diethanol amine, dimethyl amino ethanol, or morpholine.

...

In operation, tank 60 [by reference to a drawing] is filled with a sweetening solution of 30% wt. formaldehyde; 30% water; 30% methanol; 5% imidazoline inhibitor; 2.0% sodium hydroxide and 3% isopropanol.

[78] Counsel for the plaintiffs urged that the Baize patent does not anticipate the patent in suit because it

i) Le brevet Baize

[76] Le brevet Baize a été délivré le 31 mai 1988 par le Bureau américain des brevets. Il est intitulé [TRADUCTION] «Méthode et appareil pour l'adoucissement du gaz naturel». Voici une description partielle des variantes privilégiées du brevet Baize:

[TRADUCTION] Cette invention est fondée sur la découverte montrant que le gaz naturel acide peut être adouci par injection d'une solution adoucissante dans la conduite du gaz provenant de la tête de puits, via divers systèmes collecteurs et séparateurs. La solution adoucissante est atomisée dans le flux de gaz et réagit en ligne avec le sulfure d'hydrogène pour produire un gaz conforme aux exigences de l'industrie. Cette méthode adoucissante et l'appareil pour l'appliquer peuvent être utilisés avec n'importe quel appareil classique, c.-à-d. collecteur de gaz naturel et séparateur du produit de condensation qui en est issu.

[77] Sous l'en-tête [TRADUCTION] «Variante privilégiée de la méthode et de l'appareil pour adoucir le gaz naturel dirigé vers la conduite de gaz destiné à la vente et provenant du système séparant le gaz du produit de condensation», on peut lire ce qui suit:

[TRADUCTION] Le liquide adoucissant est une solution renfermant 10-50 % en poids de formaldéhyde ou d'un autre aldéhyde de faible masse moléculaire, comme l'acétaldéhyde, le propionaldéhyde, le butyraldéhyde, etc., ou une cétone de faible masse moléculaire, comme l'acétone, la méthyléthylcétone, la diéthylcétone, la méthylpropylcétone, etc., 20-80 % d'eau, 10-50 % de méthanol, 1-25 % d'inhibiteur aminé; 0-5 % d'hydroxyde de sodium ou de potassium, enfin 2-5 % d'isopropanol, le pourcentage total étant de cent, avec un pH de 6,8-14. Les inhibiteurs aminés sont des inhibiteurs hydrosolubles de l'oxydation et de la corrosion, et comprennent des alkylpyridines, des sels d'ammonium quaternaire, des alkylamines, comme les mono-, di- et (ou) tri-méthyl, éthyl ou propyl amines, des alcanolamines, comme les mono méthanol, éthanol ou propanol amines, les di-méthanol, éthanol ou propanol amines, les tri méthanol, éthanol ou propanol amines, la diméthyl éthanol amine, la méthyl diéthanol amine, la diméthyl amino éthanol ou encore la morpholine.

[...]

Une fois en service, le réservoir 60 [ainsi désigné dans un schéma] est rempli avec la solution adoucissante constituée de 30 % en poids de formaldéhyde, 30 % d'eau, 30 % de méthanol, 5 % d'inhibiteur à base d'imidazoline, 2,0 % d'hydroxyde de sodium et enfin 3 % d'isopropanol.

[78] L'avocat des demandereses a fait valoir que le brevet Baize n'est pas antérieur au brevet en litige

discloses the possible use of ketones in place of aldehydes, discloses the possible use of amines other than alkanolamines and does not indicate that a reaction product results from the interaction of the amine, or for that matter a ketone, with the aldehyde. In essence, counsel for the plaintiffs identified the patent, in relation to Baize, as a selection patent that discloses a sweetening solution that, against the test in *Beloit*,¹³ a person skilled in the art would not “in every case and without the possibility of error” be led to by Baize.

[79] In *Lancashire Explosives Co. v. Roburite Explosives Co.*,¹⁴ Lord Herschell wrote at page 477:

It is said that *Sprengel's* Specification pointed to the use of a number of substances as explosives, within which are included the explosives employed by *Lamm*, the Patentee. Now that may be perfectly true. *Sprengel's* is an extremely wide Specification . . . Obviously, it would include the mixing of a vast number of substances. It is what Sir *Frederick Abel* calls a very, very large class. Within that very, very large class is the much more limited class, to the use of which *Lamm* confines himself.

Lord Herschell continues at page 478:

. . . it is said there was no invention because these particular nitrates which he uses were amongst a greater number which *Sprengel* said might be used for explosive purposes. What of that? Is it the less an invention because somebody beforehand has pointed to a number of substances which may be used for explosive purposes, when a chemist comes and selects from amongst them those which, if used in a particular way, will produce an article of commerce better than has been produced before. I really have difficulty in seeing how any answer but one can be given to such a question as that. . . . He [*Lamm*] has discovered, and he has let the public know, that by taking certain substances and treating them in a particular way he can produce this beneficial result.

[80] To the same effect, Mr. Justice Richard, as he then was, wrote in *Pfizer*¹⁵ at page 556:

The ICI Patent is an originating patent while the Pfizer Patent is a selection patent. The former claims the genus; the second claims the species. ICI's '263 Patent is directed generally to fungicidal triazoles and imidazoles. Fluconazole

parce qu'il divulgue l'utilisation possible des cétones au lieu des aldéhydes, d'amines autres que les alkanolamines et n'indique pas qu'un produit de réaction est issu de l'interaction de l'amine ou, en l'occurrence de la cétone, avec l'aldéhyde. Fondamentalement, l'avocat des demandesses a identifié le brevet en litige, dans son rapport avec le brevet Baize, comme un brevet de sélection qui divulgue une solution adoucissante à laquelle, selon le critère appliqué dans l'arrêt *Beloit*¹³, une personne de métier n'arriverait pas «infailliblement» à partir du brevet Baize.

[79] Dans l'arrêt *Lancashire Explosives Co., v. Roburite Explosives Co.*¹⁴, lord Herschell a écrit à la page 477:

[TRADUCTION] Il est allégué que le mémoire descriptif de *Sprengel* visait l'utilisation d'un certain nombre de substances comme explosifs, parmi lesquelles figurent les explosifs employés par *Lamm*, le breveté. Cela peut être parfaitement vrai. Le mémoire descriptif de *Sprengel* est extrêmement large [. . .] Manifestement, il inclut le mélange d'un grand nombre de substances. C'est ce que Sir *Frederick Abel* appelle une catégorie très, très large. Au sein de cette catégorie très, très large se trouve la catégorie beaucoup plus limitée à l'usage de laquelle se confine *Lamm*.

Lord Herschell poursuit à la page 478:

[TRADUCTION] [. . .] on allègue qu'il n'y a pas d'invention parce que ces nitrates particuliers qu'il emploie appartenaient à un nombre plus grand qui, selon *Sprengel*, pouvaient être utilisés comme des explosifs. Qu'en est-il? Une invention l'est-elle moins parce qu'une personne ayant signalé précédemment qu'un certain nombre de substances pouvaient être utilisées comme explosifs, il se trouve un chimiste qui choisit parmi elles celles qui, employées d'une manière particulière, vont produire un article de commerce meilleur que le produit antérieur? Il m'est très difficile de voir comment donner plus d'une réponse à cette question [. . .] Il [*Lamm*] a découvert, et a fait connaître au public, qu'en prenant certaines substances et en leur faisant subir un traitement particulier, il peut produire ce résultat utile.

[80] Le juge Richard, tel était alors son titre, a écrit dans le même sens dans le jugement *Pfizer*¹⁵, à la page 556:

Le brevet d'ICI est un brevet d'origine tandis que celui de Pfizer est un brevet de sélection. Le premier revendique le genre; le deuxième l'espèce. Le brevet n° 263 d'ICI vise généralement les triazoles et les imidazoles fongicides. Le

is not specifically described and neither were its superior and previously unknown efficacy described or known. The ICI Patent did not include the fluconazole compound. ICI was not the first inventor of this compound and never made it.

It is not disputed that fluconazole is encompassed within the broad generic scope of the claims of the ICI Patent and likewise with respect to the processes, but is not specifically identified therein.

I am satisfied that precisely the same could be said here of the patent in suit in relation to the Baize patent.

[81] Counsel for the defendants relied on the following quotation from *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*.¹⁶ At page 90, the learned author noted:

Three general propositions may be asserted: First, a selection patent to be valid must be based on some substantial advantage to be secured by the use of the selected members. (The phrase will be understood to include the case of a substantial disadvantage to be thereby avoided.) Secondly, the whole of the selected members must possess the advantage in question. Thirdly, the selection must be in respect of a quality of a special character that can fairly be said to be peculiar to the selected group.

[82] Counsel for the defendants urged that, against the Baize patent, the patent cannot be said to be valid. I do not agree. The mere commercial success of the plaintiffs' hydrogen sulphide scavenging product line, as demonstrated by the aggressive manner in which this litigation has been pursued by the plaintiffs, attests to the degree to which the patent fulfils Dr. Fox's three propositions.

[83] I am satisfied that the patent must be viewed as an inventive selection over Baize. Put another way, the patent in suit is not anticipated by the Baize patent.

(ii) The Arundale patent

[84] The Arundale patent issued January 17, 1956, more than 30 years before the application for the patent in suit was filed. The expert statement of Dr. Peter D. Clark filed on behalf of the defendants,¹⁷ describes the disclosure of Arundale in the following terms:

fluconazole n'y est pas expressément décrit, non plus que son efficacité supérieure et antérieurement inconnue n'est décrite ou connue. Le brevet d'ICI n'incluait pas le composé appelé fluconazole. ICI n'était pas le premier inventeur de ce composé et elle ne l'a jamais fabriqué.

Il n'est pas contesté que la portée générique large des revendications du brevet d'ICI englobe le fluconazole et qu'il en est de même à l'égard des procédés, mais que le fluconazole n'y est pas expressément mentionné.

Je suis convaincu qu'on peut en dire tout autant en l'espèce du brevet visé par rapport au brevet Baize.

[81] L'avocat des défendeurs s'est appuyé sur l'extrait suivant de l'ouvrage *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*.¹⁶ À la page 90, l'auteur note:

[TRADUCTION] Trois propositions générales peuvent être affirmées. Premièrement, pour être valide un brevet de sélection doit se fonder sur un avantage important tiré de l'utilisation des membres sélectionnés. (La formulation s'entend aussi d'un inconvénient important qui peut être éliminé.) Deuxièmement, la totalité des membres sélectionnés doit posséder l'avantage en question. Troisièmement, la sélection doit être faite en fonction d'une qualité ou d'un caractère spécial qui peut raisonnablement être attribué au groupe sélectionné.

[82] L'avocat des défendeurs a soutenu que, par rapport au brevet Baize, le brevet ne peut être jugé valide. Je ne partage pas cet avis. Le simple succès commercial de la ligne de produits d'épuration du sulfure d'hydrogène des demanderesse, prouvé par la vigueur avec laquelle les demanderesse ont mené les poursuites, atteste la mesure dans laquelle le brevet remplit les trois propositions de H. G. Fox.

[83] Je suis convaincu que le brevet doit être considéré comme une sélection inventive eu égard au brevet Baize. En d'autres termes, le brevet Baize ne constitue pas une antériorité par rapport au brevet en litige.

ii) Le brevet Arundale

[84] Le brevet Arundale a été délivré le 17 janvier 1956, soit plus de 30 ans avant le dépôt de la demande du brevet en litige. La déclaration d'expert de M. Peter D. Clark déposée au nom des défendeurs¹⁷ décrit la divulgation du brevet Arundale comme suit:

32. Arundale discloses a process for sweetening mixtures of hydrocarbons that contain compositions of sulphur, for example hydrogen sulphide The process includes contacting the hydrocarbon with a "treating mixture" comprising "an amine, an alkali metal carbonate or bicarbonate, and an aldehyde". . . . The amine is specified as including "primary and secondary alkanolamines. . . . Monoetha-nolamine [MEA] is in the class of compounds "primary alkanolamines". Formaldehyde (in the form of a 37% aqueous solution known as Formalin) is specified as "especially preferred". . . . Thus, Arundale discloses a treating mixture which comprises an alkanolamine and formaldehyde, which are also the preferred components of the reaction product described in [the patent in suit]. [Cross-references to the Arundale patent omitted.]

[85] As noted by counsel for the plaintiffs, there was no evidence put before the Court that the Arundale patent was ever practised. In such circumstances, "a mere paper anticipation" must "satisfy a very strict test if it is to prevail."¹⁸ The foregoing principle was adopted in more colourful language in *Wahl Clipper Corporation v. Andis Clipper Co.*,¹⁹ which Gibson J. cited with approval in *Eli Lilly and Co. et al. v. Marzone Chemicals Ltd. et al.*,²⁰ in the following words [at page 32]:

. . . it is more important to study those developments of the art which are bright with use in the channels of trade than to delve into abandoned scrap heaps of dust-covered books which tell of hopes unrealized and flashes of genius quite forgotten.

[86] Against the foregoing analysis with regard to anticipation by the Baize patent, I conclude that the Arundale patent, like the Baize patent, does not anticipate the patent in suit. Indeed, I am satisfied that it is even more evident that the Arundale patent does not anticipate the patent in suit.

(iii) The alleged commercial sale of W-3053 in December of 1987

[87] As earlier indicated in these reasons, it was not in dispute before me that W-3053 was in commercial sale at least as early as the spring of 1988. I find the documentary evidence before me with regard to unconditional sales of W-3053 prior to December 23, 1987 to be compelling, particularly when this

32. [TRADUCTION] Arundale divulgue un procédé pour l'adoucissement de mélanges d'hydrocarbures renfermant des composés du soufre, par exemple le sulfure d'hydrogène [. . .] Le procédé consiste à mettre en contact l'hydrocarbure avec un «mélange adoucissant» renfermant «une amine, un carbonate ou bicarbonate de métal alcalin et un aldéhyde» [. . .] On précise que l'amine comprend des «alcanolamines primaires et secondaires» [. . .] La monoéthanolamine [MEA] se trouve dans la classe des «alcanolamines primaires». Le formaldéhyde (sous forme de solution aqueuse à 37 %, appelée formaline) est spécifié comme étant «la version préférée» [. . .] Ainsi, Arundale divulgue un mélange adoucissant renfermant une alcanolamine et du formaldéhyde, qui sont également les constituants préférés du produit de réaction décrit [dans le brevet en litige]. [Les références croisées au brevet Arundale sont omises.]

[85] Comme l'a noté l'avocat des demandereses, il n'a pas été établi en preuve devant la Cour que le brevet Arundale ait jamais fait l'objet d'une réalisation. Dans ces circonstances, [TRADUCTION] «une simple antériorité sur papier» doit [TRADUCTION] «répondre à un critère très rigoureux pour être déterminante»¹⁸. Ce principe a été adopté dans une langue plus colorée dans la décision *Wahl Clipper Corporation v. Andis Clipper Co.*¹⁹, que le juge Gibson a citée [à la page 32] avec assentiment dans son jugement dans l'affaire *Eli Lilly and Co. et al. c. Marzone Chemicals Ltd. et al.*²⁰:

(TRADUCTION) «[. . .] il est plus important d'étudier les progrès de la technique qui ont eu un effet sur le marché que de fouiller parmi des amoncellements de livres poussiéreux, témoins abandonnés de rêves inachevés et d'éclairs de génie complètement oubliés».

[86] À la lumière de l'analyse qui précède au sujet de l'antériorité du brevet Baize, je conclus que le brevet Arundale, comme le brevet Baize, ne constitue pas une antériorité par rapport au brevet en litige. Je suis même convaincu que le fait est encore plus clair pour le brevet Arundale.

iii) La vente commerciale alléguée du produit W-3053 en décembre 1987

[87] Comme je l'ai indiqué précédemment dans les présents motifs, il n'a pas été contesté devant la Cour que le W-3053 était vendu sur une base commerciale au moins dès le printemps de 1988. J'estime que la preuve documentaire produite devant la Cour au sujet des ventes inconditionnelles du W-3053 avant le

documentary evidence was corroborated before the Court by the testimony of Mr. Ray Watts, previously referred to in these reasons. While I entertain doubts as to the reliability of Mr. Watts' testimony regarding inventorship, and more will be said about that later, I entertain no doubt with regard to the reliability of his testimony on unconditional sales of W-3053 in western Oklahoma prior to December 23, 1987.

[88] Equally, on the evidence before me, there can be no doubt that W-3053, even in December of 1987, was for all intents and purposes the invention described in the patent in suit. The sole issue then is whether the December 1987 and later but still time-relevant sales of W-3053 amounted to a making available to the public in Canada or elsewhere of the subject-matter of the patent.

[89] What was in dispute before me was whether the composition of W-3053 was available to the public prior to December 23, 1987. While much expert testimony before me was directed to the question of whether or not, given the prevailing technology at that time, and the knowledge of persons skilled in the art at the time, W-3053 was capable of being analysed and reproduced, assuming a suitable sample of it could have been obtained, counsel for the plaintiffs urged that the evidence showed that a sample for analysis could not have been obtained. I disagree. At all relevant times, substantial quantities of W-3053 were in the hands of commercial purchasers without any evidence of restrictions on use. I am satisfied that the evidence as a whole as to industry practices demonstrated that a sample for analysis could readily have been obtained.

[90] I found the expert evidence as to efforts at analysis that have been made over the years, including efforts in the context of this litigation, to be ambivalent and, in totality, to be quite unsatisfactory. On behalf of the plaintiffs, Professor Brian Hunter in his reply statement²¹ wrote at paragraph 6:

23 décembre 1987 emporte la conviction, en particulier du fait qu'elle a été corroborée devant la Cour par le témoignage de M. Ray Watts, déjà mentionné dans les présents motifs. Bien que je mette en doute la fiabilité du témoignage de M. Watts au sujet de la qualité d'inventeur, ce sur quoi je reviendrai plus loin, je ne doute pas de la fiabilité de son témoignage sur l'existence de ventes inconditionnelles du produit W-3053 dans l'ouest de l'Oklahoma avant le 23 décembre 1987.

[88] De la même manière, sur la foi de la preuve produite devant moi, il n'y a aucun doute que le W-3053, même en décembre 1987, était à toutes fins utiles l'invention décrite dans le brevet en litige. La seule question qui reste est donc de savoir si les ventes de décembre 1987 et les ventes ultérieures du produit W-3053, mais tombant toujours dans la période pertinente équivalaient à rendre accessible au public au Canada ou ailleurs l'objet du brevet.

[89] L'objet du litige qui m'était soumis consistait à décider si la composition du W-3053 était accessible au public avant le 23 décembre 1987. Un grand nombre de témoignages des experts ont porté sur la question de savoir si, dans l'état de la technologie à l'époque et des connaissances des personnes de métier à l'époque, le W-3053 pouvait être analysé et reproduit, en supposant l'obtention d'un échantillon adéquat du produit. L'avocat des demandesses a soutenu que la preuve établissait qu'on n'avait pas pu obtenir un échantillon en vue de l'analyse. Je ne suis pas de cet avis. À toutes les époques pertinentes, des quantités importantes de W-3053 ont été en possession d'acheteurs dans le commerce sans aucune preuve de restrictions quant à son utilisation. Je suis convaincu que la preuve, dans son ensemble et en ce qui concerne les pratiques de l'industrie, a établi qu'il aurait été facile d'obtenir un échantillon d'analyse.

[90] J'estime que les témoignages d'experts sur les démarches d'analyse effectuées au cours des années, notamment celles qui ont été tentées dans le cadre du présent procès, sont ambivalents et tous très insatisfaisants. Le professeur Brian Hunter, au nom des demandesses, a écrit dans sa déclaration en réponse²¹ au paragraphe 6:

As will be set out, due to: (i) the extremely complex nature of the reaction mixture of W-3053; (ii) the limitations of chemical analysis; and (iii) the time dependent degradation of W-3053, it is my opinion that a skilled chemist would not be able to determine the composition of W-3053 nor its starting materials. To do so would take an inordinate amount of skill, a great deal of luck and even then it would only be possible with a fresh sample of W-3053. The sale of W-3053 simply does not provide the same information provided by the Patent. In my opinion, the sale of W-3053 does not anticipate the Patent.

While the final sentence of the foregoing paragraph is a determination for this Court to make, not for Professor Hunter or any other expert witness before the Court, Professor Hunter clearly leaves no doubt as to his expert opinion on the subject.

[91] Professor John MacRae Mellor, on behalf of the defendants, reached a very different conclusion. After carefully reviewing the various efforts made to analyse W-3053 that are disclosed in the evidence, he concluded as follows at paragraph 63 of his expert statement:²²

In my opinion:

- (a) based on the available analytical test results, W-3053 contained triazine as a major component and little or no bisoxazolidine;
- (b) a skilled analytical chemist using only analytical techniques available prior to 1988 would have been able to identify the components of W-3053 that were present in significant quantities, would have identified triazine as a major component and would have attributed the hydrogen sulphide scavenging properties of W-3053 to the triazine;
- (c) a skilled analytical chemist would have recognized that the triazine component of W-3053 could be produced as a reaction product of monoethanolamine and formaldehyde;
- (d) it would have been obvious to any competent organic chemist to evaluate the scavenging properties of W-3053 by varying the molar ratios of monoethanolamine and formaldehyde to include 1:1.

[92] Mr. Justice Décary in *Tye-Sil*²³ wrote at page 363:

It will be useful to recall that when, as here, prior knowledge or use is alleged, "evidence of this character

[TRADUCTION] Comme il le sera exposé, en raison: i) de la nature extrêmement complexe du produit de réaction W-3053; ii) des limites de l'analyse chimique; et iii) de la dégradation dans le temps du W-3053, j'estime qu'un chimiste compétent ne serait pas capable de déterminer la composition du W-3053 ou ses substances de départ. Pour y arriver, il faudrait un degré excessivement élevé d'habileté, beaucoup de chance et même dans ces circonstances, cela ne serait possible qu'à l'aide d'un échantillon frais de W-3053. La vente du W-3053 ne fournit pas du tout les mêmes renseignements que le brevet. À mon avis, la vente du W-3053 ne constitue pas une antériorité à opposer au brevet.

Bien que la dernière phrase soit un jugement qu'il revient à la Cour de porter, et non au professeur Hunter ou à tout autre témoin expert, le professeur Hunter ne laisse absolument aucun doute sur la question.

[91] Le professeur John MacRae Mellor a, au nom des défendeurs, tiré une conclusion très différente. Après avoir examiné soigneusement les diverses démarches pour analyser le W-3053, qui sont présentées dans la preuve, il conclut, au paragraphe 63 de sa déclaration d'expert²²:

[TRADUCTION] À mon avis:

- a) d'après les résultats analytiques disponibles, le W-3053 contient de la triazine comme principal constituant et peu ou pas du tout de bisoxazolidine;
- b) un chimiste compétent spécialisé en chimie analytique et n'utilisant que des méthodes analytiques disponibles avant 1988 aurait pu identifier les constituants du W-3053 qui étaient présents en quantités significatives; il aurait identifié la triazine comme principal constituant et aurait attribué à celle-ci les propriétés d'épuration du W-3053 concernant le sulfure d'hydrogène;
- c) un chimiste compétent spécialisé en chimie analytique aurait reconnu que la triazine en tant que constituant du W-3053 pouvait être obtenue comme produit de réaction de la monoéthanolamine et du formaldéhyde;
- d) il serait apparu comme évident pour tout chimiste organicien compétent d'évaluer les propriétés d'épuration du W-3053 en faisant varier les rapports molaires de la monoéthanolamine et du formaldéhyde de façon à inclure 1/1.

