

T-2054-71

T-2054-71

**Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormalis Meister Lucius & Bruning (Plaintiff)**

v.

**Halocarbon (Ontario) Limited, and Halocarbon Products Corporation (Defendants)**

Trial Division, Collier J.—Toronto, November 13-16, 20, 21, 1973; Ottawa, May 27, 1974.

*Patents—Infringement—Action successful against Canadian company importing and using isohalothane—Action failing against Canadian and American companies for production by Canadian company of halothane—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 36(1), 58.*

The plaintiff, a German company and Canadian patentee, sued for infringement of two process patents, against a Canadian company (the first defendant) and an American company (the second defendant).

*Held*, re isohalothane (patent claim 10), the plaintiff was entitled to succeed against the Canadian defendant for infringement of this claim. The defendants conceded that if the process used in the United States to produce isohalothane was used in Canada for the same purpose, there would be infringement of the claim in issue. The Canadian defendant was liable on the basis that it imported into and used in Canada a product made elsewhere by a process infringing the patent rights of the plaintiffs. This defendant failed to discharge the onus of proving, on the balance of probabilities, that the disclosure of previous authorities and experimenters established the defence of want of novelty or anticipation; or that the prior art supported the defence of obviousness or lack of invention; or that there was immunity under section 58 of the *Patent Act*. But, as against the American defendant, the plaintiff failed to establish that this company caused or directed the tortious act of the Canadian defendant.

*Held*, re halothane (patent claim 2), the action based on this claim must be dismissed, since the invention asserted in the claim, having regard to the prior publications, lacked inventive ingenuity.

**Re Isohalothane Patent:**

*Union Carbide Ltd. v. Trans-Canadian Feeds Ltd.* [1966] Ex.C.R. 884; *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc v. Jules R. Gilbert Limited* (1967) 35 Fox Pat. C. 174; aff'd. [1968] S.C.R. 950; *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (1964) 41 C.P.R. 18; *Peterson Electronic Die Co. Inc. v. Plastiseal Inc.* (unreported, A-273-72), followed. *Picard v. United Air-*

**Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormalis Meister Lucius & Bruning (Demanderesse)**

a c.

**Halocarbon (Ontario) Limited, et Halocarbon Products Corporation (Défenderesses)**

Division de première instance, le juge Collier—  
b Toronto, les 13 au 16, 20, 21 novembre 1973; Ottawa, le 27 mai 1974.

*Brevets—Contrefaçon—L'action contre la compagnie canadienne important et utilisant de l'isohalothane est accueillie—L'action contre les compagnies canadienne et américaine, relativement à la production d'halothane par la compagnie canadienne est rejetée—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 36(1) et 58.*

La demanderesse, une compagnie allemande, détentrice d'un brevet canadien, a intenté une action en contrefaçon de deux procédés de fabrication contre une compagnie canadienne (la première défenderesse) et une compagnie américaine (la seconde défenderesse).

*Arrêt*: en ce qui concerne l'isohalothane (revendication 10 du brevet): la demanderesse a gain de cause contre la défenderesse canadienne dans l'action en contrefaçon de cette revendication. Les défenderesses admettent que si le procédé utilisé aux États-Unis pour produire de l'isohalothane l'était au Canada aux mêmes fins, il y aurait contrefaçon de la revendication en cause. La défenderesse canadienne est responsable puisqu'elle a importé au Canada et y a utilisé un produit fabriqué ailleurs, mais selon un procédé constituant une contrefaçon des brevets de la demanderesse. Cette défenderesse n'a pas réussi à s'acquitter de la charge de la preuve que, selon la prépondérance des probabilités, la divulgation de techniques et expériences antérieures justifiait sa défense fondée sur le défaut de nouveauté ou antériorité, ou que la technique antérieure justifiait sa défense fondée sur le caractère manifeste ou le défaut d'invention; elle n'a pas su démontrer non plus qu'elle bénéficiait de l'immunité prévue à l'article 58 de la *Loi sur les brevets*. Mais, en ce qui concerne la défenderesse américaine, la demanderesse n'a pas su démontrer que cette compagnie était à l'origine, directement ou par ses ordres, de l'acte dommageable commis par la défenderesse canadienne.

