

Hewlett-Packard (Canada) Ltd., and X-Ray and Radium Limited (Appellants)

v.

Burton Parsons Chemicals, Inc. and Burton Parsons and Company of Canada Limited (Respondents)

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and MacKay D.J.—Toronto, March 7, 8 and 9; Ottawa, April 11, 1973.

Patents—Validity—Emulsion used in making cardiograms—Claim not stating essential limitation—Whether limitation to be inferred from specifications—Patent Act, s. 36(1) and (2).

Respondents sued appellants for infringement of a patent for an emulsion applied to the human body in making electrocardiograms. Appellants contended that the claims in the patent went beyond the invention because they would include products that would not be compatible with normal skin and not readily usable because they were either too liquid or too solid. Respondents countered that the claims when read with the specifications implied to persons skilled in the art a limitation on the choice of emulsions.

Held, reversing Noël A.C.J., (MacKay D.J. dissenting) the claims were invalid and the action for infringement must be dismissed.

Per Jackett C.J. and Thurlow J.: If a disclosure clearly indicates a certain feature to be essential to an invention (in this case a limitation on the emulsion), a claim is invalid if it omits that feature.

B.V.D. Co. v. Canadian Celanese Ltd. [1936] S.C.R. 221; *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd.* (1952) 49 R.P.C. 81; *Electric and Musical Industries Ltd. v. Lissen Ltd.* (1938) 56 R.P.C. 23; *Norton and Gregory Ltd. v. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271, applied; *Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft* [1961] S.C.R. 117; *Henriksen v. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434, distinguished.

Per MacKay D.J. dissenting: Properly construed, the claims in the patent were limited to substances compatible with the human skin and which can be readily applied and removed.

Hewlett-Packard (Canada) Ltd., et X-Ray and Radium Limited (Appelantes)

a c.

Burton Parsons Chemicals, Inc. et Burton Parsons and Company of Canada Limited (Intimées)

b

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 7, 8 et 9 mars; Ottawa, le 11 avril c 1973.

Brevets—Validité—Émulsion nécessaire à la prise de cardiogrammes—Défaut d'une revendication de préciser une restriction essentielle—Cette restriction peut-elle se déduire du mémoire descriptif—Loi sur les brevets, art. 36(1) et (2).

d

Les intimées ont poursuivi les appelantes en contrefaçon de brevet relativement à un produit émulsionné qui est appliqué sur le corps humain lors de la prise d'électrocardiogrammes. Les appelantes ont fait valoir que les revendications figurant dans les brevets allaient au-delà de l'invention du fait qu'elles viseraient notamment des produits qui ne seraient pas compatibles avec une peau normale et d'autres qui seraient d'un emploi difficile, en raison de leur consistance trop liquide ou trop solide. Les intimées ont répondu que pour un homme de l'art, le texte des revendications, lu en regard de celui du mémoire descriptif, contient des restrictions implicites sur les produits émulsionnés susceptibles d'être employés.

e

Arrêt, infirmant la décision du juge en chef adjoint Noël, (le juge suppléant MacKay, dissident): les revendications étaient invalides et il y a lieu de rejeter l'action en contrefaçon.

f

Le juge en chef Jackett et le juge Thurlow: même si une divulgation signale clairement qu'une certaine caractéristique est essentielle à l'invention (en l'espèce, une restriction relative à l'émulsion), la revendication est invalide si cette caractéristique n'y figure pas.

g

Arrêts suivis: *B.V.D. Co. c. Canadian Celanese Ltd.* [1936] R.C.S. 221; *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.* (1952) 49 R.P.C. 81; *Electric and Musical Industries Ltd. c. Lissen Ltd.* (1938) 56 R.P.C. 23; *Norton and Gregory Ltd. c. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271; distinction faite avec les arrêts suivants: *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft* [1961] R.C.S. 117; *Henriksen c. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434.

h

i

Le juge suppléant MacKay, dissident: Correctement interprétées, les revendications figurant dans le brevet ne visent que des substances compatibles avec la peau humaine et qui sont faciles à appliquer et à enlever.

j

APPEAL from Noël A.C.J.

APPEL d'un jugement du juge en chef adjoint Noël.

COUNSEL:

AVOCATS:

D. F. Sim, Q.C., and R. Hughes for appellants.

D. F. Sim, c.r., et R. Hughes pour les appelantes.

D. J. Wright, Q.C., and D. Plumley for respondents.

D. J. Wright, c.r., et D. Plumley pour les intimées.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

D. F. Sim, Toronto, for appellants.

D. F. Sim, Toronto, pour les appelantes.

Wright, Ridout and Maybee, Toronto, for respondents.

Wright, Ridout et Maybee, Toronto, pour les intimées.

JACKETT C.J.—This is an appeal from a judgment for the plaintiffs in an action in the Trial Division for infringement of Letters Patent under the *Patent Act*, and an appeal from a judgment dismissing a counterclaim for impeachment.

LE JUGE EN CHEF JACKETT—Appel est interjeté d'un jugement rendu en faveur des demanderessees par la Division de première instance dans une action en contrefaçon de brevet instituée en vertu de la *Loi sur les brevets*; on fait d'autre part appel du rejet par ce jugement de la demande reconventionnelle présentée par les défenderesses et visant à faire déclarer le brevet invalide.

When making cardiograms and similar readings, it is usually necessary to treat the parts of the human body to which the electrodes of the equipment are attached so as to improve the passage of electric current between the body of the patient and the equipment. Prior to the invention that is the subject matter of the patent in suit, this treatment was effected with substances having disagreeable characteristics. At that time, it would seem to have been reasonably obvious that the disagreeableness could be eliminated by the use of a creamy substance with a base of emulsified material, but such a substance was not in fact used at that time because, even if it had occurred to somebody concerned in such matters to try such a cream, the idea would have been rejected because it was thought that the introduction of the salt necessary to make the substance act as an elec-

Lorsqu'on fait subir à une personne un cardiogramme ou certains autres examens du même genre, il est généralement nécessaire d'étendre sur les régions du corps où sont placées les électrodes une substance qui aide à conduire le courant électrique du corps du patient aux instruments servant à l'examen. Jusqu'au moment de l'invention visée par le brevet dont il est question en l'espèce, on se servait à cette fin de substances ayant des propriétés indésirables. On pourrait croire que l'élimination de ces propriétés indésirables, par l'utilisation d'une substance crémeuse à base de produit émulsionné, aurait été considérée à l'époque comme une solution assez évidente, mais tel n'était pas le cas; en effet, même s'il était alors venu à l'esprit d'une personne œuvrant dans ce domaine d'employer une telle crème, l'idée en aurait été rejetée puisque, croyait-on, l'introduc-

trical conductor would make the emulsion break down.

Jellies and pastes used for the purpose in question prior to the invention under consideration frequently contained salt in large quantities and, in large quantities, the salt would make an emulsion break down. .

On November 21, 1961, Patent No. 631,424 was granted for the invention in suit. That patent teaches *inter alia* that, when a salt of a certain class is used, with a base of emulsified material, in quantities between 1 per cent. and 10 per cent. of the whole, the desired characteristic of the product as a conductor of electric current will be achieved without causing the emulsion to break down. The result is that, when such a product appropriate for use on the human body is created with a sufficiently creamy consistency so that it can be readily applied and sufficiently thick so that it will not run when applied, it is an adequate substitute for the substances previously used and has none of the disagreeable characteristics of such substances. In effect, as I read it, what this patent disclosed was a product having the following characteristics:

- (a) it had a base of an emulsified material, of which several were indicated by the disclosure,
- (b) it contained an appropriate salt, of which several were indicated by the disclosure, forming 1 per cent. to 10 per cent. of the ultimate product, and
- (c) it had a consistency such that it could be readily applied to the human body but would not run when so applied.

In 1965, there was a petition for a re-issue of Patent No. 631,424 and, pursuant to that petition, on May 24, 1966, Patent No. 734,862 was granted as a re-issue of Patent No. 631,424. While the disclosure in the re-issue patent differs somewhat from the disclosure in the original patent, the differences are not, in my view, material to the problem that I find that I have to consider. Certain claims that were in the original patent are not carried into the re-issue patent, many of the claims in the original patent are carried into the re-issue patent unchanged, and,

tion du sel nécessaire à faire de la substance un conducteur d'électricité ferait cesser l'émulsion.

Les pâtes et les gelées employées à ces fins jusqu'au moment de l'invention en question contenaient souvent de fortes quantités de sel et, en forte quantité, le sel aurait fait cesser une émulsion.

Le 21 novembre 1961 fut délivré le brevet n° 631,424, qui constatait l'invention dont il est question aux présentes. On y lit notamment que l'emploi d'un sel d'une certaine catégorie, ajouté à une émulsion dans des proportions variant de 1% à 10% de l'ensemble du produit, confère à celui-ci la propriété recherchée, soit celle d'être un bon conducteur du courant électrique, sans pour autant faire cesser l'émulsion. Il s'ensuit que ce produit, n'étant pas impropre à l'usage sur le corps humain et ayant une consistance suffisamment crémeuse pour qu'il soit facile à étendre et suffisamment épaisse pour qu'il ne coule pas lors de son application sur la peau, permet de remplacer de façon satisfaisante les substances employées jusqu'alors et d'en éviter les propriétés indésirables. Le brevet en question me semble donc décrire un produit ayant les propriétés suivantes:

- a) il est à base d'une émulsion, dont la divulgation donne plusieurs exemples,
- b) il contient un sel convenable, dont la divulgation donne plusieurs exemples, formant de 1% à 10% du produit fini, et
- c) sa consistance est telle qu'on peut l'étendre facilement sur la peau sans qu'il risque de couler.

En 1965 fut présentée une requête en redélivrance du brevet n° 631,424 et, conformément à cette requête, le brevet n° 734,862, qui constituait une redélivrance du brevet n° 631,424, fut délivré le 24 mai 1966. La divulgation figurant au brevet redélivré diffère quelque peu de celle du brevet initial, mais les différences ne me semblent pas reliées à la question qu'il s'agit selon moi d'examiner ici. Certaines revendications du brevet initial ne se retrouvent pas au brevet redélivré, mais plusieurs y sont reprises

in addition, certain new claims are included in the re-issue patent.

The action giving rise to the judgments appealed from was an action for infringement of Claims 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 and 22 of the re-issue patent by the sale in Canada of a cream that does fall within one or more of those claims. The only real defence to the action, at least on this appeal, is that the claims in question are invalid. There is, moreover, an appeal from the judgment dismissing the counterclaim for impeachment but all that the appellant seeks on the counterclaim is a judgment impeaching the claims on which the infringement action is based.

The appellants' attacks on the validity of the re-issue patent fall under three main headings, namely,

(a) they contend that the original patent was invalid, and the re-issue patent is, therefore, invalid;

(b) they contend that the requirements of section 50 of the *Patent Act* for the issuance of a re-issue patent were not complied with, and the re-issue patent is, therefore, invalid; and

(c) they contend that the re-issue patent itself is invalid.

As I have concluded that one of the attacks on the validity of the re-issue patent must succeed, it is unnecessary for me to consider the other attacks on that patent or the attacks on the original patent and the re-issue proceeding.

Before turning to the attack that, in my view, must succeed, I should indicate that, as I understand it, there is no real dispute that the specifications of the patents do disclose an invention. In my view, the nub of the invention is revealed by the disclosure that when certain salts are used with an emulsion to the extent of not less than 1 per cent. and not more than 10 per cent. of the ultimate product, they will give to the resultant product the necessary characteristic of electrical conductivity without causing the

sans modification; le brevet redélivré contient en outre certaines revendications nouvelles.

L'action qui s'est terminée en première instance par les jugements dont il est interjeté appel était une action en contrefaçon des revendications 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 et 22 du brevet redélivré, les défenderesses ayant vendu au Canada une crème qui correspond effectivement à l'une ou plusieurs de ces revendications. La contestation de la validité desdites revendications est la seule véritable défense qui ait été présentée, du moins dans le cadre du présent appel. Appel a en outre été interjeté du rejet de la demande reconventionnelle qui visait à faire déclarer l'invalidité du brevet, mais les appelantes se contentent de demander dans cette partie de leur appel un jugement déclarant invalides les seules revendications sur lesquelles se fonde l'action en contrefaçon.

Les arguments invoqués par les appelantes pour faire déclarer invalide le brevet redélivré relèvent de trois chefs principaux, à savoir:

a) elles soutiennent que le brevet initial était invalide et que, par conséquent, le brevet redélivré l'est aussi;

b) elles font valoir que les dispositions de l'article 50 de la *Loi sur les brevets*, relatives à la délivrance d'un brevet redélivré, n'ont pas été respectées et que, par conséquent, le brevet redélivré est invalide; et

c) elles soutiennent que le brevet redélivré lui-même est invalide.

Ayant conclu au bien-fondé de l'un de ces motifs d'invalidité du brevet redélivré, je ne crois pas devoir examiner les autres, non plus que les motifs d'invalidité du brevet initial ou de la procédure de redélivrance.

Avant d'examiner l'argument qui, selon moi, doit être accueilli, je signale qu'il ne me semble y avoir aucune contestation sérieuse du fait que les mémoires descriptifs des brevets révèlent effectivement une invention. A mon avis, l'essentiel de l'invention est révélé par la divulgation suivante: lorsque certains sels sont employés avec une émulsion et qu'ils représentent au moins 1 pour cent et au plus 10 pour cent du produit fini, ils donnent à celui-ci la conductibilité électrique voulue sans pour

emulsion to break down, so that when such a product is also appropriate for use on the human body and is made of such a consistency that it can be readily applied to the human body without running after it has been so applied, it is a substance that can be used in making cardiograms that is definitely superior to the substances previously used for that purpose.

In my view, the claims in suit are invalid because they do not comply with subsection (2) of section 36 of the *Patent Act*, which provision must be read in its context in sections 35 and 36 of the *Patent Act*. Those sections read as follows:

35. The applicant shall, in his application for a patent, insert the title or name of the invention, and shall, with the application, send in a specification in duplicate of the invention and an additional or third copy of the claim or claims.

36. (1) The applicant shall in the specification correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor, and set forth 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 appertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it; in the case of a machine he shall explain the principle thereof and the best mode in which he has contemplated the application of that principle; in the case of a process he shall explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions; he shall particularly indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention.

(2) The specification shall end with a claim or claims stating distinctly and in explicit terms the things or combinations that the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property or privilege.

When a patent is ultimately granted, it is granted by reference to the specification provided for in sections 35 and 36. See section 46 of the *Patent Act*.

What subsection (1) of section 36 requires is that the applicant for a patent fully describe his invention in the specification in such a way that a person skilled in the art may make use of it and that he particularly indicate and distinctly claim "the part, improvement or combination"

autant faire cesser l'émulsion, si bien que lorsque ce produit convient en outre à l'usage sur la peau humaine et que sa consistance est telle qu'on peut l'appliquer facilement sur la peau sans qu'il coule, il constitue une substance, susceptible d'être employée aux fins de la prise de cardiogrammes, nettement supérieure aux substances employées jusque-là à cette fin.

Selon moi, les revendications énumérées plus haut sont invalides du fait qu'elles ne sont pas conformes au paragraphe (2) de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, qu'il faut lire au regard de l'article 35 et du paragraphe (1) de l'article 36 de ladite loi. Les articles en question portent que:

35. Le demandeur doit insérer, dans sa demande de brevet, le titre ou nom de l'invention et transmettre, avec sa demande, un mémoire descriptif en double exemplaire de l'invention et une copie additionnelle ou troisième copie de la revendication ou des revendications.

36. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et 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'objet de l'invention. S'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Le cas échéant, le brevet qui sera délivré se fondera sur le mémoire descriptif prévu aux articles 35 et 36. Voir l'article 46 de la *Loi sur les brevets*.

Ce qu'exige le paragraphe (1) de l'article 36, c'est que la personne qui demande la délivrance d'un brevet décrive dans le mémoire son invention de façon à permettre à un homme de l'art d'utiliser l'objet de l'invention; l'auteur de la demande doit aussi indiquer précisément et

that he claims as his invention. After the applicant has so described his invention and has, as required by section 36(1), indicated and claimed the part, improvement or combination that he claims as his invention in the part of the specification usually referred to as the disclosure, section 36(2) requires that he put at the end of the specification one or more formal "claims" stating distinctly and in explicit terms "the things or combinations" that he regards as new "and in which he claims an exclusive property or privilege".

It is trite law that the formal claims put at the end of a specification pursuant to section 36(2) define the ambit of the monopoly to which the inventor becomes entitled when a patent is granted to him. If those claims are so expressed as to include less than the invention disclosed by the specification, the grant of the patent will give the patentee no rights in what has been omitted from the claims. If, on the other hand, one of those claims is so expressed as to include something in addition to the applicant's invention as disclosed by the specification, that claim will be invalid in its entirety.¹

As already indicated, one of the components of the substance that is the subject matter of the re-issued patent is an emulsified material or an emulsion. This component is described in the claims in suit as "an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic type" (Claims 3, 4, 5, 11, 12 and 13) or "a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic" (Claims 17, 18, 19, 21 and 22). It will be sufficient, for my purposes, to refer to two claims. Claim 3 reads as follows:

3. The method of making an electrically conductive system for use in making electrocardiograms, electroencephalograms and the like, comprising providing an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic type; controlling the electrical conductivity thereof by adding a highly ionizable salt; and adding a buffer solution to provide a pH of between substantially 4 to 8.

revendiquer distinctement «la partie, le perfectionnement ou la combinaison» qu'il réclame comme son invention. Après avoir ainsi décrit son invention et, comme l'exige l'article 36(1), avoir indiqué et revendiqué, dans la partie du mémoire descriptif d'ordinaire appelée la divulgation, la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention, le demandeur, aux termes de l'article 36(2), doit ajouter à la fin du mémoire descriptif une ou plusieurs «revendications» exposant distinctement et en termes explicites «les choses ou combinaisons» qu'il considère comme nouvelles «et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif».

Il est bien établi en droit que les revendications formulées à la fin d'un mémoire descriptif conformément à l'article 36(2) fixent les limites du monopole dont bénéficiera l'inventeur suite à la délivrance du brevet. Si ces revendications sont rédigées de façon telle que leur portée soit plus restreinte que l'invention décrite dans le mémoire descriptif, le brevet ne donnera au breveté aucun droit à l'égard de ce qui a été omis dans les revendications. Si, d'autre part, une de ces revendications est rédigée de façon à dépasser la portée de l'invention décrite dans le mémoire descriptif, cette réclamation sera totalement invalide.¹

Comme je l'ai déjà signalé, l'un des composants de la substance visée par le brevet redéveloppé est un produit émulsionné ou une émulsion. Les revendications contestées décrivent ce composant comme [TRADUCTION] «un composé aqueux d'un produit émulsionné de type non ionique» (revendications n^{os} 3, 4, 5, 11, 12 et 13) ou comme [TRADUCTION] «une émulsion aqueuse stable qui est anionique, cationique ou non ionique» (revendications n^{os} 17, 18, 19, 21 et 22). Je me bornerai ici à renvoyer à deux de ces revendications. La revendication n^o 3 est rédigée de la façon suivante:

[TRADUCTION] 3. Le mode de fabrication d'un composé conducteur d'électricité servant à la prise d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et à d'autres examens semblables, comprenant la mise au point d'une solution aqueuse d'un produit émulsionné de type non ionique; le réglage de la conductibilité électrique de cette solution par l'ajout d'un sel très ionisable; et l'addition

Claim 17 reads as follows:

17. An electrocardiograph cream for use with skin contact electrodes and compatible with normal skin, comprising a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic and containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity.

Read literally, each of these claims extends to every product made with an emulsion that falls within the words of the claim (in combination with the other required component or components) regardless of its concentration although it is clear from the evidence of the respondents' expert that such products would include, in addition to products constituting the invention disclosed by the specification, products that would not be "compatible" with the normal skin and products that would not be readily useable because they would be either so liquid as to run off the area of application or too solid for convenient application.² If, therefore, the words of the claims are to be read literally, this is a case of claims that are invalid because they claim things that fall outside the scope of the invention made and disclosed by the inventor.

Counsel for the respondents conceded, as I understood him, that, if there is no limitation on the emulsions that may be used other than that found in the words "an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic nature" or the words "a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic", the claims are bad for claiming more than the invention disclosed. In effect, as I understand it, the respondents' answer to this ground of attack is that the claims, properly interpreted, do not claim in respect of materials made with any such emulsion or aqueous solution of an emulsified material but only in respect of materials made with certain of those emulsions that are selected because they will give the product the characteristics required to fulfill the promise of the invention.

What the respondents say, as I understand it, is that the words in the claims must be read with the disclosure and that, when so read, it will be

d'une solution-tampon pour assurer un pH se maintenant, en gros, entre 4 et 8.

Voici le texte de la revendication n° 17:

[TRADUCTION] 17. Une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, qui soit compatible avec une peau normale, comprenant une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique, et contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique.

Si l'on interprète ces revendications à la lettre, chacune d'elles vise tous les produits comportant une émulsion qui correspond aux termes de la revendication (dès lors que cette émulsion est combinée aux autres composants requis), quelle que soit sa concentration, bien qu'il ressorte clairement du témoignage de l'expert des intimées qu'on trouverait au nombre de ces produits, outre ceux constituant l'invention divulguée par le mémoire descriptif, des produits qui ne seraient pas compatibles avec une peau normale et d'autres qui seraient d'un emploi difficile, soit en raison de leur consistance trop liquide pour leur permettre de rester à l'endroit où ils seraient appliqués, soit en raison d'une consistance trop solide.² Par conséquent, si l'on interprète le texte des revendications de façon littérale, il s'agit là de revendications invalides du fait qu'elles vont plus loin que l'invention réalisée et divulguée par l'inventeur.

Si j'ai bien compris, l'avocat des intimées a reconnu que si l'on se borne à définir le type d'émulsions susceptibles d'être utilisées par les mots «une solution aqueuse d'un produit émulsionné de type non ionique» ou par les mots «une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique», les revendications vont plus loin que l'invention et, par conséquent, elles sont invalides. Si j'ai bien compris, la réponse des intimées à cet argument consiste à dire que les revendications, si on les interprète correctement, ne couvrent pas les produits à base de n'importe quelle émulsion ou solution aqueuse d'un produit émulsionné de ce type, mais seulement ceux à base de certaines de ces émulsions, soit celles qui sont de nature à donner au produit les propriétés requises pour qu'il ait les effets que lui prête l'inventeur.

Si je comprends bien ce qu'affirment les intimées, c'est qu'il faut lire le texte des revendications en regard de celui du mémoire descriptif et

apparent to any person skilled in the art, that the claims must be read as implying certain limitations on the choice of type and concentration of emulsified material to be employed.³ If that is the correct way of reading the claims, and if the limitations on the choice of type and concentration of emulsified material to be employed are such as to require the choice of a type and concentration that will produce only the invention disclosed by the specification, there is a sufficient compliance with section 36(2).

The part of the specification that precedes the claims is not long and, in fairness to the respondents' argument, I reproduce it in its entirety:

The present invention relates to electrically conductive systems, and particularly to a new and improved system for use with electrodes in making cardiograms.

Different parts of the surface of the body have different resistances to the passage of electric current. Some skin may be dry and thick, whereas other skin may be moist and thin. Still other skin may be oily, and the degree of hair on skin varies widely. All of these skin characteristics act to vary the passage of electric current from the body of a patient to electrocardiographic or electroencephalographic equipment thereby providing erratic tracings.

An object of this invention is to provide an electrically conductive system that will be readily applied and readily removed without any resulting condition requiring cleansing.

Another object of the invention is to provide such a system that will not only cleanse the skin, but will provide high conductivity between the skin and electrocardiographic electrodes.

Another object of the invention is to provide such a system which, when applied to the body of a patient, is compatible with normal skin whereby contact dermatitis is lessened.

Another object of this invention is to provide such a system in which the growth of bacteria, molds or yeast in the system can be inhibited.

One aspect of this invention is to provide an aqueous system that includes a base of emulsified material of an anionic, cationic, or non-ionic type.

Another aspect of the invention is to include with said base a salt suitable to act as a conductor for the passage of electric current from an electrode to the body of a patient.

Still another aspect of the invention may be to employ a buffer solution with the system in order to provide the

qu'il devient dès lors manifeste à un homme de l'art que le texte des revendications restreint implicitement le type et la concentration du produit émulsionné susceptible d'être utilisé.³ Si c'est là la façon correcte d'interpréter les revendications et si les restrictions apportées à l'éventail des types de produits émulsionnés utilisables et de leurs concentrations sont de nature à entraîner nécessairement le choix d'un type et d'une concentration qui ne peuvent produire que l'objet de l'invention décrite dans le mémoire, les dispositions de l'article 36(2) sont respectées.

La partie du mémoire descriptif qui précède l'énoncé des revendications n'est pas longue; pour rendre justice à l'argument des intimées, je la reproduis donc au complet:

[TRADUCTION] La présente invention porte sur des composés conducteurs d'électricité et particulièrement sur un nouveau composé amélioré destiné à être utilisé avec des électrodes en cardiographie.

Les différentes parties de la surface du corps présentent des résistances différentes au passage du courant électrique. Certaines peaux sont sèches et épaisses tandis que d'autres sont moites et minces, et d'autres huileuses. De plus, la pilosité de la peau varie énormément. Toutes ces caractéristiques cutanées influent sur le passage du courant électrique du corps du patient à l'électrode de l'électrocardiographe ou de l'électroencephalographe, donnant ainsi lieu à des tracés irréguliers.

Un des buts de la présente invention est de fournir un composé conducteur d'électricité facile à appliquer et susceptible d'être enlevé sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage.

Un autre but de l'invention est de fournir un composé qui, en plus de nettoyer la peau, assure une conductibilité élevée entre la peau et les électrodes de l'électrocardiographe.

Un autre but de l'invention est de fournir un composé qui, appliqué sur le corps du patient, soit compatible avec une peau normale, diminuant ainsi les risques de dermatite locale.

Un autre but de la présente invention est de fournir un composé dans lequel la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures puisse être inhibée.

Une des caractéristiques de la présente invention est de fournir un composé aqueux à base de produit émulsionné de type anionique, cationique ou non ionique.

Une autre caractéristique de l'invention est l'addition à cette base d'un sel susceptible d'agir comme conducteur d'électricité entre une électrode et le corps du patient.

Une autre caractéristique possible de l'invention est l'emploi d'une solution-tampon dans le composé de manière à

degree of acidity corresponding substantially to the acid mantle of the body skin.

Finally, inhibitors for preventing the growth of bacteria, molds or yeast may be included, although such inhibitors may be dispensed with if the system is packaged in a pressure dispensing container of the type commonly known as "aerosol" packages.

The above as well as other objects and novel features of the invention will become apparent from the following specification.

The base of the system forming this invention comprises an aqueous system of an emulsified material, i.e., an emulsion, which may be of an anionic, cationic, or non-ionic type. Such non-ionic materials may be selected from the group including polyglycol fatty acids, Spans² and Tweens², glyceryl monostearate and the like.

The desired conductivity of the system may be produced by using a salt suitable to act as a conductor of electricity from an electrode to the body of a patient, such for example as:

Sodium Chloride	1 - 10%
Potassium Chloride	1 - 10%
Sodium Sulfate	1 - 10%

or other highly ionizable salt in concentrations to achieve suitable conductivities.

Although the emulsion, consisting of an aqueous system of an emulsified material, and a highly ionizable salt may be employed alone, should it be desired to produce a pH in the system that will correspond substantially to the acid mantle of the bodily skin, any one of many buffer solutions may be utilized, among which may be included a sodium citrate, a citric acid, or a phosphate buffer solution. The amount of buffer solution employed should be such as to produce a pH of between substantially 4 to 8.

Should the system be packaged in containers that are opened to the atmosphere during use, means may be required to prevent the growth of bacteria, molds or yeast. Such materials as esters of para-hydroxy benzoic acid or other suitable inhibitors may be employed. Should, however, the emulsion be packaged in a pressure dispensing container of the type known as "aerosol" packages, the above inhibitors may not be required.

Examples of stable emulsions embodying the principles of this invention are:

<u>Non-ionic</u>	<u>Percentage</u>
Non-ionic blend of ethylene oxide derivatives of lanolin, the derivatives being higher fatty alcohols	6.0
Cetyl alcohol	2.0
Sodium chloride	5.0
Sodium nitrite	0.1
Glycerin	5.0
pH 5 Buffer solution ¹	81.9

assurer un degré d'acidité correspondant à peu près à l'acidité cutanée du corps.

Enfin, il est loisible d'ajouter des inhibiteurs empêchant la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures, quoique ces inhibiteurs ne soient pas nécessaires si le composé est conditionné dans un récipient distributeur sous pression du type couramment appelé «aérosol».

Les buts susmentionnés, les autres buts et les caractéristiques nouvelles de l'invention ressortiront à la lecture du mémoire descriptif qui suit.

b La base du composé qui constitue la présente invention comprend un composé aqueux d'un produit émulsionné, c'est-à-dire une émulsion qui peut être de type anionique, cationique ou non ionique. Il peut s'agir de l'un des produits non ioniques suivants: les acides gras polyglycols, les «Spans»² et les «Tweens»², le monostéarate de glycérite, ou tout autre produit de ce genre.

La conductibilité souhaitée du composé peut être obtenue en utilisant un sel susceptible d'agir comme conducteur d'électricité de l'électrode au corps du patient, comme par exemple:

d le chlorure de sodium	1 - 10%
le chlorure de potassium	1 - 10%
le sulfate de sodium	1 - 10%

ou tout autre sel très ionisable à des concentrations permettant d'atteindre une conductibilité convenable.

e Même si l'émulsion, constituée d'un composé aqueux d'un produit émulsionné et d'un sel très ionisable, peut être employée seule, là où l'on désire obtenir un composé dont le pH correspond à peu près à l'acidité cutanée du corps, on peut choisir parmi un certain nombre de solutions-tampon, notamment les solutions-tampon au citrate de sodium, à l'acide citrique ou au phosphate. Il faut utiliser une quantité appropriée de solution-tampon, de manière à obtenir un pH compris à peu près entre 4 et 8.

f Si le composé est conditionné dans des récipients où le produit est exposé à l'atmosphère en cours d'utilisation, des mesures destinées à empêcher la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures s'imposeront peut-être. On pourra utiliser à cette fin des produits tels que les esters de l'acide p-hydroxybenzoïque ou autres inhibiteurs appropriés. Toutefois, l'utilisation des inhibiteurs susdits peut ne pas être nécessaire si l'émulsion est conditionnée dans un récipient distributeur sous pression du type appelé «aérosol».

g Voici quelques exemples d'émulsions stables où s'appliquent les principes de la présente invention:

<u>Émulsions de type non ionique</u>	<u>Pourcentage</u>
i Mélange non ionique de dérivés époxydiques de la lanoline, les dérivés étant constitués d'alcools gras à chaîne longue	6.0
Alcool cétylique	2.0
Chlorure de sodium	5.0
j Nitrite de sodium	0.1
Glycérine	5.0
Solution-tampon de pH 5 ¹	81.9

Cationic	Percentage
Methylene bis-stearmide	10.0
Stearyl polyoxyethylamine	1.7
Glacial acetic acid	0.3
Sodium chloride	5.0
Sodium nitrite	0.1
Glycerin	5.0
pH 5 Buffer Solution ¹	77.9
Anionic	Percentage
Sodium lauryl sulfate	1.0
Glyceryl monostearate (free from soap)	11.0
Cetyl alcohol	1.0
Sodium chloride	5.0
Sodium nitrite	0.1
Glycerin	5.0
Water, distilled or de-ionized	76.9

The above systems which were of creamy consistency were packaged by introducing 142 grams of each into six-ounce containers which were then pressurized to about 90 p.s.i. with nitrogen.