[92] Le juge Décary, dans l'arrêt *Tye-Sil*²³, a écrit à la page 363:

Il est utile de se rappeler que lorsque, comme en l'espèce, la connaissance ou l'utilisation antérieures sont alléguées, la

should be subjected to the closest scrutiny” and “anyone claiming anticipation on that basis assumes a weighty burden”.

For this proposition, which I am satisfied is determinative, Mr. Justice Décary cites *Christiani and Nielsen v. Rice*.²⁴

[93] Against the foregoing, and considering all of the evidence before the Court regarding attempts to successfully analyse and reconstruct W-3053, I simply cannot conclude that the defendant Canwell has successfully discharged the burden on it to establish that the commercial sales of W-3053 that took place in western Oklahoma prior to the grace period preceding filing of the patent in suit, anticipated the invention disclosed by the patent in that they amounted to a making available to the public in Canada or elsewhere of the subject-matter of the patent.

(c) Obviousness

[94] The test for obviousness is set out in section 28.3 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33] of the Act. That section reads as follows:

28.3 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and

(b) information disclosed before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere.

[95] The test for obviousness was characterized by Mr. Justice Hugessen in *Beloit*²⁵ in the following terms at page 294:

The test for obviousness is not to ask what competent inventors did or would have done to solve the problem. Inventors are by definition inventive. The classical touchstone for obviousness is the technician skilled in the art but having no scintilla of inventiveness or imagination; a

preuve [TRADUCTION] «doit être soumise à un examen très attentif» et [TRADUCTION] «quiconque allègue l'antériorité pour ce motif assume une lourde charge».

À l'appui de cette proposition, que j'estime déterminante, le juge Décary renvoie à l'arrêt *Christiani and Nielsen v. Rice*²⁴.

[93] À la lumière des observations précédentes et considérant l'ensemble de la preuve produite devant la Cour sur les démarches en vue d'analyser et de recomposer avec succès le W-3053, je ne puis absolument pas conclure que la défenderesse Canwell a réussi à s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait, d'établir que les ventes commerciales du W-3053 intervenues dans l'ouest de l'Oklahoma au cours du délai de grâce précédant le dépôt du brevet en litige constituaient une antériorité opposable à l'invention divulguée par le brevet, dans la mesure où elles équivalaient à rendre l'objet du brevet accessible au public au Canada ou ailleurs.

c) L'évidence

[94] Le critère de l'évidence est établi à l'article 28.3 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] de la Loi, qui prévoit:

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication:

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[95] Le critère servant à déterminer si une invention est évidente a été établi par le juge Hugessen dans l'arrêt *Beloit*²⁵ à la page 294:

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art

paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right. The question to be asked is whether this mythical creature (the man in the Clapham omnibus of patent law) would, in the light of the state of the art and of common general knowledge as at the claimed date of invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. It is a very difficult test to satisfy.

Referring to section 28.3 of the Act quoted above, on the facts of this matter the reference in the foregoing quotation to “at the claimed date of invention,” should now be to the “claim date”, defined in section 2 of the Act to mean the date of a claim in an application for a patent in Canada, as determined in accordance with section 28.1 of the Act.

[96] In *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.*,²⁶ Mr. Justice Lederman of the Ontario Court of Justice, General Division, wrote at pages 80 and 81:

There appears, however, to be a significant difference in the abilities of the English hypothetical skilled technician and the Canadian one. Indeed, making inquiries or testing, seems to be something outside the ken of the notional Canadian skilled technician. In *Cabot Corp. v. 318602 Ontario Ltd.* . . ., Rouleau J. [of this Court] quoted H.G. Fox in *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*. . . as stating in part:

In order that a thing shall be ‘obvious’, it must be something that would directly occur to someone who was searching for something novel, a new manufacture, or whatever it might be, without the necessity of his having to do any experimenting or serious thought, or research, whether the research be in the laboratory or amongst literature.

(My emphasis.) Thus, although one would normally imagine that this mythical person’s laboratory is filled with mythical test tubes and Petri dishes and that his or her daily life is spent in experimentation, for the purposes of this legal exercise, no research of any kind can be contemplated. So, although it may have been logical to an actual skilled person at the time, based on the state of the art, to conduct certain testing, that is not open to the mythical skilled technician. The mythical researcher cannot have an inquiring or thinking mind which ultimately would lead him or her to the answer but rather he or she is expected to instantly and spontaneously exclaim, without more, “I already know the answer and it is obvious”. Nor is it appropriate to say that

mais qui ne possède aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d’intuition; un triomphe de l’hémisphère gauche sur le droit. Il s’agit de se demander si, compte tenu de l’état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l’invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C’est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Eu égard à l’article 28.3 de la Loi cité ci-dessus, dans les faits visés en l’espèce la mention «à la date de la revendication» de l’invention devrait désormais correspondre à la «date de la revendication» définie à l’article 2 de la Loi, (la définition est omise dans la version française de la Loi) comme la date de la revendication d’une demande de brevet au Canada, établie conformément à l’article 28.1 de la Loi.

[96] Dans l’arrêt *Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc.*²⁶, le juge Lederman de la Cour de l’Ontario (Division générale), a écrit aux pages 80 et 81:

[TRADUCTION] Il semble y avoir une différence importante entre les capacités du technicien fictif anglais versé dans l’art et celui du Canada. En effet, l’exécution de recherches ou d’expérimentations semble être hors du champ d’activité du technicien fictif compétent canadien. Dans la décision *Cabot Corp. c. 318602 Ontario Ltd.* . . ., le juge Rouleau [de cette Cour] a cité un extrait de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*:

[TRADUCTION] Pour qu’une invention soit considérée comme «évidente», il faut qu’elle ait été directement découverte par la personne qui recherchait quelque chose de neuf, un nouveau procédé de fabrication ou autre, sans avoir besoin d’expérimentation, de réflexion profonde, de recherche que ce soit en laboratoire ou dans les textes.

(Non souligné dans l’original.) Aussi, même si on s’imaginerait normalement que le laboratoire de cette personne mythique est plein d’éprouvettes et de boîtes de Pétri mythiques et qu’elle passe sa vie en expérimentations, aucune recherche de cette nature n’est prise en compte aux fins de l’application du critère juridique. Tout logique qu’ait pu paraître à une personne effectivement versée dans l’art à cette époque, en fonction de l’état des connaissances, de mener certaines expérimentations, cela n’est pas permis au technicien mythique versé dans l’art. Ce chercheur mythique ne peut posséder un esprit de recherche ou de réflexion qui le conduirait ultimement à la solution, mais on attend plutôt de lui qu’il s’exclame instantanément et spontanément, sans

there were significant telltales which pointed the way for the mythical expert or that there were sufficient clues which made the invention “worth a try”. In *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Halocarbon (Ontario) Ltd.* . . . Collier J. [of this Court] in rejecting the “worth a try” test stated:

Using the magnifying spectacles of hind-sight (a half borrowed phrase), it is easy to say that any experiment, if time and expense are unlimited . . . is or was worth a try.

On appeal, the Supreme Court of Canada affirmed this position . . . and stated at p. 155:

Very few inventions are unexpected discoveries. Practically all research work is done by looking in directions where the “state of the art” points. On that basis and with hindsight, it could be said in most cases that there was no inventive ingenuity in the new development because everyone would then see how the previous accomplishments pointed that way.

Presumably, that is why Hugessen J. stated that the question he posed in *Beloit* . . . about the mythical creature is “a very difficult test to satisfy”. [Citations omitted.]

Mr. Justice Lederman’s decision was affirmed on appeal²⁷ and leave to appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed.²⁸

[97] Taking into account the foregoing authorities to the effect that obviousness is “a very difficult test to satisfy”, that the question to be answered is whether the invention disclosed by the patent was, in the light of the prior art previously cited and the prior commercial sale of W-3053 “plain as day” or “crystal clear” to a technician skilled in the art at the date of the invention, I simply cannot conclude, based on the totality of the evidence before me, that the defendants have discharged their burden to establish that the invention disclosed by the patent was obvious on the claim date in relation to the patent to a person skilled in the art to which the patent pertains such that they would have come “directly and without difficulty” to the solution taught by the patent.

plus, «Je connais déjà la réponse et elle est évidente». Pas plus qu’il ne convient de dire qu’il y avait des indications importantes qui guidaient l’expert mythique vers la solution ou des indices suffisants pour que l’invention «vaille la peine d’être tentée». Dans la décision *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd.* [. . .] le juge Collier [de la présente Cour] en rejetant le critère de l’expérience qui «vaut d’être tentée» a déclaré:

Il est facile de dire *a posteriori*, avec l’avantage du recul, qu’une expérience dans des circonstances telles qu’on les suppose ici, lorsque le temps et les dépenses sont illimités, vaut ou valait la peine d’être tentée.

En appel, la Cour suprême du Canada a confirmé cette position [. . .] déclarant à la page 155:

Très peu d’inventions sont des découvertes imprévues. En pratique, tous les travaux de recherches suivent l’orientation donnée par l’état de la technique. Dans ces conditions et avec l’avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire qu’il n’y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements parce que chacun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie.

On peut penser que c’est la raison pour laquelle le juge Hugessen a déclaré que la question qu’il posait dans l’arrêt *Beloit*, [. . .] au sujet de la créature mythique est «un critère auquel il est très difficile de satisfaire». [Renvois omis.]

La décision du juge Lederman a été confirmée en appel²⁷ et l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada a été rejetée²⁸.

[97] Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, selon laquelle l’évidence est «un critère auquel il est très difficile de satisfaire» et de la question à résoudre, soit de savoir si l’invention divulguée dans le brevet était, par rapport à l’état antérieur de la technique mentionné précédemment et de la vente commerciale antérieure du W-3053, «simple comme bonjour» ou «claire comme de l’eau de roche» pour un technicien versé dans l’art à la date de l’invention, je ne puis absolument pas conclure, sur la foi de l’ensemble de la preuve qui m’a été présentée, que les défendeurs ont rempli leur obligation d’établir que l’invention divulguée par le brevet était évidente à la date de la revendication du brevet pour une personne versée dans l’art dont relève le brevet, de sorte que cette personne serait «directement et facilement» arrivée à la solution enseignée par le brevet.

[98] Counsel for the defendants drew the Court's attention to earlier decisions in the European Patent Office and in a United States court with respect to, in the first case, a patent application, and in the latter case, a patent for the invention here at issue. Both those decisions were adverse to the plaintiffs' interest in this action. Given the unusual circumstances surrounding those decisions, as brought to my attention by counsel for the plaintiffs during the course of the trial of this matter, I conclude that neither of those decisions is of any aid to the defendants in any aspect of this matter.

(d) Insufficiency of the disclosure of the patent

[99] The relevant portions of subsection 27(3) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31] of the Act read as follows:

27. . . .

(3) The specification of an invention must

(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;

(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;

. . .

(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions.

[100] In *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.*,²⁹ Mr. Justice Thurlow, as he then was, wrote at pages 191-192:

I had occasion in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines, Limited*, . . . to deal with the requirements of [an earlier provision equivalent to subsection 27(3) of the Act]. While my judgment in that case was reversed there was no dissent from my comments on these requirements. There I said, at page 316:

Two things must be described in the disclosures of a specification, one being the invention, and the other the

[98] L'avocat des défendeurs a porté à l'attention de la Cour des décisions antérieures de l'Office européen des brevets et d'un tribunal des États-Unis, qui concernaient respectivement une demande de brevet et un brevet relatifs à l'invention ici visée. Ces deux décisions étaient défavorables aux intérêts des demanderessees dans la présente action. Compte tenu des circonstances inhabituelles entourant ces deux décisions, que l'avocat des demanderessees a portées à mon attention au cours de l'instruction, je conclus qu'elles ne sont en l'espèce d'aucune aide aux défendeurs.

d) L'insuffisance de la divulgation du brevet

[99] Les parties pertinentes du paragraphe 27(3) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31] de la Loi prévoient:

27. [. . .]

(3) Le mémoire descriptif doit:

a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;

[. . .]

d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres inventions.

[100] Dans le jugement *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.*²⁹, le juge Thurlow, tel était alors son titre, a écrit aux pages 191 et 192:

[TRADUCTION] J'ai eu l'occasion dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited*, [. . .] de me pencher sur les exigences d'[une disposition antérieure correspondant au paragraphe 27(3) de la Loi]. Mon jugement dans cette affaire a été infirmé, mais mes observations sur ces exigences n'ont pas été remises en question. Je disais à la page 316:

[TRADUCTION] *Les divulgations d'un mémoire descriptif doivent décrire deux choses: l'invention et le fonctionnement*

operation or use of the invention as contemplated by the inventor, and with respect to each the description must be correct and full. The purpose underlying this requirement is that when the period of monopoly has expired the public will be able, having only the specification, to make the same successful use of the invention as the inventor could at the time of his application. *The description must be correct; this means that it must be both clear and accurate.* It must be free from avoidable obscurity or ambiguity and be as simple and distinct as the difficulty of description permits. It must not contain erroneous or misleading statements calculated to deceive or mislead the persons to whom the specification is addressed and render it difficult for them without trial and experiment to comprehend in what manner the invention is to be performed. It must not, for example, direct the use of alternative methods of putting it into effect if only one is practicable, even if persons skilled in the art would be likely to choose the practicable method. *The description of the invention must also be full; this means that its ambit must be defined, for nothing that has not been described may be validly claimed. The description must also give all information that is necessary for successful operation or use of the invention, without leaving such result to the chance of successful experiment,* and if warnings are required in order to avert failure such warnings must be given. Moreover, the inventor must act *uberrima fide* and give all information known to him that will enable the invention to be carried out to its best effect as contemplated by him. [Emphasis in original.]

[101] The defendant Canwell alleged a number of insufficiencies in the patent which are summarized, fairly I think, on behalf of the plaintiffs as follows:

- first, tri-alkanolamines do not form reaction products as disclosed in the patent;
- second, precipitates occur following a reaction between hydrogen sulphide and triazine, itself the reaction product of MEA and formaldehyde, and the reality of resulting precipitates simply is not disclosed in the patent;
- third, one of the by-products of the reaction between hydrogen sulphide and triazine, namely, MEA reacts with carbon dioxide and thus triazine is not selective as claimed in the patent;

ou l'utilisation de l'invention ainsi que l'a conçue l'inventeur et relativement à chacune, la description doit être exacte et complète. L'objectif sous-jacent à cette exigence est qu'à l'expiration du monopole, le public, ne disposant que du mémoire descriptif, sera en mesure d'utiliser efficacement l'invention de la même manière que l'inventeur au moment de sa demande. *La description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise.* Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distincte que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d'application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire l'emploi de méthodes facultatives de mise en œuvre lorsqu'une seule est praticable, même si des personnes versées dans l'art en question seraient susceptibles de choisir la méthode praticable. *La description de l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie de sorte qu'aucun élément non décrit ne puisse être validement revendiqué. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l'échec, ces avertissements doivent être présents. De plus, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît pour mettre en œuvre l'invention de façon à obtenir le mieux possible le résultat qu'il a conçu.* [Italique dans l'original.]

[101] La défenderesse Canwell a invoqué un certain nombre de carences dans le brevet, qui sont résumées, équitablement me semble-t-il, au nom des demanderesse, comme suit:

- premièrement, les trialkanolamines ne forment pas de produits de réaction comme ceux décrits dans le brevet;
- deuxièmement, il se forme des précipités après la réaction entre le sulfure d'hydrogène et la triazine, elle-même produit de la réaction entre la MEA et le formaldéhyde, et la vraisemblance des précipités résultants n'apparaît pas dans la description du brevet;
- troisièmement, l'un des produits secondaires de la réaction entre le sulfure d'hydrogène et la triazine, à savoir la MEA, réagit avec le dioxyde de carbone, ce qui montre que la triazine n'est pas sélective comme le revendique le brevet;

- fourth, a molar ratio of 1:3 of MEA to formaldehyde is more efficient in scavenging, and thus is preferred over molar ratios with less formaldehyde-like substances in them, notwithstanding assurances to the contrary in the patent; and

- fifth and finally, the efficacy of the hydrogen sulphide reaction production is impacted by the temperature and pressure at which the reaction occurs and this simply is not disclosed in the patent.

[102] Counsel for the defendants urged that the evidence before me supported all of the foregoing allegations and I agree that, to a greater or lesser degree, that is correct.

[103] In *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*,³⁰ Mr. Justice Dickson, as he then was, for the Court, wrote at page 523-524:

It is, in my view, contrary to the spirit of these judgments [judgments previously referred to] to split up s. 36(1) [a predecessor to subsection 27(3) of the Act] into parts and require a standard for each part. To quote Fox . . .

The persons to whom the specification is addressed are "ordinary workmen", ordinarily skilled in the art to which the invention relates and possessing the ordinary amount of knowledge incidental to that particular trade. The true interpretation of the patent is to be arrived at by a consideration of what a competent workman reading the specification at its date would have understood it to have disclosed and claimed.

The rule had been explicitly endorsed by this Court in . . . [earlier cases cited] as follows:

If one has to look at first principles and see what the meaning of the specification is why is a specification necessary? It is a bargain between the State and the inventor: the State says, "If you will tell what your invention is and if you will publish that invention in such a form and in such a way as to enable the public to get the benefit of it, you shall have a monopoly of that invention for a period of fourteen years." That is the bargain. The meaning which I think, in my view of the patent law, has always been placed on the object and purpose of a specification, is that it is to enable, not anybody, but a reasonably well informed artisan dealing with a subject-matter with which he is familiar, to make the thing, so as to make it available for the public at the end of the protected period.

- quatrième, un rapport molaire de 1/3 pour la MEA sur la formaldéhyde est plus efficace au niveau de l'épuration et est donc préféré à des rapports molaires associés à des substances renfermant moins de formaldéhyde, alors que le brevet donne l'assurance du contraire;

- cinquième enfin, l'efficacité de la réaction avec le sulfure d'hydrogène est tributaire de la température et de la pression auxquelles la réaction a lieu, et cela n'est tout simplement pas dit dans le brevet.

[102] L'avocat des défendeurs a soutenu que la preuve produite devant la Cour établissait le bien-fondé de toutes les allégations précédentes et je conviens, dans une certaine mesure, qu'il a raison.

[103] Dans l'arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*³⁰, le juge Dickson, tel était alors son titre, a écrit au nom de la Cour aux pages 523 et 524:

Il me paraît contraire à l'esprit de ces arrêts [cités précédemment] de séparer le par. 36(1) en deux parties et de fixer un critère différent pour chacune. Fox [. . .] dit encore, [. . .]

[TRADUCTION] Les personnes à qui le mémoire descriptif s'adresse sont «des travailleurs moyens» doués d'habiletés moyennes dans l'art dont l'invention relève et possédant les connaissances générales moyennes qu'ont les gens de ce domaine d'activité précis. On arrive à la bonne interprétation du brevet en tenant compte de ce qu'un ouvrier habile qui aurait lu le mémoire descriptif à l'époque aurait jugé divulgué et revendiqué par le mémoire.

La Cour a expressément adopté cette règle dans [. . .] [les décisions antérieures citées]:

[TRADUCTION] *** S'il faut considérer les principes de base et trouver quel est le sens d'un mémoire descriptif *** pourquoi le mémoire descriptif est-il nécessaire? C'est un marché entre l'État et l'inventeur: l'État dit: «Si vous me dites en quoi consiste votre invention et si vous consentez à divulguer cette invention dans la forme et de la manière qui permettront au public d'en profiter, vous aurez le monopole de cette invention pendant quatorze ans.» C'est là le marché. La portée que, d'après mon interprétation du droit sur les brevets, on a toujours attachée à l'objet et au but du mémoire descriptif, est de permettre non pas à n'importe qui, mais à un ouvrier raisonnablement bien renseigné dans le domaine de son expertise de fabriquer la chose de façon à la rendre disponible au public à la fin de la période de monopole.

and

The question here is whether that has been done. Now it appears to me that the mode in which one ought to face that question is to look—and I should say so not only of the specification of a patent, but of every instrument—at the whole of the instrument to see what it means—not to take one isolated passage out of it and make that inconsistent with the general invention, but to see substantially what the inventor really means, and when you arrive at that, then see whether the language is within the test that I have suggested as the proper test to apply to such a specification and is such as will enable a typical workman to give the public the benefit of the invention. [Citations omitted.]

[104] Counsel for the plaintiffs urged that in recent judgments, courts have demonstrated a reluctance to invalidate patents on the basis of technical objections. He urged that the insufficiencies raised by the defendants are just that, technical objections, not within the substance and spirit of the foregoing guidance provided by the Supreme Court of Canada.

[105] In support of counsel for the plaintiffs' foregoing submission he cited *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.*,³¹ where Mr. Justice Pigeon, on behalf of the Court, wrote at pages 1346-1347:

The objection is therefore purely technical. The specification in effect fully describes not only the invention, as the learned trial judge found, but also its operation or use. Although, in terms, the various steps are described only for the chloro-ethane process, in fact the same steps are involved when using the bromo-ethane starting material and any person skilled in the art knows that this is what should be expected in the absence of any mention of an anomaly in the behaviour of the bromo-ethane compound. It does not appear to me that a patent should be invalidated on account of such a technicality and I do not think that s. 36(1) so requires. A specification is addressed to persons skilled in the art and, therefore, is to be construed by the standard of what such a person would understand on reading it. The evidence is clear that a competent chemist reading the specification and setting out to prepare thioridazine by the bromo-ethane process would understand that the same steps are to be taken as for the chloro-ethane process.

et

La question qui se pose ici est de savoir si c'est ce qui a été fait. À mon sens, pour répondre à cette question il faut considérer—et je dirais que cela s'applique non seulement au mémoire descriptif d'un brevet, mais à tout document—l'ensemble du document pour découvrir ce qu'il veut dire—il ne faut pas en prendre un passage isolé du reste et le déclarer incompatible avec l'invention dans son ensemble, mais voir l'essentiel de ce que l'inventeur veut dire en réalité et, une fois arrivé à cette étape, voir si le texte répond au critère que j'ai proposé comme celui qui s'applique à un tel mémoire descriptif et s'il permettra à un artisan moyen de rendre l'invention disponible au public. [Renvois omis.]

[104] L'avocat des demanderesse a fait valoir que dans des jugements récents, les tribunaux se sont montrés réticents à invalider des brevets sur le fondement d'objections de nature technique. Il a soutenu que les carences soulevées par les défendeurs ne sont en réalité que des objections de nature technique, et qu'elles ne répondent pas au fond et à l'esprit de l'orientation fournie par la Cour suprême du Canada dans la citation précédente.