*Arrêt*: en ce qui concerne l'halothane (revendication 2 du brevet): l'action fondée sur cette revendication doit être rejetée puisque l'invention décrite dans cette revendication, compte tenu des publications antérieures, manquait d'ingéniosité inventive.

**Re le brevet relatif à l'isohalothane:**

Arrêts suivis: *Union Carbide Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd.* [1966] R.C.É. 884; *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc c. Jules R. Gilbert Limited* (1967) 35 Fox Pat. C. 174, confirmé [1968] R.C.S. 950; *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1964) 41 C.P.R. 18; *Peterson Electronic Die Co. Inc. c. Plastiseal Inc.* (arrêt non publié, A-273-72). Arrêts appli-

*craft* (1942) 53 U.S.P.Q. 563; *Burns & Russell of Canada v. Day & Campbell Ltd.* [1966] Ex.C.R. 673, applied. *Re Alsop's Patent* (1907) 24 R.P.C. 733; *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479; *British Thomson-Houston Company Ltd. v. Sterling Accessories Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 311; *Performing Right Society v. Caryl Theatrical Syndicate* [1924] 1 K.B. 1; *Libbey-Owens-Ford Glass Co. v. Ford Motor Co. of Canada Ltd.* [1969] 1 Ex.C.R. 529; aff'd. [1970] S.C.R. 833, considered.

**Re Halothane Patent:**

*Appliance Service Co. Ltd. v. Sarco Canada Limited* (unreported, T-339-71); *Ernest Scragg & Sons Limited v. Leesona Corporation* [1964] Ex. C.R. 649; *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. v. Burton Parsons Chemicals, Inc.* [1973] F.C. 405, considered.

ACTION.

COUNSEL:

*H. Lorne Morphy and David Rogers, Q.C.*, for plaintiff.

*Donald F. Sim, Q.C.*, and *Roger T. Hughes* for defendants.

SOLICITORS:

*Tory, Tory, DesLauriers & Binnington*, Toronto, for plaintiff.

*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for plaintiff.

*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for defendants.

*The following are the reasons for judgment delivered in English by*

COLLIER J.: This is an action for infringement of two process patents. The plaintiff is a German company and is the Canadian patentee. Patent 692,039 (hereinafter "039" or "the isohalothane patent") was issued August 4, 1964. The date of issue of the other Patent 652,239 (hereafter "239" or "the halothane patent") is not important.

In the pleadings, the plaintiff alleged infringement of Claims 1 to 12 of 039. At trial, it restricted itself to Claim 10 only. Again in the pleadings, the plaintiff alleged infringement of Claims 1 to 3 of 239. At trial, it restricted itself to Claim 2 only. The statement of claim alleged infringement of a third Patent 650,600. That

qués: *Picard c. United Aircraft* (1942) 53 U.S.P.Q. 563; *Burns & Russell of Canada c. Day & Campbell Ltd.* [1966] R.C.É. 673. Arrêts examinés: *Re Alsop's Patent* (1907) 24 R.P.C. 733; *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479; *British Thomson-Houston Company Ltd. c. Sterling Accessories Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 311; *Performing Right Society c. Caryl Theatrical Syndicate* [1924] 1 K.B. 1; *Libbey-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. of Canada Ltd.* [1969] 1. R.C.É. 529, confirmé [1970] R.C.S. 833.

**Re le brevet relatif à l'halothane:**

Arrêts examinés: *Appliance Service Co. Ltd. c. Sarco Canada Limited* (arrêt non publié, T-339-71); *Ernest Scragg & Sons Limited c. Leesona Corporation* [1964] R.C.É. 649; *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. c. Burton Parsons Chemicals, Inc.* [1973] C.F. 405.

ACTION.

AVOCATS:

*H. Lorne Morphy et David Rogers, c.r.*, pour la demanderesse.

*Donald F. Sim, c.r.*, et *Roger T. Hughes* pour les défenderesses.

PROCUREURS:

*Tory, Tory, DesLauriers & Binnington*, Toronto, pour la demanderesse.

*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour la demanderesse.