Although the various features of the new and improved electrically conductive system have been described in detail to fully disclose several embodiments of the invention, it will be evident that numerous changes may be made in such details and certain features may be used without others without departing from the principles of the invention.

¹ Cf. T.C. MacIlvaine, *J. Biol. Chem.* 49, 183 (1921); C.J. Schollenberger, *The Chemist-Analyst*, 19 No. 3, 8 (1930).

² "Span" is the registered trademark of Atlas Chemical Industries, Inc. for a series of non-ionic surface active agents which are long chain fatty acid partial esters of hexitol anhydrides, including sorbitans, sorbides, mannitans, and mannides.

² "Tween" is the registered trademark of Atlas Chemical Industries, Inc. for a series of non-ionic surface active agents which are polyoxy alkylene derivatives of hexitol anhydride partial long chain fatty acid esters.

In so far as relevant to the ground of attack on the patent that I am considering, the specification shows

1. that the invention has for its objects to provide an "electrically conductive system" that will be readily applied and removed without any resulting condition requiring cleaning, that will cleanse the skin and provide high conductivity between the skin and electrocardiographic electrodes and that will be compatible with the normal skin so that contact dermatitis is lessened;

2. that an aspect of the invention is to provide "an aqueous system that includes a base

Émulsions de type cationique	Pourcentage
Méthylène bis-stéarmide	10.0
Stéaryl polyoxyéthylamine	1.7
Acide acétique glacial	0.3
Chlorure de sodium	5.0
Nitrite de sodium	0.1
Glycérine	5.0
Solution-tampon de pH 5 ¹	77.9
Émulsions de type anionique	Pourcentage
Laurylsulfate de sodium	1.0
Monostéarate de glycérite (exempt de savon)	11.0
Alcool cétylique	1.0
Chlorure de sodium	5.0
Nitrite de sodium	0.1
Glycérine	5.0
Eau distillée ou déminéralisée	76.9

Les composés susmentionnés, qui étaient de consistance crémeuse, ont été conditionnés en contenants de six onces renfermant 142 grammes chacun de produit puis portés à une pression interne de 90 lbs/po² avec de l'azote.

Même si les diverses caractéristiques du nouveau composé conducteur d'électricité amélioré ont été décrites en détail de manière à révéler pleinement plusieurs principes de l'invention, il est évident qu'on peut apporter de nombreux changements aux aspects non essentiels de l'invention et que le produit peut ne comporter que certaines caractéristiques de l'invention sans que cela aille à l'encontre des principes de celle-ci.

¹ Voir T. C. MacIlvaine, *J. Biol. Chem.* 49, 183 (1921) et C.J. Schollenberger, *The Chemist-Analyst*, 19, n° 3, 8 (1930).

² «Span» est la marque déposée de l'Atlas Chemical Industries, Inc. pour une série d'agents tensio-actifs non ioniques constitués d'acides gras à longue chaîne partiellement estérifiés par des anhydrides d'hexitol, incluant les sorbitans, les sorbides, les mannitans et les mannides.

² «Tween» est la marque déposée de l'Atlas Chemical Industries, Inc. pour une série d'agents tensio-actifs non ioniques constitués de dérivés de type polyoxyalkylène d'acide gras à chaîne longue partiellement estérifiés par l'anhydride d'hexitol.

Dans la mesure où ils sont utiles à l'étude des moyens d'invalidité soulevés à l'encontre du brevet, que je suis en train d'analyser, voici les points saillants du mémoire descriptif:

1. l'invention a pour objet la mise au point d'un «composé conducteur d'électricité» facile à appliquer et à enlever sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage, qui nettoie la peau et assure une conductibilité élevée entre la peau et les électrodes servant à la prise d'électrocardiogrammes, et qui soit compatible avec une peau normale, diminuant ainsi les risques de dermatite;

2. l'une des caractéristiques de l'invention est de fournir «un composé aqueux à base de

of emulsified material of an anionic, cationic, or non-ionic type”;

3. that the base of the system forming the invention comprises an aqueous system of an emulsified material, i.e., an emulsion, which may be of an anionic, cationic, or non-ionic type. Such non-ionic materials may be selected from the group including polyglycol fatty acids, Spans and Tweens, glyceryl monostearate and the like;

4. examples of “stable emulsions” embodying the principles of this invention in which specific emulsified materials and their proportions are specified, and which are stated to have been “of creamy consistency”.

Reading the objects and disclosure of this specification as carefully as I can, I can find no indication that the electrically conductive system that will achieve the promised objects can only be produced if an appropriate selection is made from the class of emulsions that is specified. In the absence of any such teaching in the disclosure and objects, the required limitation on the ambit of the claims cannot be imported from them even if it would be otherwise permissible to do so.

However, even if there were words in the specification that taught that a certain choice must be made from the class of emulsions specified to find an emulsion that will result in the promised product (and if such teaching were sufficient to guide a person skilled in the art to make such choice), I am of opinion that the omission of any language in the claim indicating that there is such a limitation on the emulsions that can be used is fatal to the validity of the claim.

As I understand the law, even though a disclosure clearly indicates a certain feature as being an essential feature of the invention, if that feature is omitted from a claim, that claim is invalid. This was laid down by the unanimous judgment of the Supreme Court of Canada in

produit émulsionné de type anionique, cationique ou non ionique»;

3. la base du composé qui constitue l'invention comprend un composé aqueux d'un produit émulsionné, c'est-à-dire une émulsion, qui peut être de type anionique, cationique ou non ionique. Il peut s'agir de l'un des produits non ioniques suivants: les acides gras polyglycols, les «Spans» et les «Tweens», le monostéarate de glycérile, ou tout autre produit de ce genre; et

4. on énumère à titre d'exemples certaines «émulsions stables» où s'appliquent les principes de cette invention et à l'égard desquels sont précisées la nature des produits émulsionnés et leurs proportions, lesquelles émulsions, affirme-t-on, ont «une consistance crémeuse».

d J'ai beau lire le plus attentivement possible la partie du mémoire descriptif traitant des objets de l'invention, ainsi que celle constituant la divulgation, je n'y vois rien qui dise que la mise au point d'un composé conducteur d'électricité susceptible de produire les effets escomptés dépend du choix d'une émulsion à l'intérieur de la catégorie mentionnée. Or, si cette précision n'apparaît ni dans la divulgation, ni dans l'énumération des objets de l'invention, on ne saurait prétendre que cette indispensable restriction de la portée des revendications est implicitement contenue dans ces textes même s'il était par ailleurs possible de le faire.

g D'autre part, même si le mémoire descriptif signalait la nécessité de choisir, au nombre des émulsions de la catégorie mentionnée, une émulsion convenant à la mise au point du produit envisagé (et même si ces indications étaient suffisamment précises pour permettre à l'homme de l'art de faire ce choix), j'estime que l'absence dans cette revendication de toute mention de la nécessité de limiter ainsi l'éventail d'émulsions utilisables emporte l'invalidité de la revendication.

Selon mon interprétation des principes de droit applicables, même si une divulgation signale clairement qu'une certaine caractéristique est une caractéristique essentielle de l'invention, la revendication est invalide si cette caractéristique n'y figure pas. Il en a été décidé

The B.V.D. Company, Limited v. Canadian Celanese Limited [1937] S.C.R. 221 per Davis J., delivering the judgment of the Court, at pages 233 *et seq.*, where he reviews the authorities at length. In that judgment, at page 233, Davis J. referred to the fact that, in that case, one of the essential features of the invention was referred to throughout the specification and he asked the question "Why, then, was it left out of the claims?" Recognizing that the omission might have been "a slip of the draftsman" or a "deliberate omission", Davis J. reviewed the authorities and concluded, with reference to the patent there under consideration, as follows [at page 237]:

In the Canadian patent involved in this appeal before us the inventor did not state in his claims the essential characteristic of his actual invention though it does appear in the claims in his British and United States patents. No explanation is offered. We are invited to read through the lengthy specification and import into the wide and general language of the claims that which is said to be the real inventive step disclosed. But the claims are unequivocal and complete upon their face. It is not necessary to resort to the context and as a matter of construction the claims do not import the context. In no proper sense can it be said that though the essential feature of the invention is not mentioned in the claims the process defined in the claims necessarily possesses that essential feature. The Court cannot limit the claims by simply saying that the inventor must have meant that which he has described. The claims in fact go far beyond the invention. Upon that ground the patent is invalid.

Counsel for the respondent argues that the rule that you must find the essential features of the invention referred to in a claim applies only where the disclosure has taught that a particular limitation was not necessary. I have re-read the authorities of which I am aware in which the rule has been applied from this point of view and I can find no indication of any such qualification on the rule in any decision on appeal. Indeed, there are several cases, such as the *B.V.D.* case itself, where the rule was applied to prevent quite clear teaching in the disclosure from being turned into limitations in the claims.

ainsi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *The B.V.D. Company, Limited c. Canadian Celanese Limited* [1937] R.C.S. 221. Le juge Davis, prononçant au nom de la Cour un jugement unanime, y fait aux pages 233 et suivantes un relevé exhaustif de la jurisprudence relative à cette question. A la page 233, le juge Davis souligne le fait qu'en l'espèce, il était fait mention à plusieurs reprises dans le mémoire descriptif d'une des caractéristiques essentielles de l'invention et il se pose ensuite la question: [TRADUCTION] «Dans ce cas, pourquoi l'a-t-on omise dans les revendications?» Après avoir reconnu qu'il pouvait s'agir [TRADUCTION] «d'une erreur involontaire du rédacteur» ou «d'une omission voulue», le juge a passé en revue la jurisprudence et en est arrivé aux conclusions suivantes en ce qui concerne le brevet dont il s'agissait alors [à la page 237]:

[TRADUCTION] Dans le brevet canadien mis en cause dans le présent appel, l'inventeur a omis d'énoncer dans les revendications la caractéristique essentielle de ce qui constitue vraiment l'objet de son invention, alors que, d'autre part, cette caractéristique est énoncée dans les revendications des brevets britannique et américain. Aucune explication n'est donnée de cet état de choses. On nous demande de dégager de l'ensemble de ce long mémoire descriptif l'objet véritable de l'invention, et de le retrouver dans le texte très général des revendications. Mais il se trouve que les revendications semblent claires et complètes. Il n'est pas nécessaire de se reporter au contexte et il n'y a pas lieu d'interpréter les revendications à la lumière du contexte. Il est possible de prétendre que, même si la caractéristique essentielle de l'invention n'est pas énoncée dans les revendications, le procédé qu'on y décrit comporte nécessairement cette caractéristique essentielle. La Cour ne peut restreindre la portée des revendications en décidant simplement que l'inventeur a dû vouloir viser ce qu'il venait de décrire. Les revendications vont en fait beaucoup plus loin que l'invention. Pour ce motif, le brevet est invalide.

L'avocat des intimées fait valoir que la règle selon laquelle mention des caractéristiques essentielles de l'invention doit être faite dans une revendication ne s'applique que lorsqu'il ressort de la divulgation qu'aucune restriction particulière n'est nécessaire. J'ai relu dans cette optique la jurisprudence sur l'application de cette règle, du moins les arrêts dont j'avais connaissance, mais j'ai dû constater qu'aucun arrêt d'un tribunal d'appel ne fait état d'une telle réserve dans l'application de cette règle. Au contraire, il existe plusieurs arrêts, dont l'arrêt *B.V.D.* lui-même, où l'application de la règle a

I have reviewed the authorities since the *B.V.D.* case and I find no departure from the basic requirement that a claim contain, in one way or another, all limitations necessary to restrict it to the actual invention. In *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.* (1952) 69 R.P.C. 81, Lord Reid restated the rule at page 95 in a different context, as follows:

One other ground for excluding the cellulose xanthates was urged at one stage in this case. It was said that for various practical reasons no person skilled in the art would ever attempt to use these xanthates for froth flotation, and therefore they could be disregarded. But Counsel before their Lordships did not attempt to maintain this argument. It is well settled that, where the scope of a claim includes some method which is useless, the claim cannot be saved by showing that no skilled person would ever try to use that method.

In *Electric and Musical Industries Ltd. v. Lissen Ltd.* (1939) 56 R.P.C. 23 at page 39, Lord Russell of Killowen stated the general principle as follows:

The function of the claims is to define clearly and with precision the monopoly claimed, so that others may know the exact boundaries of the area within which they will be trespassers. Their primary object is to limit and not to extend the monopoly. What is not claimed is disclaimed. The claims must undoubtedly be read as part of the entire document, and not as a separate document; but the forbidden field must be found in the language of the claims and not elsewhere. It is not permissible, in my opinion, by reference to some language used in the earlier part of the specification to change a claim which by its own language is a claim for one subject-matter into a claim for another and a different subject-matter, which is what you do when you alter the boundaries of the forbidden territory. A patentee who describes an invention in the body of a specification obtains no monopoly unless it is claimed in the claims. As Lord Cairns said, there is no such thing as infringement of the equity of a patent (*Dudgeon v. Thomson, L.R. 3 App. Cas. 34*).

précisément empêché de considérer des termes tout à fait clairs de la divulgation comme des restrictions de la portée des revendications.

^a Ayant examiné les arrêts postérieurs à l'affaire *B.V.D.*, j'ai constaté qu'on ne s'est jamais affranchi de cette exigence fondamentale selon laquelle une revendication doit, d'une façon ou d'une autre, donner toutes les précisions nécessaires pour en restreindre la portée à ce qui a été véritablement inventé. Dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines Ltd.* (1952) 69 R.P.C. 81, Lord Reid, à la page 95, a de nouveau énoncé cette règle, bien que dans un contexte différent:

^b [TRADUCTION] Un autre motif d'exclusion des xanthates de cellulose a été proposé au cours de la présente affaire. On a prétendu que, pour diverses raisons d'ordre pratique, un homme de l'art ne tenterait jamais de se servir de ces xanthates pour faire flotter une mousse et que, par conséquent, on n'avait pas à en tenir compte. Dans sa plaidoirie devant leurs Seigneuries, toutefois, l'avocat des défenderesses a renoncé à faire valoir cet argument. Il est bien établi que, lorsque la portée d'une revendication s'étend à une méthode non susceptible d'application, cette revendication ne peut être déclarée valide du seul fait qu'on réussit à prouver qu'un homme de l'art ne chercherait jamais à utiliser cette méthode.