[105] À l'appui de cette argumentation, l'avocat des demanderesse a cité l'arrêt *Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd.*³¹, où le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit aux pages 1346-1347:

C'est donc une objection purement de forme. De fait, le mémoire descriptif décrit au long non seulement l'invention, comme a conclu le savant juge de première instance, mais également son application ou utilisation. Bien que les diverses étapes ne soient expressément décrites que pour le procédé au chloro-éthane, il reste que les mêmes étapes entrent en jeu dans l'utilisation du produit de départ au bromo-éthane et toute personne versée dans l'art sait qu'il doit en être ainsi en l'absence de toute mention d'anomalie dans le comportement du composé au bromoéthane. Il ne me paraît pas qu'il faille invalider un brevet en raison d'un détail de forme de ce genre et je ne crois pas que le par. (1) de l'art. 36 l'exige. Le mémoire descriptif est rédigé à l'intention des personnes versées dans l'art et, par conséquent, il doit s'interpréter en tenant compte de ce que pareille personne comprendra en le lisant. Il est clair d'après la preuve que tout chimiste compétent qui lit le mémoire descriptif et qui veut préparer de la thioridazine par le procédé au bromo-éthane comprendra qu'il doit suivre les mêmes étapes que celles qui sont indiquées pour le procédé au chloro-éthane.

[106] While the alleged misrepresentations here are quite different from those to which Mr. Justice Pigeon was alluding, I am satisfied that the same principles apply. I am satisfied that the evidence is clear that a person reasonably skilled in the art to which the patent is directed, reading the specification and setting out to utilize the invention, would understand what the inventor really means and would thus be able to give the public the benefit of the invention. Thus, the specification serves the purpose to which it is directed, that being to make available to the public the claimed invention at the end of the protected period.

[107] In the result, this basis to the defendant Canwell's claim to invalidity of the patent also fails.

(e) Material misrepresentation in the petition

[108] The defendant Canwell alleges that the inventor identified in the patent, Edward T. Dillon, was not the true inventor but rather, the true inventor was Mr. Ray Watts who appeared as a witness before me and whose testimony is earlier referred to. I indicated in an earlier reference to the testimony of Mr. Watts that I had some reservations about Mr. Watts' testimony in which he claimed to be the inventor of the invention disclosed in the patent. His evidence was clear that he was faced with a problem in his employment in western Oklahoma in the autumn of 1997. He sought aid and advice from Mr. Dillon. Mr. Dillon provided that aid and advice. Mr. Watts testified that that aid and advice did not immediately solve his problem but led, I am satisfied, Mr. Watts at least impliedly to the contrary, to the solution that came to be known as W-3053. Put at the highest in Mr. Watts' favour, I conclude that at best he was a co-inventor with Mr. Dillon.

[109] Subsection 27(2) of the Act provides, among other things, that the application for a patent must be filed by the inventor or the inventor's legal representative and the application must contain a petition. Section 49 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd

[106] Les déclarations trompeuses sont en l'espèce très différentes de celles auxquelles faisait allusion le juge Pigeon, mais je suis convaincu que les mêmes principes s'appliquent. J'ai effectivement la conviction qu'il est absolument évident qu'une personne raisonnablement versée dans l'art dont relève le brevet, qui lit le mémoire descriptif et qui veut utiliser l'invention, comprendrait ce que l'inventeur veut vraiment dire et serait ainsi en mesure de permettre au public de profiter de l'invention. Par conséquent, le mémoire descriptif répond au but auquel il est destiné, soit de rendre l'invention revendiquée disponible au public à la fin de la période de monopole.

[107] En conclusion, la prétention d'invalidité du brevet qu'a soutenue la défenderesse Canwell sur ce fondement échoue également.

e) L'allégation importante non conforme à la vérité dans la pétition

[108] La défenderesse Canwell allègue que l'inventeur désigné dans le brevet, Edward T. Dillon, n'était pas le véritable inventeur, mais que celui-ci était M. Ray Watts, qui a comparu comme témoin devant la Cour et dont j'ai précédemment cité le témoignage. Dans un renvoi précédent au témoignage de M. Watts, j'ai indiqué que j'avais des réserves à l'égard du témoignage de M. Watt dans lequel il prétend être l'auteur de l'invention divulguée dans le brevet. M. Watt a établi clairement qu'il avait un problème dans son emploi dans l'ouest de l'Oklahoma à l'automne de 1997. Il a demandé de l'aide et des conseils à M. Dillon, qui les lui a donnés. M. Watts a témoigné que l'aide et les conseils reçus n'ont pas apporté une solution immédiate au problème mais ils ont, j'en suis convaincu, conduit au moins implicitement M. Watts au résultat contraire, c'est-à-dire à la solution connue par la suite sous le nom de W-3053. Dans la perspective la plus favorable à M. Watts, je conclus qu'il a été au mieux un co-inventeur avec M. Dillon.

[109] Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit, notamment, que l'inventeur ou son représentant légal doit déposer la demande de brevet, accompagnée d'une pétition. L'article 49 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 19] de la Loi vise notamment

Supp.), c. 33, s. 19] of the Act deals, once again among other things, with the question of to whom a patent may be granted. Subsection 53(1) provides that a patent is void if any material allegation in the petition is untrue. The same subsection deals with an omission or addition in the specification which will also void the patent if the omission or addition is willfully made for the purpose of misleading. Subsection 53(2) provides relief against an omission or addition to the specification where a court is satisfied that the omission or addition was an involuntary error. No equivalent provision for relief in respect of a material misstatement is provided.

[110] In *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*,³² Mr. Justice Wetston at pages 264-268, under the heading "The Failure to Name the True Inventors", dealt with this issue at some length. He wrote at pages 264-265:

In *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*. . . Walsh J. noted that:

Even without the jurisprudence a careful reading of s. 55(1) [now 53(1)] of the *Patent Act*, indicates that a patent can be void if any material allegation in the petition of the applicant is untrue. Since this phrase is followed by the word "or", and the concluding phrase "and any such omission or addition is willfully made for the purpose of misleading" this clearly applies only to the second phrase as the first phrase does not deal with omissions or additions. Subsection (2) allows the court to find that the omission or addition was an involuntary error and to find that the patentee is entitled to the remainder of his patent. It, however, is only applicable to the second and third phrases of ss. (1). What the court is required to find in the present case, which does not concern omissions or additions to the specifications or drawings, is whether the erroneous allegations in the petition are "material", no evidence of fraud or intent to mislead being necessary.

Likewise, in my opinion, the issue in this case is not whether the alleged error was made willfully with the intent to mislead, there being no evidence of this, but rather whether the naming of the inventors is an untrue material allegation. [Citation omitted.]

[111] I am satisfied that the issue here is the same. No allegation was made before me that the alleged

les personnes à qui un brevet peut être concédé. Le paragraphe 53(1) prévoit que le brevet est nul si la pétition contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité. Ce paragraphe prévoit également qu'une omission ou une addition volontairement faite pour induire en erreur dans le mémoire descriptif annule le brevet. Le paragraphe 53(2) prévoit une réparation dans le cas où le tribunal est convaincu que l'omission ou l'addition dans le mémoire descriptif est le résultat d'une erreur involontaire. Il n'y a pas de disposition correspondante à l'égard d'une allégation importante non conforme à la vérité.

[110] Dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*³², le juge Wetston aux pages 264 à 268, sous le titre «L'omission de nommer les inventeurs véritables», s'est penché sur la question assez longuement. Il a écrit aux pages 264 et 265:

Dans *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [. . .], le juge Walsh a fait observer ceci:

Même sans tenir compte de la jurisprudence, il suffit de lire attentivement l'article 55(1) de la *Loi sur les brevets* [devenu l'article 53(1)] pour savoir qu'un brevet peut être nul s'il contient quelque allégation importante qui ne soit pas conforme à la vérité. Cette disposition étant suivie du mot «ou» et se terminant par «et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur», cela ne s'applique de toute évidence qu'à la deuxième et à la troisième phrases de l'article car sa première phrase n'a trait ni aux omissions ni aux additions. Le paragraphe 2 permet à la Cour d'estimer que l'omission ou l'addition est le résultat d'une erreur involontaire, et que le breveté a droit au reste de son brevet. Il ne s'applique toutefois qu'à la deuxième et à la troisième phrase du paragraphe 1. Ce que la Cour est tenue de déterminer dans le cas présent, qui n'a trait ni aux omissions ni aux ajouts qui sont faits dans les mémoires descriptifs ou sur les dessins, c'est si les allégations erronées de la pétition sont «substantielles», aucune preuve de la fraude ni de l'intention d'induire en erreur n'étant nécessaire.

De même, à mon avis, il ne s'agit pas en l'espèce de décider si l'erreur alléguée a été faite volontairement avec l'intention d'induire en erreur, ce dont il n'y a aucune preuve, mais si la désignation des inventeurs constitue une allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité. [Renvoi omis.]

[111] J'ai la conviction qu'il s'agit ici de la même question. Il n'a pas été allégué devant la Cour que

error in naming only Mr. Dillon and not including Mr. Watts was made wilfully with the intent to mislead. Mr. Justice Wetston continued:

It has been held that the only allegations which are material to a patent are those which relate to the subject-matter of the patent

It has also been found that in some circumstances it is immaterial to the public whether all of the co-inventors are named or not: . . . [Citations omitted.]

[112] Mr. Justice Wetston concluded, on the facts before him, that the failure to name certain persons as co-inventors was not a material allegation as contemplated by section 53 of the Act. I reach the same conclusion here assuming, without deciding, that Mr. Watts was in fact a co-inventor with Mr. Dillon.

[113] Once again, on this ground, the defendant Canwell's allegation of invalidity of the patent fails.

(f) Conclusion regarding calidity

[114] To summarize then on the question of validity or invalidity, I conclude that on all of the grounds on which the defendant Canwell alleges invalidity in its counterclaim, the counterclaim fails.

(3) Infringement

(a) The claims in issue

[115] As earlier noted, the plaintiffs alleged infringement of claims in four series designated as series I to IV. The claims in each series are quoted in full in Schedules III to VI [omitted].

[116] The first series of claims alleged to be infringed consist of claims 44 to 50. Counsel for the plaintiffs acknowledged that claims 45 through 50 are all directly or indirectly dependent on claim 44. For ease of reference, that claim is repeated here:

44. A method for sweetening gaseous or liquid hydrocarbon streams or mixtures thereof containing hydrogen sulfide and

l'erreur alléguée de nommer seulement M. Dillon et d'omettre M. Watts avait été faite volontairement pour induire en erreur. Le juge Wetston poursuit en ces termes:

Il a été jugé que les seules allégations importantes pour un brevet sont celles qui portent sur l'objet du brevet: [. . .]

Il a également été jugé que, dans certaines circonstances, il n'importe guère pour le public que les co-inventeurs soient nommés ou non: [. . .] [Renvois omis.]

[112] Le juge Wetston a conclu, sur la base des faits établis devant la Cour, que l'omission de nommer certaines personnes à titre de co-inventeurs ne constituait pas une allégation importante visée à l'article 53 de la Loi. J'arrive à la même conclusion en supposant, sans le décider, que M. Watts était effectivement un co-inventeur avec M. Dillon.

[113] Encore ici, l'allégation d'invalidité du brevet sur ce fondement soutenue par la défenderesse Canwell échoue.

f) Conclusion sur la question de la validité

[114] Pour résumer la question de la validité ou de l'invalidité du brevet, je conclus que pour tous les motifs sur lesquels la défenderesse Canwell se fonde pour alléguer l'invalidité, la demande reconventionnelle échoue.

3) La contrefaçon

a) Les revendications en litige

[115] Comme on l'a déjà noté, les demandresses allèguent la contrefaçon des revendications au sujet de quatre séries désignées I à IV. Les revendications de chaque série sont présentées intégralement aux annexes III à VI [omis].

[116] La première série de revendications dont la contrefaçon est alléguée comprend les revendications 44 à 50. L'avocat des demandresses a reconnu que les revendications 45 à 50 dépendent toutes directement ou indirectement de la revendication 44. Pour faciliter les références, la revendication est répétée ci-après:

44. [TRADUCTION] Méthode d'adoucissement de flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides ou de leurs mélanges,

organic sulfides comprising contacting said streams with a composition comprising the reaction product of (i) monoethanolamine and (ii) formaldehyde, for a period of time sufficient to sweeten said streams wherein the molar ratio of the said monoethanolamine to said formaldehyde is from about 1:0.25 to about 1:1.5.

Counsel for the plaintiffs urged that the essence of claim 44 is a method for reducing hydrogen sulphide and organic sulphides in gaseous or liquid hydrocarbon streams or mixtures thereof by contacting the stream with a chemical sweetener containing a reaction product of MEA and formaldehyde in molar ratios from about 1:0.25 to about 1:1.5. The patent teaches that, when the molar ratio is about 1:1, the reaction product is triazine. Counsel urged that any sweetening composition composed of MEA and formaldehyde within the range of molar ratios specified falls within the scope of the claim.

[117] Claims 45 to 50 respectively have the following additional limitations: the molar ratios specified in claim 45 are in the range from about 1:1 to about 1:1.5; claim 46 prescribes that the reaction product is triazine; claim 47 specifies that the hydrocarbon stream contacted by the reaction product is a sour natural gas stream; claim 48 specifies contact in a hydrogen sulphide scrubber tower; claim 49 contains the same specification as claim 48 but with a specified rate of application; and claim 50 contains the same specification as claims 48 and 49 but provides that sweetening is allowed to occur until the sweetening composition is spent.

[118] The second series consists of claims 19, 20, 21, 28, 29 and 34. Counsel for the plaintiffs acknowledged that claims 20, 21, 28, 29 and 34 are all directly or indirectly dependent on claim 19. Claim 19 reads as follows:

contenant du sulfure d'hydrogène et des sulfures organiques, consistant à mettre en contact le flux avec une composition renfermant le produit de réaction de la i) monoéthanolamine et ii) du formaldéhyde, pendant une période de temps suffisante pour adoucir ledit flux, le rapport molaire de la monoéthanolamine au formaldéhyde se situant dans une plage d'environ 1/0,25 à environ 1/1,5.

L'avocat des demanderesse a fait valoir que le fondement de la revendication 44 est une méthode pour réduire les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques dans les flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides ou dans leurs mélanges, en mettant en contact les flux avec un adoucissant chimique contenant un produit de réaction de la MEA et du formaldéhyde dans des rapports molaires d'environ 1/0,25 à environ 1/1,5. Le brevet indique que, lorsque le rapport molaire est d'environ 1/1, le produit de réaction est la triazine. L'avocat a fait valoir que toute composition adoucissante constituée de MEA et de formaldéhyde dans les rapports molaires spécifiés se situe dans le cadre de la revendication.

[117] Aux revendications 45 à 50 correspondent respectivement les limitations additionnelles suivantes: les rapports molaires spécifiés dans la revendication 45 se situent dans une plage d'environ 1/1 à environ 1/1,5; la revendication 46 spécifie que le produit de réaction est la triazine; la revendication 47 spécifie que le flux d'hydrocarbures mis en contact avec le produit de réaction est constitué de gaz naturel acide; la revendication 48 spécifie qu'il y a contact dans une tour de lavage pour éliminer le sulfure d'hydrogène; la revendication 49 contient la même spécification que la revendication 48, mais précise en plus le taux d'application; enfin, la revendication 50 contient la même spécification que les revendications 48 et 49, mais prévoit de plus que le procédé d'adoucissement se poursuit jusqu'à épuisement de la composition adoucissante.

[118] La deuxième série comprend les revendications 19, 20, 21, 28, 29 et 34. L'avocat des demanderesse a reconnu que les revendications 20, 21, 28, 29 et 34 dépendent toutes directement ou indirectement de la revendication 19. La revendication 19 est ainsi conçue:

19. A method for selectively reducing the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides present in gaseous or liquid hydrocarbon streams or mixtures thereof comprising contacting said streams with a composition comprising a triazine, in an amount and for a period of time sufficient to substantially reduce the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides in said streams.

[119] The words “selectively reducing” in claim 19 relate to the preferential reaction of the sweetening composition with hydrogen sulphide and organic sulphides as opposed to with carbon dioxide, a preference earlier referred to and alleged on behalf of the defendants to not be entirely accurate. Claim 19 specifically refers to contacting a gaseous or liquid hydrocarbon stream with a composition comprising triazine, without reference to triazine as a reaction product of MEA and formaldehyde.

[120] The dependent claims to claim 19 include the following limitations: first, in the case of claim 20, a specific triazine is specified; second, in the case of claim 21, a composition comprising “at least about” 70% triazine is specified; third in claim 28, the same triazine specified in claim 20 is identified but the hydrocarbon stream is required to be gaseous; fourth, claim 29 repeats the limitations of claim 28 and further requires that the hydrocarbon stream be sour natural gas; and fifth, claim 34, once again reflecting the terms of claim 20, further requires that the hydrogen sulphide be “substantially completely” removed.

[121] The third series of claims consists of claims 3 to 6, 8, 10, 13 to 16, 24 and 25, 32 and 36. Counsel for the plaintiffs acknowledged that each of the foregoing claims is dependent directly or indirectly on claim 1. Claim 1, which is quoted in Schedule II [omitted], is repeated here for convenience:

1. A method for selectively reducing the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides present in gaseous or liquid hydrocarbon streams or mixtures thereof comprising contacting said stream with a composition comprising the

19. [TRADUCTION] Méthode pour réduire sélectivement les concentrations du sulfure d'hydrogène et des sulfures organiques présents dans les flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides ou leurs mélanges, consistant à mettre en contact le flux avec une composition renfermant une triazine, en quantités et pendant une période de temps suffisantes pour réduire sensiblement les concentrations du sulfure d'hydrogène et des sulfures organiques présents dans le flux.

[119] L'expression «réduire sélectivement» dans la revendication 19 désigne la réaction préférentielle de la composition adoucissante avec le sulfure d'hydrogène et les sulfures organiques, par opposition au dioxyde de carbone, préférence invoquée et alléguée précédemment au nom des défendeurs comme n'étant pas tout à fait exacte. La revendication 19 porte spécifiquement sur la mise en contact d'un flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides avec une composition renfermant la triazine, sans qu'il soit question de la triazine comme d'un produit de réaction entre la MEA et le formaldéhyde.

[120] Les revendications dépendant de la revendication 19 comprennent les limitations suivantes: premièrement, dans le cas de la revendication 20, on donne une triazine spécifique; deuxièmement, la revendication 21 spécifie une composition renfermant «au moins environ» 70 % de triazine; troisièmement, la revendication 28 spécifie la même triazine que celle spécifiée dans la revendication 20, mais exige que le flux d'hydrocarbures soit gazeux; quatrièmement, la revendication 29 répète les limitations de la revendication 28 et exige en plus que le flux d'hydrocarbures soit du gaz naturel acide; enfin, cinquièmement, la revendication 34, qui reprend elle aussi les termes de la revendication 20, exige en plus que le sulfure d'hydrogène soit «presque totalement» éliminé.

[121] La troisième série de revendications comprend les revendications 3 à 6, 8, 10, 13 à 16, 24 et 25, 32 et 36. L'avocat des demandesses a reconnu que chacune des revendications précédentes dépend directement ou indirectement de la revendication 1. Cette dernière, qui est citée à l'annexe II [omise], est répétée ici pour des raisons de commodité:

1. [TRADUCTION] Méthode pour réduire sélectivement les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques, présents dans des flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides ou leurs mélanges, consistant à mettre en contact

reaction product of (i) an alkanolamine comprising 1 to about 6 carbon atoms with (ii) an aldehyde comprising 1 to about 4 carbon atoms, in an amount and for a period of time sufficient to substantially reduce the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides in said streams.

[122] The plaintiffs, for this series, focussed on claim 5 which is further dependent on one or more of claims 2, 3 and 4 which each in turn are dependent on claim 1. Once again, for ease of reference, claim 5 which, as all other claims in series III, is quoted in Schedule V [omitted], is repeated here for ease of reference:

5. A method as in any one of claims 2, 3, or 4, wherein (i) is monoethanolamine and (ii) is formaldehyde.

[123] The remaining claims in series III are, as noted, all directly or indirectly dependent upon claim 1 but have further additional limitations.

[124] Finally, series IV consists of claims 57, 58, 66 and 67. The latter three of those claims are acknowledged to be directly or indirectly dependent on claim 57. Claim 57 which, together with the other series IV claims is quoted in Schedule VI [omitted], is repeated here for ease of reference:

57. A method for selectively reducing the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides present in gaseous or liquid streams containing hydrocarbon or mixtures thereof comprising contacting said streams with a composition comprising at least about 70% of a triazine, for a period of time sufficient to substantially reduce the levels of hydrogen sulfide and organic sulfides in said streams.

As with the other series of claims at issue, the remaining claims in this series, 58, 66 and 67, reflect additional limitations to those provided in claim 57.

(b) Infringement?

[125] Counsel for the plaintiffs urged that determination of infringement here is without

le flux avec une composition renfermant le produit de réaction i) d'une alkanolamine de 1 à environ 6 atomes de carbone avec ii) un aldéhyde de 1 à environ 4 atomes de carbone, en quantités et pendant une période de temps suffisantes pour réduire sensiblement les concentrations du sulfure d'hydrogène et des sulfures organiques présents dans le flux.

[122] Pour cette série, l'intérêt des demanderesse s'est porté sur la revendication 5 qui est dépendante d'une ou de plusieurs des revendications 2, 3 et 4, lesquelles sont à leur tour dépendantes de la revendication 1. Encore une fois, pour faciliter les références, la revendication 5, qui, comme toutes les revendications de la série III, est citée à l'annexe V [omise], est répétée ci-dessous:

5. [TRADUCTION] Méthode telle qu'elle apparaît dans n'importe laquelle des revendications 2, 3 ou 4, dans laquelle i) est la monoéthanolamine et ii) le formaldéhyde.

[123] Les autres revendications de la série III sont, comme on l'a noté, directement ou indirectement dépendantes de la revendication 1, mais comportent d'autres limitations.

[124] Finalement, la série IV comprenant les revendications 57, 58, 66 et 67. Les trois dernières de ces revendications sont reconnues comme étant directement ou indirectement dépendantes de la revendication 57. Cette dernière qui, comme les autres revendications de la série IV, est citée à l'annexe VI [omise], est répétée ci-dessous pour faciliter les références:

57. [TRADUCTION] Méthode pour réduire sélectivement les concentrations de sulfure d'hydrogène et de sulfures organiques, présents dans des flux d'hydrocarbures gazeux ou liquides ou leurs mélanges, consistant à mettre en contact le flux avec une composition renfermant au moins environ 70 % d'une triazine, pendant une période de temps suffisante pour réduire sensiblement les concentrations du sulfure d'hydrogène et des sulfures organiques présents dans le flux.

Comme dans le cas des autres séries de revendications en cause, les revendications restantes dans cette série, soit 58, 66 et 67, reflètent des limitations additionnelles à celles prévues dans la revendication 57.

b) Y a-t-il eu contrefaçon?