*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE COLLIER: Il s'agit d'une action en contrefaçon de deux brevets de procédés de fabrication. La demanderesse est une compagnie allemande et détient le brevet canadien. Le brevet 692,039 (ci-après appelé «039» ou «le brevet relatif à l'isohalothane») fut délivré le 4 août 1964. La date de la délivrance de l'autre brevet, le brevet 652,239 (ci-après appelé «239» ou «le brevet relatif à l'halothane») est sans importance.

Dans ses plaidoiries, la demanderesse prétend qu'il y a eu contrefaçon des revendications 1 à 12 du 039. Au procès, elle s'en est tenue à la revendication 10. Toujours dans ses plaidoiries, la demanderesse prétend qu'il y a eu contrefaçon des revendications 1 à 3 du 239. Lors du procès, elle s'en est tenue à la revendication 2.

part of the case was withdrawn or abandoned at the opening of the trial.

The defendant Halocarbon (Ontario) Limited (hereafter the "Canadian company") is an Ontario corporation "formed" according to the evidence on July 8, 1969. The other defendant Halocarbon Products Corporation (hereafter the "American company") is an American corporation carrying on business in the State of New Jersey.

I shall deal with the two patents and the contentions put forward in respect of each separately.

Patent 692,039—isoalothane

The invention asserted here, as I understand it, is a process whereby isoalothane is produced by reacting in the liquid phase, a "monomer" with hydrogen bromide. The reaction is carried out under radical forming conditions. I adopt Mr. Sim's words as an accurate paraphrase of Claim 10:

A process for the manufacture of isoalothane which comprises reacting monomer in the liquid phase under radical forming conditions with hydrogen bromide and isolating the isoalothane obtained.

The American company produces isoalothane by such a process in its New Jersey operations. It exports isoalothane so manufactured to the Canadian company; to put it the other way round, and in the way it was put at trial, the Canadian company imports isoalothane into Canada. The Canadian company then uses the isoalothane ("adduct") in a process to manufacture halothane at its plant in Ontario. It then markets its product—halothane. The Canadian company, if not a subsidiary of the American company, is directed in, and is given its instructions and research data in respect of, its manufacturing operations and processes by the American company. According to the evidence before me, the two defendants are controlled by another American corporation, Halo-

La déclaration mentionne la contrefaçon d'un troisième brevet, le brevet 650,600. Cette partie de l'action fit l'objet d'un désistement ou abandon à l'ouverture du procès.

<sup>a</sup> La compagnie défenderesse, Halocarbon (Ontario) Limited (ci-après appelée «la compagnie canadienne») est sise en Ontario et fut «créée», si l'on en croit la preuve, le 8 juillet 1969. L'autre défenderesse, la Halocarbon Products Corporation (ci-après appelée la «compagnie américaine») est une compagnie américaine exploitant son entreprise dans l'État du New Jersey.

<sup>c</sup> Je vais examiner chaque brevet ainsi que les prétentions dont ils ont respectivement fait l'objet.

<sup>d</sup> Brevet 692,039—isoalothane

L'invention revendiquée en l'espèce consiste, si je comprends bien, dans un procédé permettant de produire de l'isoalothane en faisant réagir en phase liquide un «monomère» avec du bromure d'hydrogène. La réaction se produit dans des conditions favorables à la formation de radicaux. Je reprends les mots de Sim comme description fidèle de la revendication 10:

<sup>f</sup> [TRADUCTION] Un procédé de fabrication d'isoalothane par la réaction d'un monomère en phase liquide, et dans des conditions favorables à la formation de radicaux, avec du bromure d'hydrogène, suivie de l'isolation de l'isoalothane obtenu.

<sup>g</sup> La compagnie américaine produit de l'isoalothane selon ce procédé, dans le New Jersey. Elle fournit à la compagnie canadienne de l'isoalothane ainsi fabriqué; pour reprendre les termes employés lors du procès, on peut dire à l'inverse que la compagnie canadienne importe de l'isoalothane au Canada. La compagnie canadienne utilise alors de l'isoalothane («produit d'addition») pour fabriquer de l'halothane dans son usine ontarienne. Elle commercialise alors son produit—l'halothane. Sans qu'il s'agisse à proprement parler d'une filiale de la compagnie américaine, cette dernière dirige les activités et procédés de fabrication de la compagnie canadienne et lui donne aussi des instructions et des données expérimentales à cet égard. Selon la preuve soumise, les deux défenderesses

carbon Laboratories Incorporated (Ferstandig's discovery of April 11, 1972, ques. 17-21).