^c Dans l'arrêt *Electric and Musical Industries Ltd. c. Lissen Ltd.* [1939] 56 R.P.C. 23 à la page 39, Lord Russell of Killowen a énoncé le principe général dans les termes suivants:

^d [TRADUCTION] Les revendications servent à définir clairement et avec précision le monopole revendiqué, de façon que tous puissent connaître les lignes de démarcation précises du domaine sur lequel ils ne peuvent empiéter. Leur objet premier est de limiter et non d'étendre le monopole. L'inventeur renonce à ce qu'il omet de revendiquer. Bien sûr, il faut lire les revendications à la lumière de l'ensemble du document et non pas comme s'il s'agissait d'un document distinct; toutefois, on doit être capable de trouver dans le texte des revendications, sans avoir à chercher ailleurs, la délimitation du champ du monopole revendiqué. Selon moi, on ne peut, en s'autorisant de parties du mémoire descriptif qui précèdent les revendications, modifier le sens d'une revendication qui porte manifestement sur un certain objet pour en faire une revendication portant sur un objet autre et différent; or, c'est justement là ce qu'on fait lorsqu'on déplace les lignes de démarcation du champ du monopole. Même s'il décrit une invention dans le cadre du mémoire descriptif, le breveté n'obtient aucun monopole s'il ne revendique pas l'objet de l'invention dans les revendications. Comme l'a déclaré Lord Cairns, on ne peut contrevenir à l'esprit d'un brevet (*Dudgeon c. Thomson, L.R. 3 App. Cas. 34*).

Finally, there is a judgment that decides a question that, in my view, is indistinguishable from the question raised in this case by the references in the claims to “. . . an emulsified material . . .” and “a stable aqueous emulsion . . .” even though there are some that will not work. I refer to *Norton and Gregory Ltd. v. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271 where the claim read [at page 276]:

I. A process for making diazo-types by exposing under a transparent original a layer containing a diazo-compound decomposable by light, and then developing, wherein there is present in the finished picture a reducing agent. [The underlining is mine.]

In that case there were reducing agents that would not work and Lord Greene said at pages 276-77:

Now if Claim I be read by itself and construed in accordance with the ordinary meaning of the language used, it is apparent that the use of any reducing agent falls within it. The character of the reducing agent to be used is not defined by reference to any particular quality or any particular result. If the matter stood there, the Claim would be unquestionably bad. But it is said (and this is the substantial part of the Appellant's argument) that the language of the Claim must be construed so as to exclude any reducing agent which a chemist of ordinary skill would know, with or without experiment, to be unsuitable in view of the result to be achieved. We are unable to accept this argument. The fact that a skilled chemist desiring to use the invention would reject certain reducing agents as being unsuitable is one thing; it is quite a different thing to say that a claim must in point of construction be cut down so as to exclude those reducing agents because a skilled chemist would not use them. To adopt the latter proposition would not be to construe the Specification but to amend it, and it would, in our opinion, be mere self-deception to hold otherwise. The duty of a patentee is to formulate his claim in such a way as to define with clarity the area of his monopoly; the claim is the solemn operative part of the Specification in which the patentee sets himself to achieve that purpose, and in construing it, it is of great importance not to lose sight of that fact. It is illegitimate to whittle away clear words in a claim by reading into them glosses and limitations extracted from the body of the Specification whose function is in its essence different from that of the claim. Each part of the document must be construed in the light of the function which is peculiarly its own. In the same way it is in our opinion illegitimate to whittle away the clear words of the claim—selected, as they must be taken to be, with the peculiar function of the claim in mind—by writing into them glosses and limitations based on the fact that a skilled chemist would avoid working in part of the area which the

Enfin, il existe un jugement qui, selon moi, tranche une question parfaitement identique à la question soulevée en l'espèce par le fait de mentionner dans les revendications « . . . un produit émulsionné . . . » et « une émulsion aqueuse stable . . . », alors qu'un certain nombre de ces produits ne conviennent pas à la réalisation de l'invention. Je veux parler de l'arrêt *Norton and Gregory Ltd. c. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271, où la revendication était rédigée de la façon suivante [à la page 276]:

[TRADUCTION] I. Un procédé de fabrication de papiers diazo par exposition sous un original transparent d'une couche sensible contenant un composé diazoïque décomposable par la lumière qui est ensuite développée, la photographie ainsi produite contenant un agent réducteur. [C'est moi qui souligne.]

Dans cette affaire, un certain nombre d'agents réducteurs ne convenaient pas à la réalisation de l'invention; Lord Greene a déclaré à ce sujet, aux page 276 et 277:

[TRADUCTION] Si on lit la revendication n° 1 en faisant abstraction du reste du mémoire descriptif et si on donne aux mots employés leur sens ordinaire, il semble bien que n'importe quel agent réducteur conviendrait. Il n'est fait mention dans la revendication d'aucune caractéristique particulière que devrait posséder l'agent réducteur utilisable, non plus que d'aucun effet précis qu'il devrait produire. Si l'on s'en tenait à cela, la revendication serait indubitablement invalide. Mais on soutient (et c'est là la partie essentielle de l'argumentation des appelantes) qu'il faut interpréter le texte de la revendication de façon à exclure tous les agents réducteurs qu'un chimiste d'une compétence normale saurait être impropres à produire l'effet recherché, même ceux relativement auxquels il lui faudrait faire une expérience pour s'en assurer. Nous ne pouvons accepter cet argument. C'est une chose de dire qu'un chimiste expérimenté voulant se servir du procédé faisant l'objet de l'invention saurait que certains agents conducteurs ne seraient pas utilisables; ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'il faut interpréter les dispositions d'une revendication de manière à exclure du champ d'application de celle-ci les agents réducteurs qu'un chimiste expérimenté n'utiliserait pas. Ce serait là non pas interpréter le mémoire descriptif, mais le modifier, et, à notre avis, ce serait nous leurrer que d'en décider autrement. Le breveté doit formuler sa revendication de façon à délimiter avec clarté le champ de son monopole; la revendication est la partie essentielle du mémoire descriptif, où le breveté cherche à atteindre ce but, et il est très important d'en tenir compte dans l'interprétation de ce texte. On ne peut rogner la portée d'une revendication rédigée de façon claire en lui prêtant des sens et des restrictions tirés du corps du mémoire descriptif, dont le rôle est essentiellement différent de celui de la revendication. Il faut interpréter chaque partie du document en fonction du rôle qui lui est propre. De même, nous sommes d'avis qu'on ne peut rogner la portée du texte clair de la revendication—

words in their ordinary meaning are wide enough to include. This does not mean that regard is not to be paid to the fact that the claim as well as the body of the Specification is addressed to persons skilled in the art and must be construed accordingly. But the argument here goes far beyond this and, under the pretence of construing the claim, in reality seeks to reform it.⁴

Counsel for the respondents relied on such authorities as *Metalliflex Limited v. Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft* [1961] S.C.R. 117 and *Henriksen v. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434. Neither of these authorities represents any departure from the basic rule that the claims must contain all material limitations nor is there any suggestion in either of them that it is permissible to import limitations from the disclosure into a claim when there is no indication of it in the claim itself. In *Metalliflex*, it was held that the rule did not apply in that case because there was no failure to include in the claim all the essential features of the invention. In *Henriksen*, the problem was one of deciding what the words of the claim meant.

In appreciating the ambit of the rule to which I refer, it is to be kept in mind that it is not in any way inconsistent with the rule that permits the use of the disclosure as a dictionary for the meaning of words in the claims and that it is not in any way inconsistent with the rule that requires that the claims be considered against the background of the state of the art at the time of the invention and against the background of what has been disclosed by the rest of the specification. The basic requirement remains that, in one way or another, a claim must be so worded as to limit what is claimed to the invention disclosed.⁵

Finally, the respondents argue that Claim 17, at least, does contain within itself a requirement that the product be made with an appropriate emulsion in appropriate proportions. They base that contention on the fact that what is claimed is claimed as "An electrocardiograph cream for

où les mots ont été choisis, il faut le supposer, en fonction du rôle précis de la revendication—en prêtant à ce texte des sens et des restrictions tirés du fait qu'un chimiste expérimenté ne s'aventurerait pas dans certaines parties de ce qui, au sens ordinaire des mots utilisés dans la revendication, constitue le champ de l'invention. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du fait que la revendication, tout comme le corps du mémoire descriptif, s'adresse à l'homme de l'art et doit être interprétée en conséquence. L'argument de l'avocat, en l'espèce, va toutefois bien plus loin; sous prétexte d'interpréter la revendication, on cherche en fait à la modifier.⁴

L'avocat des intimées a renvoyé à des arrêts tels que *Metalliflex Limited c. Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft* [1961] R.C.S. 117 et *Henriksen c. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434. Aucun de ces deux arrêts ne constitue une dérogation à la règle de base selon laquelle toute restriction importante doit figurer dans les revendications; on n'y donne nulle part à entendre qu'il est possible de considérer comme faisant partie de la revendication des restrictions figurant dans la divulgation, lorsque la revendication elle-même n'en fait aucunement état. Dans l'arrêt *Metalliflex*, on a jugé que la règle ne s'appliquait pas en l'espèce parce qu'on n'avait pas omis d'inclure dans la revendication toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Dans l'arrêt *Henriksen*, le litige portait sur la signification des mots employés dans la revendication.

Pour bien comprendre la portée de cette règle, il faut se rappeler qu'elle n'est en aucune façon incompatible avec la règle qui permet de se servir de la divulgation comme d'un dictionnaire donnant le sens des mots employés dans les revendications, non plus qu'avec la règle qui veut que l'on interprète les revendications en tenant compte de l'état de l'art à l'époque de l'invention ainsi que de ce qui a été révélé par le reste du mémoire descriptif. Tout cela ne change cependant rien à la règle fondamentale voulant que la revendication soit rédigée de façon à en restreindre la portée à l'objet de l'invention.⁵

Les intimées soutiennent enfin qu'aux termes de la revendication n° 17, notamment, le composé doit être à base d'une émulsion convenable produite par certaines substances réunies dans des proportions appropriées. Elles fondent cette prétention sur le fait que ce qui est revendiqué

use with skin electrodes and compatible with normal skin” and they say that it is thereby implied that the materials used must be such as are appropriate to produce such a substance.

To appreciate why this latter argument cannot prevail, even if such a choice could be implied in the absence of any teaching in the disclosure of the necessity of such a limitation, reference must be made to the whole claim, which reads as follows:

17. An electrocardiograph cream for use with skin contact electrodes and compatible with normal skin, comprising a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic and containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity.

Reading this claim in the only way that I find it possible to read it, it is a claim that the inventor has invented a substance that is an invention because of its new and useful qualities as an electrocardiograph cream that is for use with skin contact electrodes and that is compatible with normal skin and the substance for which such claim is made is the substance that is defined by all the words after the word “comprising”. 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). In my view, section 36(2) contemplates the inventor committing himself to the ambit of his invention; and, while the courts will not be too astute to strike down any reasonably informative statement with regard thereto, it is not a statement of the new product useful for certain purposes to define the elements as those members of broad classes that will result in a product useful for the designated purposes. I have searched, without success, for any case where the necessary limitations on the elements of the invention were found to be implied from the objects part of the claim. On the other hand, the *Minerals Separation* case and the *Norton and Gregory* cases are examples of cases that would have

est «une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, qui soit compatible avec une peau normale». Il va de soi, ajoutent-elles, que les produits utilisés sont ceux qui conviennent à la fabrication d'un tel composé.

Pour comprendre pourquoi on ne peut accepter ce dernier argument, même s'il était possible de conclure à la nécessité d'un tel choix malgré l'absence de toute indication en ce sens dans la divulgation, je renvoie à l'ensemble de la revendication, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 17. Une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, qui soit compatible avec une peau normale, comprenant une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique, et contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique.

Si je donne à cette revendication le seul sens qu'il soit possible de lui donner, l'inventeur y prétend avoir inventé un produit qui est une invention en raison de son caractère nouveau et utile dans la prise des électrocardiogrammes, que cette crème est destinée à être utilisée avec les électrodes de contact avec la peau et qu'elle est compatible avec une peau normale; il ressort en outre de la revendication que le produit visé est celui qui est défini par tous les mots suivant le mot «comprenant». Ce dernier mot 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). Selon moi, l'objet de l'article 36(2) est de contraindre l'inventeur à préciser lui-même la portée de son invention; si, d'une part, il ne serait pas très sage de la part des tribunaux de supprimer un texte susceptible de faire comprendre la nature de l'invention, il reste d'autre part que, pour définir un produit utile à certaines fins, il ne s'agit pas d'en définir les éléments en les rattachant à des catégories plus vastes, englobant un grand nombre d'autres éléments susceptibles d'entrer dans un produit utile à ces mêmes fins. J'ai essayé sans succès de trouver un arrêt où l'on aurait jugé que les restrictions nécessaires relatives aux éléments de l'invention pouvaient

gone the other way if this were an acceptable use of that part of a claim.

In my view, the appeal should be allowed with costs both here and in the Trial Division, the judgments appealed from should be set aside, the action for infringement of the patent should be dismissed, and there should be judgment on the counterclaim declaring Claims 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 and 22 of Patent 734,862 invalid.

* * *

THURLOW J.—The principal facts, including the whole of the disclosure portion of the specification of the patent in suit are set out in the reasons of the Chief Justice, which I have had the opportunity to read, and I need not repeat them. I wish to emphasize, however, that in my view of the facts what is disclosed as the invention is not a means of providing better or more efficient electrical conduction. The pastes and jellies in use before the inventor's cream appeared were, as I read the evidence, as good, if not better, electrical conductors than the cream. The advance in the art contributed by the inventor, as I understand it, lay in the invention of a cream that would provide adequate, if not as efficient, electrical conductivity but which was preferable to pastes and jellies because the necessity to include pumice or grit for the purpose of rubbing off the top layer of the skin of the patient to improve the contact between the electrode and the skin as well as the necessity to cleanse the areas afterwards could be eliminated. The relevant objects of the invention, as set out in the disclosure, and thus what the invention is to do, are to provide a system that

se déduire de la partie de la revendication traitant des usages du produit inventé. Au contraire, les arrêts *Minerals Separation* et *Norton* et *Gregory* sont des exemples d'affaires dont l'issue aurait été tout à fait différente si c'était là un usage acceptable de cette partie d'une revendication.

J'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, avec les dépens encourus aussi bien devant la Division d'appel que devant la Division de première instance, d'annuler les jugements dont on a fait appel, de rejeter l'action en contrefaçon du brevet et de faire droit à la demande reconventionnelle en déclarant invalides les revendications 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 et 22 du brevet n° 734,862.

* * *

d

LE JUGE THURLOW—Les principaux faits, et notamment le texte intégral de la partie du mémoire descriptif du brevet en cause constituant la divulgation, apparaissent aux motifs du juge en chef, que j'ai eu l'occasion de lire; je n'ai donc pas à les énoncer à nouveau. Je désire toutefois souligner qu'à mon avis ce qui, aux termes de la divulgation, constitue l'objet de l'invention, n'est pas un moyen d'assurer une conductibilité électrique plus grande ou plus efficace. Il m'a paru, à la lecture des documents versés au dossier, que les pâtes et les gelées en usage avant la mise sur le marché de la crème dont il est question en l'espèce conduisaient l'électricité aussi bien et peut-être mieux que cette crème. La contribution de l'inventeur au progrès de la science m'apparaît plutôt consister dans l'invention d'une crème susceptible de conduire l'électricité de façon satisfaisante, quoique peut-être pas aussi efficace que les pâtes et gelées, mais préférable à celles-ci parce qu'elle élimine d'une part la nécessité d'employer de la ponce ou du grès pour enlever par frottement la couche superficielle de l'épiderme du patient afin d'améliorer le contact entre l'électrode et la peau, et d'autre part la nécessité de nettoyer les régions du corps concernées après usage. Les objets pertinents de l'invention énumérés dans la divulgation, c'est-à-dire ce que le produit inventé est censé accomplir, consistent à fournir un composé qui

(a) will be readily applied and readily removed without any resulting condition requiring cleansing;

(b) will not only cleanse the skin, but will provide high conductivity between the skin and the electrode; and

(c) will, when applied to the body of a patient, be compatible with normal skin whereby contact dermatitis will be lessened.

