

T-999-97

T-999-97

Stamicarbon B. V. (Plaintiff)**Stamicarbon S.A.R.L. (demanderesse)**

v.

c.

Urea Casale S.A. (Defendant)**Urea Casale S.A. (défenderesse)****INDEXED AS: STAMICARBON B.V. v. UREA CASALE S.A. (T.D.)****RÉPERTORIÉ: STAMICARBON S.A.R.L. c. UREA CASALE S.A. (1^{re} INST.)**

Trial Division, McKeown J.—Ottawa, July 5 and 27, 2000.

Section de première instance, juge McKeown—Ottawa, 5 et 27 juillet 2000.

Patents — Patent Act, s. 47(1) permitting Commissioner to issue new patent on “surrender” of original patent deemed defective because of error arising from inadvertence, accident, mistake — S. 47(2) providing upon surrender reissued patent replacing original patent, original patent inoperative; surrender of original patent resulting in abatement of existing causes of action at time of action except to extent reissued patent containing claims identical to original patent — “Identical” meaning “exactly same in every detail” — Defendant admitting claim 22 in reissued patent new, not identical to claim 15 in original — Cause of action based on claim 15 abated — Original claim 14 altered to replace words “said method being characterized in that it comprises” with “said method comprising” — In claim language “characterized in that” separating old from new, inventive — Words following “characterized in that” essential to invention — Deletion of “characterized in that” changing scope of claim as suggesting following features no longer essential — Reissue premised on admission patent claiming more or less than entitled to as new — In amending claim 14 defendant admitting scope of claim 21 different from scope of original claim — As claims not identical, no basis to continue counterclaim — Summary judgment granted dismissing counterclaim.

Brevets — L'art. 47(1) de la Loi sur les brevets autorise le commissaire à délivrer un nouveau brevet s'il y a abandon du brevet original jugé défectueux à cause d'une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise — L'art. 47(2) prévoit qu'à l'abandon, le brevet redélivré remplace le brevet original, le brevet original devient inopérant; l'abandon du brevet original donne lieu à l'annulation d'un motif d'instance alors existant sauf dans la mesure où le brevet redélivré comporte des revendications identiques à celles du brevet original — Deux choses sont «identiques» si elles sont «exactement les mêmes dans les moindres détails» — La défenderesse a admis que la revendication 22 du brevet redélivré était nouvelle et qu'elle n'était pas identique à la revendication 15 du brevet original — Le motif d'instance fondé sur la revendication 15 a été annulé — La revendication 14 du brevet original a été modifiée de façon à remplacer les mots «ladite méthode étant caractérisée par le fait qu'elle comprend» par les mots «ladite méthode comprenant» — En matière de revendications, les mots «étant caractérisée par le fait» séparent l'ancien du nouveau, inventif — Le passage suivant les mots «étant caractérisée par le fait» était essentiel à l'invention — La suppression de «étant caractérisée par le fait» a modifié la portée de la revendication étant donné qu'elle laisse entendre que ces aspects ne sont plus essentiels — Une redélivrance est fondée sur l'aveu qu'un brevet revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle — En modifiant la revendication 14, la défenderesse a admis que la portée de la revendication 21 est différente de la portée de la revendication originale — Étant donné que les revendications n'étaient pas identiques, rien ne permettait de poursuivre la demande reconventionnelle — Un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle a été accordé.

Practice — Judgments and orders — Summary judgment — Motion for summary judgment to dismiss defendant's counterclaim — Federal Court Rules, 1998, rr. 213, 216 governing summary judgments — Purpose to allow Court to summarily dispose of cases where no genuine issue to be tried, or if only genuine issue question of law — Counterclaim seeking damages only with respect to alleged

Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement sommaire — Requête en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle de la défenderesse — Les règles 213 et 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) régissent les jugements sommaires — Elles visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui ne devraient pas être instruites parce qu'il

infringement of original patent, not reissued patent — Damages could be awarded on original patent if claims under original, reissued patent “identical” pursuant to Patent Act, s. 47(2) — Claims not identical — No remaining issues for trial — Summary judgment granted dismissing counterclaim.

Practice — Costs — On solicitor and client basis — Patent issued in January 1997 — Action for declaration invalid as anticipated, rendered obvious by Japanese patent — Counterclaim alleging infringement — Defendant subsequently applying for reissue of patent in view of Japanese patent without notifying plaintiff — Summary judgment granted dismissing counterclaim with costs to plaintiff on solicitor-client basis, although not with respect to action — Solicitor-client costs awarded on ground of misconduct connected to litigation, where party causing substantial, unnecessary difficulty or expense for another party in prosecuting, defending action, or requiring party to be involved in unnecessary proceedings — Defendant should not have proceeded with counterclaim in light of knowledge of Japanese patent, failure to notify plaintiff of application for reissue of patent — Defendant awarded costs with respect to all matters related to breach of 1992 agreement on which plaintiff relied to claim ownership of patent from commencement of action to September 1998 — If costs awarded to plaintiff exceeding those awarded to defendant, plaintiff entitled to payment of excess from monies paid into Court as security for defendant’s costs.

This was a motion for summary judgment to dismiss the counterclaim with costs on a solicitor and client basis; for permission to discontinue the action; and for an order for payment out of \$5,000 paid into court as security for the defendant’s costs. The defendant’s patent issued in January 1997. The plaintiff commenced an action in May 1997 seeking a declaration that the patent was void and that it was the owner of the patent or that certain activities carried out by it did not infringe the patent. One of the grounds of impeachment was that the invention disclosed and claimed in the patent was anticipated or rendered obvious by a Japanese patent. The statement of defence and counterclaim alleged infringements of the invention claimed in claims 14 and 15. In November 1997 the defendant instructed its agent

n’existe pas de véritable question litigieuse ou si la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit — La demande reconventionnelle cherchait à obtenir uniquement des dommages-intérêts à l’égard de la présumée contrefaçon du brevet original et non à l’égard du brevet redélivré — Des dommages-intérêts fondés sur le brevet original pourraient être accordés uniquement si les revendications du brevet original et celles du brevet redélivré étaient «identiques», comme le prévoit l’art. 47(2) de la Loi sur les brevets — Les revendications n’étaient pas identiques — Il ne restait plus aucune question litigieuse — Un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle a été accordé.

Pratique — Frais et dépens — Sur la base avocat-client — Brevet délivré en janvier 1997 — L’action réclamant un jugement déclaratoire au motif qu’il y avait antériorité ou que le brevet japonais avait rendu l’invention évidente — La demande reconventionnelle alléguait des contrefaçons — La défenderesse a par la suite présenté une demande de redélivrance du brevet, compte tenu du brevet japonais sans en aviser la demanderesse — Le jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle a été accordé et des dépens sur la base avocat-client ont été adjugés à la demanderesse, quoique pas à l’égard de l’action — Les dépens sur la base avocat-client ne sont adjugés que s’il y a eu inconduite dans le cadre du litige, et si une partie a causé de graves difficultés ou des frais élevés inutiles à une autre partie dans la poursuite ou la défense d’une action, ou a obligé une partie à participer à une instance inutile — La défenderesse n’aurait pas dû présenter de demande reconventionnelle étant donné sa connaissance de l’existence du brevet japonais et son défaut d’aviser la demanderesse de sa demande de redélivrance du brevet — Des dépens ont été adjugés à la défenderesse à l’égard de toutes les questions liées à la violation de l’entente de 1992 sur laquelle la demanderesse s’était fondée pour revendiquer son titre de titulaire du brevet, de la date de l’introduction de l’action jusqu’en septembre 1998 — Si le montant des dépens adjugés à la demanderesse excède le montant des dépens adjugés à la défenderesse, la demanderesse aura droit au paiement du surplus des sommes consignées à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens de la défenderesse.

Il s’agissait d’une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle, les dépens devant être adjugés sur la base avocat-client; en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le désistement de l’action; et en vue d’obtenir une ordonnance assurant le versement du montant de 5 000 \$ consigné à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens de la défenderesse. Le brevet de la défenderesse a été délivré au mois de janvier 1997. En mai 1997, la demanderesse a intenté une action sollicitant un jugement déclaratoire portant que le brevet était invalide et qu’elle était titulaire du brevet, ou que ses activités ne constituaient pas une contrefaçon du brevet. L’un des motifs d’invalidation était qu’un brevet japonais constituait une antériorité par rapport à l’invention décrite et revendiquée

to apply for a reissue of the patent in view of the Japanese patent. On December 16, 1998 the defendant filed the reissue application without giving notice to the plaintiff. The patent was reissued on October 12, 1999.

Patent Act, subsection 47(1) permits the Commissioner to issue a new patent on "surrender" of a patent which was deemed defective or inoperative by reason of error arising from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention. Subsection 47(2) provides that the surrender takes effect on the issue of the new patent, and in so far as the claims of the original and reissued patents are "identical", the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are identical with the original, constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent.