Prior to December 1962, the American defendant had been manufacturing isohalothane in the gaseous stage. In December 1962, it commenced using a process in the liquid stage. The Canadian company did not commence production of halothane, using the imported isohalothane, until October 1970.

It is conceded by the defendants that if the process used in the United States to produce isohalothane was used in Canada for the same purpose, there would be infringement of Claim 10.

The plaintiff says the Canadian defendant is therefore liable on the basis it imported into and used in Canada a product produced elsewhere by a process which infringes its patent rights. Reliance is placed on *Union Carbide Canada Ltd. v. Trans-Canadian Feeds Ltd.* [1966] Ex.C.R. 884 and *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc v. Jules R. Gilbert Limited* (1967) 35 Fox Pat. C. 174<sup>1</sup>. In the *Union Carbide* case, the President (now Chief Justice) said at pp. 888-890:

I shall first dispose of the question of law as to whether importation into Canada, and use or sale in Canada, of goods that were made outside Canada in accordance with a process that is the subject of a Canadian patent is an infringement of that patent.

... in *The Auer Incandescent Light Manufacturing Company v. O'Brien* ((1897) 5 Ex.C.R. 243), Mr. Justice Burbidge had to consider an application for an injunction based upon a process patent where some of the infringements complained of were with respect to importation and sale, and some of them were with respect to manufacture (see pages 262-3) and, after hearing argument on the question, at page 292 he applied the two English cases to which I have referred and held that articles made in a foreign country pursuant to a process in respect of which a patent had been granted under the Canadian statute cannot be imported for use or sale in Canada without infringing the Canadian monopoly.

<sup>1</sup> This decision was affirmed [1968] S.C.R. 950, but this particular point was not discussed.

sont sous le contrôle d'une autre compagnie américaine, la Halocarbon Laboratories Incorporated (interrogatoire de Ferstandig, 11 avril 1972, questions 17 à 21).

Avant décembre 1962, la compagnie américaine défenderesse fabriquait de l'isohalothane en phase gazeuse. En décembre 1962, elle commença à utiliser un procédé de fabrication en phase liquide. La compagnie canadienne ne commença à produire de l'halothane, en utilisant l'isohalothane importé, qu'en octobre 1970.

Les défenderesses ont admis que, si le procédé utilisé aux États-Unis pour la fabrication de l'isohalothane l'était au Canada aux mêmes fins, il y aurait alors contrefaçon de la revendication 10.

La demanderesse affirme que la compagnie canadienne défenderesse est passible de poursuites puisqu'elle importe au Canada et y utilise un produit fabriqué à l'étranger selon un procédé de fabrication qui constitue une contrefaçon de son brevet. Elle s'appuie sur l'arrêt *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd.* [1966] R.C.É. 884 et *Société des Usines chimiques Rhone-Poulenc c. Jules R. Gilbert Limited* (1967) 35 Fox Pat. C. 174<sup>1</sup>. Dans l'arrêt *Union Carbide*, le président, maintenant juge en chef, déclarait aux pages 888 à 890:

[TRADUCTION] Je vais d'abord traiter du point de droit suivant: l'importation au Canada, l'utilisation ou la vente de marchandises fabriquées hors du Canada selon un procédé de fabrication qui fait l'objet d'un brevet canadien constituent-elles une contrefaçon de ce brevet?

... dans l'arrêt *The Auer Incandescent Light Manufacturing Company c. O'Brien* ((1897) 5 R.C.É. 243), le juge Burbidge examinait une demande d'injonction fondée sur un brevet de fabrication dans laquelle certaines des contrefaçons alléguées se rapportaient à l'importation et à la vente de marchandises alors que d'autres se rapportaient à la fabrication (voir les pages 262 et 263) et, après avoir entendu les plaidoiries sur ce point, il appliqua (p. 292) les deux arrêts anglais que j'ai mentionnés et décida que des articles, fabriqués dans un pays étranger selon un procédé pour lequel un brevet a été délivré en vertu de la Loi canadienne, ne pouvaient être importés pour être utilisés ou vendus au Canada sans qu'il y ait violation du monopole d'exploitation canadien.