[125] L'avocat des demanderesse a fait valoir que la contrefaçon apparaît ici sans aucune difficulté, vu la

difficulty, given the evidence before the Court as to the nature of Canwell's scavenging process and products. It is clear, he urged, that each of those products comprises a reaction product of MEA and formaldehyde and contains triazine. Further, he urged, the regeneration of Canwell's sweetening products, by the addition of formaldehyde to spent 300-SX, as evidenced in the processes used by the City of Medicine Hat, directly utilizes the processes claimed in the patent. Against the applicable judicial guidance, counsel urged that infringement is clear. He further submitted that, in the case of processes utilizing the 300-SX product, the infringement is of all of the claims in each of series I to IV and that the same applies with respect to the alternate formulation 300-SX product, sometimes known as 500-SX.

[126] With respect to processes involving Canwell's CW-1000 product, counsel urged that, on a broad interpretation of the evidence before me, all of the claims in series I to III are infringed but not the claims in series IV. On a narrower interpretation, based upon the expert evidence of Dr. Bachelor, he urged that all claims in series II, other than claim 21, are infringed and all claims in series III other than claims 3, 4, 6 and 36 are infringed while, once again, none of the claims in series IV are infringed.

[127] I turn briefly to a review of guidance as to infringement provided by jurisprudence.

[128] In *Cabot Corp. v. 318602 Ontario Ltd.*,³³ Mr. Justice Rouleau wrote at page 164:

An immaterial difference between the patent and the defendants' product is not a defence to infringement. As Mahoney J. stated in *Globe-Union Inc. v. Varta Batteries Ltd.* . . .

The defendant's method works. Indeed, it is very likely a commercial improvement on that of the connector patent. . . .

The principle to be applied was stated in *Lightning Fastener Co., Ltd. v. Colonial Fastener Co. Ltd. et al.*, . . . as follows:

preuve présentée à la Cour quant à la nature du procédé d'épuration de Canwell et les produits connexes. Il a plaidé qu'il est clair que chacun de ces produits comprend un produit de réaction de la MEA et du formaldéhyde et contient de la triazine. Il a ajouté que la régénération des produits adoucissants de Canwell, par addition de formaldéhyde au 300-SX, comme le montrent les procédés utilisés par la ville de Medicine Hat, emploie directement les procédés revendiqués dans le brevet. En se fondant sur la jurisprudence applicable, l'avocat a allégué que la contrefaçon est clairement établie. Il fait enfin valoir que, dans le cas des procédés utilisant le produit 300-SX, il y a contrefaçon de toutes les revendications dans chacune des séries I à IV et que cela s'applique aussi à la formulation de rechange, soit le produit 300-SX, parfois appelé 500-SX.

[126] S'agissant des procédés faisant intervenir le produit CW-1000 de Canwell, l'avocat a fait valoir que, selon une interprétation large des éléments de preuve produits devant la Cour, toutes les revendications des séries I à III sont contrefaites, mais que les revendications de la série IV ne le sont pas. Selon une interprétation plus étroite, sur le fondement du témoignage d'expert de M. Bachelor, il a soutenu que toutes les revendications de la série II, sauf la revendication 21, sont contrefaites et que toutes les revendications de la série III sont contrefaites, sauf les revendications 3, 4, 6 et 36, mais que, encore ici, aucune des revendications de la série IV n'est contrefaite.

[127] Je passe brièvement à la revue de la jurisprudence en matière de contrefaçon.

[128] Dans le jugement *Cabot Corp. c. 318602 Ontario Ltd.*³³, le juge Rouleau a écrit à la page 164:

Une légère différence entre le brevet et le produit des défenderesses n'est pas une défense contre une accusation de contrefaçon. Comme l'a déclaré le juge Mahoney dans l'affaire *Globe-Union Inc. c. Varta Batteries Ltd.* [. . .]

La méthode de la défenderesse fonctionne. En vérité, il s'agit fort probablement d'une amélioration commerciale du brevet des connexions [. . .]

Le principe qu'il faut appliquer a été énoncé dans l'espèce dans *Lightning Fastener Co., Ltd. c. Colonial Fastener Co. Ltd. et al.*, [. . .] comme suit:

In each case the substance, or principle, of the invention and not the mere form is to be looked to. It has been stated in many cases that if an infringer takes the principle and alters the details, and yet it is obvious that he has taken the substance of the idea which is the subject matter of the invention, and has simply altered the details, the Court is justified in looking through the variation of details and see [*sic*] that the substance of the invention has been infringed and consequently can protect the inventor. And the question is not whether the substantial part of the machine or method has been taken from the specification, but the very different one, whether what is done by the alleged infringer takes from the patentee the substance of his invention.

In my view, the defendant has appropriated the invention of the connection patent. [Citations omitted.]

[129] More recently, in *Free World Trust*,³⁴ Mr. Justice Binnie wrote at paragraphs 28-31:

The appeal in this Court was essentially directed to the infringement issues. It has been established, at least since *Grip Printing and Publishing Co. v. Butterfield* . . . , that a patent owner has a remedy against an alleged infringer who does not take the letter of the invention but nevertheless appropriates its substance (or “pith and marrow”). This extended protection of the patentee is recognized in Anglo-Canadian law, and also finds expression in modified form in the United States under the doctrine of equivalents, which is said to be available against the producer of a device that performs substantially the same function in substantially the same way to obtain substantially the same result

It is obviously an important public policy to control the scope of “substantive infringement”. A purely literal application of the text of the claims would allow a person skilled in the art to make minor and inconsequential variations in the device and thereby to appropriate the substance of the invention with a copycat device while staying just outside the monopoly. A broader interpretation, on the other hand, risks conferring on the patentee the benefit of inventions that he had not in fact made but which could be deemed with hindsight to be “equivalent” to what in fact was invented. This would be unfair to the public and unfair to competitors. It is important that the patent system be fair as well as predictable in its operation.

The argument for the respondents is that even if the patents are valid, the appellant is not sticking to the bargain it made. It is pushing the envelope of the doctrine of

[TRADUCTION] Dans chaque espèce, l'essence, le principe de l'invention, et non simplement sa forme doivent être examinés. Une jurisprudence abondante dit que si le contrefacteur s'approprie le principe tout en modifiant quelques détails, s'il est manifeste qu'il s'est approprié l'essence de l'idée qui fait l'objet de l'invention, ne modifiant simplement que des détails, la Cour est justifiée de voir, au-delà de ces modifications de détails, que l'essence de l'invention a été contrefaite et, en conséquence, qu'elle doit protéger l'inventeur. Et la question n'est pas de savoir si un aspect essentiel de la machine ou de la méthode a été emprunté au mémoire descriptif mais plutôt, ce qui est fort différent, si le prétendu contrefacteur a emprunté au breveté l'essence de son invention.

À mon avis, la défenderesse s'est approprié l'invention du brevet des connexions. [Renvois omis.]

[129] Plus récemment, dans l'arrêt *Free World Trust*³⁴, le juge Binnie a écrit aux paragraphes 28 à 31 :

Le présent pourvoi porte essentiellement sur la contrefaçon. Depuis au moins l'arrêt *Grip Printing and Publishing Co. of Toronto c. Butterfield* (1885), 11 R.C.S. 291, il est établi que le titulaire d'un brevet dispose d'un recours contre tout contrefacteur éventuel qui, sans s'approprier littéralement l'invention, s'approprie néanmoins l'essentiel de celle-ci (ou sa «substance»). Cette protection accrue du breveté est reconnue en droit anglo-canadien. Elle est également accordée dans une forme modifiée aux États-Unis suivant la théorie des équivalents, qui peut être invoquée à l'encontre du fabricant d'un appareil accomplissant essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat; [. . .]

Limiter la portée de la «contrefaçon de l'essentiel du brevet» est manifestement une importante question d'intérêt public. L'application purement textuelle des revendications permettrait à une personne versée dans l'art d'apporter à l'appareil des modifications légères et sans importance et de s'approprier ainsi l'essentiel de l'invention en copiant l'appareil tout en échappant au monopole. Une interprétation plus large risque par contre de conférer au breveté les avantages d'inventions qui ne lui sont pas attribuables dans les faits, mais qui pourraient être jugées, avec le recul, «équivalentes» à ce qui a été inventé. Un tel résultat serait injuste pour le public et pour les concurrents. Il importe que le système de concession de brevets soit juste et que son fonctionnement soit prévisible.

Les intimés soutiennent que, même si les brevets sont valides, l'appelante ne respecte pas le marché qu'elle a conclu. Elle repousse les frontières de la théorie de la

“substantive infringement” beyond anything disclosed or claimed in its patent specifications. The inventor brought together known components to achieve a useful and ingenious result, but now attacks the respondents’ device which brings together *different* components to achieve a comparable result.

The appeal thus raises the fundamental issue of how best to resolve the tension between “literal infringement” and “substantive infringement” to achieve a fair and predictable result.

Mr. Justice Binnie then goes on to discuss at some length six propositions identified by him that address the issue of how best to resolve the tension between “literal infringement” and “substantive infringement”.

[130] Counsel for the plaintiffs urged that I need not address Mr. Justice Binnie’s six propositions in these reasons because the evidence here discloses literal infringement. He urged that the Canwell process and sweetening composition are literally within the claims of the patent and involve essentially no minor or inconsequential variation from the invention disclosed by the patent that would require an examination of whether or not, notwithstanding that there was not literal infringement, there was nonetheless substantive infringement. In support of this proposition, he urged that customers of Canwell, such as the City of Medicine Hat, have their gas sweetened using Canwell’s composition and using Canwell’s process. Those compositions comprise a reaction product of MEA and formaldehyde in molar ratios within the scope of the claims, and contain triazine. In addition, the use of a regenerated sweetening product by customers such as the City of Medicine Hat, under Canwell’s direction, further utilizes the plaintiffs’ claimed method.

[131] Counsel for the defendants urged that the evidence before me clearly establishes that Canwell’s 300-SX product and the process by which it is used to scavenge hydrogen sulphide is not selective in its reaction with hydrogen sulphide and is therefore outside the scope of the claims of the patent. With respect to Canwell’s 500-SX product, by reference to *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.*,³⁵ it is argued that Canwell’s 500-SX product only recently added to

«contrefaçon de l’essentiel du brevet» au-delà de ce qui est divulgué ou revendiqué dans ses mémoires descriptifs. L’inventeur a combiné des composants connus pour obtenir un résultat utile et ingénieux et s’en prend maintenant à l’appareil des intimés qui réunit des composants *différents* pour obtenir un résultat comparable.

Le présent pourvoi soulève donc la question fondamentale de la démarche qui s’impose pour arbitrer «contrefaçon textuelle» et «contrefaçon de l’essentiel du brevet» de façon à obtenir un résultat juste et prévisible.

Le juge Binnie analyse ensuite assez longuement six propositions qu’il juge susceptibles de résoudre le mieux possible la tension entre la «contrefaçon textuelle» et la «contrefaçon de l’essentiel du brevet».

[130] L’avocat des demanderessees a fait valoir que je ne devais pas prendre en compte les six propositions du juge Binnie dans les présents motifs, du fait que la preuve établit en l’espèce la contrefaçon textuelle. Il a soutenu que le procédé de Canwell et la composition adoucissante sont textuellement dans les revendications du brevet et n’impliquent fondamentalement aucune variante mineure ou négligeable de l’invention divulguée par le brevet qui justifierait d’examiner si, en l’absence de contrefaçon textuelle, il y aurait néanmoins contrefaçon de l’essentiel du brevet. À l’appui de sa proposition, il a plaidé que des clients de Canwell, comme la ville de Medicine Hat, utilisent la composition et le procédé de Canwell pour l’adoucissement de leur gaz. Ces compositions font appel à un produit de réaction de la MEA et du formaldéhyde dans des rapports molaires couverts par la portée des revendications, et contiennent de la triazine. En outre, l’utilisation d’un produit adoucissant régénéré par des clients comme la ville de Medicine Hat, sous la direction de Canwell, constitue une autre utilisation de la méthode revendiquée par les demanderessees.

[131] L’avocat des défendeurs a allégué que la preuve présentée à la Cour établit clairement que le produit 300-SX de Canwell et le procédé qui utilise ce produit pour réduire la concentration du sulfure d’hydrogène n’est pas sélectif dans sa réaction avec le sulfure d’hydrogène et se situe donc en dehors de la portée des revendications du brevet. En ce qui concerne le produit 500-SX de Canwell et par référence à l’affaire *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.*³⁵, il est

Canwell's product line, is outside the scope of the statement of claim herein in its latest iteration and therefore Canwell's process utilizing this product was never in issue in this action.

[132] Finally, counsel for the defendants urged that Canwell's CW-1000 product and related process does not infringe any claims in suit that limit the molar ratio of MEA to formaldehyde to 1:1.5. He urged that I should reject the plaintiff's argument that, even though the molar ratio of MEA to formaldehyde in CW-1000 is above the claimed range of 1:1.5, it nevertheless infringes on the basis that the triazine formed in the CW-1000 product derived from a molar ratio of 1:1 and the subsequent addition of more formaldehyde does not, of itself, involve further creation of a reaction product of MEA and formaldehyde.

[133] I adopt the position of counsel for the plaintiffs. I am satisfied that both Canwell's 300-SX and CW-1000 products, utilized by the process adopted by Canwell and recommended by it to its customers, infringe the claims of the patent identified in the four series earlier referred to with the exceptions acknowledged on behalf of the plaintiffs even based on a broad interpretation. Canwell's 500-SX product is essentially equivalent to its 300-SX product. Indeed, while the evidence indicates it has been separately identified within Canwell as 500-SX, the evidence further indicates that it is sold as 300-SX. I am satisfied that Canwell simply cannot escape a finding of infringement by incorporating a minor or inconsequential variation within its 300-SX product and internally redesignating that product. To the extent that the 300-SX product and the process by which it is used infringe the claims of the patent, I am satisfied that the 500-SX product and related process also infringe and are within the scope of this action.

allégué que le produit 500-SX de Canwell, qui n'a été que récemment ajouté à la ligne de produits de Canwell, se situe en dehors du cadre de la déclaration telle qu'elle apparaît ici sous sa dernière version et que, par conséquent, le procédé de Canwell utilisant ce produit n'a jamais été un point en litige dans la présente action.

[132] Finalement, l'avocat des défendeurs a plaidé que le produit CW-1000 de Canwell et le procédé connexe ne sont une contrefaçon d'aucune des revendications en litige, qui limitent le rapport molaire de la MEA au formaldéhyde à 1/1,5. Il a fait valoir que la Cour devrait rejeter l'argumentation des demanderesse voulant que, même si le rapport molaire de la MEA au formaldéhyde dans le produit CW-1000 est supérieur à la valeur revendiquée de 1/1,5, il y a néanmoins contrefaçon du fait que la triazine formée dans le produit CW-1000 provenait d'un rapport molaire de 1/1, et que l'addition ultérieure de formaldéhyde supplémentaire n'entraîne pas, comme telle, la formation additionnelle d'un produit de réaction de la MEA et du formaldéhyde.

[133] J'accepte la position de l'avocat des demanderesse. Je suis convaincu que les produits 300-SX et CW-1000 de Canwell, utilisés dans le procédé adopté par Canwell et recommandés par cette dernière à ses clients, sont tous les deux une contrefaçon des revendications du brevet identifiées dans les quatre séries auxquelles il a été fait référence plus tôt, avec les exceptions reconnues au nom des demanderesse, même si elles sont fondées sur une interprétation très large. Le produit 500-SX de Canwell est pratiquement équivalent à son produit 300-SX. De fait, même si la preuve montre qu'il a été identifié séparément en tant que 500-SX chez Canwell, la preuve révèle aussi qu'il est vendu en tant que 300-SX. Je suis convaincu que Canwell ne peut tout simplement pas échapper à un jugement de contrefaçon en incorporant dans son produit 300-SX une variante mineure ou négligeable et en renommant ce produit. Dans la mesure où le produit 300-SX et le procédé par lequel il est utilisé contrefont les revendications du brevet, je suis persuadé que le produit 500-SX et le procédé connexe le contrefont eux aussi et se situent dans le cadre de la présente action.

(c) Infringement by whom?

[134] Having determined that Canwell's 300-SX, variant 500-SX and CW-1000 products, the processes by which Canwell recommends they be used, and the use in accordance with those recommendations infringe the patent, on the evidence before me, I can only conclude that the City of Medicine Hat, through its acknowledged use of both the 300-SX and CW-1000 products in accordance with processes recommended by Canwell, infringed the patent.

[135] Counsel for the plaintiffs urged that Canwell itself performed the claimed method using its products through the range of services and the advice provided by it as typified by the services and advice provided to the City of Medicine Hat and thus, itself, directly infringed the patent. I cannot agree with this submission. While the extensive system design and operational advice and assistance provided by Canwell to the City of Medicine Hat was impressive and its "cradle to grave" service program was extensive, I cannot conclude that Canwell itself performed hydrogen sulphide scavenging services for the City of Medicine Hat. The City of Medicine Hat was, at all relevant times, directly in control of scavenging operations conducted at its gas well site, notwithstanding that it was, to a large extent, dependent upon the advice, services and assistance provided by Canwell.

[136] That being said, I am satisfied that the evidence before me clearly demonstrates that Canwell induced infringement by the City of Medicine Hat. In *Dableh v. Ontario Hydro*,³⁶ the Court wrote at paragraphs 42-43:

We turn first to the issue of inducement. An early Canadian precedent in this area is *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton et al.* The Exchequer Court had this to say, at page 245:

. . . it seems to me, that a declaration at law might be framed to meet the case of one who provided the materials for the infringement, and for his own ends and benefit procured or induced another to infringe a patent . . . I do not see that infringements of patents can in this respect be distinguished from other wrongs . . .

c) Qui a contrefait le brevet?

[134] Ayant décidé que le produit 300-SX, la variante 500-SX et le produit CW-1000, les procédés d'utilisation recommandés par Canwell et l'utilisation de ces produits selon les recommandations de Canwell constituent une contrefaçon du brevet, en me fondant sur la preuve produite, je dois conclure que la ville de Medicine Hat, par son usage reconnu des deux produits 300-SX et CW-1000 selon les procédés recommandés par Canwell, a contrefait le brevet.

[135] L'avocat des demandresses a soutenu que Canwell avait elle-même appliqué la méthode revendiquée en utilisant ses produits dans le cadre de sa prestation de services et de conseils, comme en témoigne l'exemple des services et conseils fournis à la ville de Medicine Hat, et avait de ce fait contrefait directement le brevet. Je ne puis souscrire à cette position. Si impressionnants que soient la conception globale du système ainsi que les conseils et l'assistance en matière d'exploitation fournis par Canwell à la ville de Medicine Hat et si large que soit son programme de service intégral, je ne suis pas en mesure de conclure que Canwell a fourni elle-même les services d'épuration de sulfure d'hydrogène à la ville de Medicine Hat. À toutes les époques pertinentes, la ville de Medicine Hat contrôlait directement les activités d'épuration mises en œuvre à son puits de gaz, tout en dépendant dans une large mesure des conseils, des services et de l'aide de Canwell.

[136] Cela étant dit, je suis convaincu que la preuve soumise à la Cour établit clairement que Canwell a incité à la contrefaçon la ville de Medicine Hat. Dans l'arrêt *Dableh c. Ontario Hydro*³⁶, la Cour a écrit aux paragraphes 42 et 43.

Nous attaquons d'abord la question de l'incitation. Nous trouvons un ancien précédent canadien en cette matière dans l'affaire *Copeland-Chatterson Co. v. Hatton et al.* La Cour de l'échiquier a dit ce qui suit, à la page 245:

[TRADUCTION] [. . .] il me semble qu'on doit pouvoir formuler une déclaration visant le cas de la personne qui a fourni le matériel pour la contrefaçon et qui, à ses propres fins et avantage, a poussé ou incité une autre personne à contrefaire un brevet [. . .] Je ne vois pas pourquoi les contrefaçons de brevets à cet égard devraient être distinguées des autres délits [. . .]

This early statement has been little qualified over the years and lists the essential ingredients in an inducement action. More recently they were confirmed in *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.*, by Jerome A.C.J. who stated at page 407:

- 1) That an act of infringement was completed by the direct infringer . . .
- 2) Completion of the act of infringement was influenced by the acts of the inducer. Without said influence, infringement would not otherwise take place . . .
- 3) The influence must knowingly be exercised by the seller, i.e. the seller knows his influence will result in the completion of the act of infringement.

These are the three criteria which must be met in an action for inducing infringement, and in each case it is a question of fact as to whether inducement is proved. [Citations omitted.]

[137] Further authority stands for the proposition that where, as here, an article is sold to a customer for only one purpose, together with instructions to use the article in an infringing process, the seller is also liable for infringement.³⁷

[138] Further, once again, there is extensive authority for the proposition that where a defendant such as Canwell provides to a purchaser such as the City of Medicine Hat instructions or directions as to the method of using an invention, it induces infringement of the method claims of a patent.³⁸

[139] I am satisfied that, on the totality of the evidence before me, Canwell is beyond doubt liable for infringement on the basis that it induced infringement by the City of Medicine Hat.

(4) Paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act*

[140] The relevant portion of section 7 of the *Trade-marks Act*³⁹ reads as follows:

7. No person shall

- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

[141] Mr. Justice MacGuigan, in *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*,⁴⁰ after quoting at

Cet énoncé ancien a été à peine atténué au fil des ans et il énumère les éléments essentiels d'une action pour incitation à la contrefaçon. Plus récemment, ces éléments ont été confirmés dans l'arrêt *Warner-Lambert Co. c. Wilkinson Sword Canada Inc.* par le juge en chef adjoint Jerome, qui a énoncé les critères suivants, à la page 407:

- 1) Que l'acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct [. . .]
- 2) Que l'exécution de l'acte de contrefaçon a été influencée par les agissements de l'incitateur. Sans cette influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu [. . .]
- 3) L'influence doit être exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur sait que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon.

Ce sont là les trois critères auxquels il doit être satisfait dans une action pour incitation à la contrefaçon, et dans chaque espèce, la question de savoir si l'incitation a été prouvée est une question de fait. [Renvois omis.]

[137] Il existe d'autres jugements à l'appui de la proposition que, si un article est vendu à un client pour une seule fin, accompagné d'instructions pour l'utilisation de l'article dans un procédé de contrefaçon, le vendeur est également responsable de la contrefaçon³⁷.

[138] En outre, il existe encore ici une abondante jurisprudence établissant que lorsqu'un défendeur, tel que Canwell, fournit à un acheteur, tel que la ville de Medicine Hat, des instructions ou des directives sur la méthode d'utilisation d'une invention, il incite à la contrefaçon des revendications visant le procédé d'un brevet³⁸.

[139] Je suis convaincu, sur la base de l'ensemble de la preuve présentée à la Cour, que Canwell est hors de tout doute responsable de contrefaçon pour avoir incité à la contrefaçon la ville de Medicine Hat.

4) L'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*

[140] La partie pertinente de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*³⁹ prévoit:

7. Nul ne peut :

- a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

[141] Le juge MacGuigan, dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*,⁴⁰ après

length from the decision of the Supreme Court of Canada in *MacDonald et al. v. Vapor Canada Ltd.*,⁴¹ wrote at page 554:

After the *MacDonald* decision it might be hard to argue that paragraph 7(e) had any constitutional validity, but it would appear that the remaining paragraphs of section 7 were not found unconstitutional by the Chief Justice.

At page 557, he concludes:

In sum, the effect of the *MacDonald* case, in my opinion, is that paragraph 7(b) is *intra vires* of the Parliament of Canada, "in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names".