In order to ascertain the effect of the reissued patent on the claims with respect to the counterclaim, it was necessary to determine the meaning of "identical" in subsection 47(2).

Held, the motion should be allowed.

The counterclaim sought damages with respect to alleged infringement of claims 14 and 15 of the original patent, not the reissued patent. Therefore, damages could be awarded on the original patent only if the claims under the original patent and the reissued patent were identical as provided under subsection 47(2).

To the extent that claims 21 and 22 on the reissued patent were not identical to claims 14 and 15 in the original patent, the defendant no longer had a cause of action that it could maintain against the plaintiff for the infringement of claims 14 and 15. As the defendant admitted that claim 22 in the reissued patent was new and not identical to claim 15 in the original patent, the defendant's cause of action based on claim 15 was abated.

The only remaining issue then was whether claim 14 of the original patent was identical to claim 21 of the reissued patent. The original claim 14 was altered to replace the words "said method being characterized in that it comprises" with "said method comprising". The word "comprising", which is common to both claims, has a meaning in claim

dans le brevet ou la rendait évidente. La défense et la demande reconventionnelle alléguaient des contrefaçons de l'invention mentionnée dans les revendications 14 et 15. En novembre 1997, la défenderesse a demandé à son agent de brevets de présenter une demande de redélivrance du brevet, compte tenu du brevet japonais. Le 16 décembre 1998, la défenderesse a déposé la demande de redélivrance à l'égard du brevet sans en aviser la demanderesse. Le 12 octobre 1999, le brevet a été redélivré.

Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* autorise le Commissaire à délivrer un nouveau brevet s'il y a «abandon» d'un brevet jugé défectueux ou inopérant à cause d'une erreur commise par inadvertence, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper. Le paragraphe 47(2) prévoit que l'abandon prend effet au moment de la délivrance du nouveau brevet, et dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont «identiques», un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Afin d'établir quel a été l'effet de la redélivrance du brevet sur les revendications dans le cadre de la demande reconventionnelle, il a fallu déterminer le sens du mot «identiques» figurant au paragraphe 47(2).

Jugement: la requête doit être accueillie.

Dans la demande reconventionnelle, des dommages-intérêts ont été demandés à l'égard de la présumée contrefaçon des revendications 14 et 15 du brevet original et non à l'égard du brevet redélivré. Par conséquent, des dommages-intérêts fondés sur le brevet original pourraient être accordés uniquement si les revendications du brevet original et celles du brevet redélivré étaient identiques, comme le prévoit le paragraphe 47(2).

Dans la mesure où les revendications 21 et 22 du brevet redélivré n'étaient pas identiques aux revendications 14 et 15 du brevet original, il n'existait plus de motif d'instance que la défenderesse pouvait invoquer à l'encontre de la demanderesse à l'égard de la contrefaçon des revendications 14 et 15. La défenderesse a admis que la revendication 22 du brevet redélivré était nouvelle et qu'elle n'était pas identique à la revendication 15 du brevet original, de sorte que le motif d'instance de la défenderesse fondé sur la revendication 15 a été annulé.

La seule question qu'il restait à régler était de savoir si la revendication 14 du brevet original était identique à la revendication 21 du brevet redélivré. La revendication 14 du brevet original a été modifiée de façon à remplacer les mots «ladite méthode étant caractérisée par le fait qu'elle comprend» par les mots «ladite méthode comprenant». Le sens

language similar to that of “includes”. According to the Oxford Dictionary, two things are “identical” where they are “exactly the same in every detail”. The defendant did not establish that the claims in question in the original and reissued patent were “identical”, and the plaintiff did establish that claims 20 and 14 are not “identical” under subsection 47(2). In claim language, the words “characterized in that” separates that which comes before these words, which is admitted to be old, from that which follows these words, which is considered to be new and inventive. Accordingly, the presence of those words indicates those features described in the passage following the words “characterized in that” are essential to the invention, since these are the features which are new and inventive. In deleting the words “characterized in that” the defendant altered the scope of the claim, since such a deletion suggested that these features may no longer be essential. Further, in filing its reissue application, the defendant voluntarily chose to amend claim 14. Pursuant to section 47, a reissue is premised on the admission by the patentee that a patent is defective or inoperative by reason of *inter alia* the patentee claiming “more or less than he had a right to claim as new”. Accordingly, in seeking to make the amendments to claim 14, the defendant admitted that the scope of the claim as amended is different from the scope of the original claim. If the defendant felt it needed to correct mere technical errors which did not alter the scope of the claims, its only option was to seek to have those amendments made under the clerical error provision of section 8.

There were no remaining genuine issues for trial. The purpose of the summary judgment provisions in *Federal Court Rules, 1998*, rules 213 and 216 is to allow the Court to summarily dispose of cases which ought not to proceed to trial because there is no genuine issue to be tried. If the only genuine issue is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Since the defendant’s claims were not identical, it had no basis to continue its counterclaim, and summary judgment was granted dismissing the counterclaim. The plaintiff’s action sought to impeach only the original patent, not the reissued patent. It was also permitted to discontinue its action.

Solicitor-client costs are generally awarded only on ground of misconduct connected to the litigation and in particular where a party has caused substantial unnecessary difficulty or expense for another party in prosecuting or defending an action, or has required a party to be involved

du mot «comprenant», qui est commun aux deux revendications, est semblable, en matière de revendications, à celui du mot «inclus». Selon l’Oxford Dictionary, deux choses sont «identiques» si elles sont [TRADUCTION] «exactement les mêmes dans les moindres détails». La défenderesse n’a pas établi que les revendications en question figurant dans le brevet original et dans le brevet redéveloppé étaient «identiques», et la demanderesse a établi que les revendications 20 et 14 ne sont pas «identiques» au sens du paragraphe 47(2). En matière de revendications, les mots «étant caractérisée par le fait» séparent ce qui vient avant eux, qui est admis être ancien, de ce qui vient après eux, qui est considéré comme nouveau et inventif. Par conséquent, la présence de ces mots indique que les aspects décrits dans le passage suivant les mots «étant caractérisée par le fait» sont essentiels à l’invention étant donné que ce sont les aspects nouveaux et inventifs. En supprimant les mots «étant caractérisée par le fait», la défenderesse a modifié la portée de la revendication étant donné que cette suppression laisse entendre que ces aspects ne sont peut-être plus essentiels. En outre, en déposant sa demande de redélivrance, la défenderesse a volontairement choisi de modifier la revendication 14. Conformément à l’article 47, une redélivrance est fondée sur l’aveu de la part du titulaire du brevet qu’un brevet est défectueux ou inopérant parce que, entre autres, le titulaire a revendiqué «plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle». Par conséquent, en cherchant à modifier la revendication 14, la défenderesse a admis que la portée de la revendication dans sa version modifiée est différente de la portée de la revendication originale. Si la défenderesse croyait qu’elle devait corriger de simples erreurs techniques qui ne modifieraient pas la portée des revendications, elle pouvait uniquement chercher à effectuer ces modifications en vertu de la disposition de l’article 8 concernant les erreurs d’écriture.

Il ne restait plus aucune véritable question litigieuse. Les dispositions concernant les jugements sommaires figurant aux règles 213 et 216 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui ne devraient pas être instruites parce qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Si la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit, la Cour peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. Étant donné que les revendications de la défenderesse n’étaient pas identiques, rien ne lui permettait de poursuivre la demande reconventionnelle et un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle a été accordé. La demanderesse dans la présente action cherchait uniquement à faire invalider le brevet original et non le brevet redéveloppé. Elle a également été autorisée à se désister de son action.