I am in agreement with the construction which the Chief Justice has put on the claims here in question and with his reasons therefor. His, as I understand it, is the accepted approach and manner of interpreting patent claims and it would lead to fantastic results if a person were permitted for example to claim "a pen that writes, comprising etc." and thereafter to say that the claim is valid because all pens that do not write are outside the claim. The principle appears to me to be implicit in the following passage from the judgment of Lord Reid in *Henriksen v. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434 at page 441, line 26:

I must now analyse and construe claim 1 because it is well settled that whether the issue be validity or infringement the first step is to construe the claim. It is addressed to the skilled man who is acquainted with the prior art, so all relevant information about that must be supplied to the court and borne in mind when construing the claim.

The claim is for a fountain pen of the ball tip type. One argument submitted for the plaintiff was that this includes a writing instrument which must be kept upright because otherwise the ink will run out. I do not think that is right. Fountain pens of the ball tip type were in common use and there is nothing to show that such a peculiar instrument had ever been made. Non-technical words must be given their ordinary meaning and I have no doubt that "fountain pen" means a pen as commonly understood—a pen which can at least be laid down flat when not being used for writing. No question arises about the ball tip, the tubular reservoir or the air inlet. It is the latter part of the claim which gives rise to the difficulty.

The patentee is representing to the Crown in seeking the patent and telling the skilled addressee after its publication that if the skilled addressee follows his directions he will produce an instrument that is useful at least in the sense that it will work. He is entitled within fairly wide limits to leave it to the addressee to choose appropriate material from a class which he specifies if he makes it plain that the choice

a) est facile à appliquer et susceptible d'être enlevé sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage;

b) en plus de nettoyer la peau, assure une conductibilité élevée entre la peau et les électrodes; et

c) appliqué sur le corps du patient, est compatible avec une peau normale, diminuant ainsi les risques de dermatite locale.

Je souscris à l'interprétation qu'a donnée le juge en chef des revendications du brevet ainsi qu'aux motifs qu'il a invoqués à l'appui. C'est bien là, me semble-t-il, la méthode correcte d'interprétation des revendications d'un brevet; on aboutirait à des résultats pour le moins saugrenus s'il fallait admettre que soit revendiquée, par exemple, «une plume qui écrit, comprenant etc.», et laisser dire par la suite que la revendication est valide au motif qu'elle ne vise absolument pas les plumes qui n'écrivent pas. Ce principe me semble ressortir implicitement du passage suivant du jugement de Lord Reid dans l'arrêt *Henriksen c. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434 à la page 441, à la ligne 26:

[TRADUCTION] Il me faut maintenant analyser et interpréter la revendication n° 1; en effet, aussi bien dans les cas où le litige porte sur la validité du brevet que dans ceux où une partie allègue contrefaçon, il est bien établi qu'il faut en premier lieu interpréter la revendication. Celle-ci s'adresse à l'homme de l'art qui connaît bien l'état antérieur de la technique; c'est pourquoi la Cour doit être informée de toutes les données pertinentes et doit en tenir compte en interprétant la revendication.

La revendication porte sur un stylo à bille. L'un des arguments de la demanderesse consiste à dire que ces mots désignent notamment un instrument servant à écrire qu'il ne faut pas placer sens dessus dessous, car l'encre s'en échapperait. Je ne crois pas cet argument valable. Les stylos à bille étaient d'usage courant et rien n'indique qu'un instrument aussi étrange ait jamais été fabriqué. Sauf le cas des termes techniques, il faut donner aux mots leur sens ordinaire; or il me paraît que le mot «stylo» désigne manifestement ici un stylo au sens ordinaire de ce mot, c'est-à-dire un stylo qu'on peut au moins poser à plat lorsqu'on ne s'en sert pas. Le litige ne porte ni sur la bille, ni sur le réservoir tubulaire ni sur l'évent. C'est uniquement la dernière partie de la revendication qui suscite la difficulté.

Le breveté déclare donc à Sa Majesté pour obtenir le brevet, et à l'homme de l'art une fois le brevet délivré, que si ce dernier suit les directives du breveté, il arrivera à fabriquer un instrument utile (pour être utile, il faudra à tout le moins que l'instrument fonctionne). Dans une assez large mesure, le breveté peut laisser à l'homme de l'art le soin de choisir, au sein de la catégorie de substances qu'il aura

is left to the addressee. In the present case it is not disputed that the patentee can properly leave it to the addressee to choose out of the specified class or classes of material something which (a) does not mix with the ink and (b) forms a plug which (i) will move with the surface of the ink and (ii) will prevent air from contacting the surface of the ink. The question is what is the class or what are the classes of material which he has specified. The specification says that there is to be put between the ink and the air "a liquid or a viscous or paste-like mass."

When one poses, with respect to the claims here in suit, the question, what class of material has the inventor specified, the answer seems to me to be, in the case of claim 3, simply "an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic type", and in the case of claim 17, simply "a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic, or non-ionic". In neither case is there any limitation of the character of such material by reference to any particular quality or any particular result. (*Vide* Lord Greene, M.R. in *Norton v. Gregory* (1937) 54 R.P.C. 271 at page 276, line 26.) In particular there is no limitation to materials that may readily be removed without any resulting condition requiring cleansing or which will cleanse the skin. It must, therefore, in my opinion, be taken that the inventor has specified any emulsion that will fall within the meaning of the expressions used.

The next question that arises is whether on the facts it has been established that there are emulsions, falling within the claims as so interpreted, that will not work.

On this point as well I am in agreement with the view of the Chief Justice that the evidence of Dr. Shansky, the expert witness called by the respondent, shows that there are aqueous solutions of emulsified materials of a non-ionic type and stable aqueous emulsions that are non-ionic that will not work and that a choice has to be made of such of the materials specified in claims 3 and 17 as can be used to provide the

précisée, celles qui conviendront, dès lors qu'il indique clairement qu'il lui laisse le choix des substances. Dans la présente affaire, on ne conteste pas le droit du breveté de laisser à l'homme de l'art le soin de choisir parmi les substances de la catégorie ou des catégories précisées celle qui a) ne se mélangeront pas à l'encre et b) serviront de régulateur qui (i) descendra à mesure que baissera le niveau de l'encre dans le stylo (ii) empêchera l'air d'entrer en contact avec la surface de l'encre. La question est de savoir quelle(s) catégorie(s) de substances le breveté a précisée(s). Le mémoire descriptif porte qu'il faut placer entre l'encre et l'air «un liquide ou un corps visqueux ou de nature pâteuse».

Si l'on se demande quelle catégorie de substances l'inventeur a mentionnée dans les présentes revendications, il me semble que les seules précisions données à ce sujet sont, dans la revendication n° 3, les mots «un composé aqueux d'un produit émulsionné de type non ionique» et, dans la revendication n° 17, les mots «une émulsion aqueuse stable qui est anionique, cationique ou non ionique». Dans un cas comme dans l'autre, la revendication ne mentionne aucune qualité particulière ou aucun résultat particulier susceptibles de préciser la nature de cette substance. (*Voir* les motifs du maître des rôles Lord Greene, dans l'arrêt *Norton c. Gregory* (1937) 54 R.P.C. 271, à la page 276, ligne 26.) On ne précise notamment pas qu'il doit s'agir de substances faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage, et qui ont pour effet de nettoyer la peau. Il faut donc en conclure, me semble-t-il, que l'inventeur a voulu désigner toutes les émulsions correspondant au sens des mots employés.

Il faut ensuite se demander si, d'après les faits présentés, on a établi l'existence, parmi les émulsions visées par les revendications, selon l'interprétation qu'on a donnée de celles-ci, de certaines émulsions impropres à cette utilisation.

Sur cette question, je souscris également à l'opinion du juge en chef selon laquelle le témoignage de Shansky, le témoin expert cité par les intimées, montre qu'il existe des solutions aqueuses de produits émulsionnés de type non ionique et des émulsions aqueuses, stables et non ioniques, qui sont impropres à cette utilisation, et qu'il faut choisir, au nombre des substances mentionnées dans les revendications 3 et

advantages claimed for the invention. The expressions used in the claims, however, if not subject to some implied limitation are wide enough to embrace all such materials whether they will work or not and I understood it to be conceded in the course of the argument that if such materials that will not work fall within the claims when properly construed the claims are invalid. The respondent's case on this point was that when the claims are properly construed the materials specified do not include any materials that will not work because the skilled person to whom the specification is addressed will know what to select and what to avoid. That proposition, however, appears to me to have been rejected, at least in so far as the interpretation of the claim portions of a specification are concerned, by the judgment of the Privy Council in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines* (1952) 69 R.P.C. 81 at p. 95; 12 Fox P.C. 123 at page 137, where Lord Reid said:

One other ground for excluding the cellulose xanthates was urged at one stage in this case. It was said that for various practical reasons no person skilled in the art would ever attempt to use these xanthates for froth flotation, and therefore they could be disregarded. But Counsel before their Lordships did not attempt to maintain this argument. It is well settled that, where the scope of a claim includes some method which is useless, the claim cannot be saved by showing that no skilled person would ever try to use that method.

I am therefore of the opinion that the claims in issue include claims for the use of substances that will not work and are on that account invalid.

I would dispose of the appeal as proposed by the Chief Justice.

* * *

MACKAY D.J.—This is an appeal by the defendants from the judgment of the Associate

17, celles qui sont susceptibles de produire les effets désirables que l'on attribue à l'invention. Les mots employés dans les revendications, en l'absence de toute restriction implicite, sont toutefois assez larges pour englober toutes les substances de ce genre, même celles qui sont impropres à cette utilisation. Or, si j'ai bien compris, on a reconnu au cours des plaidoiries que si la portée des revendications, interprétées dans le sens que j'ai indiqué, s'étend aussi à des substances impropres à cette utilisation, les revendications sont invalides. Sur cette question, les intimées ont fait valoir que si l'on interprète correctement les revendications, les substances impropres à cette utilisation sont automatiquement exclues du nombre de celles que désignent les revendications, car l'homme de l'art, en fonction de qui est rédigé le mémoire descriptif, saura quelle substance retenir et quelle autre rejeter. Cette analyse me semble toutefois avoir été écartée, du moins en ce qui concerne la façon d'interpréter la partie du mémoire descriptif qui expose les revendications, par le jugement du Conseil privé dans l'affaire *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines* (1952) 69 R.P.C. 81 à la page 95; 12 Fox P.C. 123 à la page 137, où Lord Reid a déclaré:

[TRADUCTION] Un autre motif d'exclusion des xanthates de cellulose a été proposé au cours de la présente affaire. On a prétendu que, pour diverses raisons d'ordre pratique, un homme de l'art ne tenterait jamais de se servir de ces xanthates pour faire flotter une mousse et que, par conséquent, on n'avait pas à en tenir compte. Dans sa plaidoirie devant leurs Seigneuries, toutefois, l'avocat des défenderesses a renoncé à faire valoir cet argument. Il est bien établi que, lorsque la portée d'une revendication s'étend à une méthode non susceptible d'application, cette revendication ne peut être déclarée valide du seul fait qu'on réussit à prouver qu'un homme de l'art ne chercherait jamais à utiliser cette méthode.

Je suis donc d'avis qu'au nombre des revendications en cause se trouvent des revendications visant l'emploi de substances impropres à cette utilisation et que, pour ce motif, elles sont invalides.

Je trancherais donc la question dans le même sens que l'a fait le juge en chef.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY—Appel est interjeté d'un jugement du juge en chef adjoint

Chief Justice in which he held that the defendants had infringed the plaintiff's re-issued patent No. 734862 and dismissed the defendant's counterclaim for impeachment of the patent.

The principles that are applicable in determining the validity of patents and their infringement are stated by the author of Fox on Patents, 4th edition in part at pages 204, *et seq.* as follows:

(1) The test of sufficiency of the specification is whether the persons to whom it is addressed could, by following the directions therein, put the invention into practice.

(2) The specification is to be read and construed as a whole.

(3) The specification is construed with reference to public knowledge at the date of the patent.

(4) There should be neither a benign nor a strict interpretation, but if the language is ambiguous the court should endeavour to arrive at a construction that will support the patent rather than one that will vitiate it.

(5) The language of the specification should be interpreted according to its plain and ordinary meaning except in the case of technical words which are to be construed according to the meaning assigned to them by those skilled in the art to which the invention relates.

To determine whether a specification is sufficient, the proper test to apply is whether the persons to whom it is addressed, on reading the specification in the light of the common knowledge existing at its date and being willing to understand it, would be unerringly led to the invention and be enabled to put it to full use. 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.

It is for the court, when properly instructed, to fill the place of the workman skilled in the art and a specification must be construed from its own contents.

In the application of this rule the word "specification" includes not only the descriptive letterpress, but the claims and drawings as well, and all should be looked at to ascertain what the invention is and whether it has been properly described and claimed. The body of the specification should be read first for, regardless of the wording of the patentee's claims, they must be construed as relating to that which the patentee has described. The introduction stating the nature

concluant à la contrefaçon par les défenderesses du brevet n° 734862 redélivré aux demandereses et rejetant la demande reconventionnelle présentée par les défenderesses pour faire déclarer ce brevet invalide.

Les principes applicables en matière de validité et de contrefaçon de brevets sont énoncés dans l'ouvrage de Fox sur les brevets, 4^e édition, aux pages 204 et suivantes, dont voici un extrait:

[TRADUCTION] (1) Pour savoir si le mémoire descriptif donne assez de précisions, il faut se demander si, en suivant les directives qui y sont données, les personnes à qui s'adresse ce mémoire seraient en mesure de reconstituer la chose inventée.

(2) Le mémoire descriptif doit s'interpréter comme un tout.

(3) Le mémoire descriptif s'interprète selon l'état de l'art ou de la technique à la date du brevet.

(4) L'interprétation n'a pas pour objet de démontrer la validité ou l'invalidité du brevet; toutefois, si la rédaction en est ambiguë, la cour doit chercher à l'interpréter dans un sens favorable à sa validité.

(5) Les mots employés dans le mémoire descriptif doivent s'interpréter selon leur sens ordinaire et courant, sauf les mots techniques, auxquels il faut donner le sens que leur attribuent les spécialistes du domaine technique dont relève l'invention.

Pour savoir si un mémoire descriptif donne assez de précisions, il faut se demander si les personnes à qui il s'adresse, lisant ce mémoire en fonction de l'état de l'art à l'époque et avec l'intention d'en comprendre le sens, parviendraient nécessairement à reconstituer l'invention et seraient en mesure d'en tirer efficacement parti. Les personnes à qui s'adresse la revendication sont les «praticiens ordinaires», ayant une compétence normale dans le domaine technique dont relève l'invention et possédant les connaissances normales dans le métier en question. Pour bien interpréter le brevet, il faut se demander quel sens aurait donné à la divulgation et aux revendications un praticien compétent qui aurait lu le mémoire descriptif le jour de sa rédaction.

Il appartient au tribunal, à qui l'on a fourni les données nécessaires, de se substituer à l'homme de l'art. Le sens du mémoire descriptif doit être dégagé des éléments qu'il renferme.