<sup>1</sup> Cette décision fut confirmée [1968] R.C.S. 950, mais ce point particulier n'a pas été discuté.

While I appreciate that the doctrine of *stare decisis* does not have the same application in this Court, which has jurisdiction in the Province of Quebec as well as the common law provinces, as it does in a common law Court, nevertheless, in my view, where a question has been decided by this Court after argument, it is in the interest of the orderly and seemly administration of justice that that decision be followed when the same question arises subsequently in this Court, in the absence of special circumstances, the nature of which I am not prepared at this time to define. I should also say that, as far as I have been able to ascertain, there is no relevant difference between the Canadian legislation that was under consideration in the *Auer Incandescent Light* case and the present legislation.

While, as I see it, the question would be open for reconsideration in the Supreme Court of Canada, I propose, having regard to the views expressed above, to follow the decision rendered by Mr. Justice Burbidge in 1897 so long as its authority remains unimpaired by a decision of the Supreme Court of Canada. In adopting this position, I do not wish to be taken as expressing any opinion as to the course that should be followed when a similar problem arises in this Court at a time when this Court is differently constituted.

I was invited by Mr. Hughes to distinguish, on a number of grounds, the *Union Carbide* case and the cases referred to by Jackett P. I do not see any reasonable grounds for so doing. I echo the comments of Thurlow J. in the *Rhone-Poulenc* case at pp. 221-222:

[This point] . . . has been raised frequently in this Court and has been decided against the defendants' contention on a number of occasions, the latest of which was a judgment of the President of this Court in *Union Carbide Canada Limited v. Trans-Canadian Feeds Limited, et al.* where the principle and the authorities on the question are discussed. In the absence of any expression of opinion to the contrary by the Supreme Court I would in any event regard the point as settled in this Court and hold against the defendants' contention.

Other defences are however raised as to the validity of Claim 10: (a) want of novelty, or anticipation; (b) obviousness, sometimes termed lack of invention or subject-matter.

(a) Want of Novelty or Anticipation. The general principles in respect of this defence have been often stated, although in varying

Je ne néglige pas le fait que la doctrine de *stare decisis* ne s'applique pas de la même manière dans cette cour, qui a compétence dans la province de Québec ainsi que dans les provinces de *common law*, que dans un tribunal de *common law*; à mon avis néanmoins lorsque cette cour a tranché une question après l'avoir discutée, il est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que cette décision soit suivie lorsque la même question est à nouveau soulevée devant cette cour, en l'absence de circonstances particulières dont je ne suis pas disposé, pour le moment, à définir la nature. Je devrais aussi ajouter que pour autant que je sache, il n'existe aucune différence pertinente entre la législation canadienne considérée dans l'affaire *Auer Incandescent Light* et la législation actuelle.

Bien que la question, comme je l'envisage, puisse donner lieu à un nouvel examen par la Cour suprême du Canada, je compte, eu égard aux opinions déjà émises, suivre la décision rendue par le juge Burbidge en 1897 aussi longtemps que cette jurisprudence ne sera pas modifiée par une décision de la Cour suprême du Canada. En adoptant cette position, je ne souhaite pas que l'on considère que j'exprime une opinion sur la procédure à suivre lorsqu'un problème semblable se pose devant la présente cour à un moment où elle est constituée de façon différente.

M<sup>c</sup> Hughes m'a demandé d'établir une distinction, pour un certain nombre de raisons, entre l'affaire présente et l'arrêt *Union Carbide* ainsi que les arrêts mentionnés par le président Jackett. Je ne vois aucun motif raisonnable pour le faire. Je reprends les commentaires du juge Thurlow dans l'affaire *Rhone-Poulenc*, aux pages 221 et 222:

[TRADUCTION] On a fréquemment soulevé devant la présente cour (cette) question . . . et la prétention des défendeurs n'a pas été acceptée dans bon nombre de cas, dont le dernier a été un jugement du président de cette cour dans l'affaire *Union Carbide Canada Limited c. Trans-Canadian Feeds Limited et autres* où le principe ainsi que la jurisprudence sur la question ont été discutés. En l'absence de toute formulation d'opinion à l'effet contraire par la Cour suprême, je considère en tout état de cause cette question comme réglée devant la présente Cour et je rends mon jugement à l'encontre de la prétention des défendeurs.