Les dépens sur la base avocat-client ne sont en général adjugés que s’il y a eu inconduite dans le cadre du litige et, en particulier, si une partie a causé de graves difficultés ou des frais élevés inutiles à une autre partie dans la poursuite ou la défense d’une action, ou a obligé une partie à

in unnecessary proceedings. The defendant should not have proceeded with its counterclaim in light of its knowledge of the Japanese patent and its failure to communicate about the application for reissue of the patent until December 10, 1999. Costs were, therefore, awarded on a solicitor-client scale to the plaintiff with respect to the defendant's counterclaim. However, solicitor-client costs were not awarded with respect to the plaintiff's own action, which was in part based on the plaintiff's view that it owned the patent as a result of a 1992 agreement and the breach of that agreement by use of confidential information. The plaintiff did not abandon its position with respect to confidential information until September 24, 1998, nor did it abandon its claims to seek a declaration that all claims under the original patent were invalid until the present time. The plaintiff took no steps other than asking from time to time whether an application had been made for reissue of the patent. Accordingly, the defendant was awarded costs with respect to all matters related to the breach of the 1992 agreement for the period from the commencement of the action until September 24, 1998. No costs were awarded with respect to the balance of the plaintiff's action. If the costs awarded to the plaintiff exceeded those awarded to the defendant, the plaintiff shall be entitled to the payout of the amount owing.

participer à une instance inutile. La défenderesse n'aurait pas dû présenter de demande reconventionnelle étant donné sa connaissance de l'existence du brevet japonais et son défaut, jusqu'au 10 décembre 1999, de communiquer qu'elle avait présenté une demande de redélivrance du brevet. Les dépens ont donc été adjugés sur la base avocat-client à la demanderesse en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse. Toutefois, les dépens sur la base avocat-client n'ont pas été adjugés en ce qui concerne la propre action de la demanderesse, qui était en partie fondée sur l'opinion selon laquelle la demanderesse était titulaire du brevet en raison d'une entente conclue en 1992 ainsi que sur le fait que cette entente avait été violée par suite de l'utilisation de renseignements confidentiels. La demanderesse n'a pas abandonné sa position au sujet des renseignements confidentiels avant le 24 septembre 1998 et ce n'est que maintenant qu'elle abandonne ses demandes visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que toutes les revendications du brevet original sont invalides. La demanderesse n'a pas pris d'autres mesures si ce n'est de demander de temps en temps si une demande avait été déposée en vue de la redélivrance du brevet. Par conséquent, les dépens ont été adjugés à la défenderesse à l'égard de toutes les questions liées à la violation de l'entente de 1992 pour la période allant de la date de l'introduction de l'action au 24 septembre 1998. Il n'y a pas eu d'adjudication de dépens à l'égard du reste de l'action de la demanderesse. Si le montant des dépens adjugés à la demanderesse excède le montant des dépens adjugés à la défenderesse, la demanderesse aura droit au paiement de la somme due.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 213, 216.
Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, s. 50(2).
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 50(2).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 8 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 27), 47(1),(2).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 S.C.R. 555; (1974), 54 D.L.R. (3d) 711; 17 C.P.R. (2d) 97; 3 N.R. 553.

CONSIDERED:

Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd. (1922), 21 Ex. C.R. 276; 63 D.L.R. 179; *Continental Can. Co. of Canada Ltd. v. Wainberg* (1969), 61 C.P.R. 159 (Ex. Ct.); *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 145 (F.C.T.D.); *Rothmans*,

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 8 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27), 47(1),(2).
Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, ch. 203, art. 50(2).
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 50(2).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 216.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555; (1974), 54 D.L.R. (3d) 711; 17 C.P.R. (2d) 97; 3 N.R. 553.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. Of Canada Ltd. (1922), 21 R.C.É. 276; 63 D.L.R. 179; *Continental Can. Co. of Canada Ltd. v. Wainberg* (1969), 61 C.P.R. 159 (C. de l'É.); *Warner-Lambert Co. c. Wilkinson Sword Canada Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Rothmans*,

Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (1993), 47 C.P.R. (3d) 188; 152 N.R. 292 (F.C.A.); affg (1991), 35 C.P.R. (3d) 417; 42 F.T.R. 68 (F.C.T.D.); *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] S.C.R. 514; (1967), 52 C.P.R. 51; *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. v. Burton Parsons Chemicals, Inc.*, [1973] F.C. 405; (1973), 10 C.P.R. (2d) 126 (C.A.); *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987).

AUTHORS CITED

Compact Edition of the Oxford English Dictionary, London: Oxford University Press, 1971.
 Delbridge, Robert F. "Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications" (1969), 58 C.P.R. 251.
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Johnson, D. S. "The Language of the Claim" (1955), 23 C.P.R. 76.

MOTION for summary judgment to dismiss the counterclaim with costs on a solicitor and client basis, for permission to discontinue the action, and for payment out of Court of monies paid in as security for the defendant's costs. Motion allowed.

APPEARANCES:

A. David Morrow and *Steven B. Garland* for plaintiff.
Douglas N. Deeth for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.
Deeth Williams Wall, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] MCKEOWN J.: The plaintiff brings this motion for summary judgment to dismiss the defendant's counterclaim with costs to the plaintiff on a solicitor and client basis. The plaintiff also seeks an order

Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1993), 47 C.P.R. (3d) 188; 152 N.R. 292 (C.A.F.); conf. (1991), 35 C.P.R. (3d) 417; 42 F.T.R. 68 (C.F. 1^{re} inst.); *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] R.C.S. 514; (1967), 52 C.P.R. 51; *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. c. Burton Parsons Chemicals, Inc.*, [1973] C.F. 405; (1973), 10 C.P.R. (2d) 126 (C.A.); *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987).

DOCTRINE

Compact Edition of the Oxford English Dictionary, London: Oxford University Press, 1971.
 Delbridge, Robert F. «Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications» (1969), 58 C.P.R. 251.
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Johnson, D. S. «The Language of the Claim» (1955), 23 C.P.R. 76.

REQUÊTE en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle, les dépens devant être adjugés sur la base avocat-client, en vue d'obtenir une ordonnance autorisant le désistement de l'action, et en vue d'obtenir une ordonnance assurant le versement des sommes consignées à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens de la défenderesse. Requête accueillie.

ONT COMPARU:

A. David Morrow et *Steven B. Garland* pour la demanderesse.
Douglas N. Deeth pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.
Deeth Williams Wall, Toronto, pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE MCKEOWN: La demanderesse a déposé la présente requête en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle de la défenderesse, les dépens devant être adjugés à la

permitting it to discontinue its action. The plaintiff further seeks an order that the amount of \$5,000 paid into Court by the plaintiff as security for the defendant's costs be paid out to the plaintiff along with any applicable interest.

[2] The issues before the Court are the meaning of "surrender" in subsection 47(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, and the meaning of "identical" in subsection 47(2) of the same Act.

FACTS

[3] The present action was commenced by the plaintiff by way of statement of claim filed on May 16, 1997. In the statement of claim, the plaintiff alleges, *inter alia*, that the defendant's patent number 2141886 is invalid on numerous grounds. The Canadian Patent Application No. 2141886 was filed on February 6, 1995. On February 9, 1995, the defendant wrote the plaintiff, indicating that it had applied for a patent and informing the plaintiff of the subject-matter of the patent. On April 7, 1995, the plaintiff replied and referred to a January 24, 1992 agreement between the plaintiff and the defendant. In this letter the plaintiff told the defendant it was in breach of the agreement by using information received under the agreement and that the plaintiff would be looking for damages. The patent was issued on January 28, 1997. On May 16, 1997, the plaintiff instituted an action to impeach the original patent and seeking a declaration that certain activities carried out by the plaintiff in Canada did not infringe the original patent. One of the grounds of impeachment alleged was that the invention disclosed and claimed in the patent was anticipated or rendered obvious by Japanese patent No. 38813. The plaintiff alleged that two persons named in the patent are not the inventors of the alleged invention described in the patent and that they learned of the alleged invention from the plaintiff well before the priority date of the patent of May 11, 1994. It further alleged that the alleged invention is obvious. It sought a declaration that the patent is, and always has been, invalid, void and of no effect. In the alternative, the

demanderesse sur la base avocat-client. La demanderesse sollicite également une ordonnance l'autorisant à se désister de son action. Elle sollicite en outre une ordonnance portant que le montant de 5 000 \$ qu'elle a consigné à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens de la défenderesse doit lui être versé avec les intérêts applicables.

[2] Les questions soulevées devant la Cour se rapportent au sens du mot «abandonne» figurant au paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et au sens du mot «identiques» figurant au paragraphe 47(2) de ladite Loi.

LES FAITS

[3] La demanderesse a intenté la présente action au moyen d'une déclaration qui a été déposée le 16 mai 1997. Dans la déclaration, la demanderesse allègue entre autres que le brevet n° 2141886 de la défenderesse est invalide, et ce, pour de nombreux motifs. La demande de brevet canadien n° 2141886 a été déposée le 6 février 1995. Le 9 février 1995, la défenderesse a écrit à la demanderesse pour lui faire savoir qu'elle avait demandé un brevet et pour l'informer de l'objet du brevet. Le 7 avril 1995, la demanderesse a répondu en mentionnant l'entente qu'elle avait conclue avec la défenderesse le 24 janvier 1992. Dans cette lettre, la demanderesse disait à la défenderesse qu'elle violait l'entente en utilisant les renseignements obtenus en vertu de l'entente et elle lui faisait savoir qu'elle solliciterait des dommages-intérêts. Le brevet a été délivré le 28 janvier 1997. Le 16 mai 1997, la demanderesse a intenté une action visant à faire invalider le brevet original et a sollicité un jugement déclaratoire portant que certaines activités qu'elle exerçait au Canada ne contrefaisaient pas le brevet original. L'un des motifs d'invalidation allégués était que le brevet japonais n° 38813 constituait une antériorité par rapport à l'invention décrite et revendiquée dans le brevet ou la rendait évidente. La demanderesse a allégué que deux personnes désignées dans le brevet ne sont pas les inventeurs de la présumée invention décrite dans le brevet et que c'était elle qui avait mis ces personnes au courant de la présumée invention bien avant la date de priorité du brevet, soit le 11 mai 1994. Il a en outre été allégué que la présumée

plaintiff sought a declaration that it is the proper owner of the patent, or further in the alternative, a declaration that the plaintiff's activities do not constitute infringement of the patent to the extent that the patent may be found valid.