However, since this is a *dictum* of the Chief Justice rather than the *ratio decidendi* of the case, the matter must be looked at more closely in relation to precedent and principle.

Finally, at page 561, Mr. Justice MacGuigan further concludes:

In paragraph 7(b), Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it "rounds out" the statutory scheme of protection of all trade marks. As such, the civil remedy which it provides in conjunction with section 53 is "genuinely and *bona fide* integral with the overall plan of supervision". . . . It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

In my view, paragraph 7(b) is clearly within federal constitutional jurisdiction under subsection 91(2) of the *Constitution Act, 1867*. [Citations omitted.]

[142] I am satisfied that the same conclusion should be reached with regard to paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act* in so far as it may be said to round out a regulatory scheme prescribed by Parliament in the exercise of its legislative authority in relation to patents, copyrights and trade-marks.

[143] That being said, in light of my conclusions with regard to validity of the patent and infringement

avoir longuement cité l'arrêt de la Cour suprême du Canada *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*,⁴¹, a écrit à la page 554:

Après l'arrêt *MacDonald*, il pourrait être difficile de prétendre que l'alinéa 7e) a quelque valeur constitutionnelle, mais il semblerait que les autres alinéas de l'article 7 n'aient pas paru inconstitutionnels au juge en chef.

À la page 557, il conclut:

En somme, j'estime que si l'on se reporte à l'arrêt *MacDonald*, l'alinéa 7b) reste dans les limites de la compétence conférée au Parlement du Canada «dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux».

Toutefois, comme il s'agit là d'une remarque incidente du juge en chef plutôt que de la *ratio decidendi* de l'arrêt, il convient d'étudier la question plus attentivement tant sur le plan des décisions ayant fait jurisprudence que sur celui des principes.

Enfin, à la page 561, le juge MacGuigan conclut également:

Le Parlement, à l'alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l'a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu'il prévoit, de concert avec l'article 53, se trouve à «véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance»: [. . .] a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

À mon sens, l'alinéa 7b) ressortit clairement à la compétence conférée au gouvernement fédéral par le paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. [Renvois omis.]

[142] Je suis convaincu qu'on pourrait tirer la même conclusion pour l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* dans la mesure où on peut le considérer comme un complément du système de réglementation établi par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur et des marques de commerce.

[143] Cela étant posé, à la lumière de mes conclusions touchant la validité du brevet et la

by Canwell, this issue is essentially moot. Correspondence before me emanating from one or other of the plaintiffs, or a predecessor of one of them, describing Canwell, either directly or by membership in a class as a “potential patent violator” or an “infringer” cannot be said to be correspondence containing false or misleading statements tending to discredit the business, wares or services of Canwell.

[144] In the result, Canwell’s counterclaim for relief under paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act* will be dismissed.

RELIEFS

(1) As Against Canwell and the City of Medicine Hat

[145] A declaration will go to the effect that, as between the plaintiffs and the defendants, claims 3 to 6, 8, 10, 13 to 16, 19 to 21, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 36, 44 to 50, 57, 58, 66 and 67 of the patent, being the claims constituting the four series of claims alleged to be infringed in this action, are valid and have been infringed. A further declaration will go that Canwell has induced or contributed to third parties infringing the same claims. A further declaration will go that Canwell has induced or contributed to third parties infringing the same claims of the patent since the date the patent was laid open, which is to say June 23, 1990, and that the City of Medicine Hat infringed some or all of the aforementioned claims between in or about January 1994 and in or about August 1997.

[146] A permanent injunction will go against the City of Medicine Hat restraining it by itself, its directors or equivalent, officers, employees, agents or otherwise and all those in privity with or under the control of it from infringing the patent.

[147] A permanent injunction will go against Canwell restraining it, by itself, its directors, officers, employees, agents or otherwise, and all those in privity with or under its control from infringing the patent and from manufacturing, importing, exporting, selling or

contrefaçon du brevet par Canwell, la question est fondamentalement théorique. On ne peut déclarer que la correspondance produite devant la Cour issue de l’une ou l’autre des demanderesse, ou d’un prédécesseur des demanderesse, décrivant Canwell, soit directement soit par son appartenance aux catégories [TRADUCTION] «contrefacteur potentiel» ou [TRADUCTION] «contrefacteur» contient des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services de Canwell.

[144] Par conséquent, la demande reconventionnelle de Canwell visant l’obtention de réparations en vertu de l’alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* est rejetée.

LES RÉPARATIONS

1) Contre Canwell et la ville de Medicine Hat

[145] La Cour déclare que, entre les demanderesse et les défendeurs, les revendications 3 à 6, 8, 10, 13 à 16, 19 à 21, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 36, 44 à 50, 57, 58, 66 et 67 du brevet, soit les quatre séries de revendications faisant l’objet d’allégations de contrefaçon du brevet dans la présente action, sont valides et ont été contrefaites. Elle déclare également que Canwell a incité ou contribué à la contrefaçon par des tiers des mêmes revendications depuis la date où le brevet a été rendu public, soit le 23 juin 1990, et que la ville de Medicine Hat a contrefait tout ou partie des revendications visées entre janvier 1994 et août 1997.

[146] Une injonction permanente sera prononcée contre la ville de Medicine Hat interdisant à la ville, directement ou par l’entremise de ses administrateurs ou équivalents, dirigeants, employés, agents ou d’une autre manière, et à toutes les personnes qui ont un lien de droit avec elle ou qui sont sous son contrôle de contrefaire le brevet.

[147] Une injonction permanente sera prononcée contre Canwell lui interdisant, soit directement, soit par l’entremise de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents ou d’une autre manière, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont un lien de droit avec elle

offering for sale, in Canada or from Canada, any Cansweet and equivalent products. That injunction will, of course, reach Mr. Titley as a director and officer of Canwell and as a person in privity with Canwell.

[148] Judgment will go against Canwell requiring it to deliver to the plaintiffs all Cansweet and equivalent products as well as any apparatus, documents or other things within its possession, power or control and which may contribute to Canwell infringing the injunction that will issue against Canwell.

[149] Judgment will go for payment to the plaintiffs of profits of the City of Medicine Hat flowing from its infringement of the patent, as determined by these reasons and for a nominal amount as reasonable compensation for damages sustained by the plaintiffs by reason of the actions of the City, prior to the date of issue of the patent, that would have constituted infringement had the patent issued earlier.

[150] Judgment will go for payment to the plaintiffs of profits of Canwell from the date of issue of the patent and of a nominal amount as reasonable compensation for damages sustained by the plaintiffs by reason of the actions of Canwell after June 23, 1990 and before the date of issue of the patent that induced or contributed to actions of third parties that would have constituted infringement of the patent if the patent had been granted on June 23, 1990, as determined by these reasons.

[151] Judgment will go in favour of the plaintiffs for pre- and post-judgment interest on the awards equal to profits referred to in the two foregoing paragraphs.

[152] The plaintiffs' claim for exemplary damages, not having been pursued at trial, will be dismissed.

[153] I turn then to the issues of the measure of profits and reasonable compensation on which sub-

ou sont sous son contrôle de contrefaire le brevet et de fabriquer, d'importer, d'exporter, de vendre ou d'offrir en vente, au Canada ou à partir du Canada, les produits Cansweet et leurs équivalents. L'injonction vise naturellement M. Titley en qualité d'administrateur et de dirigeant de Canwell et de personne ayant un lien de droit avec Canwell.

[148] Canwell sera condamnée à remettre aux demanderesse tous les produits Cansweet et leurs équivalents ainsi que tous appareils, documents ou autres objets en possession, sous l'autorité ou sous le contrôle de Canwell, susceptibles de contribuer à la contravention à l'injonction qui sera prononcée contre Canwell.

[149] Il sera ordonné de payer aux demanderesse les bénéfices de la ville de Medicine Hat résultant de la contrefaçon du brevet, ainsi qu'il est établi dans les présents motifs, et une somme symbolique à titre d'indemnité raisonnable pour les dommages subis par les demanderesse en raison des actes commis par la ville avant la date de délivrance du brevet, qui auraient constitué une contrefaçon du brevet si le brevet avait été délivré antérieurement.

[150] Il sera ordonné de payer aux demanderesse les bénéfices de Canwell à partir de la date de délivrance du brevet et une somme symbolique à titre d'indemnité raisonnable pour les dommages subis par les demanderesse en raison des actes de Canwell après le 23 juin 1990 et avant la date de délivrance du brevet, qui ont incité des tiers à commettre ou contribué à ce que des tiers commettent des actes qui auraient constitué une contrefaçon du brevet si celui-ci avait été délivré le 23 juin 1990, tel que déterminé par les présents motifs.

[151] Un jugement sera prononcé accordant aux demanderesse les intérêts avant jugement et après jugement sur les sommes attribuées à titre de bénéfices dans les deux paragraphes précédents.

[152] La demande de dommages-intérêts exemplaires de la part des demanderesse n'a pas été présentée à l'instruction, et sera rejetée.

[153] Je passe maintenant aux questions relatives au calcul des bénéfices et de l'indemnité raisonnable, qui

stantial evidence was adduced before me.

(a) Accounting of Profits

[154] In *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.*,⁴² Mr. Justice Addy wrote at page 208 under the heading “Damages and accounting for profits distinguished”:

It is most important to remember that the principles governing the awarding of damages to the owner of a patent, which is the remedy ordinarily chosen and which is of course strictly a legal one, must of necessity be quite different from those involved in applying the purely equitable remedy of requiring a wrongdoer to account for all profits derived from his illegal act. In the latter case, the position of the successful plaintiff in so far as any harm or damage he might or might not have suffered is completely irrelevant and, therefore, must not be taken into consideration.

As to the nature of an equitable accounting for profits improperly made in industrial property cases, one finds the following statement in 38 Hals., 3rd ed., pp. 647-8, para. 1059:

...

In taking an account, of profits, which is an equitable relief, the damage which the plaintiff has suffered is totally immaterial; the object of the account is to give the plaintiff the actual profits which the defendant has made and of which equity strips him as soon as it is established that the profits were improperly made.

Mr. Justice Addy continued at page 209:

Where the defendant, as in the present case, has been found at fault and has been ordered to account, that obligation to account rests without reservation entirely on him. There exists no onus whatsoever in this respect on the owner of the property. The judgment obliges the defendant to account for the full amount of all revenue received from the use of the property. Negligent or wilful failure to declare any such amounts might well render the infringer guilty of contempt of court. The amount so declared becomes payable to the rightful owner of the property and is subject to be reduced only by such *bona fide* expenses or disbursements as the infringer can by positive evidence establish as having been actually incurred . . .

ont donné lieu à la production d’une preuve abondante devant la Cour.

a) Comptabilisation des bénéfices

[154] Dans l’affaire *Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Ltd.*,⁴² le juge Addy a écrit, à la page 208, sous le titre «Distinction entre les dommages-intérêts et la reddition de comptes des bénéfices»:

Il est très important de se rappeler que les principes régissant l’attribution de dommages-intérêts au propriétaire d’un brevet, recours habituellement choisi et qui est, bien sûr, strictement juridique, doivent nécessairement différer complètement de ceux qui sont en jeu lorsqu’on applique le pur recours de l’*equity* voulant que le contrefacteur rende compte de tous les bénéfices découlant de son acte illicite. Dans ce dernier cas, la situation du demandeur qui a eu gain de cause, pour autant qu’il s’agit de savoir si, oui ou non, il a subi un tort ou un dommage, est complètement sans pertinence et, par conséquent, ne doit pas être prise en considération.

En ce qui concerne la nature d’une reddition de comptes, en *equity*, des bénéfices illégalement réalisés dans des affaires de propriété industrielle, on trouve la déclaration suivante dans *Halsbury’s Laws of England*, 3ème édition, pages 647 et 648:

[. . .]

Dans une reddition de comptes des bénéfices, qui est un recours en *equity*, le dommage subi par la demanderesse est sans aucune importance: la reddition de comptes a pour objet de donner à la demanderesse les profits réels réalisés par le défendeur et que l’équité lui enlève aussitôt qu’il est établi qu’ils ont été réalisés d’une manière illégitime.

Le juge Addy a poursuivi à la page 209:

Lorsque le défendeur, comme en l’espèce, a été jugé coupable et qu’on lui a ordonné de rendre des comptes, cette dernière obligation lui incombe entièrement et sans réserve. À cet égard, le propriétaire des biens n’a absolument aucune preuve à fournir. Le jugement oblige le contrefacteur à rendre compte de la totalité du montant de tous les revenus qu’il a perçus par suite de l’usage des biens. Le fait de ne pas déclarer ce montant, par négligence ou sciemment, pourrait fort bien rendre le contrefacteur coupable d’outrage au tribunal. Le montant ainsi déclaré devient payable au propriétaire légitime des biens et ne pourrait être réduit que par la déduction des frais ou débours que le contrefacteur peut établir, par preuve directe, avoir effectivement engagés.

There was no allegation in this matter that the defendant Canwell failed to account for the full amount of all revenue received from its hydrogen sulphide scrubbing operations up to the close of business on November 30, 2000, the close of its 2000 fiscal year. Further, there was no allegation that the City of Medicine Hat failed to fully cooperate in accounting for the full amount of all revenue received from its gas well in the operation of which Canwell's hydrogen sulphide scrubbing process and products were used.

[155] Mr. Justice Addy continued, at page 210 of *Teledyne*:

Having regard to the principles which should govern an accounting of profits in equity where a person has been illegally deprived of his property in a patent of invention, I find that justice requires that this method [the differential or direct cost accounting method] of determining net profits be adopted. It would be contrary to the basic principles of equity to allow the infringer to deduct, as opposed to the increase of fixed expenses attributable to the infringing operation, such part of all its fixed costs as might be attributable proportionately to the operation. This would constitute in effect unjust enrichment of the infringer.

[156] Finally, Mr. Justice Addy concluded, at page 213:

To summarize: the infringer is entitled to deduct only those expenses, both variable and fixed, which actually contributed to the sums received and for which he is liable to account. It follows that no part or proportion of any expenditure which would have been incurred had the infringing operation not taken place, is to be considered as deductible.

[157] Against the foregoing principles, and based upon the expert statement of Gary Timm, a chartered accountant designated by the Canadian Institute of Chartered Accountants as a specialist in investigative and forensic accounting, the profit claimed by the plaintiffs from February 8, 1995, the day following the issuance of the patent, to November 30, 2000, including pre-judgment interest to May 1, 2000 at rates determined in accordance with the Alberta Judgment Interest Regulations,⁴³ is \$8,094,325.39. In arriving at this figure, against the foregoing principles from *Teledyne*, certain costs that Canwell alleged are proper

Il n'y a eu aucune allégation en l'espèce que la défenderesse Canwell n'ait pas procédé à une comptabilisation du montant total des revenus tirés de ses activités d'épuration de sulfure d'hydrogène jusqu'à la cessation de ses activités le 30 novembre 2000, date de clôture de son exercice financier 2000. Il n'a pas été allégué non plus que la ville de Medicine Hat n'avait pas apporté sa pleine collaboration à la comptabilisation du montant total des revenus tirés de son puits de gaz, pour l'exploitation duquel elle avait utilisé le procédé et les produits d'épuration de sulfure d'hydrogène de Canwell.

[155] Le juge Addy a poursuivi à la page 210 du jugement *Teledyne*:

Eu égard aux principes qui devraient régir, en *equity*, une reddition de comptes des bénéfices lorsqu'une personne a été illégalement privé de ce qui lui appartient dans un brevet d'invention, j'estime que la justice exige que l'on adopte cette méthode pour déterminer les bénéfices nets. Il serait contraire aux principes élémentaires de l'équité de permettre au contrefacteur de déduire, en contrepartie de l'augmentation des frais fixes imputables à la contrefaçon, la partie de tous ses frais fixes proportionnellement imputables à cette dernière. En fait, cela constituerait un enrichissement injuste du contrefacteur.

[156] Enfin, le juge Addy a conclu à la page 213:

En résumé, le contrefacteur a le droit de déduire uniquement les frais, tant variables que fixes, qui ont effectivement contribué aux sommes qu'il a encaissées et dont il doit rendre compte. Il s'ensuit qu'on ne peut considérer comme déductible aucune partie ou fraction d'une dépense qui aurait été engagée si la contrefaçon n'avait pas eu lieu.

[157] À la lumière de ces principes et sur la base de la déclaration de l'expert Gary Timm, comptable agréé désigné par l'Institut canadien des comptables agréés en qualité de spécialiste en juricomptabilité, les bénéfices demandés par les demandesses à partir du 8 février 1995, jour suivant la délivrance du brevet, jusqu'au 30 novembre 2000, y compris les intérêts avant jugement au 1^{er} mai 2000, aux taux fixés en conformité avec le *Judgment Interest Regulations* d'Alberta⁴³, s'établissent à 8 094 325,39 \$. Dans le calcul de ce montant, conformément aux principes ci-dessus extraits du jugement *Teledyne*, certains coûts

charges against income and that the plaintiffs urged have not been justified as deductible from income, were not allowed. Those costs include depreciation, legal fees relating to this action, bonuses paid to Mr. Titley, plant processing fees paid to a related company, and certain charges not attributable to the services and products covered by the patent.

[158] On an equivalent basis, the profit claimed against the City of Medicine Hat, once again including pre-judgment interest to May 1, 2001, amounts to \$621,421.07.

[159] Not surprisingly, with the aid of an accountant in the employ of the City of Medicine Hat and a chartered accountant and Fellow of the Institute of Chartered Accountants practising in the province of Alberta as a partner in a firm specializing in insolvency, corporate restructuring and forensic and litigation accounting, both of whose experts statements were before the Court, counsel for the defendants put forward a profit figure for the City of Medicine Hat and a net income figure for Canwell during the relevant time, which figures were far lower than those identified on behalf of the plaintiffs. For the City of Medicine Hat, the main items of costs in dispute were administration costs and depletion allowances.

[160] Counsel for the defendants urged that sweetening costs represented only a very small portion of the overall costs of producing the natural gas from the City of Medicine Hat well in question and therefore some reasonable apportionment was appropriate. For this proposition, counsel for the defendants cited *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.*⁴⁴ I am satisfied that the case relied upon by counsel for the defendants is entirely distinguishable on the facts and that no apportionment is here warranted.

[161] In relation to Canwell's profits, counsel for the defendants urged that since Canwell is essentially a single product line and service business, none of the expenses set out in its financial statements would have been incurred had Canwell not carried out the activities that I have found to have induced or

allégués par Canwell comme frais déductibles des revenus et par les demanderessees comme non justifiés à ce titre, n'ont pas été admis. Ces coûts comprennent l'amortissement, les frais juridiques afférents à la présente action, les primes payées à M. Titley, des frais de traitement d'installations de production payés à une société affiliée et certains frais non attribuables aux services et aux produits visés par le brevet.

[158] Sur une base équivalente, les bénéfices réclamés de la ville de Medicine Hat, y compris encore une fois les intérêts avant jugement au 1^{er} mai 2001, s'établissent à 621 421,07 \$.

[159] Comme on pouvait s'y attendre, l'avocat des défendeurs, avec l'aide d'un comptable employé par la ville de Medicine Hat et d'un comptable agréé Fellow de l'Institut des comptables agréés pratiquant dans la province d'Alberta, associé dans un cabinet spécialisé en insolvabilité, restructuration d'entreprise et juricomptabilité, dont les déclarations d'experts ont toutes les deux été produites devant la Cour, a avancé des chiffres nettement inférieurs à ceux des demanderessees pour les bénéfices de la ville de Medicine Hat et pour le bénéfice net de Canwell au cours de la période pertinente. En ce qui concerne la ville de Medicine Hat, le principal élément des coûts en litige concernait les frais d'administration et la déduction pour épuisement.

[160] L'avocat des défendeurs a fait valoir que les coûts d'épuration ne représentaient qu'une minime partie des coûts totaux de production du gaz naturel à partir du puits visé de la ville de Medicine Hat et qu'il était donc approprié de procéder à une répartition raisonnable. À l'appui de sa proposition, il a cité le jugement *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*⁴⁴. Je suis convaincu que l'affaire à laquelle a renvoyé l'avocat des défendeurs est totalement différente au plan des faits et qu'aucune répartition n'est justifiée en l'espèce.

[161] S'agissant des bénéfices de Canwell, l'avocat des défendeurs a soutenu que Canwell est fondamentalement une entreprise ayant une gamme unique de produits et services. Aussi, il a fait valoir qu'aucune des charges établies dans ses états financiers n'aurait été engagée si Canwell n'avait pas

contributed to infringement, that Canwell derives no significant revenue from other than inducing or contributing activities and that against this backdrop, no expenses would have been incurred but for the activity that I have found to have induced or contributed to infringement with the result that the differential method of accounting and the full cost method of accounting should produce the same result. On the basis of that analysis, counsel urged a substantially lower profit figure than that put forward on behalf of the plaintiffs..

[162] Counsel for the defendants noted that, as between the contrasting experts' opinions with respect to Canwell, the most significant item is the treatment of Mr. Titley's annual bonuses which, on average, were in very substantial amounts.

[163] Counsel for the defendants referred me to *Paula Lishman Ltd. v. Erom Roche Inc.*⁴⁵ where Mr. Justice Rothstein, then of the Trial Division of this Court, in refusing to disallow as expenses amounts paid by way of commission to a sales agent, which amounts were alleged to have been made for the purpose of stripping profits from the corporate defendant, wrote at page 220:

I have some doubt that Ogawa Fashion Planning Corporation is a *bona fide* sales agent for Erom Roche Inc. However, cash payments were actually made to that company and it appears there was a formal agency agreement signed in 1993. While this action had been commenced at the time, the plaintiffs were in the process of commencing and expanding their business of selling fur garments in Japan at the time.

I cannot, on a balance of probabilities, conclude that the Ogawa commission arrangement was a sham with its sole or primary purpose that of reducing the profits of Erom Roche Inc.

Counsel for the defendants urged that, on the reasoning of Justice Rothstein, I should not, on a balance of probabilities, conclude that bonuses paid to Mr. Titley were a sham with its sole or primary purpose being that of reducing Canwell's profits.

[164] There is some merit in counsel's submissions. Certainly the expert accounting evidence before me on

effectué les activités que j'ai jugées avoir incité ou contribué à la contrefaçon, que Canwell ne tire aucun revenu important d'autres activités que celles-là et que, dans ce contexte, aucune dépense n'aurait été engagée pour les activités que j'ai jugées avoir incité ou contribué à la contrefaçon, de sorte que la méthode différentielle et la méthode de comptabilisation du coût entier devraient donner le même résultat. Sur la base de cette analyse, l'avocat a défendu un bénéfice nettement inférieur à celui qui avait été préconisé au nom des demanderesse.

[162] L'avocat des défendeurs a noté qu'en regard des divergences des experts au sujet de Canwell, l'élément le plus important était le traitement des primes annuelles de M. Titley, qui représentaient en moyenne des sommes très importantes.