Pour l'application de cette règle, l'expression «mémoire descriptif» désigne non seulement le texte descriptif, mais aussi les revendications et les dessins; il faut tenir compte de tous ces éléments pour déterminer en quoi consiste l'invention et si cet objet a été correctement décrit et revendiqué. Il faut d'abord lire le corps du mémoire descriptif, car, quoi que disent les revendications du breveté, il faut les interpréter dans le contexte de ce qu'a décrit le breveté.

of the invention is to be read along with the specification. This must be distinguished, however, from the description itself. As the title has always been an integral part of the specification it must be read into the specification and construed with it, and may affect the prior art to be considered.

If one part of the specification corrects what is obviously an error in another part, the correction should be so construed and the error will not render the specification bad.

The real question upon the merits is: What is the true construction of the specification as it stands?

The court should, therefore, in construing a specification, be the fair and impartial arbitrator between the patentee and the public. The construction must be reasonable, fair and logical, in accordance with the manner of construction of all written documents according to the true intent. Nothing should be presumed in favour of the patentee or an alleged infringer, although it is proper for the court to endeavour to support a patent if it can be done honestly and fairly and without improper construction, for it is a reasonable presumption that a patentee would not claim anything that would render his patent void.

Nevertheless the principle of fair construction must be applied in such a way as to give effect to the expressed or necessarily implied intent of the inventor as it would be understood by the assumed addressee of the patent. And there is high authority to the effect that it is a general principle of construction to reject an interpretation that leads to an absurd result.

Doubt, if any, should be resolved in favour of the patentee. Therefore, where the language is ambiguous and does not admit of a construction that is beyond doubt, the court should endeavour to arrive at the true intention and to give a construction that will uphold the patent rather than one that will vitiate it, if that construction can be reasonably and fairly arrived at. The patent should not be construed astutely but should be approached with a judicial anxiety to support a really useful invention if it can be supported on a reasonable construction of the patent.

The plaintiff's claim is that the defendants by the sale in Canada of an electrocardiographic cream known as "Sanborn Redux creme" infringed the plaintiff's re-issued patent No. 734862.

The specifications and the relevant claims of the plaintiff's patent that are in issue are as follows:

L'introduction énonçant la nature de l'invention et le mémoire descriptif s'interprètent l'un en regard de l'autre. Il faut cependant la distinguer de la description proprement dite. Comme l'intitulé a toujours fait partie intégrante du mémoire descriptif, il doit être interprété dans le contexte du mémoire; il peut contribuer à préciser le domaine dans lequel il faut examiner l'état de l'art.

Si une partie du mémoire descriptif corrige ce qui est manifestement une erreur dans une autre partie, la correction devra être interprétée en ce sens et l'erreur n'invalidera pas le mémoire.

Le fond de la question peut donc être formulé ainsi: Quel est le véritable sens du mémoire descriptif, tel qu'il est rédigé?

Pour interpréter le mémoire descriptif, la cour doit donc arbitrer de façon juste et impartiale entre les intérêts du breveté et ceux du public. L'interprétation doit être raisonnable, équitable, logique, et conforme au principe selon lequel tout document écrit doit être interprété en fonction de l'intention véritable de son auteur. Ni le breveté ni le prétendu contrefacteur ne doivent bénéficier d'une présomption favorable; la cour cherchera toutefois à établir la validité d'un brevet s'il est possible de le faire sans contrevenir à l'équité ni à la justice et sans faire violence au texte, car il est raisonnable de présumer qu'un breveté ne formulerait pas de réclamations susceptibles d'invalider son brevet.

Il faut néanmoins que le principe de l'interprétation équitable soit appliqué de façon à donner effet à l'intention exprimée ou clairement implicite de l'inventeur, telle que la comprendrait la personne à qui le brevet est censé s'adresser. La jurisprudence des plus hautes instances pose en principe général d'interprétation qu'il faut rejeter une interprétation dont les conséquences sont absurdes.

Le cas échéant, il faut donner le bénéfice du doute au breveté. C'est ainsi que si le texte est rédigé de façon ambiguë et qu'aucune interprétation ne laisse aucun doute quant à son sens, la cour doit s'efforcer de dégager l'intention véritable du breveté et de donner au brevet une interprétation favorable à sa validité plutôt qu'à son invalidité, si toutefois l'équité et le bon sens lui permettent de retenir cette interprétation. Ce n'est pas de subtilité intellectuelle dont il faut faire preuve en interprétant le brevet, mais bien d'un désir de reconnaître, en se conformant aux préceptes du droit, la validité d'une invention vraiment utile, si une interprétation raisonnable du brevet permet de le faire.

Les demandereses prétendent que les défendresses, en vendant au Canada une crème pour électrocardiographes connue sous le nom de «crème Sanborn Redux», ont contrefait le brevet n° 734862, redéveloppé aux demandereses.

Voici les passages du mémoire descriptif et les revendications du brevet des demandereses qui sont pertinents au litige:

The present invention relates to electrically conductive systems, and particularly to a new and improved system for use with electrodes in making cardiograms.

Different parts of the surface of the body have different resistances to the passage of electric current. Some skin may be dry and thick, whereas other skin may be moist and thin. Still other skin may be oily, and the degree of hair on skin varies widely. All of these skin characteristics act to vary the passage of electric current from the body of a patient to electrocardiographic or electroencephalographic equipment thereby providing erratic tracings.

An object of this invention is to provide an electrically conductive system that will be readily applied and readily removed without any resulting condition requiring cleansing.

Another object of the invention is to provide such a system that will not only cleanse the skin, but will provide high conductivity between the skin and electrocardiographic electrodes.

Another object of the invention is to provide such a system which, when applied to the body of a patient, is compatible with normal skin whereby contact dermatitis is lessened.

Another object of this invention is to provide such a system in which the growth of bacteria, molds or yeast in the system can be inhibited.

One aspect of this invention is to provide an aqueous system that includes a base of emulsified material of an anionic, cationic, or non-ionic type.

Another aspect of the invention is to include with said base a salt suitable to act as a conductor for the passage of electric current from an electrode to the body of a patient.

Still another aspect of the invention may be to employ a buffer solution with the system in order to provide the degree of acidity corresponding substantially to the acid mantle of the body skin.

Finally, inhibitors for preventing the growth of bacteria, molds or yeast may be included, although such inhibitors may be dispensed with if the system is packaged in a pressure dispensing container of the type commonly known as "aerosol" packages.

The above as well as other objects and novel features of the invention will become apparent from the following specification.

The base of the system forming this invention comprises an aqueous system of an emulsified material, i.e., an emulsion which may be of an anionic, cationic, or non-ionic type. Such non-ionic materials may be selected from the group including polyglycol fatty acids, Spans² and Tweens², glyceryl monostearate and the like.

The desired conductivity of the system may be produced by using a salt suitable to act as a conductor of electricity from an electrode to the body of a patient, such for example as:

[TRADUCTION] La présente invention porte sur des composés conducteurs d'électricité et particulièrement sur un nouveau composé amélioré destiné à être utilisé avec des électrodes en cardiographie.

^a Les différentes parties de la surface du corps présentent des résistances différentes au passage du courant électrique. Certaines peaux sont sèches et épaisses tandis que d'autres sont moites et minces, et d'autres huileuses. De plus, la pilosité de la peau varie énormément. Toutes ces caractéristiques cutanées influent sur le passage du courant électrique du corps du patient à l'électrode de l'électrocardiographe ou de l'électroencéphalographe, donnant ainsi lieu à des tracés irréguliers.

^b Un des buts de la présente invention est de fournir un composé conducteur d'électricité facile à appliquer et susceptible d'être enlevé sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage.

^c Un autre but de l'invention est de fournir un composé qui, en plus de nettoyer la peau, assure une conductibilité élevée entre la peau et les électrodes de l'électrocardiographe.

^d Un autre but de l'invention est de fournir un composé qui, appliqué sur le corps du patient, soit compatible avec une peau normale, diminuant ainsi les risques de dermatite locale.

^e Un autre but de la présente invention est de fournir un composé dans lequel la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures puisse être inhibée.

Une des caractéristiques de la présente invention est de fournir un composé aqueux à base de produit émulsionné de type anionique, cationique ou non ionique.

^f Une autre caractéristique de l'invention est l'addition à cette base d'un sel susceptible d'agir comme conducteur d'électricité entre une électrode et le corps du patient.

^g Une autre caractéristique possible de l'invention est l'emploi d'une solution-tampon dans le composé de manière à assurer un degré d'acidité correspondant à peu près à l'acidité cutanée du corps.

Enfin, il est loisible d'ajouter des inhibiteurs empêchant la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures, quoique ces inhibiteurs ne soient pas nécessaires si le composé est conditionné dans un récipient distributeur sous pression du type couramment appelé «aérosol».

^h Les buts susmentionnés, les autres buts et les caractéristiques nouvelles de l'invention ressortiront à la lecture du mémoire descriptif qui suit.

ⁱ La base du composé qui constitue la présente invention comprend un composé aqueux d'un produit émulsionné, c'est-à-dire une émulsion qui peut être de type anionique, cationique ou non ionique. Il peut s'agir de l'un des produits non ioniques suivants: les acides gras polyglycols, les «Spans»² et les «Tweens»², le monostéarate de glycérile, ou tout autre produit de ce genre.

^j La conductibilité souhaitée du composé peut être obtenue en utilisant un sel susceptible d'agir comme conducteur d'électricité de l'électrode au corps du patient, comme par exemple:

Sodium Chloride	1 - 10%
Potassium Chloride	1 - 10%
Sodium Sulfate	1 - 10%

or other highly ionizable salt in concentrations to achieve suitable conductivities.

Although the emulsion, consisting of an aqueous system of an emulsified material, and a highly ionizable salt may be employed alone, should it be desired to produce a pH in the system that will correspond substantially to the acid mantle of the bodily skin, any one of many buffer solutions may be utilized, among which may be included a sodium citrate, a citric acid, or a phosphate buffer solution. The amount of buffer solution employed should be such as to produce a pH of between substantially 4 to 8.

Should the system be packaged in containers that are opened to the atmosphere during use, means may be required to prevent the growth of bacteria, molds or yeast. Such materials as esters of para-hydroxy benzoic acid or other suitable inhibitors may be employed. Should, however, the emulsion be packaged in a pressure dispensing container of the type known as "aerosol" packages, the above inhibitors may not be required.

Examples of stable emulsions embodying the principles of this invention are:

<u>Non-ionic</u>	<u>Percentage</u>
Non-ionic blend of ethylene oxide derivatives of lanolin, the derivatives being higher fatty alcohols	6.0
Cetyl alcohol	2.0
Sodium chloride	5.0
Sodium nitrite	0.1
Glycerin	5.0
pH 5 Buffer solution ¹	81.9

<u>Cationic</u>	<u>Percentage</u>
Methylene bis-stearmide	10.0
Stearyl polyoxyethylamine	1.7
Glacial acetic acid	0.3
Sodium chloride	5.0
Sodium nitrite	0.1
Glycerin	5.0
pH 5 Buffer Solution ¹	77.9

<u>Anionic</u>	<u>Percentage</u>
Sodium lauryl sulfate	1.0
Glyceryl monostearate (free from soap)	11.0
Cetyl alcohol	1.0
Sodium chloride	5.0
Glycerin	5.0
Sodium nitrite	0.1
Water, distilled or de-ionized	76.9

The above systems which were of creamy consistency, were packaged by introducing 142 grams of each into six-ounce containers which were then pressurized to about 90 p.s.i. with nitrogen.

Although the various features of the new and improved electrically conductive system have been described in detail to fully disclose several embodiments of the invention, it

le chlorure de sodium	1 - 10%
le chlorure de potassium	1 - 10%
le sulfate de sodium	1 - 10%

ou tout autre sel très ionisable à des concentrations permettant d'atteindre une conductibilité convenable.

Même si l'émulsion, constituée d'un composé aqueux d'un produit émulsionné et d'un sel très ionisable, peut être employée seule, là où l'on désire obtenir un composé dont le pH correspond à peu près à l'acidité cutanée du corps, on peut choisir parmi un certain nombre de solutions-tampon, notamment les solutions-tampon au citrate de sodium, à l'acide citrique ou au phosphate. Il faut utiliser une quantité appropriée de solution-tampon, de manière à obtenir un pH compris à peu près entre 4 et 8.

Si le composé est conditionné dans des récipients où le produit est exposé à l'atmosphère en cours d'utilisation, des mesures destinées à empêcher la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures s'imposeront peut-être. On pourra utiliser à cette fin des produits tels que les esters de l'acide p-hydroxybenzoïque ou autres inhibiteurs appropriés. Toutefois, l'utilisation des inhibiteurs susdits peut ne pas être nécessaire si l'émulsion est conditionnée dans un récipient distributeur sous pression du type appelé «aérosol».

Voici quelques exemples d'émulsions stables où s'appliquent les principes de la présente invention:

<u>Émulsions de type non ionique</u>	<u>Pourcentage</u>
Mélange non ionique de dérivés époxydiés de la lanoline, les dérivés étant constitués d'alcools gras à chaîne longue	6.0
Alcool cétylique	2.0
Chlorure de sodium	5.0
Nitrite de sodium	0.1
Glycérine	5.0
Solution-tampon de pH 5 ¹	81.9

<u>Émulsions de type cationique</u>	<u>Pourcentage</u>
Méthylène bis-stéarmide	10.0
Stéaryl polyoxyéthylamine	1.7
Acide acétique glacial	0.3
Chlorure de sodium	5.0
Nitrite de sodium	0.1
Glycérine	5.0
Solution-tampon de pH 5 ¹	77.9

<u>Émulsions de type anionique</u>	<u>Pourcentage</u>
Laurylsulfate de sodium	1.0
Monostéarate de glycérile (exempt de savon)	11.0
Alcool cétylique	1.0
Chlorure de sodium	5.0
Glycérine	5.0
Nitrite de sodium	0.1
Eau distillée ou déminéralisée	76.9

Les composés susmentionnés, qui étaient de consistance crémeuse, ont été conditionnés en contenants de six onces renfermant 142 grammes chacun de produit puis portés à une pression interne de 90 lbs/po² avec de l'azote.

Même si les diverses caractéristiques du nouveau composé conducteur d'électricité amélioré ont été décrites en détail de manière à révéler pleinement plusieurs principes de

will be evident that numerous changes may be made in such details and certain features may be used without others without departing from the principles of the invention.

¹ Cf. T.C. MacIlvaine, *J. Biol. Chem.* 49, 183 (1921); C.J. Schollenberger, *The Chemist-Analyst*, 19 No. 3, 8 (1930).

² "Span" is the registered trademark of Atlas Chemical Industries, Inc. for a series of non-ionic surface active agents which are long chain fatty acid partial esters of hexitol anhydrides, including sorbitans, sorbides, mannitans, and mannides.

² "Tween" is the registered trademark of Atlas Chemical Industries, Inc. for a series of non-ionic surface active agents which are polyoxy alkylene derivatives of hexitol anhydride partial long chain fatty acid esters.

3. The method of making an electrically conductive system for use in making electrocardiograms, electroencephalograms and the like, comprising providing an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic type; controlling the electrical conductivity thereof by adding a highly ionizable salt; and adding a buffer solution to provide a pH of between substantially 4 to 8.

4. The method claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the salt comprises about 1 to 10% of the system.

5. The method claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the salt is selected from the group consisting of sodium chloride, potassium chloride and sodium sulfate and comprises about 1 to 10% of the system.

11. The method of making an electrically conductive system for use in making electrocardiograms, electroencephalograms and the like, comprising providing an aqueous solution of an emulsified material of a non-ionic type; and controlling the electrical conductivity thereof by adding a highly ionizable salt.