[4] On October 10, 1997, the defendant filed a statement of defence and counterclaim denying the allegations raised by the plaintiff and further alleging infringements of the patent by the plaintiff, in particular, with respect to two projects in Canada after March 1995 but before October 1997. And furthermore, since and after March 6, 1995, the defendant alleged that the plaintiff made, used and offered for sale the invention in claims 14 and 15 of the patent. The plaintiff filed a reply and defence to counterclaim on November 12, 1997. The plaintiff filed further amended statements of claim September 8, 1998 and August 10, 1999.

[5] On November 7, 1997, the defendant's patent agent, M. S. Schmidt, was instructed by the defendant to proceed with a reissue application of the patent in view of, *inter alia*, Japanese patent No. 38813. In December 1997 and early 1998, the defendant and defendant's counsel and patent agent discussed the reissue of the patent. In September 1998, the defendant's representative, Mr. Zardy, was asked in discovery if any application for reissue, reexamination or disclaimer of the patent involved in the suit had been filed. Mr. Zardy informed him that this had not happened. The defendant's counsel refused to ask whether there was a reissue application and/or preparation. The plaintiff's counsel then asked defendant's counsel "alright, if and when you do file any such application, will you advise us?" The answer by defendant's counsel "I'll consider that".

[6] On December 16, 1998, the defendant filed the reissue application for the patent and no notice was

invention était évidente. On sollicitait un jugement déclaratoire portant que le brevet est et a toujours été invalide, nul et non avenu. Subsidiairement, la demanderesse sollicitait un jugement déclaratoire portant qu'elle est légitimement titulaire du brevet, ou subsidiairement, un jugement déclaratoire portant que ses activités ne constituent pas une contrefaçon du brevet dans la mesure où le brevet peut être jugé valide.

[4] Le 10 octobre 1997, la défenderesse a déposé une défense et une demande reconventionnelle dans lesquelles elle rejetait les allégations de la demanderesse et alléguait en outre que la demanderesse avait contrefait le brevet, en particulier à l'égard de deux projets réalisés au Canada après le mois de mars 1995, mais avant le mois d'octobre 1997. En outre, la défenderesse alléguait que, depuis le 6 mars 1995, la demanderesse avait fabriqué, utilisé et mis en vente l'invention mentionnée dans les revendications 14 et 15 du brevet. Le 12 novembre 1997, la demanderesse a déposé une réponse et une défense à la demande reconventionnelle. Elle a déposé d'autres déclarations modifiées le 8 septembre 1998 et le 10 août 1999.

[5] Le 7 novembre 1997, la défenderesse a demandé à son agent de brevets, M. S. Schmidt, de présenter une demande de redélivrance du brevet, compte tenu entre autres du brevet japonais n° 38813. Au mois de décembre 1997 et au début de l'année 1998, la défenderesse ainsi que son avocat et son agent de brevets ont discuté de la redélivrance du brevet. Au mois de septembre 1998, on a demandé au représentant de la défenderesse, M. Zardy, au cours de l'interrogatoire préalable, si une demande en vue de la redélivrance du brevet, d'un réexamen et d'une renonciation au brevet litigieux avait été déposée. M. Zardy a déclaré que cela n'était pas arrivé. L'avocat de la défenderesse a refusé de demander si une demande de redélivrance avait été déposée ou si l'on était en train de préparer cette demande. L'avocat de la demanderesse a alors posé la question suivante à l'avocat de la défenderesse: [TRADUCTION] «Bon, si vous déposez une telle demande, allez-vous nous en informer?» L'avocat de la défenderesse a répondu ce qui suit: [TRADUCTION] «Je vais y songer.»

[6] Le 16 décembre 1998, la défenderesse a déposé la demande de redélivrance à l'égard du brevet; elle

given to the plaintiff or plaintiff's counsel. On August 13, 1999, the defendant and defendant's counsel were informed by their patent agent that the reissue application will be allowed. The plaintiff's counsel, in July, September and October, requested the defendant to answer the outstanding questions from discovery and received no reply. On October 12, 1999, the patent was reissued. On November 15, 1999, the defendant and defendant's counsel were informed by M. S. Schmidt, the patent agent, by letter and e-mail, that the reissue of the patent has issued. On December 10, 1999, the defendant indicated for the first time to the plaintiff "an application for reissue has been filed".

[7] On January 11, 2000, the plaintiff obtained from the Canadian Patent Office a copy of the reissue application filed by the defendant and related correspondence in the Patent Office. These documents showed that the application for reissue was filed on December 16, 1998 and that the patent was reissued on October 12, 1999.

ANALYSIS

[8] The law relating to summary judgment proceedings in the Federal Court is governed by rules 213 and 216 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106]. The purpose of the summary judgment provisions is to allow the Court to summarily dispose of cases which ought not to proceed to trial because there is no genuine issue to be tried. Furthermore, if the only genuine issue is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

[9] As I stated earlier, the only allegation made in the defendant's counterclaim, relates to the alleged infringement by the plaintiff of claims 14 and 15 of the original patent. The patent was reissued on October 12, 1999. The defendant has stated in its written submissions that there is no claim that the plaintiff has carried out any activities in Canada after October 1999 that would infringe either the original or the reissued

n'en a pas avisé la demanderesse ou son avocat. Le 13 août 1999, l'agent de brevets a informé la défenderesse et son avocat que la demande de redélivrance serait accueillie. Aux mois de juillet, de septembre et d'octobre, l'avocat de la demanderesse a demandé à la défenderesse de répondre aux questions auxquelles on n'avait pas répondu lors de l'interrogatoire préalable; il n'a pas reçu de réponse. Le 12 octobre 1999, le brevet a été redélivré. Le 15 novembre 1999, l'agent de brevets, M. S. Schmidt, a informé la défenderesse et son avocat par lettre et par courrier électronique que le brevet avait été redélivré. Le 10 décembre 1999, la défenderesse a pour la première fois informé la demanderesse qu'[TRADUCTION] «une demande de redélivrance a été déposée».

[7] Le 11 janvier 2000, la demanderesse a obtenu du Bureau canadien des brevets une copie de la demande de redélivrance déposée par la défenderesse et la correspondance y afférente que le Bureau des brevets avait en sa possession. Ces documents montraient que la demande de redélivrance avait été déposée le 16 décembre 1998 et que le brevet avait été redélivré le 12 octobre 1999.

ANALYSE

[8] Le droit se rapportant à la procédure de jugement sommaire en Cour fédérale est régi par les règles 213 et 216 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106]. Les dispositions concernant les jugements sommaires visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui ne devraient pas être instruites parce qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse. En outre, si la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit, la Cour peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

[9] Comme je l'ai déjà dit, la seule allégation qui a été faite dans la demande reconventionnelle de la défenderesse se rapporte à la présumée contrefaçon par la demanderesse des revendications 14 et 15 du brevet original. Le brevet a été redélivré le 12 octobre 1999. Dans ses observations écrites, la défenderesse a déclaré qu'il n'était pas allégué qu'après le mois d'octobre 1999, la demanderesse avait exercé au

patent. I must determine what the effect of the reissue of the patent is on the claims with respect to the counterclaim of the defendant. In order to do this I must review subsections 47(1) and (2) of the *Patent Act* which deal with the issue of new or amended patents and the effect of the new reissued patent.

47. (1) Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee's claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired term for which the original patent was granted.

(2) The surrender referred to in subsection (1) takes effect only on the issue of the new patent, and the new patent and the amended description and specification have the same effect in law, on the trial of any action thereafter commenced for any cause subsequently accruing, as if the amended description and specification had been originally filed in their corrected form before the issue of the original patent, but, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent.

[10] I must determine the meaning of "surrender" as used in subsection 47(1) and the word "identical" in subsection 47(2). The plaintiff submits that the surrender means that the original patent has gone and that no action can be pursued under it except to the extent that the claims are identical in the original patent and the reissued patent. Harold G. Fox, in *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed., 1969, states at pages 339 and 340:

Canada des activités contrefaisant le brevet original ou le brevet redélivré. Je dois déterminer quel est l'effet de la redélivrance du brevet sur les revendications dans le cadre de la demande reconventionnelle. Pour ce faire, je dois examiner les paragraphes 47(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*, qui portent sur la délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés et sur l'effet du nouveau brevet.