[163] L'avocat des défendeurs m'a renvoyé au jugement *Paula Lishman Ltd. c. Erom Roche Inc.*⁴⁵ où le juge Rothstein, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour, admettant en dépenses les commissions versées à un représentant commercial, dont on alléguait qu'elles l'avaient été en vue de diminuer les bénéfices de la société défenderesse, a écrit à la page 220:

Je doute qu'Ogawa Fashion Planning Corporation soit un représentant commercial authentique d'Erom Roche Inc. Toutefois, des versements en espèces ont réellement été faits à cette société, et il semble qu'une entente de représentation officielle a été signée en 1993. Bien que la présente action ait été intentée à l'époque, les demanderesse étaient en train de lancer et d'étendre leurs activités de ventes de vêtements de fourrure au Japon.

Selon la prépondérance des probabilités, je ne peux conclure que l'entente relative à une commission conclue avec Ogawa constituait un «stratagème» dont le seul ou principal but consistait à réduire les profits réalisés par Erom Roche Inc.

L'avocat des défendeurs a plaidé que, suivant le raisonnement du juge Rothstein et selon la probabilité la plus forte, je ne devrais pas conclure que les primes versées à M. Titley étaient un stratagème qui avait pour seul ou principal but de réduire les bénéfices de Canwell.

[164] Les observations de l'avocat ne sont pas sans fondement. Il est certain que la preuve comptable des

both sides urged, or at least acknowledged, that there was a legitimate tax-based justification for the very substantial bonus amounts. In each case, it would appear that the bonuses were designed to, or at least had the effect of, reducing Canwell's taxable income to just below the threshold at which a substantially higher corporate income tax rate would apply. The experts were in agreement that actions to achieve such a result were common practice in single-owner companies such as Canwell. That being said, there was absolutely no evidence before me as to any relationship between the bonuses and reasonable compensation to Mr. Titley. Indeed, it would appear, to me at least, that the only income that Mr. Titley drew from Canwell was in the form of bonuses and those in very substantial amounts.

[165] Mr. Titley chose not to testify before me. His evidence as to his role at Canwell and the relationship between that role and his bonus income would have been very enlightening. For the purposes of this aspect of this matter and perhaps one other to which I will shortly refer, I am prepared to draw an adverse inference out of Mr. Titley's failure to testify. On the basis of that adverse inference, I will distinguish Mr. Justice Rothstein's comments earlier referred to. On the basis of the adverse inference, I conclude, on a balance of probabilities, that the bonuses paid to Mr. Titley were a series of sham transactions with their sole purpose, albeit with a legitimate motivation given the income tax considerations, being that of reducing the profits of Canwell. Whether a secondary motivation existed for the reduction of profits of Canwell is not, in this context, at issue. In the result, I conclude that the disallowance of the bonuses paid to Mr. Titley, as proposed on behalf of the plaintiffs, was entirely appropriate and that Canwell and Mr. Titley simply failed to discharge the onus on them to justify allowance of the bonuses as an expense for the purposes of this matter.

[166] On the basis of all of the foregoing considerations, I adopt without modification the amounts put forward on behalf of the plaintiffs as appropriate in respect of relief in the nature of an accounting of profits of the City of Medicine Hat and

experts des deux parties a fait valoir, ou à tout le moins a reconnu, que ces primes très élevées avaient une justification fiscale légitime. Dans chaque cas, il semble que les primes avaient pour but, ou à tout le moins pour effet, d'abaisser le revenu imposable de Canwell sous le seuil où serait appliqué un taux beaucoup plus élevé d'imposition sur le revenu des sociétés. Les experts ont tous dit que les mesures à cet effet étaient pratique courante chez les sociétés à propriétaire unique comme Canwell. Cela étant dit, absolument aucune preuve n'a été présentée à la Cour sur la relation entre ces primes et la rémunération raisonnable de M. Titley. En fait, il semble, à mes yeux du moins, que le seul revenu que M. Titley tirait de Canwell était sous forme de primes et que celles-ci étaient très importantes.

[165] M. Titley a choisi de ne pas témoigner devant la Cour. Son témoignage en ce qui concerne son rôle dans Canwell et la relation entre ce rôle et ses primes aurait été très instructif. À cet égard et peut-être à un autre égard dont je ferai brièvement mention, je suis disposé à tirer une conclusion défavorable du refus de témoigner de M. Titley. Sur le fondement de cette déduction défavorable, mon opinion diffère des observations du juge Rothstein auxquelles j'ai fait référence ci-dessus. Toujours sur ce fondement, je conclus selon la probabilité la plus forte que les primes payées à M. Titley, bien que légitimement motivées par des considérations fiscales, étaient une série de stratagèmes qui avaient pour seul but de réduire les bénéfices de Canwell. L'existence d'un motif secondaire à la diminution des bénéfices de Canwell n'est pas, dans le contexte de l'instance, une question à trancher. Au total, je conclus que le refus d'admettre la déductibilité des primes payées à M. Titley, selon la proposition faite au nom des demandresses, est entièrement justifié et que Canwell et M. Titley ne se sont aucunement acquittés du fardeau de la preuve concernant l'admissibilité des primes à titre de dépenses aux fins de l'espèce.

[166] M'appuyant sur l'ensemble des considérations qui précèdent, j'adopte sans modifications les montants établis par les demandresses comme étant appropriés pour la réparation sous forme de comptabilisation des bénéfices de la ville de Medicine Hat et de

Canwell. Those amounts are adopted with the incorporated amounts for pre-judgment interest to May 1, 2001 as the method of calculation and the rates used in calculation were not objected to by counsel for the defendants. If counsel, in consultation with the parties, are unable to settle pre-judgment and post-judgment interest post of May 1, 2001, I may be spoken to.

[167] Profits of Canwell for the period from the 1st of December to the date of judgment may remain at issue. If such be the case, I can be spoken to and they can be made the subject of a supplementary judgment, on consent or otherwise, if required.

(b) Reasonable compensation for damages

[168] As regards reasonable compensation from the date of laying open of the Patent to the date of its issue, subsection 55(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48] of the Act reads as follows:

55. . . .

(2) A person is liable to pay reasonable compensation to a patentee and to all persons claiming under the patentee for any damage sustained by the patentee or by any of those persons by reason of any act on the part of that person, after the application for the patent became open to public inspection under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the application became open to public inspection under that section.

Neither counsel was able to cite any jurisprudence directly interpreting subsection 55(2) or its predecessor. That being said, the Supreme Court of Canada in *King, The v. Irving Air Chute*,⁴⁶ at page 623, in interpreting a different provision of *The Patent Act, 1935* [S.C. 1935, c. 32] in which the expression [at section 19] “a reasonable compensation for the use thereof” appeared, wrote:

The principle applied in the course of administering a similar provision of the *Patents Act* of Great Britain is that reasonable compensation means such price or consideration “as would be arrived at between a willing licensor and a willing licensee bargaining on equal terms”

Canwell. Ces sommes sont adoptées avec les intérêts avant jugement au 1^{er} mai 2001, étant donné que la méthode de calcul et les taux utilisés dans les calculs n’ont pas été contestés par l’avocat des défendeurs. Si les avocats, en consultation avec les parties, ne parviennent pas à s’entendre sur les intérêts avant et après jugement passé le 1^{er} mai 2001, ils pourront s’adresser à moi.

[167] Les bénéfiques de Canwell pour la période du 1^{er} décembre à la date du jugement pourront rester litigieux. Le cas échéant, on s’adressera à moi pour obtenir un jugement supplémentaire, de consentement ou autrement, s’il y a lieu.

b) Indemnité raisonnable au titre des dommages-intérêts

[168] S’agissant de l’indemnité raisonnable à partir de la date où la demande de brevet est devenue publique jusqu’à la date de la délivrance du brevet, le paragraphe 55(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48] de la Loi prévoit:

55. [. . .]

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

Aucun des avocats n’a été en mesure de citer de jurisprudence traitant directement de l’interprétation du paragraphe 55(2) ou de sa version antérieure. Cela étant dit, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *King, The v. Irving Air Chute*⁴⁶, à la page 623, interprétant une disposition différente de la *Loi de 1935 sur les brevets* [S.C. 1935, ch. 32] dans laquelle figurait l’expression [à l’article 19] «une rémunération raisonnable pour l’usage [du brevet]», a écrit:

[TRADUCTION] Selon le principe retenu dans l’application d’une disposition similaire du *Patents Act* de Grande-Bretagne, la rémunération raisonnable s’entend du prix ou de la contrepartie [TRADUCTION] «auxquels arriveraient un concédant consentant et un licencié consentant négociant sur un pied d’égalité»: [. . .]

[169] Counsel for the plaintiffs referred me to comments on the concept of a reasonable royalty in *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.*⁴⁷ where Deputy Justice Heald wrote at page 176 under the heading “What is a reasonable royalty rate?”

A reasonable royalty rate is “that which the infringer would have had to pay if, instead of infringing the Patent, [the infringer] had come to be licensed under the Patent”: *Unilever PLC v. Procter & Gamble; Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* The test is what rate would result from negotiations between a willing licensor and a willing licensee. [Citations omitted.]

[170] In the absence of any evidence whatsoever as to damages sustained and a rate that might result from negotiations of the nature cited by Deputy Justice Heald, counsel for the plaintiffs urged that damages should be equated with profits or income and reasonable compensation should be equated with a reasonable negotiated royalty rate. Further, and in the absence of any evidence whatsoever as to what such a rate might be, counsel urged that a rate of 15% of gross sales in relation to Canwell and 10% of the value of the gas sold by the City of Medicine Hat from the well where the offending process was used should be adopted.

[171] I find the cited case law and the submissions of counsel for the plaintiff to be unhelpful. The Court in *King, The v. Irving Air Chute* cited earlier, was interpreting a provision incorporating the expression “a reasonable compensation for the use thereof”. Here, by contrast, subsection 55(2) of the Act refers to “reasonable compensation for any damage sustained”. While the plaintiffs may well have sustained damage by reason of the actions of the defendants during the time between the laying open of the patent application and the grant of the patent, no damage sustained and no *quantum* of damages were proved before me. Without evidence, I am not prepared to assume significant damage, as logical as such an assumption might be, or to equate reasonable compensation to some percentage, related to a reasonable royalty rate on the profits or income of Canwell and the city of Medicine Hat in the relevant period. Thus, in this regard, the plaintiffs having simply failed to make out

[169] L’avocat des demanderessees m’a renvoyé aux observations sur la notion de redevances raisonnables dans l’affaire *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*⁴⁷ où le juge suppléant Heald a écrit à la page 176, sous le titre «Qu’entend-on par redevances raisonnables?»:

Un taux de redevances raisonnable est un taux «que le contrefacteur aurait payé si, au lieu de contrefaire le brevet, [le contrefacteur] avait été autorisé à exploiter le brevet»: *Unilever PLC c. Procter & Gamble; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* La question est de savoir quel taux découlerait des négociations entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant. [Renvois omis.]

[170] En l’absence de toute preuve concernant les dommages subis et le taux qui découlerait de négociations de la nature de celles qui sont évoquées par le juge suppléant Heald, l’avocat des demanderessees a fait valoir que les dommages-intérêts devraient correspondre aux bénéfices ou aux revenus et l’indemnité raisonnable, à un taux de redevances raisonnable négocié. En outre, en l’absence de toute preuve relative à la nature de ce taux, l’avocat a soutenu qu’il faudrait adopter un taux de 15 % du chiffre d’affaires brut de Canwell et de 10 % de la valeur du gaz vendu par la ville de Medicine Hat extrait du puits où le procédé contrefait avait été utilisé.

[171] J’estime que la jurisprudence mentionnée et les observations de l’avocat des demanderessees ne sont pas utiles. Dans l’arrêt *King, The v. Irving Air Chute* mentionné précédemment, la Cour interprétait une disposition comportant l’expression «une rémunération raisonnable pour l’usage [du brevet]». En l’espèce, le paragraphe 55(2) de la Loi, de façon différente, prévoit une «indemnité raisonnable [. . .] [pour] un dommage». Les demanderessees peuvent sans doute avoir subi un dommage du fait des actes des défendeurs posés entre la date où la demande de brevet est devenue accessible et la date de délivrance du brevet, mais aucun dommage subi ni aucun montant de dommages-intérêts n’ont été établis devant la Cour. À défaut de preuve, je ne suis pas disposé à présumer l’existence d’un dommage important, si logique qu’en soit l’hypothèse, ou à décider que l’indemnité raisonnable équivaut à un pourcentage relié à un taux de redevances raisonnable sur les bénéfices ou sur le

their case for other than nominal compensation, the award as against Canwell and the City of Medicine Hat will be \$1.00 each without pre- or post-judgment interest.

(2) As Against Mr. Titley

[172] Given Mr. Titley's multi-faceted relationship with Canwell, his entrepreneurial spirit as demonstrated by the evidence before me and the absence of any direct evidence from him in the course of the trial, a permanent injunction will go against him restraining him, by himself, and by all those in privity with or under his control from infringing the patent and from manufacturing, importing, exporting, selling or offering for sale, in Canada or from Canada, any Cansweet or equivalent products. I am satisfied that such an injunction is justified notwithstanding the fact that, as previously noted, Mr. Titley will be restrained by the injunction against Canwell in all of his relationships with Canwell. I have no confidence that Mr. Titley might not act in a manner inconsistent with my judgment herein outside of all of his relationships with Canwell.

[173] Counsel for the plaintiffs urged that Mr. Titley should be made personally liable, presumably jointly and severally with Canwell, for all amounts for which I have determined Canwell to be liable to the plaintiffs. They urged this proposition on two grounds: first on the basis of principles that can be derived from *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. v. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.*,⁴⁸ secondly, as a director of Canwell, under a fiduciary obligation to act in the best interests of Canwell, and a statutory personal liability pursuant to section 13 of the Alberta *Business Corporations Act*;⁴⁹ and finally, by virtue of principles of constructive trust and unjust enrichment through the wrongful acquisition of property.

[174] In *Mentmore*, Mr. Justice Le Dain, for the Federal Court of Appeal, after reviewing a number of

revenu de Canwell et de la ville de Medicine Hat dans la période pertinente. Par conséquent, comme les demanderessees n'ont aucunement établi le bien-fondé de leur demande sauf à l'égard d'une indemnité symbolique, Canwell et la ville de Medicine Hat sont condamnées à payer 1,00 \$ chacune, sans intérêts avant et après jugement.

2) Contre M. Titley

[172] Compte tenu de la complexité de la relation de M. Titley avec Canwell, de son esprit d'entreprise établi par la preuve présentée à la Cour et de l'absence de tout témoignage direct de sa part au cours du procès, une injonction permanente sera prononcée qui lui interdit, directement ou par l'entremise de toutes les personnes ayant un lien de droit avec lui ou sous son contrôle, de fabriquer, d'importer, d'exporter, de vendre ou d'offrir en vente, au Canada ou à partir du Canada, les produits Cansweet ou leurs équivalents. Je suis convaincu que cette injonction est justifiée bien que, comme je l'ai précédemment noté, M. Titley soit visé par l'injonction rendue contre Canwell dans toutes ses relations avec cette dernière. Je ne suis pas du tout certain que M. Titley ne pourrait pas agir de manière non conforme à mon jugement en dehors de toutes les relations qu'il entretient avec Canwell.

[173] Les avocats des demanderessees ont fait valoir que M. Titley devrait être tenu personnellement responsable, solidairement avec Canwell peut-on présumer, à l'égard de tous les montants que j'ai condamné Canwell à verser aux demanderessees. Ils ont soutenu cette proposition pour deux motifs: premièrement, en se fondant sur les principes tirés de l'arrêt *Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al.*⁴⁸; deuxièmement, en vertu de l'obligation fiduciaire qui incombait à M. Titley, en qualité d'administrateur, de servir au mieux les intérêts de Canwell et en vertu de sa responsabilité personnelle découlant de l'article 13 de la *Business Corporations Act* d'Alberta⁴⁹; enfin, en vertu des principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause par appropriation fautive de la propriété d'autrui.

[174] Dans l'arrêt *Mentmore*, le juge Le Dain, au nom de la Cour d'appel fédérale, après avoir examiné

decisions from courts in the United States, wrote at pages 204-205:

I do not think we should go so far as to hold that the director or officer must know or have reason to know that the acts which he directs or procures constitute infringement. That would be to impose a condition of liability that does not exist for patent infringement generally. I note such knowledge has been held in the United States not to be material where the question is the personal liability of directors or officers But in my opinion there must be circumstances from which it is reasonable to conclude that the purpose of the director or officer was not the direction of the manufacturing and selling activity of the company in the ordinary course of his relationship to it but the deliberate, wilful and knowing pursuit of a course of conduct that was likely to constitute infringement or reflected an indifference to the risk of it. The precise formulation of the appropriate test is obviously a difficult one. Room must be left for a broad appreciation of the circumstances of each case to determine whether as a matter of policy they call for personal liability. Opinions might differ as to the appropriateness of the precise language of the learned trial Judge in formulating the test which he adopted—“deliberately or recklessly embarked on a scheme, using the company as a vehicle, to secure profit or custom which rightfully belonged to the plaintiff”—but I am unable to conclude that in its essential emphasis it was wrong. [Emphasis added.]

[175] In *Paula Lishman*,⁵⁰ Mr. Justice Rothstein, then of the Trial Division of this Court, considered the issue of personal liability of a director against the test for personal liability prescribed by *Mentmore*. He wrote at page 223:

There has been dishonesty exhibited by Mr. Iwata as a course of conduct with respect to the acquisition of garments from the plaintiffs, the manufacture of garments through Erom Roche Inc. that infringed the plaintiffs' patent and the sale of garments in Japan. There has been a deliberate attempt to strip Erom Roche Inc. of assets to render any judgment obtained by the plaintiffs uncollectible.

Given the deceptive and deliberately reckless behaviour Mr. Iwata has shown with regard to the plaintiffs and the infringement, it is clear that his conduct cannot be justified as merely directing the manufacturing and selling activity of Erom Roche Ltd. in the ordinary course of his relationship to it as a director. Rather, he engaged in the wilful and

un certain nombre de décisions de tribunaux des États-Unis, a écrit aux pages 204 et 205:

Je ne pense pas qu'on doive aller jusqu'à poser en principe que l'administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu'il ordonne ou accomplit constituent des violations. Ce serait imposer une condition de responsabilité qui n'existe pas, généralement, en matière de violation de brevet. Il convient d'observer qu'une telle connaissance a été jugée, aux États-Unis, non essentielle en matière de responsabilité personnelle d'administrateurs ou dirigeants [. . .] À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l'administrateur ou le dirigeant n'était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle. Les termes dans lesquels le premier juge a formulé le critère qu'il a adopté sont peut-être critiquables—«s'est délibérément, ou de façon téméraire, lancé dans certaines opérations en se servant de la compagnie comme instrument, dans le but de s'assurer des profits ou une clientèle qui appartenait de droit aux demanderesse»—mais je ne saurais conclure que, sur l'essentiel, ce critère était erroné. [Non souligné dans l'original.]

[175] Dans l'affaire *Paula Lishman*⁵⁰, le juge Rothstein, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour, a examiné la question de la responsabilité personnelle de l'administrateur à la lumière du critère de la responsabilité personnelle prescrit dans l'arrêt *Mentmore*. Il a écrit à la page 223:

M. Iwata a fait preuve de malhonnêteté dans le cadre de sa conduite relative à l'acquisition de vêtements auprès des demanderesse, à la fabrication de vêtements par l'intermédiaire d'Erom Roche Inc. qui contrefaisait le brevet des demanderesse, et à la vente de vêtements au Japon. Il tentait délibérément de priver Erom Roche Inc. d'éléments d'actif afin de rendre irrécouvrable toute somme octroyée par jugement aux demanderesse.

Vu le comportement trompeur et délibérément insouciant dont M. Iwata a fait preuve à l'égard des demanderesse et de la contrefaçon, il est évident que sa conduite ne peut être justifiée comme ne constituant que la direction des activités de fabrication et de vente d'Erom Roche Ltd. dans le cours normal de sa relation avec celle-ci à titre d'administrateur.

knowing pursuit of a scheme that constituted infringement and that reflected an indifference to the risk of it. Therefore, on the principles set out in *Mentmore*, I find that his participation in the infringing acts of Erom Roche give rise to personal liability on his account. [Emphasis added.]

[176] In *Ital-Press Ltd. v. Sicoli*,⁵¹ I reached a similar conclusion to that of Mr. Justice Rothstein. At page 146 of the reasons, I noted:

I found the testimony of Mrs. Sicoli, to reflect arrogance, disrespect for the process of the Court and evasiveness. Like her son, she appeared to ensure that she was in a position to testify only to that which was in the interests of herself and the corporations that are co-defendants and of which I conclude that she is the directing mind.

At page 177, I concluded:

Against the formulation of the test set out in *Mentmore*, I am satisfied that the evidence before me demonstrates that Mrs. Sicoli, the directing mind behind the enterprises of the corporate defendants throughout the period that is relevant for the purposes of this matter, and apparently, also at the relevant times, the sale [*sic*] director and shareholder of the corporate defendants, reflected, at the very least, an indifference to the risk that the course of conduct on which the corporate defendants engaged was likely to constitute infringement of copyright or, in turn, reflected an indifference to the risk of the copyright infringement that I have found took place. In the circumstances, I find Mrs. Sicoli personally liable for the infringement . . . [Emphasis added.]

My decision in *Ital-Press* is currently under appeal.

[177] It is worth noting certain of the language used in the foregoing citations. Mr. Justice Rothstein referred to “dishonesty”, to a “deliberate attempt to strip [a corporation] of assets to render any judgment. . . uncollectible”, to “deceptive and deliberately reckless behaviour” and to “willful and knowing pursuit of a scheme that constituted infringement and that reflected an indifference to the risk of it”. In *Ital-Press*, having had the opportunity to view the individual in question as a witness, to observe her conduct and demeanor and to consider her responses to questions, I reflected negatively on her testimony. I

M. Iwata s’est plutôt engagé volontairement et sciemment dans un stratagème qui constituait une contrefaçon et qui dénotait une indifférence à l’égard des risques qu’elle comportait. Par conséquent, d’après les principes établis dans *Mentmore*, j’estime que cette participation aux actes de contrefaçon commis par Erom Roche donnent lieu à une responsabilité personnelle de la part de M. Iwata. [Non souligné dans l’original.]

[176] Dans l’affaire *Ital-Press Ltd. c. Sicoli*⁵¹, je suis arrivé à une conclusion semblable à celle du juge Rothstein. J’ai noté à la page 146 des motifs du jugement:

À mon avis, dans son témoignage, M^{me} Sicoli s’est montrée arrogante, irrespectueuse à l’égard de la procédure de la Cour et évasive. M^{me} Sicoli semblait, comme son fils, veiller à être uniquement en mesure de témoigner au sujet de ce qui était dans son intérêt et dans l’intérêt des sociétés défenderesses, dont elle était à mon avis l’âme dirigeante.

J’ai conclu, à la page 177:

Compte tenu du critère énoncé dans la décision *Mentmore*, je suis convaincu que la preuve démontre que M^{me} Sicoli, qui était l’âme dirigeante des sociétés défenderesses pendant toute la période pertinente aux fins qui nous occupent, et qui était apparemment également l’unique administratrice et actionnaire des sociétés défenderesses aux moments pertinents, manifestait tout au moins une certaine indifférence à l’égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d’entraîner une violation du droit d’auteur, ou manifestait une certaine indifférence à l’égard du risque de violation du droit d’auteur telle que celle qui a selon moi été commise. Dans ces conditions, je conclus que M^{me} Sicoli est personnellement responsable de la violation [. . .] [Non souligné dans l’original.]