La défense a cependant soulevé d'autres moyens relativement à la validité de la revendication 10: a) le défaut de nouveauté, ou antériorité; b) le caractère manifeste appelé parfois défaut d'invention ou d'objet.

a) Défaut de nouveauté ou antériorité. Les principes généraux à ce sujet ont été énoncés à plusieurs reprises, bien qu'en des termes diffé-

words<sup>2</sup>. I need not burden the parties to this suit with a lengthy repetition. They and their counsel are quite conversant with them. The evidence submitted here in support of the defence is a prior publication in a scientific journal in 1954. Both sides referred to it in the evidence as "Haszeldine" who was one of the experimenters and authors. Haszeldine described an experimental process wherein he reacted a monomer with hydrogen bromide and exposed it to ultra-violet light (page 3750 of the publication). It is not disputed that exposure to ultra-violet light is carrying out the reaction "under radical forming conditions". The controversy in this case is whether Haszeldine's process was carried out in the gaseous or liquid phase. Haszeldine does not expressly state one way or the other. The patentee assumed Haszeldine's process was carried out in the gaseous phase. In an obvious reference to Haszeldine in the disclosure, it is said: "It is, furthermore, known to react fluoroethylenes with hydrogen bromide in the gaseous zone with ultraviolet irradiation". The patentee's opinion is, however, not conclusive. Another author and experimenter, referred to in the evidence for convenience as Hudlicky, assumed also, as I understand it, that Haszeldine had been carried out in the gaseous phase. This publication was in 1964, after the priority date claimed here, and is not part of the prior art relied on in support of anticipation or obviousness. It is, however, of some assistance in determining what Haszeldine disclosed.

Dr. Schmutzler, an expert witness called on behalf of the plaintiff, and Dr. Wright, an expert witness called on behalf of the defendants, both expressed their views as to what Haszeldine disclosed to them, and as to their opinion as to

<sup>2</sup> See Blanco White *Patents for Inventions* (3rd ed. 1962) pp. 98-102; Fox *Canadian Patent Law and Practice* (4th ed. 1969) pp. 71-72, 101-102, 124, 126-130; *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (1964) 41 C.P.R. 18 at pp. 43-48 (Thorson P.).

rents<sup>2</sup>. Je ne veux pas imposer aux parties à l'action de longues répétitions. Tout comme leurs avocats, elles sont au fait de ces principes. La preuve soumise dans cette action à l'appui de la défense consiste dans un article publié en 1954 dans une revue scientifique. Dans la preuve, les deux parties ont mentionné cet article sous le nom de «Haszeldine», qui était l'un des expérimentateurs et auteurs. Haszeldine décrivait un procédé expérimental dans lequel il faisait réagir un monomère avec du bromure d'hydrogène et l'exposait à la lumière ultraviolette (page 3750 de la revue). Les parties ne contestent pas le fait que l'exposition à la lumière ultraviolette constitue, pour une réaction chimique, ce que l'on appelle «des conditions favorables à la formation de radicaux». La controverse à cet égard réside dans la question de savoir si la réaction dans le procédé utilisé par Haszeldine se produisait en phase gazeuse ou en phase liquide. Haszeldine ne mentionne expressément aucune des deux. Le détenteur du brevet présume que ladite réaction se produisait en phase gazeuse. La description du brevet, se référant ouvertement à Haszeldine, indique: [TRADUCTION] «En outre on sait faire réagir des fluoroéthylènes avec du bromure d'hydrogène en zone gazeuse sous irradiation ultraviolette». L'opinion du détenteur du brevet n'est cependant pas probante. Un autre auteur et expérimentateur, mentionné dans la preuve sous le nom de Hudlicky, présumait aussi à mon avis que la réaction se produisait en phase gazeuse. Son ouvrage datant de 1964 est postérieur à la date de priorité revendiquée ici et ne fait donc pas partie de la technique antérieure que l'on invoque à l'appui de l'allégation d'antériorité et de caractère manifeste. Cependant il peut être utile de déterminer en quoi consistent les révélations de Haszeldine.