47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

[10] Je dois déterminer le sens du mot «abandonne» employé au paragraphe 47(1) et celui du mot «identiques» figurant au paragraphe 47(2). La demanderesse soutient que l'abandon signifie que le brevet original n'existe plus et qu'aucune action fondée sur ce brevet ne peut être poursuivie si ce n'est dans la mesure où les revendications du brevet original et celles du brevet redélivré sont identiques. Dans l'ouvrage intitulé: *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd., 1969, Harold G. Fox fait les remarques suivantes aux pages 339 et 340:

Where a patent has been surrendered and reissued a judgment for infringement of the surrendered patent is inoperative and cannot be enforced by process of contempt after the surrender of the original patent, except in so far as identical claims are concerned.

He continues:

The present statute provides that, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender of the original patent shall not affect any action pending at the time of reissue nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.

[11] Dr. Fox relies on the *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd.* (1922), 21 Ex. C.R. 276, where Justice Audette states at pages 279-280:

Giving effect to what appears to be the plain language of the statute, the new, the re-issued patent would seem to have taken the place of the original one which from the issue of a new patent disappears and is replaced by the re-issue. The original patent being extinguished from the date of the re-issue, the judgment that was obtained by consent upon the original could only be said to be an accessory to such patent. If the original patent is the principal,—the objective of the judgment—the judgment, being only an accessory thereto, must disappear and be extinguished when the patent goes and must thereby become inoperative, . . .

The general similarity of the patent law between the Canadian and the American Statutes,—as stated by Patterson, J. in *Hunter v. Carrick* ([1884] 10 O.A.R. 449, at p. 468), will be a justification to seek support upon that ground from the American authorities. In re *Allen v. Culp* ([1897] 166 U.S. 501, at p. 505) it was held that “when a patent is thus surrendered (for a re-issue) there can be no doubt that it continues to be a valid patent until *it is re-issued, when it becomes inoperative.*”

[12] In *Continental Can Co. of Canada Ltd. v. Wainberg* (1969), 61 C.P.R. 159 (Ex. Ct.), the plaintiff sought an order declaring a patent that had been surrendered to be and always have been void and invalid. The Court found that since [at page 160]:

[TRADUCTION] Lorsqu’un brevet a été abandonné et qu’il a été redéveloppé, un jugement en contrefaçon du brevet abandonné est inopérant et ne peut pas être exécuté au moyen d’une procédure d’outrage après l’abandon du brevet original, sauf en ce qui concerne des revendications identiques.

L’auteur ajoute ensuite ce qui suit:

[TRADUCTION] La présente loi prévoit que, dans la mesure où les revendications du brevet original et celles du brevet redéveloppé sont identiques, l’abandon du brevet original n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redéveloppé, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

[11] Fox se fonde sur la décision *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd.* (1922), 21 R.C.É. 276, où le juge Audette dit ce qui suit, aux pages 279 et 280:

[TRADUCTION] Si l’on donne effet à ce qui semble être le libellé clair de la loi, le nouveau brevet, le brevet redéveloppé semblerait avoir remplacé le brevet original, qui disparaît à compter de la date de la délivrance du nouveau brevet et qui est remplacé par ce dernier. Le brevet original n’existait plus depuis la date de la redélivrance, on pourrait uniquement dire que le jugement qui a été obtenu sur consentement à l’égard du brevet original est un accessoire de ce brevet. Si le brevet original est le principal,—l’objectif du jugement—le jugement ne constituant qu’un accessoire doit disparaître et cesser de s’appliquer en même temps que le brevet et doit devenir inopérant, [. . .]

Le fait que la législation canadienne et la législation américaine sur les brevets sont en général similaires,—comme l’a dit le juge Patterson dans la décision *Hunter v. Carrick* ([1884] 10 O.A.R. 449, à la p. 468), sert de justification pour se fonder sur les arrêts américains. Dans *Re Allen v. Culp* ([1897] 166 U.S. 501, à la p. 505), il a été statué que «lorsqu’un brevet est ainsi abandonné (en faveur d’un brevet redéveloppé), il est certain qu’il continue à être valide tant qu’il n’est pas *redéveloppé, auquel cas il devient alors inopérant*».

[12] Dans la décision *Continental Can Co. of Canada Ltd. v. Wainberg* (1969), 61 C.P.R. 159 (C. de l’É.), la demanderesse avait sollicité une ordonnance déclarant qu’un brevet qui avait été abandonné était et avait toujours été nul et invalide. La Cour a conclu qu’étant donné qu’ [à la page 160]:

. . . the sole conclusion of the present suit is for a declaration of the invalidity of the original patent, which no longer exists, it appears to me that there would no longer be any logical purpose to pursue the present action even if some of the claims in the re-issued patent may be or are similar to some of the claims in the original patent and, may I add, notwithstanding the language used in subsection (2) of section 50 of the *Patent Act*. . .

It read the same as subsection 47(2) of the existing Act. Noel J. felt that if the claims at issue in the litigation of the original and reissued patents are identical, the continuation of actions contemplated in subsection 50(2) [R.S.C. 1952, c. 203] (now subsection 47(2)) could only apply in a suit for infringement or where the plaintiff can obtain at least a part of the remedy claimed. This cannot be the case where all the plaintiff seeks is a declaration that the patent was void. As a result of Noel J.'s suggestion, the subsequent motion to dismiss the action on the ground that the patent impeached had been surrendered was filed and the application was dismissed by the Court. Noel J., in the course of his reasons, stated at page 162:

If the plaintiff, of course, as pointed out in the judgment of the Court in this file dated March 17, 1969, merely sued to impeach the original patent without asking for a declaration as to infringement and there appeared to be no useful purpose in merely attacking a surrendered patent, there would, of course, be no reason to pursue the action.

The defendant submitted that as a result of the foregoing statement, Noel J. was recognizing that an action for damages would be in a different position from an action for a declaration. However, Justice Noel made it clear that subsection 50(2) would apply in such a case provided that the claims of the original and reissued patents are identical. The defendant by counterclaim in the matter before me is only seeking damages with respect to the original patent and not the reissued patent. Furthermore, the plaintiff in its action is seeking only to impeach the original patent and not the reissued patent.

[TRADUCTION] [. . .] la seule conclusion recherchée dans le présent litige vise à l'obtention d'un jugement déclarant invalide le brevet original, qui n'existe plus, il me semble que logiquement il ne servirait plus à rien de poursuivre la présente action même si certaines revendications du brevet redélivré peuvent être ou sont semblables à certaines des revendications du brevet original et, j'ajouterais, malgré le libellé du paragraphe (2) de l'article 50 de la *Loi sur les brevets* [. . .]

Cette disposition était identique au paragraphe 47(2) de la loi existante. Le juge Noel estimait que si les revendications du brevet original et les revendications du brevet redélivré sont identiques, la continuation des actions visées au paragraphe 50(2) [S.R.C. 1952, ch. 203] (maintenant 47(2)) pouvait uniquement s'appliquer dans une poursuite relative à la contrefaçon ou lorsque le demandeur peut obtenir au moins une partie de la réparation sollicitée. Cela ne peut pas être le cas lorsque le demandeur sollicite uniquement un jugement déclaratoire portant que le brevet est nul. Par suite de la remarque que le juge Noel avait faite, une requête subséquente visant au rejet de l'action pour le motif que le brevet invalidé avait été abandonné a été déposée et la demande a été rejetée par la Cour. Dans ses motifs, le juge Noel a dit ce qui suit, à la page 162:

[TRADUCTION] Bien sûr, si, comme l'a souligné la Cour dans le jugement qu'elle a rendu dans ce dossier le 17 mars 1969, la demanderesse cherchait simplement à faire invalider le brevet original sans demander un jugement déclaratoire au sujet de la contrefaçon et si la simple contestation d'un brevet abandonné ne semblait servir à aucune fin utile, il n'y aurait bien sûr pas lieu de poursuivre l'action.

La défenderesse a soutenu que, compte tenu de la remarque précitée, le juge Noel avait affirmé que la situation dans une action en dommages-intérêts serait différente d'une action visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire. Toutefois, le juge Noel a clairement dit que le paragraphe 50(2) s'appliquerait en pareil cas, à condition que les revendications du brevet original et celles du brevet redélivré soient identiques. Dans la demande reconventionnelle dont j'ai été saisi, la défenderesse demande uniquement des dommages-intérêts à l'égard du brevet original et non à l'égard du brevet redélivré. En outre, la demanderesse dans la présente action cherche uniquement à faire invalider le brevet original et non le brevet redélivré.

[13] In *Warner-Lambert Co. v. Wilkinson Sword Canada Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 145 (F.C.T.D.), Associate Senior Prothonotary Giles took the same view of subsection 50(2) [R.S.C. 1970, c P-4]. He stated at page 147:

It is quite apparent that whatever relief with respect to a surrendered patent is provided by s-s. 50(2) it is dependent upon the existence of identical claims in the patent and reissued patent.

He also pointed out that:

In the view I take of the effect of s. 50, it is not necessary at this time to decide whether the action should continue under the final provision of s-s. 50(2) as an action on the original patent or as an action on the reissued patent.