12. The method claimed in claim 9, 10 or 11, wherein the salt comprises about 1 to 10% of the system.

13. The method claimed in claim 9, 10 or 11, wherein the salt is selected from the group consisting of sodium chloride, potassium chloride and sodium sulfate and comprises about 1 to 10% of the system.

17. An electrocardiograph cream for use with skin contact electrodes and compatible with normal skin, comprising a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic and containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity.

18. An electrocardiograph cream as claimed in claim 17, wherein the salt comprises about 1 to 10% of the whole.

l'invention, il est évident qu'on peut apporter de nombreux changements aux aspects non essentiels de l'invention et que le produit peut ne comporter que certaines caractéristiques de l'invention sans que cela aille à l'encontre des principes de celle-ci.

¹ Voir T.C. MacIlvaine, *J. Biol. Chem.* 49, 183 (1921) et C.J. Schollenberger, *The Chemist-Analyst*, 19, n° 3, 8 (1930).

² «Span» est la marque déposée de l'Atlas Chemical Industries, Inc. pour une série d'agents tensio-actifs non ioniques constitués d'acides gras à longue chaîne partiellement estérifiés par des anhydrides d'hexitol, incluant les sorbitans, les sorbides, les mannitans et les mannides.

² «Tween» est la marque déposée de l'Atlas Chemical Industries, Inc. pour une série d'agents tensio-actifs non ioniques constitués de dérivés de type polyoxyalkylène d'acide gras à chaîne longue partiellement estérifiés par l'anhydride d'hexitol.

3. Le mode de fabrication d'un composé conducteur d'électricité servant à la prise d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et à d'autres examens semblables, comprenant la mise au point d'une solution aqueuse d'un produit émulsionné de type non ionique; le réglage de la conductibilité électrique de cette solution par l'ajout d'un sel très ionisable; et l'addition d'une solution-tampon pour assurer un pH se maintenant, en gros, entre 4 et 8.

4. La méthode revendiquée aux revendications nos¹ 1, 2 ou 3, le sel constituant de 1% à 10% environ du composé.

5. La méthode revendiquée aux revendications nos¹ 1, 2 ou 3, le sel étant choisi dans le groupe comprenant le chlorure de sodium, le chlorure de potassium et le sulfate de sodium et constituant de 1% à 10% environ du composé.

11. Le mode de fabrication d'un composé conducteur d'électricité servant à la prise d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et à d'autres examens semblables, comprenant la mise au point d'une solution aqueuse d'un produit émulsionné de type non ionique et le réglage de la conductibilité électrique de cette solution par l'ajout d'un sel très ionisable.

12. La méthode revendiquée aux revendications nos¹ 9, 10 ou 11, le sel constituant de 1% à 10% environ du composé.

13. La méthode revendiquée aux revendications nos¹ 9, 10 ou 11, le sel étant choisi dans le groupe comprenant le chlorure de sodium, le chlorure de potassium et le sulfate de sodium et constituant de 1% à 10% environ du composé.

17. Une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, qui soit compatible avec une peau normale, comprenant une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique, et contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique.

18. Une crème pour électrocardiographes, semblable à celle de la revendication n° 17, le sel constituant de 1% à 10% environ de l'ensemble du composé.

19. An electrocardiograph cream as claimed in claim 18 and having a pH between about 4 and 8.

21. An electrocardiograph cream as claimed in claim 19, wherein the salt is selected from the group consisting of sodium chloride, potassium chloride and sodium sulfate.

22. An electrocardiograph cream as claimed in claim 17, wherein the emulsion is non-ionic.

Reading the specifications and claims together it is my view that the claims in issue are limited to an electrically conductive system:

1. for use in making electrocardiograms and electroencephalograms;

2. that are composed of an aqueous emulsion having a base of an anionic, cationic or non-ionic material with the addition of 1-10% of a highly ionizable salt and in respect of some of the claims with the addition of a buffer solution such as to produce a pH of between 4 - 8 and in some of the claims the addition of suitable inhibitors such as esters of parahydroxy, and benzoic acids to prevent the growth of bacteria, molds or yeast;

3. that the materials to be used are only such of those materials within the general classifications as will be compatible with normal human skin and can be readily applied and readily removed without any resulting conditions requiring cleansing.

I think that these limitations as to the use of the invention and the limitation as to the materials to be used are an answer to the appellants' submission that among the classifications of the materials referred to there are some that would be dangerous to use on the human skin. The patent does not claim that any emulsion or any highly ionizable salt could be used.

As to the submission that "highly ionizable salt" is an ambiguous term, I do not think that it

19. Une crème pour électrocardiographes, semblable à celle de la revendication n° 18, dont le pH est entre 4 et 8 environ.

21. Une crème pour électrocardiographes, semblable à celle de la revendication n° 19, dont le sel est choisi dans le groupe comprenant le chlorure de sodium, le chlorure de potassium et le sulfate de sodium.

22. Une crème pour électrocardiographes, semblable à celle de la revendication n° 17, où l'émulsion est de type non ionique.

Si on lit le mémoire descriptif et les revendications en regard les uns des autres, il me paraît ressortir que les revendications contestées portent uniquement sur un composé conducteur d'électricité

1. susceptible d'être utilisé pour la prise d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes;

2. consistant en une émulsion aqueuse à base d'une substance anionique, cationique ou non ionique, à laquelle on ajoute un sel très ionisable dans une proportion de 1% à 10% du produit et, dans le cas de certaines des revendications, à laquelle on ajoute une solution-tampon qui donne un pH de 4 à 8 environ, et, dans le cas de certaines revendications, à laquelle on ajoute des inhibiteurs tels que les esters de l'acide p-hydroxybenzoïque pour empêcher la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures;

3. constitué de celles, parmi les substances entrant dans la catégorie générale décrite par l'inventeur, qui sont compatibles avec une peau humaine normale en même temps que faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille procéder par la suite à un nettoyage.

Je suis d'avis que ces restrictions quant à l'emploi de la chose inventée et quant aux substances susceptibles d'être utilisées, constituent une réponse satisfaisante à l'objection soulevée par les appelantes, selon laquelle certaines des substances faisant partie des catégories énumérées dans le brevet seraient dangereuses si on les employait sur la peau humaine. Le brevet ne prétend pas que l'on puisse utiliser indifféremment n'importe quelle émulsion ou n'importe quel sel très ionisable.

Venons-en maintenant à la prétention selon laquelle l'expression «sel très ionisable» est

is. The expert, Dr. Shansky, gave a definition of the term and merely because it was admitted that there could be some salts as to which experts might differ as to whether they fell within the definition, a question of fact, does not alter the fact that there were numerous salts that fell within the definition and the patent was limited to such salts.

“Compatible” is defined in Murray’s English Dictionary as

Mutually tolerant; capable of being admitted together, or of existing together in the same subject; accordant, consistent, congruous, agreeable; . . . which can abide or agree together; . . . if any of them do affront or injurie. . . .

In Webster’s dictionary,

. . . capable of existing together in harmony; congenial, agreeable; . . .

(as an adverb)

. . . in a compatible manner, fitly, suitably . . .

“Emulsion” is defined in Murray’s English dictionary (in pharmacy)

A milky liquid consisting of water holding in suspension minute particles of oil or resin by the aid of some albuminous or gummy material.

In the case of *Henriksen v. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434 in which the validity of the patent was upheld, the claim in issue was:

1. A fountain pen of the ball tip type, comprising a tubular ink reservoir provided at one end with a ball tip and at the opposite end with an air inlet, in which there is disposed between the column of ink in the reservoir and the air inlet a liquid or a viscous or paste-like mass which does not mix with the ink and forms a plug which moves with the surface of the ink column and prevents air from contacting the surface of the ink.

The broad general classifications of “a liquid or a viscous or paste-like mass” are limited to such of those materials as will form a plug that will not mix with the ink and will form a “plug which moves with the surface of the ink column

ambiguë. Je ne crois pas que ce soit le cas. L’expert des demandereses, le Dr Shansky, a donné une définition de cette expression; et même si on a reconnu l’existence de sels dont le classement sous cette définition ne ferait pas l’unanimité des experts, ce qui constitue une question de fait, cela ne change rien au fait que beaucoup de sels correspondent à cette définition et que seuls ces sels étaient visés par le brevet.

Le *Murray’s English Dictionary* définit le mot *compatible* de la façon suivante:

[TRADUCTION] Qui se tolèrent l’un l’autre; susceptibles d’être admis en même temps ou de coexister dans un même sujet; concordant, cohérent, conforme, congru; . . . qui peuvent exister ensemble ou s’entendre; . . . s’ils ne s’excluent pas mutuellement . . .

Le dictionnaire Webster donne pour sa part la définition suivante du mot *compatible*:

[TRADUCTION] . . . susceptibles de coexister harmonieusement; qui se conviennent, qui s’agrément mutuellement; . . .

(employé comme adverbe)

. . . de façon compatible, convenable, comme il faut . . .

Le *Murray’s English Dictionary* définit de la façon suivante le mot *emulsion* (domaine de la pharmacie):

[TRADUCTION] Un liquide laiteux constitué d’eau tenant en suspension de minuscules parcelles d’huile ou de résine à l’aide d’une substance albumineuse ou visqueuse.

Dans l’affaire *Henriksen c. Tallon Ltd.* (1965) R.P.C. 434, où il a été décidé que le brevet était valide, la revendication en cause était rédigée de la façon suivante:

[TRADUCTION] 1. Un stylo à bille, comprenant un réservoir d’encre muni à l’une de ses extrémités d’un mécanisme à bille et à l’autre extrémité d’un évent. Dans ce réservoir, entre la colonne d’encre et l’évent, se trouve un liquide ou un corps visqueux ou pâteux qui ne se mélange pas à l’encre et forme un obturateur qui, restant à la surface de la colonne d’encre, en suit les mouvements et empêche l’air d’entrer en contact avec la surface de l’encre.

Les substances désignées sous la catégorie générale «liquide ou corps visqueux ou pâteux» se restreignent à celles formant un obturateur qui ne se mélange pas à l’encre et qui, «à mesure que la colonne d’encre baissera, suivra

and prevent air from contacting the surface of the ink”.

In the present case reading the specifications and claims together it seems to me to be clear that the materials to be used are only such of those, coming within the general classifications, that will be compatible with the normal human skin and can be applied and removed without cleansing.

At page 441 of the *Henriksen* case Lord Reid said:

The patentee is representing to the Crown in seeking the patent and telling the skilled addressee after its publication that if the skilled addressee follows his directions he will produce an instrument that is useful at least in the sense that it will work. He is entitled within fairly wide limits to leave it to the addressee to choose appropriate material from a class which he specifies if he makes it plain that the choice is left to the addressee. In the present case it is not disputed that the patentee can properly leave it to the addressee to choose out of the specified class or classes of material something which (a) does not mix with the ink and (b) forms a plug which (i) will move with the surface of the ink and (ii) will prevent air from contacting the surface of the ink. The question is what is the class or what are the classes of material which he has specified. The specification says that there is to be put between the ink and the air “a liquid or a viscous or paste-like mass”.

... it is well settled that whether the issue be validity or infringement the first step is to construe the claim. It is addressed to the skilled man who is acquainted with the prior art, so all relevant information about that must be supplied to the court and borne in mind when construing the claim.

At page 442 Lord Reid referred to the case of *Norton & Gregory Ltd. v. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271 (in which the patent was held to be invalid) as follows:

I do not think that the decision created any new law. There the addressee, the skilled chemist, was plainly told that he could use a reducing agent. Some reducing agents were effective to produce the required result but others were not; and among those not effective were some which were expressly recommended in the body of the specification. It was impossible to construe the claim as leaving to the addressee the choice of a suitable reducing agent, and I need not consider whether a different claim could have

le mouvement de celle-ci et empêchera l'air d'entrer en contact avec la surface de l'encre».

Dans la présente affaire, compte tenu à la fois du mémoire descriptif et des revendications, il me semble manifeste que les seules substances utilisables sont celles qui, tout en relevant de cette catégorie générale, sont en même temps compatibles avec une peau humaine normale, faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage.

A la page 441 de l'arrêt *Henriksen*, Lord Reid a déclaré:

[TRADUCTION] Le breveté déclare donc à Sa Majesté pour obtenir le brevet, et à l'homme de l'art une fois le brevet délivré, que si ce dernier suit les directives du breveté, il arrivera à fabriquer un instrument utile (pour être utile, il faudra à tout le moins que l'instrument fonctionne). Dans une assez large mesure, le breveté peut laisser à l'homme de l'art le soin de choisir, au sein de la catégorie de substances qu'il aura précisée, celles qui conviendront, dès lors qu'il indique clairement qu'il lui laisse le choix des substances. Dans la présente affaire, on ne conteste pas le droit du breveté de laisser à l'homme de l'art le soin de choisir parmi les substances de la catégorie ou des catégories précisées celles qui a) ne se mélangeront pas à l'encre et b) serviront de régulateur qui (i) descendra à mesure que baissera le niveau de l'encre dans le stylo et (ii) empêchera l'air d'entrer en contact avec la surface de l'encre. La question est de savoir quelle(s) catégorie(s) de substances le breveté a précisée(s). Le mémoire descriptif porte qu'il faut placer entre l'encre et l'air «un liquide ou un corps visqueux ou de nature pâteuse».

... aussi bien dans les cas où le litige porte sur la validité du brevet que dans ceux où une partie allègue contrefaçon, il est bien établi qu'il faut en premier lieu interpréter la revendication. Celle-ci s'adresse à l'homme de l'art, qui connaît bien l'état antérieur de la technique; c'est pourquoi la cour doit être informée de toutes les données pertinentes et doit en tenir compte en interprétant la revendication.

A la page 442, Lord Reid a renvoyé au passage suivant de l'arrêt *Norton & Gregory Ltd. c. Jacobs* (1937) 54 R.P.C. 271 (où l'on a décidé que le brevet était invalide):

[TRADUCTION] La décision ne me semble pas constituer un précédent. Dans le brevet, on disait clairement à l'homme de l'art, c'est-à-dire au chimiste compétent, qu'il pouvait se servir d'un agent réducteur. Or, certains agents réducteurs étaient de nature à produire le résultat recherché, mais d'autres ne l'étaient pas; au nombre de ces derniers, il s'en trouvait qui étaient expressément recommandés dans le corps du mémoire descriptif. Il était impossible de donner à la revendication une interprétation selon laquelle

been validly made. The decision was that if a claim represents that any reducing agent can be used, and it turns out that some cannot, the claim cannot be saved because the addressee would know which could and which could not be used and would avoid using those which are ineffective.

I do not propose to refer on this aspect of the appeal to the other numerous cases to which we were referred by counsel and the cases referred to in *Fox on Patents* as in my view the applicable principles of law are not in dispute and this case falls to be decided on the application of those principles to the facts as found by the learned trial judge and the interpretation of the wording of the specifications and claims in Patent No. 734862.

In the present case the patentees in their specifications and claims do not say that any highly ionizable salt or any aqueous emulsions may be used. They specify or clearly infer that the persons skilled in the art are to select from the general classifications of materials only such of those materials as would be effective for the expressed purpose and use of the invention which limited the selection to only such of the materials in the classes named as would be compatible with the human skin and which could be readily applied and removed without any resulting condition requiring cleansing.

It is my view that the specifications and claims are sufficient to comply with the requirements of section 36(1) of the *Patent Act* and that a person skilled in the art would not be left in any doubt as to the materials, their proportions and their consistency that he should use in preparing the invention.