Schmutzler, expert appelé à témoigner au nom de la demanderesse, et Wright, expert appelé à témoigner au nom des défenderesses, ont tous les deux donné leur point de vue sur les révélations d'Haszeldine, et leur opinion sur la

<sup>2</sup> Voir Blanco White, *Patents for Inventions* (3<sup>e</sup> éd. 1962) pp. 98 à 102; Fox, *Canadian Patent Law and Practice* (4<sup>e</sup> éd. 1969) pp. 71 et 72, 101 et 102, 124, 126 à 130; *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1964) 41 C.P.R. 18 aux pp. 43 à 48 (le président Thorson).

whether that process was carried out in the liquid or gaseous phase. While those opinions are admissible and ought to be considered, it is for the Court to say what Haszeldine discloses.

Dr. Schmutzler, while describing Haszeldine as ambiguous on the point, felt the process had been carried out in the gaseous phase. Dr. Wright held the opposite view. Dr. Wright, in my opinion, was swayed to a large extent by the fact he had conducted experiments allegedly duplicating Haszeldine, and had produced isohalothane by reacting the monomer and hydrogen bromide in the liquid stage. The evidence indicates that Dr. Wright did not duplicate Haszeldine's experiment in exact detail, and that he had to make certain assumptions and substitutions. I do not, therefore, accept as valid his conclusion or opinion on this aspect of the case.

This particular problem could be resolved by merely relying on the clear fact that Haszeldine nowhere specifically indicates the gaseous phase or the liquid phase, and then applying the rules regarding degree of proof. The onus is on the defendants to establish, by a balance of probabilities, that Haszeldine, in effect, discloses the plaintiff's invention; one is left, on the evidence before the Court, to speculate as to liquid or gaseous; a balance of probabilities has not therefore been established. I feel I must, however, go further. I am persuaded by the evidence given by Dr. Schmutzler on this point that Haszeldine probably was conducted in the gaseous phase. The defence of anticipation fails.

(b) Obviousness, or Lack of Invention. A great deal of learning was cited to me, for which I am grateful, setting out the general principles to be applied in respect of this defence. I do not propose to embark upon an analysis of the

question de savoir si la réaction dans ledit procédé se produisait en phase liquide ou en phase gazeuse. Bien que ces opinions soient admissibles et doivent être prises en considération, c'est à la Cour qu'il appartient de déterminer en quoi consistent les révélations de Haszeldine.

Schmutzler pense que la réaction se produisait en phase gazeuse, mais déclare qu'Haszeldine reste ambigu sur ce point. Wright est d'avis contraire. A mon avis, Wright a été influencé dans une large mesure par le fait qu'il a procédé lui-même à des expériences qui, selon lui, reproduisaient celles de Haszeldine et par le fait qu'il avait produit de l'isohalothane en faisant réagir le monomère et le bromure d'hydrogène en phase liquide. La preuve indique que Wright n'a pas reproduit absolument exactement l'expérience d'Haszeldine et qu'il a dû faire un certain nombre d'hypothèses et procéder à des substitutions. J'estime donc que sa conclusion ou son opinion sur cet aspect de l'affaire ne peut être admise en preuve.