The defendant takes issue with the first statement of the Associate Senior Prothonotary and states that the second statement shows that you can have an action on the original patent. I cannot agree since the action on the original patent would still require, in any event, that the action be dependent upon the existence of identical claims in the patent and reissued patent. The defendant submitted several cases which show that the Court referred to the two actions, one under the original patent, and the second action under the reissued patent. However, in no case were damages awarded under the original patent and, in my view, damages could only be awarded on the original patent if the claims under the original patent and the reissued patent were identical as provided under subsection 47(2).

[14] In *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (F.C.A.); affg (1991), 35 C.P.R. (3d) 417 (F.C.T.D.), there were two actions. It is noteworthy in that case that the plaintiff alleged that the defendant, by its manufacture and sale of its product, infringed upon the rights of the plaintiff as patentee, both under the original patent and the reissued patent. The Trial Judge found that the defendants had infringed the plaintiff's patent and provided injunctive relief from infringing the reissued patent. However, the judgment showed the relief as an injunction from infringing the original patent. This was cleared up on appeal and the Court found that the

[13] Dans la décision *Warner-Lambert Co. c. Wilkinson Sword Canada Inc.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), le protonotaire adjoint Giles a exprimé le même avis au sujet du paragraphe 50(2) [S.R.C. 1970, ch. P-4]. Il a dit, à la page 147:

[TRADUCTION] Il est tout à fait évident que, quelle que soit la réparation prévue au paragraphe 50(2) en cas d'abandon de brevet, cela dépend de l'existence de revendications identiques dans le brevet et dans le brevet redéveloppé.

Il a également souligné ce qui suit:

[TRADUCTION] Étant donné l'avis que j'ai exprimé au sujet de l'effet de l'article 50, il est inutile de déterminer maintenant si l'action doit se poursuivre en vertu de la disposition finale du paragraphe 50(2) en tant qu'action relative au brevet original ou en tant qu'action se rapportant au brevet redéveloppé.

La défenderesse conteste la première remarque que le protonotaire adjoint a faite et dit que la seconde remarque montre qu'il peut y avoir une action se rapportant au brevet original. Je ne puis souscrire à cet avis étant donné que l'action relative au brevet original exigerait néanmoins, de toute façon, que l'action dépende de l'existence de revendications identiques dans le brevet et dans le brevet redéveloppé. La défenderesse a cité plusieurs décisions qui montrent que la Cour se référerait aux deux actions, l'une fondée sur le brevet original et la seconde sur le brevet redéveloppé. Toutefois, des dommages-intérêts fondés sur le brevet original n'ont jamais été accordés et, à mon avis, ils pourraient uniquement l'être si les revendications du brevet original et celles du brevet redéveloppé étaient identiques, comme le prévoit le paragraphe 47(2).

[14] Dans l'arrêt *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (C.A.F.); conf. (1991), 35 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1^{re} inst.), il y avait deux actions. Il importe de noter que dans cette affaire-là, la demanderesse avait allégué qu'en fabricant et en vendant son produit, la défenderesse avait violé les droits que la demanderesse avait en sa qualité de titulaire du brevet, tant en vertu du brevet original qu'en vertu du brevet redéveloppé. Le juge de première instance a conclu que la défenderesse avait contrefait le brevet de la demanderesse et il a accordé une injonction interdisant la contrefaçon du brevet redéveloppé. Toutefois, selon le jugement, c'était

proper injunction was against infringement of the reissued patent. There is a statement by the Court of Appeal at page 196 which has caused some confusion. This statement reads:

The original patent remains as an issue for damages only.

The context of the quotation shows that this statement is a recitation of the appellant's submissions, and is not a statement by the Court.

[15] In *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] S.C.R. 514, the Supreme Court of Canada dealt with a case in which the appellant sued the respondent in respect of alleged infringement of an original and reissued patent and sought a declaration as between the parties that the former patent was valid up to the date of reissuance and that the latter was a valid patent. The respondent's counterclaim was for a declaration that both patents were invalid. The Supreme Court found that the reissued patent was a valid and subsisting patent. Martland J. went on at pages 533-534 to state:

I am not prepared to accede to the appellant's submission that claim 4 of the original patent is identical with claim 3 of the reissue patent so as to enable the appellant to take advantage of the provision in subs. 2 of s. 50 that "the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent" and so that the surrender of the patent does not "abate any cause of action then existing".

In the result, the appellant is entitled to claim in respect of infringements of the reissue patent occurring after it was issued.

The Supreme Court accordingly did not have to consider the original patent and made no comment as to whether damages might have been collected if the result had been different.

une injonction interdisant la contrefaçon du brevet original qui était accordée. La question a été éclaircie en appel et la Cour a conclu que l'injonction qu'il convenait d'accorder se rapportait à la contrefaçon du brevet redélivré. À la page 196, la Cour d'appel a fait la remarque ci-après énoncée, qui a causé une certaine confusion:

Le brevet original demeure pertinent uniquement aux fins d'établir les dommages-intérêts.

Le contexte de la citation montre que cette remarque reprend les observations de l'appelante et qu'il ne s'agit pas d'une remarque de la Cour.

[15] Dans l'arrêt *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] R.C.S. 514, la Cour suprême du Canada était saisie d'une affaire dans laquelle l'appelante avait poursuivi l'intimée à la suite de la présumée contrefaçon d'un brevet original et d'un brevet redélivré et sollicitait un jugement déclaratoire entre les parties portant que le premier brevet était valide jusqu'à la date de la redélivrance et que le dernier brevet était un brevet valide. La demande reconventionnelle présentée par l'intimée visait l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que les deux brevets étaient invalides. La Cour suprême a conclu que le brevet redélivré était un brevet valide qui existait encore. Aux pages 533 et 534, le juge Martland a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Je ne suis pas prêt à souscrire à l'observation de l'appelante selon laquelle la revendication 4 du brevet original est identique à la revendication 3 du brevet redélivré de façon à permettre à l'appelante de se prévaloir de la disposition du paragraphe 50(2) selon laquelle «le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original», de sorte que l'abandon du brevet «n'annule aucun motif d'instance alors existant».

Par conséquent, l'appelante a le droit de présenter une demande à l'égard des contrefaçons du brevet redélivré qui se sont produites après la délivrance de ce brevet.

La Cour suprême n'a donc pas eu à tenir compte du brevet original et elle n'a pas fait de remarque au sujet de la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts si le résultat avait été différent.

[16] My view pursuant to subsection 47(1) is that upon reissue on October 12, 1999, the original patent was surrendered. Upon surrender of the original patent the reissued patent replaces the original patent and the original patent becomes inoperative. The dictionary meaning of "surrender" does not assist me in the fact of determining the effect of the surrender. The dictionary meaning is to give it up or to abandon it. The surrender of the original patent results in the abatement of any existing causes of action at the time of surrender except to the extent that the reissued patent contains claims that are identical to the original patent. Therefore, to the extent that claims 21 and 22 on the reissued patent are not identical to claims 14 and 15 in the original patent, the defendant no longer has a cause of action that it can maintain against the plaintiff for the infringement of claims 14 and 15. The defendant has admitted that claim 22 in the reissued patent is new and is not identical to claim 15 in the original patent, therefore, the defendant's cause of action based on claim 15 is abated. The only remaining issue then is whether claim 14 of the original patent is identical to claim 21 of the reissued patent.

[17] Original claim 14 reads as follows:

14. Method for in-situ modernization of a reactor for two-phase reactions of the type wherein a co-current flow of a gaseous phase and a liquid phase takes place, comprising a vertical tubular shell in which is supported a plurality of superimposed horizontal perforated plates in mutually spaced relationship and at least one opening being defined between a perimetric edge of each of said plates and an internal wall of said shell, said method being characterized in that it comprises the step of partially obstructing the respective openings associated with at least two adjacent perforated plates by means of baffles with said baffles defining mutually offset openings for liquid flow.

[18] Reissued claim 21 reads as follows:

21. Method for in-situ modernization of a reactor for two-phase reactions of the type wherein a co-current flow of a gaseous phase and a liquid phase takes place, comprising a

[16] En ce qui concerne le paragraphe 47(1), j'estime que lors de la redélivrance, le 12 octobre 1999, le brevet original a été abandonné. Au moment de l'abandon du brevet original, le brevet redélivré remplace le brevet original et le brevet original devient inopérant. La définition du mot «abandon» figurant dans les dictionnaires ne m'aide pas à déterminer l'effet de l'abandon. En effet, ce mot y est défini comme s'entendant d'une renonciation. L'abandon du brevet original entraîne l'annulation de tout motif d'instance alors existant sauf dans la mesure où des revendications du brevet redélivré sont identiques à celles du brevet original. Par conséquent, dans la mesure où les revendications 21 et 22 du brevet redélivré ne sont pas identiques aux revendications 14 et 15 du brevet original, il n'existe plus de motif d'instance que la défenderesse peut invoquer à l'encontre de la demanderesse à l'égard de la contrefaçon des revendications 14 et 15. La défenderesse a admis que la revendication 22 du brevet redélivré est nouvelle et qu'elle n'est pas identique à la revendication 15 du brevet original, de sorte que le motif d'instance de la défenderesse fondé sur la revendication 15 est annulé. La seule question qu'il reste à régler est de savoir si la revendication 14 du brevet original est identique à la revendication 21 du brevet redélivré.