Ma décision dans l’affaire *Ital-Press* est en appel.

[177] Il importe de souligner certains des termes employés dans les citations qui précèdent. Le juge Rothstein a parlé de «malhonnêteté», de «tentait délibérément de priver [la société] d’éléments d’actif afin de rendre irrécouvrable toute somme octroyée par jugement», de «comportement trompeur et délibérément insouciant» et d’«engagé volontairement et sciemment dans un stratagème qui constituait une contrefaçon et qui dénotait une indifférence à l’égard des risques qu’elle comportait». Dans l’affaire *Ital-Press*, ayant pu observer directement la personne en question lors de sa comparution comme témoin, sa

found on her part “an indifference to the risk that the course of conduct on which the corporate defendants engaged was likely to constitute infringement or . . . reflected an indifference to the risk”.

[178] By contrast, Mr. Justice MacKay of this Court, in *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*,⁵² wrote at paragraphs 143 to 145:

While Mr. Schmeiser is a defendant in this action it is urged for the defendants that since the farming operations were legally those of the corporate defendant, it alone should be liable in any relief awarded and Mr. Schmeiser should not be personally liable. For the plaintiffs it is urged that payments for the canola from the 1998 crop were made to and in the name of Percy Schmeiser, not to the company. Further, the plaintiffs rely upon authorities which deal with the issue of the personal liability of a director for infringing acts done in the name of a corporation.

My reading of those cases is that it is exceptional when a director is held personally liable, at least in damages or monetary awards in these circumstances. In *Mentmore* . . ., Le Dain J.A. for the Court of Appeal, upheld a decision to assign no personal liability to a director whose conduct could not reasonably be said to be outside the normal relationship of the director to his company, and otherwise so deliberate as to cause, or entirely indifferent to the risk of, infringement. In *Lishma* . . . Mr. Justice Rothstein, then of this Court, held a director personally liable where his conduct exhibited dishonesty and an attempt to strip the corporate party of assets that might otherwise satisfy any judgment that might be rendered.

I am not persuaded that Mr. Schmeiser’s conduct, though deliberate and however uncooperative it appeared to the plaintiffs, was such that personal liability in regard to damages or interest is here warranted. Of course any claim to profits could only be in relation to the corporate defendant. As for the other orders here authorized, i.e. the

conduite et son comportement ainsi que ses réponses aux questions, j’ai fait des observations défavorables sur son témoignage. J’ai noté qu’elle manifestait «une certaine indifférence à l’égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d’entraîner une violation du droit d’auteur, ou manifestait une certaine indifférence à l’égard du risque de violation du droit d’auteur».

[178] Inversement, le juge MacKay de la présente Cour, dans le jugement *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*⁵², a écrit aux paragraphes 143 à 145:

Bien que M. Schmeiser agisse comme défendeur en l’espèce, son avocat soutient que, comme les activités agricoles étaient légalement celles de la personne morale défenderesse, elle seule devrait être responsable de toute réparation accordée et que M. Schmeiser ne devrait encourir aucune responsabilité personnelle. L’avocat des demanderesses affirme que les sommes payées pour le canola provenant de la récolte de 1998 ont été versées à Percy Schmeiser et en son nom, et non à la compagnie. De plus, les demanderesses citent des décisions qui portent sur la question de la responsabilité personnelle d’un administrateur pour les actes de contrefaçon accomplis au nom d’une personne morale.

Suivant mon interprétation de ces décisions, il est exceptionnel qu’un administrateur soit tenu personnellement responsable dans ces circonstances, du moins en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts ou au paiement d’une somme d’argent. Dans l’arrêt *Mentmore* [. . .] le juge Le Dain, de la Cour d’appel, a confirmé la décision de n’imputer aucune responsabilité personnelle à l’administrateur d’une compagnie dont les actes ne pouvaient raisonnablement être considérés comme débordant le cadre habituel des relations entre un administrateur et sa compagnie ou comme ayant été délibérés au point d’entraîner une contrefaçon, ou encore comme révélant une indifférence totale à l’égard des risques de contrefaçon. Dans la décision *Lishman*, [. . .] le juge Rothstein, qui est maintenant juge à la Cour d’appel, a jugé personnellement responsable un administrateur dont les agissements révélaient une attitude malhonnête et des tentatives en vue de dépouiller la personne morale de biens qui auraient autrement pu servir à l’exécution de tout jugement qui aurait pu être rendu.

Je ne suis pas convaincu que, bien que délibérée et aussi récalcitrante qu’elle ait pu sembler aux yeux des demanderesses, la conduite de M. Schmeiser était telle que la Cour serait justifiée en l’espèce de le tenir personnellement responsable des dommages-intérêts ou des intérêts. Évidemment, toute réclamation de profits ne peut

injunction, the order for delivery up, should be directed to both defendants. Mr. Schmeiser is the directing mind and the active director of Schmeiser Enterprises. He may be made responsible for carrying out those orders. Judgment for damages or recovery of profits will be awarded against Schmeiser Enterprises only. [Citations omitted; emphasis added.]

No authority for the sentence that I have highlighted in the foregoing quotation is cited by Mr. Justice Mackay. I have some difficulty understanding the rationale for the sentence, particularly in cases where, as here, an accounting of profits has been opted for in lieu of, not in addition to, damages. I note that in *Paula Lishman*, the plaintiffs had elected for an accounting of profits and that would appear not to have inhibited Justice Rothstein in finding personal liability on the part of a director.

[179] I have earlier noted that in *Ital-Press*, I had the advantage of having the individual against who I found personal liability appear before me as a witness. That appearance was a significant factor influencing my decision to find personal liability. Here, Mr. Titley did not appear as a witness. There was no evidence before me on which I could conclude, as did Mr. Justice Rothstein in respect of the individual that he found to be personally liable, that there was dishonesty on the part of Mr. Titley. Equally, there was no evidence before me on which I could conclude that Mr. Titley's practice of ensuring the payment of large bonuses to himself constituted a deliberate attempt to render any judgment against Canwell uncollectible. The only evidence before me as to Mr. Titley's possible intent was in no sense offensive. That evidence was to the effect that, like many others, he and Canwell were acting on professional advice and within the law to minimize income tax liability. There was no evidence of deception on the part of Mr. Titley. There was no evidence on his part of deliberate and reckless behaviour. What there might have been was evidence of a wilful and knowing pursuit of a scheme that constituted infringement or that reflected an indifference to the risk of infringement, albeit Mr. Titley might reasonably have had professional advice

viser que la personne morale défenderesse. Quant aux autres mesures ordonnées par la Cour en l'espèce, à savoir l'injonction et l'ordonnance de restitution, elles visent les deux défendeurs. M. Schmeiser est la tête dirigeante et l'administrateur actif de Schmeiser Enterprises. Il peut être tenu responsable de l'exécution de ces mesures. La Cour rendra un jugement en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices uniquement contre Schmeiser Enterprises. [Renvois omis; non souligné dans l'original.]

Le juge Mackay n'invoque aucune jurisprudence à l'appui de la phrase que j'ai soulignée dans la citation précédente. Je comprends mal la justification de son affirmation, en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, la comptabilisation des bénéfices tient lieu de dommages-intérêts plutôt qu'elle ne s'ajoute aux dommages-intérêts. Je remarque que dans l'affaire *Paula Lishman*, les demanderesses avaient opté pour la comptabilisation des bénéfices, choix qui ne semble pas avoir empêché le juge Rothstein de décider que la responsabilité personnelle de l'administrateur était engagée.

[179] J'ai souligné précédemment que dans l'affaire *Ital-Press*, j'avais eu l'avantage de voir la personne que j'avais tenue personnellement responsable comparaître en qualité de témoin. Cette comparution a été un facteur important ayant influé sur ma décision à l'égard de sa responsabilité personnelle. En l'espèce, M. Titley n'a pas comparu comme témoin. Je n'ai disposé d'aucun élément de preuve me permettant de conclure, comme l'a fait le juge Rothstein au sujet de la personne qu'il a jugée personnellement responsable, que M. Titley avait fait preuve de malhonnêteté. De la même manière, aucune preuve ne m'a permis de conclure que la pratique de M. Titley de s'attribuer des primes importantes constituait une tentative délibérée de sa part pour rendre irrécouvrable toute somme accordée par jugement contre Canwell. Le seul élément de preuve dont je dispose sur l'intention possible de M. Titley n'est aucunement défavorable. Il établit que, comme beaucoup d'autres personnes, M. Titley et Canwell suivaient des conseils professionnels, dans les limites de la légalité, pour réduire leurs impôts sur le revenu. Il n'y a eu aucune preuve de fraude de la part de M. Titley. Il n'y a eu aucune preuve d'un comportement délibérément insouciant de sa part. Il pourrait y avoir eu un élément de preuve de la mise en œuvre délibérée et consciente

as to the validity or invalidity of the Patent contrary to what I have here found.

[180] Earlier in these reasons, I drew a negative inference regarding Mr. Titley's failure to testify in this proceeding. That was in the context of calculation of Canwell's profits, a subject-matter that I regard as substantially less problematic than a piercing of the corporate veil to impose personal liability on Mr. Titley. I am not prepared to draw a negative inference from failure to appear as a witness for the purpose of imposing personal liability, particularly where it was acknowledged before me that there was a legitimate motivation for the reduction of Canwell's profits, albeit it may not have been the sole motivation.

[181] I conclude that the plaintiffs cannot succeed personally against Mr. Titley on the principles of *Mentmore*.

[182] Counsel for the plaintiffs urged that my foregoing conclusion is not the end of the matter of personal liability of Mr. Titley. He urged that Mr. Titley, as the sole director of Canwell, is under a fiduciary obligation to Canwell and, given that duty, was precluded from paying bonuses to himself as indirect sole owner, sole director and chief executive officer, or in any one of those capacities, in circumstances where he had reasonable grounds to believe that Canwell would, as a result, be unable to meet its contingent liabilities potentially flowing from this action.

[183] On the evidence before me, I am satisfied that I can conclude that Mr. Titley was aware of the claims of the plaintiffs, and of this action, and therefore of Canwell's potential liability. He would also have been aware that, if the patent in suit were found valid, as it has been, in the absence of something up his sleeve that certainly this Court is not aware of, Canwell's

d'un stratagème qui constituait une contrefaçon ou qui témoignait d'une indifférence au risque de contrefaçon, encore que M. Titley aurait raisonnablement pu obtenir, sur la validité ou l'invalidité du brevet, des avis professionnels contraires à mes conclusions.

[180] Dans les présents motifs, j'ai déjà tiré une conclusion défavorable à M. Titley de son refus de comparaître au procès. Elle est intervenue dans le contexte du calcul des bénéfices de Canwell, sujet que j'estime beaucoup moins problématique que de lever le voile de la personnalité juridique pour imposer à M. Titley une responsabilité personnelle. S'agissant de responsabilité personnelle, je ne suis pas disposé à tirer une conclusion défavorable de son défaut de comparaître comme témoin, particulièrement dans la mesure où il a été reconnu devant la Cour qu'il y avait une justification légitime à la réduction des bénéfices de Canwell, même s'il pouvait y en avoir d'autres.

[181] M'appuyant sur les principes de l'arrêt *Mentmore*, je conclus que les demanderesse ne peuvent avoir gain de cause sur la responsabilité personnelle de M. Titley.

[182] L'avocat des demanderesse a fait valoir que la conclusion qui précède ne tranche pas de manière décisive la question de la responsabilité personnelle de M. Titley. Il a soutenu que M. Titley, en qualité d'unique administrateur de Canwell, est investi d'une obligation fiduciaire à l'égard de Canwell et, compte tenu de cette obligation, il n'était pas habilité à se verser à lui-même des primes en qualité de propriétaire unique indirect, administrateur unique et président-directeur général, ou dans l'une ou l'autre de ces qualités, dans des circonstances où il avait des motifs raisonnables de croire que Canwell, de ce fait, ne serait plus en mesure de s'acquitter des dettes éventuelles résultant de la présente action.

[183] Sur la base de la preuve établie devant la Cour, je suis convaincu que je puis conclure que M. Titley était au courant des demandes des demanderesse, était au fait de la présente action et, par conséquent, des dettes éventuelles de Canwell. Il devait également être conscient que si la validité du brevet litigieux était reconnue, comme elle l'a été, et

income stream, and therefore its ability to meet a judgment against it from future earnings, would be substantially wiped out.

[184] I find no merit in this argument on behalf of the plaintiffs. If Mr. Titley has a fiduciary obligation to Canwell as a director of Canwell, that is a matter between he and the corporation. If any such fiduciary duty exists, Canwell might be well situated in law to seek recovery under the fiduciary obligation in its favour. I find no basis whatsoever on which the plaintiffs in this action can themselves enforce, through this proceeding or any other that I am aware of, any obligation that Mr. Titley might have to Canwell.

[185] Finally, the plaintiffs urged that Canwell is a constructive trustee in favour of the plaintiffs for any profits received by Canwell by reason of its infringing activities. As such, it was urged, when payments such as those represented by the bonuses paid by Canwell to Mr. Titley are made to Mr. Titley as chief executive officer when he is at one and the same time effectively the sole shareholder of Canwell and its sole director, the constructive trust attaches to such payments.

[186] In *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.*,⁵³ Madam Justice Reed wrote at page 21:

An accounting of profits proceeds on the basis that the defendant is being treated as the plaintiff's trustee. In the text written by T.A. Blanco White entitled *Patents for Inventions* . . . it is explained as follows: "An account of profits (under which the defendant's business, so far as it relates to infringements of the patent concerned, is treated as having been carried on on behalf of the patentee). . .". And, in *Fisher and Smart on Patents* . . . "In electing to take such profits the plaintiff condones the infringement, and adopts what was done by the defendant, who may in the enquiry be regarded as the agent or trustee of the plaintiff." [Citations omitted.]

s'il ne disposait pas d'un atout caché auquel la Cour ne peut absolument pas penser, le flux des revenus de Canwell et, par conséquent, sa capacité d'exécuter un jugement contre elle à même ses revenus à venir seraient largement compromis.

[184] Je ne reconnais pas le bien-fondé de cette argumentation faite au nom des demanderesse. Si M. Titley a une obligation fiduciaire envers Canwell comme administrateur, il s'agit d'une affaire qui le concerne, lui et la société. Le cas échéant, Canwell pourrait être en bonne position pour demander des réparations en sa faveur en vertu de l'obligation fiduciaire. Je ne vois par contre aucune raison pour laquelle les demanderesse en l'espèce pourraient elles-mêmes, par la présente action ou par toute autre procédure à ma connaissance, demander l'exécution d'une obligation que pourrait avoir M. Titley envers Canwell.

[185] Enfin, les demanderesse ont soutenu que Canwell est une fiduciaire par interprétation en faveur des demanderesse à l'égard des bénéfices réalisés par Canwell du fait de ses activités de contrefaçon. À cet égard, on a fait valoir que lorsque des paiements, tels que les primes payées par Canwell à M. Titley, sont effectués à M. Titley en tant que président-directeur général, et qu'il est en même temps l'unique actionnaire et administrateur de Canwell, la fiducie par interprétation s'applique à ces paiements.

[186] Dans l'affaire *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.*⁵³, M^{me} le juge Reed a écrit à la page 21:

Un relevé de bénéfices procède du principe que le défendeur est considéré comme le fiduciaire du demandeur. Dans l'ouvrage *Patents for Inventions* [. . .] rédigé par T. A. Blanco White, les explications suivantes sont données [. . .]: [TRADUCTION] «Un relevé des bénéfices (en vertu duquel l'entreprise du défendeur, dans la mesure où elle se rapporte aux contrefaçons du brevet en cause, est considérée comme ayant été exploitée pour le compte du breveté) [. . .]». Et, dans *Fisher and Smart on Patents* [. . .]: [TRADUCTION] «En choisissant de prendre ces bénéfices, le demandeur ferme les yeux sur la contrefaçon, et adopte ce qui a été fait par le défendeur, qui peut dans l'enquête être considéré comme le mandataire ou le fiduciaire du demandeur.» [Renvois omis.]

Thus, on the reasoning of Madam Justice Reed, and on the authorities she cites, Canwell, having notice of the plaintiffs' patent and, at least from the time this action was commenced, of their claim for relief by way of an accounting of profits, was a trustee for the plaintiffs in the event that they were successful in their action. The plaintiffs urged that since Canwell was a trustee in favour of the plaintiffs in light of their claim for an accounting of profits, and since Mr. Titley was at all times the sole director of Canwell, he in turn was imposed with the trust as a constructive trustee in favour of the plaintiffs and, in effectively procuring Canwell to pay out to himself large bonuses which effectively stripped Canwell of the greater part of the profits of which it was a trustee, he indirectly breached a fiduciary obligation to the plaintiffs or, in the alternative, unjustly enriched himself.

[187] While I reach the conclusion that the plaintiffs urge on me in this regard, I find it unnecessary to find Mr. Titley, as a sole director, to himself be seized of the trust obligations of Canwell. I am satisfied that he remained a stranger to the trust.

[188] In *Air Canada v. M & L Travel Ltd.*,⁵⁴ Mr. Justice Iacobucci, for the majority, wrote at page 826:

I would therefore "take as a relevant description of fraud 'the taking of a risk to the prejudice of another's rights, which risk is known to be one which there is no right to take.'" In my opinion, this standard best accords with the basic rationale for the imposition of personal liability on a stranger to a trust which was enunciated in *In re Montagu's Settlement Trusts* . . . namely, whether the stranger's conscience is sufficiently affected to justify the imposition of personal liability. In that respect, the taking of a knowingly wrongful risk resulting in prejudice to the beneficiary is sufficient to ground personal liability. [Citation omitted.]

[189] Adopting Madam Justice Reed's reasoning that, where a claim for profits is made in an action such as this one, a trust is imposed on a defendant

Par conséquent, en me fondant sur le raisonnement de M^{me} le juge Reed et sur la jurisprudence à laquelle elle renvoie, comme Canwell était informée du brevet des demanderesse et, au moins à compter du moment où la présente action a été intentée, de leur demande de réparation par comptabilisation des bénéfices, elle était une fiduciaire des demanderesse si elles obtenaient gain de cause dans l'instance. Les demanderesse ont fait valoir que puisque Canwell était leur fiduciaire aux fins de leur demande en comptabilisation des bénéfices et puisque M. Titley avait toujours été l'administrateur unique de Canwell, il se trouvait de ce fait investi d'une obligation de fiduciaire par interprétation en faveur des demanderesse; en obtenant effectivement que Canwell lui verse des primes importantes qui avaient effectivement privé Canwell de la majorité des bénéfices dont il était le fiduciaire, il avait indirectement manqué à son obligation fiduciaire à l'égard des demanderesse ou, à titre subsidiaire, s'était enrichi sans cause.

[187] Bien que j'arrive à la conclusion à laquelle m'y incitent les demanderesse à cet égard, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de juger que M. Titley, en qualité d'administrateur unique, est investi des obligations fiduciaires de Canwell. Je suis convaincu qu'il n'a pas été partie à la fiducie.

[188] Dans l'arrêt *Air Canada c. M & L Travel Ltd.*⁵⁴, le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la majorité, a écrit à la page 826:

En conséquence, je [TRADUCTION] «consid[ère] applicable la définition suivante de la fraude: «le fait de courir un risque au détriment des droits d'autrui, lorsque l'on court ce risque sciemment et sans droit». À mon avis, c'est la norme qui s'accorde le mieux avec la raison d'être fondamentale de l'attribution d'une responsabilité personnelle à une personne qui n'est pas partie à la fiducie, qui a été énoncée dans l'affaire *In re Montagu's Settlement Trusts*, [. . .] c'est-à-dire la question de savoir si la conscience du tiers est suffisamment en cause pour que soit justifiée l'attribution d'une responsabilité personnelle. À cet égard, le fait de courir sciemment et de manière injustifiée un risque au détriment du bénéficiaire est suffisant pour légitimer l'attribution d'une responsabilité personnelle. [Renvoi omis.]

[189] Adoptant le raisonnement de M^{me} le juge Reed selon lequel, lorsqu'une demande des bénéfices est déposée dans une action comme celle en l'espèce, une

such as Canwell that carries on business in a manner that potentially exposes it to liability in the nature of an accounting of profits, if the stranger to the trust in Mr. Justice Iacobucci's foregoing quotation is Mr. Titley, the question becomes whether Mr. Titley's conscience is sufficiently affected by the payment from Canwell to himself of bonuses that substantially impair Canwell's ability to fulfil its duties under the trust, to justify the imposition of personal liability. I am satisfied that it is.

[190] As sole owner, director and chief executive officer of Canwell, I am prepared to find that Mr. Titley was, at all relevant times aware of the plaintiffs' claim for an accounting of profits. I am further prepared to conclude that he knowingly took the risk of impairing Canwell's ability to meet its trust obligations and thus contributed to the prejudice of the beneficiaries of the trust, the plaintiffs. I am further satisfied that the fact that there was a reasonable rationale for the payment of the bonuses, namely reduction of income tax liability, did not make the risk of prejudice to the plaintiffs resulting from the payment of the bonuses any less wrongful.^{55 56}

[191] Against the foregoing reasoning, subject to what is reflected in the following paragraphs, I would be prepared to impose on Mr. Titley personal liability, jointly and severally with Canwell, to the plaintiffs for the cumulative amount of bonuses paid to him since the commencement of this action together with pre- and post-judgment interest on that sum calculated in the same manner in which pre- and post-judgment interest has been and will be calculated on amounts for which I have found Canwell and the City of Medicine Hat to be liable to the plaintiffs. Once again, if agreement could not be reached on the *quantum* of pre- and post-judgment interest in this regard, I could be spoken to.

[192] The foregoing paragraph is written in the conditional tense by reason of a decision of the

obligation fiduciaire est imposée à une défenderesse, telle que Canwell, qui exerce son activité d'une manière qui l'expose potentiellement au risque d'une dette sous la forme d'une comptabilisation des bénéfiques, si la personne qui n'est pas partie à la fiducie dans la citation précédente du juge Iacobucci est M. Titley, la question soulevée devient de savoir si la conscience de M. Titley est suffisamment affectée par le paiement de primes en sa faveur de la part de Canwell, qui compromettrait sérieusement la capacité de celle-ci de remplir ses obligations en vertu de la fiducie, pour justifier l'attribution d'une responsabilité personnelle. Je suis convaincu que c'est le cas.

[190] M. Titley étant l'unique propriétaire, administrateur et président-directeur général de Canwell, je suis disposé à conclure qu'il était, à toutes les époques pertinentes, au courant de la demande des demanderesse en comptabilisation des bénéfiques. Je suis également disposé à conclure qu'il a sciemment pris le risque de compromettre la capacité de Canwell de s'acquitter de ses obligations fiduciaires et qu'il a de ce fait contribué au préjudice subi par les bénéficiaires de la fiducie, en l'occurrence les demanderesse. Je suis convaincu en outre que l'existence d'une justification raisonnable du paiement des primes, soit la réduction des charges d'impôt sur le revenu, n'a d'aucune façon diminué le caractère répréhensible du risque de dommage causé aux demanderesse par le paiement de ces primes^{55 56}.