It is to be noted that while it was argued that the specifications and claims do not specify the consistency of the emulsion and that there was evidence that if the emulsion was too thin or too thick it would not be effective, that this ground of appeal was not pleaded by the appellant.

a elle aurait laissé à l'homme de l'art le choix d'un agent réducteur convenable, et je n'ai pas à me demander s'il aurait été possible de rédiger la revendication de façon qu'elle soit valide. On a donc décidé que si, aux termes d'une revendication, on doit pouvoir employer n'importe quel agent réducteur et qu'il se révèle que certains ne sont pas utilisables à cette fin, la revendication ne peut être déclarée valide du seul fait que l'homme de l'art saurait quel agent serait utilisable et éviterait d'employer les autres.

b Je n'ai pas l'intention de renvoyer, sur cet aspect de l'appel, aux nombreux autres arrêts cités par les avocats et à ceux mentionnés dans l'ouvrage de Fox sur les brevets, car j'estime que les parties ne contestent pas les principes de droit applicables et que nous devons fonder notre décision sur l'application de ces principes aux faits de l'espèce tels qu'établis par le savant juge de première instance et sur l'interprétation du texte du mémoire descriptif et des revendications du brevet n° 734862.

e En l'espèce, les brevetés, dans leur mémoire descriptif et leurs revendications, n'affirment pas que tout sel très ionisable ou toute émulsion aqueuse convient à l'emploi qu'on veut faire du produit. Ils précisent, ou du moins laissent clairement entendre, que l'homme de l'art devra choisir, à l'intérieur de catégories générales, les substances qui conviendront aux fins de l'invention et à l'usage qu'on veut faire du produit en question, ce qui restreint le choix aux seules substances des catégories énumérées qui sont compatibles avec la peau humaine, faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage.

h Je suis d'avis que les précisions données dans le mémoire descriptif et les revendications sont suffisantes, de sorte que ces documents sont conformes à l'article 36(1) de la *Loi sur les brevets*, et que l'homme de l'art n'aurait aucune peine à trouver les substances à employer, leurs proportions et leur consistance.

i Les appelantes ont fait valoir que ni le mémoire descriptif ni les revendications ne précisent la consistance de l'émulsion et qu'il appert que celle-ci ne serait pas efficace si elle était trop liquide ou trop épaisse, mais il y a lieu de signaler qu'elles n'ont pas plaidé ce moyen d'appel.

Turning now to the grounds of appeal

- a) that the original patent was invalid
- b) that the re-issued patent itself is invalid and
- c) that the requirements of section 50 of the *Patent Act* for the granting of a re-issued patent were not complied with and the re-issued patent is therefore invalid.

As to the submission that the requirements of section 50, subsection (1) of the *Patent Act* were not complied with in respect of the re-issued patent I am in agreement with the reasons and conclusions of the learned trial judge.

The application for re-issue was made within the time prescribed for making the application. The corrections and alterations of the original patent made in the re-issued patent were made in the corresponding American patent, which was issued prior to the original Canadian patent, prior to its issue. The patent attorneys failed to make the corrections in the application for the original Canadian patent. On the evidence it was open to the Commissioner of Patents and to the learned trial judge to conclude that the omission to correct errors in the original Canadian patent arose by reason of inadvertence on the part of the applicant's attorneys. For these reasons and those of the learned trial judge I would dismiss the appeal with costs.

JACKETT C.J.:

¹ See Fox on Canadian Patent Law and Practice, 4th ed., at pages 195-96:

The principles applicable to claims were discussed by Thorson P. in *Minerals Separation North American Corpn. v. Noranda Mines Ltd.*, [1947] Ex.C.R. 306 at 352; [1950] S.C.R. 36; 12 Fox Pat. C. 123: "By his claims the inventor puts fences around the fields of his monopoly and warns the public against trespassing on his property. His fences must be clearly placed in order to give the necessary warning and he must not fence in any property that is not his own. The terms of a claim must be free from avoidable ambiguity or obscurity and must not be flexible; they must be clear and precise so that the public will be able to know not only where it must not trespass but also where it may safely go. (See *United Merchants & Mfrs. Inc. v. A. J. Freiman Ltd. et al.*, (1965) 30 Fox Pat. C. 206 at 216.) If a claim does not satisfy these require-

Venons-en maintenant aux moyens invoqués à l'appui de l'appel:

- a) le brevet initial est invalide;
- b) le brevet redélivré est en lui-même invalide; et
- c) les dispositions de l'article 50 de la *Loi sur les brevets* concernant la délivrance d'un brevet redélivré n'ont pas été respectées, et, par conséquent, le brevet redélivré est invalide.

Quant à la prétention selon laquelle le paragraphe (1) de l'article 50 de la *Loi sur les brevets* n'a pas été respecté dans le cas du brevet redélivré, je souscris aux motifs et aux conclusions du savant juge de première instance.

La demande de redélivrance a été présentée dans le délai prévu à cette fin. Les corrections et modifications apportées au brevet initial figurent dans le brevet redélivré aux États-Unis, qui a été délivré avant la délivrance du premier brevet canadien. Les agents de brevets ont négligé d'apporter ces corrections à la demande de délivrance du brevet initial canadien. D'après les preuves figurant au dossier, le commissaire des brevets et le savant juge de première instance étaient fondés à conclure que le fait qu'on ait omis de corriger les erreurs figurant au brevet canadien initial était imputable à l'inadvertance des agents de brevets de l'auteur de la demande. Pour ces motifs et pour les motifs exposés par le savant juge de première instance, je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE EN CHEF JACKETT

¹ Je renvoie à l'ouvrage de Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, 4^e éd., aux pages 195 et 196:

[TRADUCTION] Le président Thorson a étudié les principes applicables aux revendications dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corpn. c. Noranda Mines Ltd.*, [1947] R.C.É. 306 à la p. 352; [1950] R.C.S. 36; 12 Fox Pat. C. 123: «Les revendications du brevet constituent les bornes du monopole de l'inventeur et servent à mettre en garde contre tout empiétement. Ces bornes doivent être bien en vue de façon à constituer une mise en garde efficace; la zone ainsi délimitée ne doit pas empiéter sur le terrain du voisin. Le texte d'une revendication doit, dans la mesure du possible, ne comporter aucune équivoque, aucun aspect obscur, et ne pas se prêter à des interprétations multiples; il doit être rédigé en termes clairs et précis, de façon que tout le monde connaisse non seulement les limites du domaine sur lequel il est interdit

ments it cannot stand. (Reference to the words of Lord Loreburn in *Natural Colour Kinematograph Co. Ltd. v. Bioschemes Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 256 at 266; *Ibid.* at 269, per Lord Parker; *General Railway Signal Co. Ltd. v. Westinghouse* (1939), 56 R.P.C. 295 at 382; *Whatmough v. Morris Motors Ltd.* (1940), 57 R.P.C. 177 at 198.) . . . The inventor may make his claims as narrow as he pleases within the limits of his invention but he must not make them too broad. He must not claim what he has not invented for thereby he would be fencing off property which does not belong to him. It follows that a claim must fail if, in addition to claiming what is new and useful, it also claims something that is old or something that is useless." (*Vidal Dyes Syndicate Ltd. v. Levinstein Ltd.* (1912), 29 R.P.C. 245 at 268, 270; *Natural Colour Kinematograph Co. Ltd. v. Bioschemes Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 256 at 266, 268).

² This appears from paragraphs 19(a)(i) and 29(a) of the affidavit of Dr. Shansky and his evidence on cross-examination and re-examination.

³ It is true that section 36(1) requires that the disclosure describe the invention so as to enable "any person skilled in the art or science" to make, construct, compound or use it. In this sense the specification is directed to a person skilled in the art. It does not, however, mean that the specification means what it would mean to a person skilled in the art or science. See *Northern Electric Co. Ltd. et al. v. Photo Sound Corporation et al.*, [1936] S.C.R. 649, per Duff C.J., delivering the judgment of the Court, at pages 676 et seq. Note particularly that the expert witness (i.e., the person skilled in the art) can give evidence as to the state of the art at any time, as to the meaning of technical terms, as to whether in his opinion what is described in a specification "on a given hypothesis as to its meaning" can be carried into effect by a skilled worker, or as to what at a given time to him as skilled in the art, a given sentence "on any given hypothesis as to its meaning" would have taught or suggested to him, but he cannot give evidence as to what the specification means or as to what it means to him as a person skilled in the art.

⁴ The suggestion by counsel for the respondents that this reasoning could be limited to cases where there were false promises in the disclosure is negated by the next paragraph of Lord Greene's judgment, which reads as follows:

In the present case if the Patentee had intended to include every reducing agent in his claim, no language could have been more appropriate for his purpose than that which he has used and we can see no justification for limiting that language in the way suggested. But there is a further reason—if a further reason were required—for rejecting the argument. The Patentee himself, in a passage already quoted, gives as examples of suitable reducing agents "aldehydes" and "poly-hydroxy compounds".

d'empiéter mais aussi celles du domaine où l'on peut s'aventurer sans crainte. (Voir l'arrêt *United Merchants & Mfrs. Inc. c. A. J. Freiman Ltd. et al.*, (1965) 30 Fox Pat. C. 206, à la p. 216). Si une revendication ne respecte pas ces exigences, elle ne peut être valide. (Je renvoie aux paroles de Lord Loreburn dans l'arrêt *Natural Colour Kinematograph Co. Ltd. c. Bioschemes Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 256, à la p. 266, et à celles de Lord Parker dans le même arrêt, à la p. 269; je renvoie en outre à l'arrêt *General Railway Signal Co. Ltd. c. Westinghouse* (1939), 56 R.P.C. 295, à la p. 382, et à l'arrêt *Whatmough c. Morris Motors Ltd.* (1940), 57 R.P.C. 177, à la p. 198) . . . L'inventeur peut restreindre à sa guise la portée de ses revendications dans les limites de son invention, mais il ne peut leur donner une portée plus grande que l'invention. Il ne peut revendiquer ce qu'il n'a pas inventé, car il placerait alors ses bornes sur un terrain qui ne lui appartient pas. En conséquence, il y a lieu de rejeter une revendication qui, en plus de revendiquer ce qui est nouveau et utile, revendique quelque chose qui est déjà connu ou qui est inutile.» (*Vidal Dyes Syndicate Ltd. c. Levinstein Ltd.* (1912), 29 R.P.C. 245, aux pp. 268 et 270; *Natural Colour Kinematograph Co. Ltd. c. Bioschemes Ltd.* (1915), 32 R.P.C. 256, aux pp. 266 et 268).

² C'est ce qui ressort des paragraphes 19a)(i) et 29a) de l'affidavit du Dr Shansky ainsi que de son témoignage au cours du contre-interrogatoire et du nouvel interrogatoire.

³ Il est vrai qu'aux termes de l'article 36(1), la divulgation doit décrire l'invention d'une façon qui permette «à toute personne versée dans l'art ou la science» de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention. En ce sens, le mémoire descriptif s'adresse à l'homme de l'art. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut l'interpréter comme le ferait un homme de l'art. Voir l'arrêt *Northern Electric Co. Ltd. et autres c. Photo Sound Corporation et autres*, (1936) R.C.S. 649, prononcé par le juge en chef Duff, aux pages 676 et suivantes. Remarquons notamment que le témoin expert (c'est-à-dire l'homme de l'art) peut donner son avis sur l'état de l'art à un moment donné, sur le sens de termes techniques, sur la possibilité pour un technicien expérimenté de mettre à exécution ce qui est divulgué dans un mémoire descriptif «dans l'hypothèse où celui-ci aurait tel ou tel sens», ou sur ce qu'une phrase donnée, à un moment précis, lui aurait appris ou laissé entendre en tant qu'homme de l'art, «dans l'hypothèse où elle aurait tel ou tel sens», mais qu'il ne peut exprimer d'opinion sur le sens du mémoire descriptif, ni sur la façon dont il l'interprète en tant qu'homme de l'art.

⁴ La prétention de l'avocat des intimées, selon laquelle ce raisonnement ne vaut que dans les cas où le mémoire descriptif contient des affirmations fausses, se trouve réfutée par le paragraphe suivant du jugement de Lord Greene, dont voici le texte:

[TRADUCTION] Si le breveté, en l'espèce, avait voulu viser tous les agents réducteurs mentionnés dans sa revendication, il n'aurait pu mieux choisir ses mots et nous ne voyons aucune raison de restreindre la portée du texte dans le sens proposé. Il existe une autre raison—superflue peut-être—de rejeter cet argument. Le breveté lui-même, dans un passage cité ci-dessus, donne à titre d'exemple d'agent réducteur convenable les «aldéhydes» et les

Many of the substances in these two classes (e.g. in the former the higher aldehydes, in the latter certain of the sugars) are unsuitable for use, yet the words are wide enough to cover all of them, and upon the Appellants' argument it would be necessary to read into them words which would operate to exclude certain members of these classes. Such a method of construction is in our opinion quite unwarranted.

⁵ See, for example, *Ingersoll Sergeant Drill Company v. Consolidated Pneumatic Tool Company Ltd.*, (1908) 25 R.P.C. 61, per Lord Loreburn L.C. at pages 82-3:

There can be no dispute about the law. Each Claim in a Specification is independent, and a plaintiff in an action for infringement must show that there has been an adoption of some new invention adequately described in a Claim when fairly construed. I am not aware that any special canons of construction are applicable to Specifications, nor am I able to accept, if indeed I rightly understand them, certain formidable generalisations presented to us in argument as to the principles on which they are to be interpreted. Obviously, the rest of the Specification may be considered in order to assist in comprehending and construing a Claim, but the Claim must state, either by express words or by plain reference, what is the invention for which protection is demanded. The idea of allowing a patentee to use perfectly general language in the Claim, and subsequently to restrict, or expand, or qualify what is therein expressed by borrowing this or that gloss from other parts of the Specification, is wholly inadmissible. I should have thought it was a wholly original pretension.

«composés polyhydroxylés». Or un grand nombre de substances faisant partie de ces deux catégories (par exemple, dans la première catégorie, les aldéhydes à chaîne longue, et, dans la seconde, certains sucres) sont inutilisables; les termes de la revendication sont cependant assez généraux pour désigner toutes ces substances. Selon l'argument des appelantes, il faudrait, par voie d'interprétation, ajouter des mots qui auraient pour effet d'exclure certains éléments de ces catégories. Une telle méthode d'interprétation nous semble très peu souhaitable.

⁵ (Voir, par exemple, l'arrêt *Ingersoll Sergeant Drill Company c. Consolidated Pneumatic Tool Company Ltd.*, (1908) 25 R.P.C. 61, motifs du Lord chancelier Loreburn, aux pages 82 et 83:

[TRADUCTION] L'état du droit est très clair. Dans un mémoire descriptif, chaque revendication est indépendante, et dans une action en contrefaçon de brevet, le demandeur doit démontrer qu'on a contrefait une invention, dont la revendication, correctement interprétée, donnait une description satisfaisante. A ma connaissance, il n'existe aucune règle spéciale relative à l'interprétation des mémoires descriptifs. De plus, je suis incapable d'accepter, telles du moins qu'elles m'apparaissent, certaines redoutables généralisations faites au cours des plaidoiries au sujet des principes d'interprétation applicables aux revendications. Bien sûr, l'ensemble du mémoire descriptif peut aider à comprendre et à interpréter une revendication, mais cette dernière doit énoncer, soit en termes explicites, soit au moyen d'un renvoi très précis, en quoi consiste l'objet de l'invention que l'on cherche à protéger. Il nous paraît inadmissible de permettre à un breveté de rédiger une revendication en termes très généraux et, par la suite, de restreindre, d'élargir ou de modifier la portée de ces mots à partir de telle ou telle notion tirée du mémoire descriptif. C'est là, me semble-t-il, une prétention fort singulière.