[17] La revendication 14 du brevet original est rédigée comme suit:

14. Méthode de modernisation *in-situ* d'un réacteur permettant de réaliser des réactions en deux phases, du type dans lequel une phase gazeuse et une phase liquide s'écoulent à cocourant, comprenant une enveloppe tubulaire verticale dans laquelle sont supportées plusieurs plaques perforées horizontales superposées mutuellement espacées et au moins une ouverture définie entre un bord périmétrique de chacune desdites plaques et une cloison interne de ladite enveloppe, ladite méthode étant caractérisée par le fait qu'elle comprend une étape assurant, grâce à des chicanes, l'obstruction partielle des ouvertures respectives associées à au moins deux plaques perforées adjacentes, lesdites chicanes définissant des ouvertures mutuellement décentrées permettant l'écoulement du liquide.

[18] La revendication 21 du brevet redélivré est rédigée comme suit:

21. Méthode de modernisation *in-situ* d'un réacteur permettant de réaliser des réactions en deux phases, du type dans lequel une phase gazeuse et une phase liquide s'écoulent à

vertical tubular shell in which is supported a plurality of superimposed horizontal plates in mutually spaced relationship and at least one opening being defined between a perimetric edge of each of said plates and an internal wall of said shell, said method comprising the step of partially obstructing the respective openings associated with at least two adjacent perforated plates by means of baffles with said baffles defining mutually offset openings for liquid flow.

[19] From the foregoing it can be seen that original claim 14 has been altered to replace the words “said method being characterized in that it comprises” with “said method comprising”. The word “comprising”, which is common to both claims, has a meaning in claim language similar to that of the word “includes”. See: *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555, at page 566. The Supreme Court expressly disagrees with Chief Justice Jockett’s definition of the word “comprising”. He had stated at page 420 of [1973] F.C. 405 (C.A.):

The word “comprising” separates the part of the claim that performs the “fencing” function from the part of the claim that indicates what the function of the invention is. If the words of promise in the first part of the claim can be taken to limit the ambit of the invention defined, the public can be, by that device, completely deprived of the protection to which it is entitled under section 36(2).

Pigeon J. states at page 563:

With respect, I cannot agree that Claim 17 is invalid because the words “compatible with normal skin” are found before “comprising” instead of after, so that it would be valid, it seems, if the words were rearranged as follows:
. . . .

He then stated at page 566, with respect to the word “comprising”: “It is no vaguer than ‘includes’.”

[20] According to the Oxford Dictionary, two things are “identical” where they are “exactly the same in every detail”. See: *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary* (London: Oxford University Press, 1971).

couurant, comprenant une enveloppe tubulaire verticale dans laquelle sont supportées plusieurs plaques horizontales superposées mutuellement espacées et au moins une ouverture définie entre un bord périmétrique de chacune desdites plaques et une cloison interne de ladite enveloppe, ladite méthode comprenant une étape assurant, grâce à des chicanes, l’obstruction partielle des ouvertures respectives associées à au moins deux plaques perforées adjacentes, lesdites chicanes définissant des ouvertures mutuellement décentrées permettant l’écoulement du liquide.

[19] Il ressort de ce qui précède que la revendication 14 du brevet original a été modifiée de façon à remplacer les mots «ladite méthode étant caractérisée par le fait qu’elle comprend» par les mots «ladite méthode comprenant». Le sens du mot «comprenant», qui est commun aux deux revendications, est semblable, en matière de revendications, à celui du mot «inclut». Voir: *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, à la page 566. La Cour suprême a expressément dit qu’elle ne souscrivait pas à la définition que le juge en chef Jockett avait donnée au mot «comprenant». Le juge en chef Jockett avait dit à la page 420 dans [1973] C.F. 405 (C.A.):

Ce dernier mot [le mot «comprenant»] sépare la partie de la revendication qui a pour objet le «bornage» du monopole de celle qui explique l’usage du produit inventé. Si l’on considère que les affirmations constituant la première partie de la revendication limitent la portée de l’invention décrite, le public peut, de cette façon, être complètement privé de la protection à laquelle il a droit en vertu de l’article 36(2).

À la page 563, le juge Pigeon fait la remarque suivante:

Avec respect, je ne puis admettre que la revendication N° 17 est invalide parce que les mots «qui soit compatible avec une peau normale» précèdent le mot «comprenant» au lieu de le suivre, de sorte que la revendication serait valide, semble-t-il, si les mots étaient réarrangés de cette façon:
[. . .]

Puis, à la page 566, il dit ce qui suit au sujet du mot «comprenant»: «Il n’est pas plus vague que “inclut”».

[20] Selon l’Oxford Dictionary, deux choses sont «identiques» si elles sont [TRADUCTION] «exactement les mêmes dans les moindres détails». Voir: *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary* (Londres: Oxford University Press, 1971).

[21] The defendant has not met the requirement that the claims in question in the original and reissued patent be “identical”. The defendant referred to an American case as authority for the proposition that an original and a reissued claim are identical if the reissued patent’s claim did not change the original in a substantial way. See: *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987). In my view, this is not the state of the law in Canada, as it extends the meaning of the word “identical” beyond what is contemplated by the word “identical”. It should be remembered that subsection 47(2) states that the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing in the reissued patent to the extent that its claims are identical with the reissue patent, and constitute a continuation of the original claims. I must determine if the plaintiff has established that claim 20 and claim 14 are not identical. The only evidence filed in connection with this question was a statement from the defendant’s patent agent that it was her intent that the reissue claim be identical in scope to the original claim.

[22] It has been noted that in claim language, the words “characterized in that” separates that which comes before these words, which is admitted to be old, from that which follows these words, which is considered to be new and inventive. Accordingly, the presence of those words indicates those features described in the passage following the words “characterized in that” are essential to the invention, since these are the features which are new and inventive. See: D. S. Johnson, “The Language of the Claim” (1955), 23 C.P.R. 76, at pages 79-81 and Robert F. Delbridge, “Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications” (1969), 58 C.P.R. 251, at pages 258-259. The authors note that these words are used in English and German practice and have approved them in effect for use in Canada. In deleting the words “characterized in that” the defendant has altered the scope of the claim, since such a

[21] La défenderesse n’a pas satisfait à l’exigence selon laquelle les revendications en question figurant dans le brevet original et dans le brevet redélivré doivent être «identiques». Elle a mentionné un arrêt américain à l’appui de la thèse selon laquelle une revendication figurant dans un brevet original et une revendication figurant dans un brevet redélivré sont identiques si la revendication du brevet redélivré ne modifie pas d’une façon importante celle qui était faite dans le brevet original. Voir: *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (C. de circ. féd. 1987). À mon avis, tel n’est pas l’état du droit au Canada, étant donné que l’on donne au mot «identique» une portée plus étendue que ce qui est prévu par ce mot. Il faut se rappeler que le paragraphe 47(2) prévoit que l’abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et que le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original. Je dois déterminer si la demanderesse a établi que les revendications 20 et 14 ne sont pas identiques. Le seul élément de preuve qui a été présenté à ce sujet se rapportait à une déclaration de l’agent de brevets de la défenderesse selon laquelle cette dernière voulait que la revendication du brevet redélivré soit identique quant à sa portée à la revendication du brevet original.

[22] Il a été noté qu’en matière de revendications, les mots «étant caractérisée par le fait» séparent ce qui vient avant eux, qui est admis être ancien, de ce qui vient après eux, qui est considéré comme nouveau et inventif. Par conséquent, la présence de ces mots indique que les aspects décrits dans le passage suivant les mots «étant caractérisée par le fait» sont essentiels à l’invention, étant donné que ce sont les aspects nouveaux et inventifs. Voir: D. S. Johnson, «The Language of the Claim» (1955), 23 C.P.R. 76, aux pages 79 à 81, et Robert F. Delbridge, «Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications» (1969), 58 C.P.R. 251, aux pages 258 et 259. Les auteurs font remarquer que ces mots sont employés en anglais et en allemand; les auteurs ont approuvé leur emploi au Canada. En supprimant les mots «étant caractérisée par le fait», la défenderesse a modifié la portée de la revendication étant donné que

deletion suggests that these features may no longer be essential. Further, in filing its reissue application, the defendant voluntarily chose to amend claim 14. Pursuant to section 47, a reissue is premised on the admission by the patentee that a patent is defective or inoperative by reason of *inter alia* the patentee claiming “more or less than he had a right to claim as new”. Accordingly, in seeking to make the amendments to claim 14, the defendant admitted that the scope of the claim as amended is different from the scope of the original claim. If the defendant felt it needed to correct mere technical errors which did not alter the scope of the claims, its only option was to seek to have those amendments made under the clerical error provision of section 8 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 27] of the *Patent Act*. While I recognize that there are perhaps some *de minimis* exceptions, the word “identical” is used in subsection 47(2). The two claims are thus not identical under that subsection.