[191] À la lumière du raisonnement qui précède et sous réserve des considérations qui suivent, je serais disposé à attribuer à M. Titley une responsabilité personnelle, solidairement avec Canwell, à l'égard des demanderesse pour la somme cumulative de ses primes à partir de l'engagement la présente action, avec les intérêts avant et après jugement sur cette somme, calculés de la même manière que les intérêts avant et après jugement ont été et seront calculés sur les montants dont Canwell et la ville de Medicine Hat sont redevables aux demanderesse. Encore une fois, si les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur le montant des intérêts avant et après jugement en cause, elles pourraient s'adresser à moi.

[192] Le paragraphe qui précède est formulé au conditionnel en raison d'une décision de la Cour

Federal Court of Appeal, binding on me, that issued after the trial of this action was completed. I determined not to reconvene with counsel because the direction given by the Court of Appeal is, I am satisfied, clear and unequivocal.

[193] In *Michelin Tires (Canada) Ltd. v. Canada*,⁵⁷ Mr. Justice Evans, for the Court, wrote at paragraphs 19-26 of his reasons:

In particular, a constructive trust will not be imposed unless the plaintiff can point to property in the hands of the defendant that is identifiable as the property, or its proceeds, that was transferred by or obtained from the plaintiff without a juristic reason, or that the defendant could not otherwise retain in good conscience. That is, the constructive trust attaches to specific assets of the defendant that represent the enrichment; it is not a charge on the defendant's general assets for the amount of the plaintiff's claim.

Thus, after concluding in *Chase Manhattan* . . . , that a constructive trust was in principle available as a remedy for the recovery of money paid by the plaintiff under a mistake of fact, Goulding J. . . . directed an inquiry as to what had become of the money "and what assets (if any) in the possession of the defendant now represent the said sum or any part thereof".

The requirement that a constructive trust will only be imposed on property in the hands of the defendant that is identifiable as property that the defendant cannot conscientiously retain was the basis on which this Court dismissed the appeal in *Federated Co-operatives Ltd. v. Canada* In my respectful opinion, the Court in *Forest Oil Corp. v. Canada*, . . . erred in imposing a constructive trust to enable the appellant to recover a mistaken payment without any inquiry to ascertain if the money that it had mistakenly paid, or its proceeds, could be identified in the hands of the Crown.

I recognize that the constructive trust is rapidly emerging in Canada as a very flexible equitable remedy that may be imposed in a wide variety of contexts to prevent unjust enrichment and, more generally, to prevent individuals from keeping property that in good conscience they should not retain, particularly, for example, when the property was obtained by a wrongful act, such as the breach of a fiduciary duty: see, in particular, the judgment of McLachlin J. (as

d'appel fédérale qui me lie, rendue postérieurement à la clôture du présent procès. J'ai décidé de ne pas convoquer de nouveau les avocats parce que l'orientation donnée par la Cour d'appel est, j'en suis convaincu, claire et sans équivoque.

[193] Dans le jugement *Société canadienne des pneus Michelin Ltée c. Canada*⁵⁷, le juge Evans, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit aux paragraphes 19 à 26 de ses raisons:

En particulier, une fiducie par interprétation n'est pas imposée à moins que le demandeur puisse indiquer que des biens en la possession du défendeur constituent les biens, ou le produit de ces biens, qui ont été cédés par le demandeur ou obtenus de lui sans cause légitime ou que le défendeur ne saurait retenir en toute bonne foi. C'est-à-dire que la fiducie par interprétation est liée aux éléments d'actif particuliers du défendeur qui constituent l'enrichissement; il ne s'agit pas d'une charge grevant l'actif général du défendeur pour le montant de la réclamation du demandeur.

Par conséquent, après avoir conclu dans la décision *Chase Manhattan* [. . .] que le demandeur pouvait en principe invoquer la fiducie par interprétation comme recours permettant le recouvrement des deniers qu'il avait versés par erreur de fait, le juge Goulding [. . .] a ordonné une enquête sur ce qui était advenu des deniers [TRADUCTION] «et quels éléments d'actif (s'il y a lieu) en la possession du défendeur constituent maintenant cette somme ou une partie de celle-ci».

C'est en se fondant sur l'exigence qu'une fiducie par interprétation soit imposée seulement à l'égard de biens se trouvant en la possession du défendeur et pouvant être identifiés comme des biens que le défendeur ne peut pas retenir en toute bonne foi que la Cour a rejeté l'appel dans l'arrêt *Federated Co-operatives Ltd. c. Canada* [. . .] À mon avis, dans *Forest Oil Corporation c. Canada* [. . .] la Cour a commis une erreur en imposant une fiducie par interprétation pour permettre à l'appelante de recouvrer le paiement fait par erreur sans qu'il y ait examen visant à déterminer si les deniers qu'elle avait versés par erreur, ou leur produit, pouvaient être identifiés comme biens en la possession de la Couronne.

Je reconnais que la fiducie par interprétation s'impose rapidement au Canada comme une réparation en *equity* très souple qui peut être appliquée dans une multitude de contextes pour empêcher l'enrichissement sans cause et, de façon plus générale, pour empêcher les individus de conserver des biens qu'en toute bonne foi, ils ne devraient pas retenir, notamment lorsque les biens ont été obtenus de façon illicite, comme dans le cas du manquement à une

she then was) in *Soulos v. Korkontzilas*

Accordingly, it has been suggested that, when used simply as a remedy to prevent unjust enrichment and profiting from unconscionable conduct, the constructive trust may have lost its proprietary basis: Lord Goff of Chieveley and Gareth Jones, *The Law of Restitution*

Thus, in the course of a broad reformulation of some of the basic principles applicable to proprietary remedies in the law of restitution of *Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington London Borough Council*, . . . Lord Browne-Wilkinson . . . disapproved the reasoning, but not the result, in *Chase Manhattan*, . . . because it presupposed that the mistaken payer retained an equitable interest in the money when it was paid. This reasoning, he said, was inconsistent with the more flexible nature of the constructive trust when imposed as a remedy to prevent unjust enrichment. Thus, he concluded . . . :

Although the mere receipt of the moneys, in ignorance of the mistake, gives rise to no trust, the retention of the moneys after the recipient bank learned of the mistake may well have given rise to a constructive trust.

However, despite its new-found flexibility as an equitable remedy, the constructive trust has not shed all the limitations that flow from its proprietary character. Thus, Lord Browne-Wilkinson did not suggest in *Westdeutsche Landesbank* . . . that Goulding J. had erred in *Chase Manhattan*, . . . when he ordered an inquiry into whether the mistaken payment could be identified in the defendant's assets. Such an inquiry would only have been ordered if Goulding J. had thought that tracing was still required to determine the availability of a constructive trust.

Accordingly, since Michelin provided no evidence that its overpayments could be traced, the remedy of a constructive trust is not available to it on the basis of the agreed facts. [Emphasis added; citations omitted.]

The references to *Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel-British Bank (London) Ltd.* are to that matter as cited in the endnote.⁵⁸ Against the foregoing, I

obligation de fiduciaire: voir notamment les motifs prononcés par le juge McLachlin (maintenant juge en chef) dans l'arrêt *Soulos c. Korkontzilas* [. . .]

On a donc fait valoir que lorsqu'elle servait simplement de recours empêchant que l'on s'enrichisse sans cause et que l'on tire profit d'actes peu scrupuleux, la fiducie par interprétation pouvait ne plus être fondée sur la propriété: Lord Goff of Chieveley et Gareth Jones, *The Law of Restitution* [. . .]

Par conséquent, dans une reformulation en profondeur de certains principes fondamentaux applicables aux réparations fondées sur la propriété en droit des restitutions, lord Browne-Wilkinson, dans l'arrêt *Westdeutsche Landesbank Girozentrale c. Islington London Borough Council* [. . .] a désapprouvé le raisonnement, mais non la conclusion, de la décision *Chase Manhattan* [. . .] parce que celui-ci tenait pour acquis que le payeur mal avisé avait conservé un intérêt en *equity* dans les deniers lorsque ceux-ci avaient été versés. Il a dit que ce raisonnement était incompatible avec la nature plus souple de la fiducie par interprétation lorsque celle-ci était imposée comme réparation empêchant l'enrichissement sans cause. Il a donc conclu:

[TRADUCTION] Même si la simple réception des deniers sans connaissance de l'erreur ne donne naissance à aucune fiducie, la rétention des deniers après que la banque bénéficiaire a appris l'erreur peut fort bien avoir donné lieu à une fiducie par interprétation.

Toutefois, malgré sa souplesse nouvellement reconnue en tant que réparation en *equity*, la fiducie par interprétation ne s'est pas départie de toutes les restrictions découlant de son caractère lié à la propriété. C'est pourquoi lord Browne-Wilkinson n'a pas affirmé dans l'arrêt *Westdeutsche Landesbank* [. . .] que le juge Goulding avait commis une erreur dans la décision *Chase Manhattan* [. . .] lorsqu'il avait ordonné une enquête quant à savoir si le paiement fait par erreur pouvait être identifié dans l'actif de la défenderesse. Le juge Goulding n'a ordonné une telle enquête que parce qu'il estimait que retracer l'origine de la somme d'argent en question était toujours requis pour déterminer s'il pouvait y avoir fiducie par interprétation.

Par conséquent, étant donné que Michelin n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que ses paiements en trop pouvaient être retracés, elle ne peut pas solliciter la réparation de la fiducie par interprétation, à la lumière de l'exposé conjoint des faits. [Non souligné dans l'original; renvois omis.]

Les renvois à *Chase Manhattan Bank N.A. v. Israel-British-Bank (London) Ltd.* font référence à l'affaire citée dans la note en fin de texte⁵⁸. À la lumière de ce

conclude that it is only open to me to conditionally impose on Mr. Titley personal liability, jointly and severally with Canwell, on the basis of principles of constructive trust and unjust enrichment, if the moneys paid by Canwell to Mr. Titley as bonuses since the commencement of this action or some portion of them can be traced to "specific assets of [Mr. Titley] that represent the enrichment." The plaintiffs provided the Court with no evidence that such bonuses or some portion of them could be traced. That being said, I further take it from the foregoing that it is open to me to direct an inquiry as to what has become of the money that constituted those bonus payments and what assets, if any, in the possession of Mr. Titley, now represent the aggregate amount, or any part thereof, of those bonus payments. My judgment will direct such an inquiry, in the event that the plaintiffs wish to pursue it. If it is pursued, and, in the result, assets of Mr. Titley are identified that represent the enrichment, my judgment will provide for liability of Mr. Titley, jointly and severally with Canwell, to the plaintiffs to the value of those assets with pre- and post-judgment interest, as previously noted.

SUMMARY OF CONCLUSIONS

[194] I find the patent in suit to be valid and the defences of anticipation or lack of novelty, obviousness, insufficiency in the disclosure and material misrepresentation in the petition not to be made out.

[195] I find the actions of the City of Medicine Hat to have infringed certain claims of the patent. I find the actions of Canwell to have induced or contributed to third parties infringing certain claims of the patent. In the result, a range of reliefs more particularly described in these reasons and in my judgment will go against them. Further, judgment will go against Mr. Titley personally in the form of an injunction. A reference relating to bonuses paid to him, as previously described, will be provided for.

qui précède, je conclus qu'il ne m'est loisible d'imposer à M. Titley une responsabilité personnelle, solidairement avec Canwell, en me fondant sur les principes de la fiducie par interprétation et de l'enrichissement sans cause, que dans la mesure où les sommes payées par Canwell à M. Titley à titre de primes depuis l'ouverture de la présente action, ou une partie de ces sommes, peuvent être liées aux «éléments d'actif particuliers [de M. Titley] qui constituent l'enrichissement». Les demandresses n'ont fourni à la Cour aucun élément de preuve sur la relation possible entre ces primes ou une partie de ces primes et des éléments d'actif. Cela étant dit, je déduis en outre de ce qui précède qu'il m'est loisible d'ordonner une enquête sur ce qui est advenu des sommes que représentaient ces paiement de primes et quels éléments d'actif, le cas échéant, en la possession de M. Titley, constituent maintenant le montant total ou une partie des paiements de primes en question. J'ordonnerai par jugement la tenue d'une telle enquête si les demandresses le souhaitent. Si l'enquête est menée et qu'elle aboutit à identifier des éléments d'actif de M. Titley qui représentent l'enrichissement, je rendrai un jugement qui attribuera à M. Titley une responsabilité personnelle, solidairement avec Canwell, à l'égard des demandresses pour la valeur de ces actifs et des intérêts avant et après jugement, comme je l'ai noté précédemment.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

[194] Je conclus que le brevet en litige est valide et que les défenses au titre de l'antériorité ou de l'absence de nouveauté, de l'évidence, de l'insuffisance de la divulgation et de l'allégation importante non conforme à la vérité dans la pétition ne sont pas fondées.

[195] Je conclus que par ses actes la ville de Medicine Hat a contrefait certaines revendications du brevet. Je juge que les actes de Canwell ont incité ou contribué à la contrefaçon par des tiers de certaines revendications du brevet. Par conséquent, une série de réparations décrites plus précisément dans les présents motifs et dans mon jugement sont ordonnées contre elles. De plus, je prononcerai une injonction contre M. Titley personnellement. J'ordonnerai un renvoi au sujet des primes qu'il a touchées, ainsi qu'il a été indiqué.

[196] Canwell's counterclaim under paragraph 7(a) of the *Trade-marks Act* is not made out and will be dismissed, as will all other aspects of the counterclaim.

COSTS

[197] The plaintiffs are entitled to their costs of the action assessed in accordance with Column III of the Table to Tariff B of the *Federal Court Rules, 1998*,⁵⁹ jointly and severally as against the defendants. The plaintiffs are further entitled to their costs of the counterclaim, assessed on a similar basis, as against the plaintiff by counterclaim, Canwell.

[196] Le demande reconventionnelle de Canwell en vertu de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* n'est pas fondée et elle est rejetée sous cet aspect et à tous autres égards.

LES DÉPENS

[197] Les demanderessees ont droit aux dépens de l'action fixés selon la colonne III du tableau du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*⁵⁹, solidairement contre les défendeurs. Les demanderessees ont également droit aux dépens de la demande reconventionnelle, fixés de la même façon, contre la demanderesse reconventionnelle, Canwell.

¹ R.S.C., 1985, c. P-4.

² See R. T. Hughes and J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) (loose-leaf), at p. 315-3. (This citation to Hughes and Woodley was not cited before me.)

³ See R.S.C., 1985, (3rd suppl.) c. 33, ss. 1, 8, 10.

⁴ S.C. 1993, c. 15.

⁵ (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (F.C.A.) (*Tye-Sil*).

⁶ (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.) (*Beloit*).

⁷ (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (F.C.T.D.) (*Pfizer*).

⁸ *Tye-Sil*, *supra*, note 5.

⁹ [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*).

¹⁰ *Beloit*, *supra*, note 6.

¹¹ *Free World Trust*, *supra*, note 9.

¹² *Tye-Sil*, *supra*, note 5.

¹³ *Beloit*, *supra*, note 6.

¹⁴ (1895), 12 R.P.C. 470 (C.A.).

¹⁵ *Pfizer*, *supra*, note 7.

¹⁶ Fox, H. G., 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969).

¹⁷ Exhibit D-2.

¹⁸ *Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd. v. British Thomson-Houston Company Ltd.* (1925), 43 R.P.C. 76 (C.A.), at p. 93.

¹⁹ 66 F.(2d) 162 (7th Cir. 1933).

²⁰ (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 (F.C.T.D.).

²¹ Exhibit P-68.

²² Exhibit D-4.

²³ *Tye-Sil*, *supra*, note 5.

²⁴ [1930] S.C.R. 443, at pp. 451-452.

²⁵ *Beloit*, *supra*, note 6.

²⁶ (1995), 60 C.P.R. (3d) 58 (Ont. Gen. Div.).

²⁷ (1998), 82 C.P.R. (3d) 526 (Ont. C.A.).

²⁸ [1998] S.C.C.A. No. 563.

²⁹ (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (Ex. Ct.).

³⁰ [1981] 1 S.C.R. 504.

³¹ [1974] S.C.R. 1336.

³² (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (F.C.T.D.); judgment varied on appeal to the Federal Court of Appeal in a manner not relevant to the passages here relied on: [2001] 1 F.C. 495; leave to appeal to the Supreme of Canada granted, [2000] S.C.C.A. No. 610.

¹ L.R.C. (1985), ch. P-4.

² Voir R. T. Hughes et J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) (édition à feuilles mobiles) à la p. 315-3. (La référence à Hughes et Woodley n'a pas été mentionnée devant la Cour.)

³ Voir L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 1, 8, 10.

⁴ L.C. 1993, ch. 15.

⁵ (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F.) (*Tye-Sil*).

⁶ (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.) (*Beloit*).

⁷ (1997), 77 C.P.R. (3d) 547 (C.F. 1^{re} inst.) (*Pfizer*).

⁸ *Tye-Sil*, précité, note 5.

⁹ [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*).

¹⁰ *Beloit*, précité, note 6.

¹¹ *Free World Trust*, précité, note 9.

¹² *Tye-Sil*, précité, note 5.

¹³ *Beloit*, précité, note 6.

¹⁴ (1895), 12 R.P.C. 470 (C.A.).

¹⁵ *Pfizer*, précité, note 7.

¹⁶ Fox, H. G., 4^e éd. (Toronto: Carswell, 1969).

¹⁷ Pièce D-2.

¹⁸ *Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd. v. British Thomson-Houston Company Ltd.* (1925), 43 R.P.C. 76 (C.A.), à la p. 93.

¹⁹ 66 F.(2d) 162 (7th Cir. 1933).

²⁰ (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 (C.F. 1^{re} inst.).

²¹ Pièce P-68.

²² Pièce D-4.

²³ *Tye-Sil*, précité, note 5.

²⁴ [1930] R.C.S. 443, aux p. 451 et 452.

²⁵ *Beloit*, précité, note 6.

²⁶ (1995), 60 C.P.R. (3d) 58 (Div. gén. Ont.).

²⁷ (1998), 82 C.P.R. (3d) 526 (C.A. Ont.).

²⁸ [1998] C.S.C.R. n° 563.

²⁹ (1967), 35 Fox Pat. C. 174 (C. de l'Éch.).

³⁰ [1981] 1 R.C.S. 504.

³¹ [1974] R.C.S. 1336.

³² (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1^{re} inst.); ce jugement a été modifié en appel par la Cour d'appel fédérale d'une manière qui ne touche pas les extraits cités ici: [2001] 1 C.F. 495; autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée, [2000] C.S.C.R. n° 610.

³³ (1988), 20 C.P.R. (3d) 132 (F.C.T.D.).

³⁴ *Free World Trust, supra*, note 9.

³⁵ (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (F.C.T.D.).

³⁶ [1996] 3 F.C. 751 (C.A.).

³⁷ See: *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), at p. 19, affirmed on this point (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.), at pp. 443-444.

³⁸ See for example, *PreFormed Line Products Co. and Slater Steel Industries v. R. Payer & Compagnie Ltée* (1975), 24 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.), at p. 9; affd (1977), 34 C.P.R. (2d) 141 (F.C.A.).

³⁹ *Supra*.

⁴⁰ [1987] 3 F.C. 544 (C.A.).

⁴¹ [1977] 2 S.C.R. 134.

⁴² (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.).

⁴³ Alta. Reg. 364/84 as amended.

⁴⁴ (1998), 82 C.P.R. (3d) 466 (F.C.T.D.).

⁴⁵ (1997), 72 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.) (*Paula Lishman*).

⁴⁶ [1949] S.C.R. 613.

⁴⁷ (1998), 78 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.).

⁴⁸ (1978), 89 D.L.R. (3d) 195 (F.C.A.).

⁴⁹ S.A. 1981, c. B-15.

⁵⁰ *Paula Lishman, supra*, note 45.

⁵¹ (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.).

⁵² (2001), 12 C.P.R. (4th) 204 (F.C.T.D.).

⁵³ (1987), 16 C.P.R. (3d) 15 (F.C.T.D.).

⁵⁴ [1993] 3 S.C.R. 787.

⁵⁵ For an interesting discussion of constructive trusts in the context of gains by fiduciaries who are in "knowing receipt" of trust property, see: E. E. Gillese, *The Law of Trusts* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997), at p. 106 and, more particularly, at p. 118, (not cited before me).

⁵⁵ To somewhat the same effect as my conclusion here, see *C.I. Covington Fund Inc. v. White* (2000), 10 C.P.R. (4th) 49 (Ont. S.C.).

⁵⁷ [2001] 3 F.C. 552 (C.A.).

⁵⁸ [1981] Ch. 105.

⁵⁹ SOR/98-106.

³³ (1988), 20 C.P.R. (3d) 132 (C.F. 1^{re} inst.).

³⁴ *Free World Trust, précité*, note 9.

³⁵ (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (C.F. 1^{re} inst.).

³⁶ [1996] 3 C.F. 751 (C.A.).

³⁷ Voir le jugement *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 19, confirmé sur ce point par (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.), aux p. 443 et 444.

³⁸ Voir, par exemple, le jugement *Preformed Line Products Co. et Slater Steel Industries c. R. Payer & Compagnie Ltée* (1975), 24 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 9; conf. par (1977), 34 C.P.R. (2d) 141 (C.A.F.).

³⁹ *Précité*.

⁴⁰ [1987] 3 C.F. 544 (C.A.).

⁴¹ [1997] 2 R.C.S. 134.

⁴² (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴³ Alta. Reg. 364/84 modifié.

⁴⁴ (1998), 82 C.P.R. (3d) 466 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴⁵ (1997), 72 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1^{re} inst.) (*Paula Lishman*).

⁴⁶ [1949] R.C.S. 613.

⁴⁷ (1998), 78 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴⁸ (1978), 89 D.L.R. (3d) 195 (C.A.F.).

⁴⁹ S.A. 1981, ch. B-15.

⁵⁰ *Paula Lishman, précité*, note 45.

⁵¹ (1999), 86 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵² (2001), 12 C.P.R. (4th) 204 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵³ (1987), 16 C.P.R. (3d) 15 (C.F. 1^{re} inst.).

⁵⁴ [1993] 3 R.C.S. 787.

⁵⁵ Pour une discussion intéressante des fiducies par interprétation dans le contexte des gains réalisés par des fiduciaires qui sont [TRANSCRIPTION] «sciennment détenteurs» de propriété fiduciaire, voir: E. E. Gillese, *The Law of Trusts* (Concord, Ont.: Irwin Law, 1997), à la p. 106 et, plus particulièrement à la p. 118; (ouvrage qui n'a pas été mentionné devant moi).

⁵⁶ Pour une conclusion relativement semblable, se reporter au jugement *C.I. Covington Fund Inc. v. White* (2000), 10 C.P.R. (4th) 49 (C.S. Ont.).

⁵⁷ [2001] 3 C.F. 552 (C.A.).

⁵⁸ [1981] Ch. 105.

⁵⁹ DORS/98-106.