[23] There are no remaining genuine issues for trial. The meaning of the word “identical” does not require any further canvassing. The interpretation of claims 14 of the original patent, 20 of the reissue patent, need no further review. If the defendant believed that an expert witness was required it could have submitted an affidavit of expert witness to defend this motion for summary judgment to dismiss its counterclaim. The issue with respect to whether there was an infringement of the original patent is decided by the interpretation of section 47. There is no question of validity outstanding. If the counterclaim is dismissed on summary judgment the plaintiff has agreed to withdraw all its claims in its cause of action. Again there is no remaining issue of ownership if the plaintiff’s cause of action is dismissed. In view of the fact that the defendant’s claims are not identical, it has no basis to continue its counterclaim and summary judgment is granted dismissing the defendant’s counterclaim. The plaintiff is also permitted to discontinue its action.

cette suppression laisse entendre que ces aspects ne sont peut-être plus essentiels. En outre, en déposant sa demande de redélivrance, la défenderesse a volontairement choisi de modifier la revendication 14. Conformément à l’article 47, une redélivrance est fondée sur l’aveu de la part du titulaire du brevet qu’un brevet est défectueux ou inopérant parce que, entre autres, le titulaire a revendiqué «plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle». Par conséquent, en cherchant à modifier la revendication 14, la défenderesse a admis que la portée de la revendication dans sa version modifiée est différente de la portée de la revendication originale. Si la défenderesse croyait qu’elle devait corriger de simples erreurs techniques qui ne modifiaient pas la portée des revendications, elle pouvait uniquement chercher à effectuer ces modifications en vertu de la disposition de l’article 8 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27] de la *Loi sur les brevets* concernant les erreurs d’écriture. Je reconnais qu’il y a peut-être certaines exceptions *de minimis*, mais le mot «identique» est employé au paragraphe 47(2). Les deux revendications ne sont donc pas identiques en vertu de cette disposition.

[23] Il ne reste plus aucune véritable question litigieuse. Le sens du mot «identique» n’exige pas un examen plus approfondi. La question de l’interprétation des revendications 14 du brevet original et 20 du brevet redélivré n’a pas à être examinée plus à fond. Si la défenderesse croyait qu’il fallait faire appel à un témoin expert, elle aurait pu soumettre l’affidavit d’un expert en vue de se défendre contre la requête en jugement sommaire visant au rejet de sa demande reconventionnelle. La question de savoir s’il y a eu contrefaçon du brevet original est tranchée au moyen de l’interprétation de l’article 47. La question de la validité ne se pose plus. Si la demande reconventionnelle est rejetée par jugement sommaire, la demanderesse s’est engagée à retirer toutes les demandes figurant dans ses motifs d’instance. Ici encore, la question de la propriété ne se pose plus si le motif d’instance de la demanderesse est rejeté. Étant donné que les revendications de la défenderesse ne sont pas identiques, rien ne lui permet de poursuivre la demande reconventionnelle et un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle est accordé. La demanderesse est également autorisée à se désister de son action.

[24] I must now determine whether the plaintiff is entitled to solicitor and client costs as requested for both its action and the defendant's counterclaim. Pursuant to the *Federal Court Rules, 1998*, I have discretionary power over the amount of allocation of costs. Solicitor-client costs are generally awarded only on ground of misconduct connected to the litigation and in particular where a party has caused substantial unnecessary difficulty or expense for another party in prosecuting or defending an action, or has required a party to be involved in unnecessary proceedings. In March 1997, M. S. Schmidt, the defendant's patent agent provided a validity opinion by letter dated March 6, 1997, concluding that some of the claims of the original patent are invalid in view of Japanese patent no. 38813. The plaintiff commenced its impeachment action with respect to the original patent in May of 1997. On October 10, 1997, the defendant filed and served a statement of defence and counterclaim. In November 1997, M. S. Schmidt was instructed by the defendant by letter dated November 7, 1997, to proceed with the reissue application in view of, *inter alia*, Japanese patent no. 38813. In my view it is clear that the defendant should not have proceeded with its counterclaim in light of its knowledge of the Japanese patent and its failure to communicate this information about the application for reissue of the patent until December 10, 1999. I therefore award costs on a solicitor-client scale to the plaintiff with respect to the counterclaim of the defendant. However, I am not prepared to award the plaintiff solicitor-client costs with respect to their own action. This action was based not only on seeking a declaration of invalidity of the original patent, but it was also based on the plaintiff's own view that it owned the patent as a result of a 1992 agreement and the breach of that agreement by use of confidential information. The plaintiff did not abandon its position with respect to confidential information until September 24, 1998, nor did it abandon its claims to seek a declaration that all claims under the original patent were invalid until the present time. The plaintiff took no steps other than asking from time to time as to whether an application had been made for reissue of the patent. No motions were brought to force disclosure. Accordingly, I award the defendant costs with respect to all matters related to the breach of the 1992

[24] Je dois maintenant déterminer si la demanderesse a droit aux dépens sur la base avocat-client tels qu'ils ont été demandés à l'égard de l'action et de la demande reconventionnelle. Conformément aux *Règles de la Cour fédérale (1998)*, la question du montant des dépens adjugés relève de mon pouvoir discrétionnaire. Les dépens sur la base avocat-client ne sont en général adjugés que s'il y a eu inconduite dans le cadre du litige et, en particulier, si une partie a causé de graves difficultés ou des frais élevés inutiles à une autre partie dans la poursuite ou la défense d'une action, ou a obligé une partie à participer à une instance inutile. Au mois de mars 1997, l'agent de brevets de la défenderesse, M. S. Schmidt, a exprimé un avis sur la validité au moyen d'une lettre en date du 6 mars 1997, et a conclu que certaines des revendications du brevet original étaient invalides compte tenu du brevet japonais n° 38813. La demanderesse a intenté son action en invalidation à l'égard du brevet original au mois de mai 1997. Le 10 octobre 1997, la défenderesse a déposé et signifié une défense et une demande reconventionnelle. Au mois de novembre 1997, la défenderesse a demandé à M. S. Schmidt, au moyen d'une lettre en date du 7 novembre 1997, de procéder à la demande de redélivrance, compte tenu entre autres du brevet japonais n° 38813. À mon avis, il est clair que la défenderesse n'aurait pas dû présenter de demande reconventionnelle étant donné sa connaissance de l'existence du brevet japonais et son défaut, jusqu'au 10 décembre 1999, de communiquer qu'elle avait présenté une demande de redélivrance du brevet. J'adjudge donc les dépens sur la base avocat-client à la demanderesse en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse. Toutefois, je ne suis pas prêt à lui adjuger les dépens sur la base avocat-client en ce qui concerne sa propre action. Cette action visait non seulement à l'obtention d'un jugement déclarant le brevet original invalide, mais était aussi fondée sur l'opinion selon laquelle la demanderesse était titulaire du brevet en raison d'une entente conclue en 1992 ainsi que sur le fait que cette entente avait été violée par suite de l'utilisation de renseignements confidentiels. La demanderesse a abandonné sa position au sujet des renseignements confidentiels le 24 septembre 1998 seulement et ce n'est que maintenant qu'elle abandonne ses demandes visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant

agreement for the period from the commencement of the action until September 24, 1998. I award no costs with respect to the balance of the plaintiff's action. If the amount of costs awarded to the plaintiff with respect to the counterclaim exceeds the amount of costs awarded to the defendant on the part of the action that I granted costs to the defendant, the plaintiff shall be entitled to the payout of the amount of \$5,000 with any applicable interest to the extent that this amount is owing.

que toutes les revendications du brevet original sont invalides. La demanderesse n'a pas pris d'autres mesures si ce n'est de demander de temps en temps si une demande avait été déposée en vue de la redélivrance du brevet. Elle n'a présenté aucune requête afin d'obtenir la communication. Par conséquent, j'adjudge les dépens à la défenderesse à l'égard de toutes les questions liées à la violation de l'entente de 1992 pour la période allant de la date de l'introduction de l'action au 24 septembre 1998. Je n'adjudge pas de dépens à l'égard du reste de l'action de la demanderesse. Si le montant des dépens adjugés à la demanderesse à l'égard de la demande reconventionnelle excède le montant des dépens adjugés à la défenderesse à l'égard de la partie de l'action pour laquelle j'ai adjugé les dépens à cette dernière, la demanderesse aura droit au paiement de la somme de 5 000 \$ avec les intérêts applicables dans la mesure où ce montant est dû.