Ce problème particulier pourrait être résolu en se fondant sur le fait évident qu'Haszeldine n'a jamais indiqué précisément s'il s'agissait de la phase gazeuse ou de la phase liquide et en appliquant alors les règles relatives à la prépondérance des éléments de preuve. Il incombe aux défenderesses d'établir, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, qu'Haszeldine décrit en fait l'invention de la demanderesse; vu la preuve soumise à la Cour, on en est réduit aux conjectures pour déterminer s'il s'agissait de la phase liquide ou de la phase gazeuse; aucune prépondérance des probabilités n'a été établie à cet égard. Il me faut cependant aller plus loin. Je suis convaincu, vu la preuve soumise par Schmutzler à ce sujet, qu'Haszeldine avait probablement procédé à son expérience en phase gazeuse. Le moyen de défense fondé sur l'antériorité échoue donc.

b) Caractère manifeste ou défaut d'invention. Les avocats m'ont présenté de longs exposés énonçant les principes généraux à appliquer à ce moyen de défense et je leur sais gré de l'avoir fait. Je ne me propose pas d'analyser à fond la

authorities<sup>3</sup>. Jackett C.J. of the Appeal Division of this Court had this to say in *Peterson Electronic Die Co. Inc. v. Plastiseal Inc.* (March 29, 1974, unreported, A-273-72):

I shall consider first the question of subject matter or "invention". These two expressions, "subject matter" and "invention", are both used to refer to an essential attribute of patentability that is not expressed in the statutory definition and that is quite separate from novelty or utility. Before a process, product or machine may be patented, there must have been a "degree of ingenuity" in its conception or development which has so far escaped any precise definition. It may safely be said, however, that such "degree of ingenuity" does not exist when what is claimed as an "invention" would have been obvious to a skilled workman or other similar person having the advantage of knowing all that was known about the particular "art".

The Chief Justice pointed out that "degree of ingenuity" so far has "escaped any precise definition". I am indebted to Mr. Sim for referring me to the concurring opinion given by Frank J. of the Second Circuit Court of Appeals in *Picard v. United Aircraft* (1942) 53 U.S.P.Q. 563. In the present case, the prior art is relied upon and the Court invited to conclude there was no "invention" in carrying out the isohalothane process in the liquid stage; that this process would have been, at the relevant time, obvious to a person of ordinary skill in the art. Frank J., in much better words than I can command, illustrated the difficulties a court is usually faced with in respect of this problem (p. 568 and p. 569):

The man on the street (or in the subway) would, I think, believe, as did the trial judge, that Schink's patent embodies an invention. Originally I was strongly inclined to join in that view.

"Invention" for patent purposes, has been difficult to define. Efforts to cage the concept in words have proved almost as unsuccessful as attempts verbally to imprison the concept "beautiful". Indeed, when one reads most discussions of "invention", one recalls Kipling's, "It's pretty, but is it Art?" and the aphorism that there is no sense in disputes about matters of taste: Anatole France once said that literary criticism is the adventure of the critic's soul

<sup>3</sup> The subject is generally considered and reviewed in *Blanco White Patents for Inventions* (3rd ed. 1962) pp. 120-135, and *Fox Canadian Patent Law and Practice* (4th ed. 1969) pp. 60-70, pp. 98-99.

jurisprudence<sup>3</sup>. Dans l'affaire *Peterson Electronic Die Co. Inc. c. Plastiseal Inc.* (arrêt rendu le 29 mars 1974, non publié, A-273-72); le juge en chef Jackett déclarait:

- <sup>a</sup> Je vais d'abord examiner la question de l'objet ou «invention». Ces deux termes, «objet» et «invention», s'emploient tous deux par référence à un attribut essentiel du caractère brevetable qui n'est pas exprimé dans la définition de la Loi et qui est tout à fait distinct de la nouveauté ou de l'utilité. Avant qu'on puisse breveter un procédé, un produit ou une machine, sa conception ou mise au point doit comporter un «degré d'ingéniosité» qui a échappé jusqu'alors à toute définition précise. On peut cependant dire sans crainte que ce «degré d'ingéniosité» n'existe pas lorsque ce qui est revendiqué comme étant une «invention» aurait été évident pour un homme du métier ou une autre personne du même genre ayant l'avantage de connaître tout ce qui était connu dans ce «domaine» particulier.
- <sup>b</sup>
- <sup>c</sup>

Le juge en chef faisait remarquer que «le degré d'ingéniosité» avait échappé jusqu'ici à «toute définition précise». Je suis reconnaissant à M<sup>e</sup> Sim d'avoir mentionné l'opinion concurrente du juge Frank de la Cour d'appel, deuxième circuit, dans l'arrêt *Picard c. United Aircraft* (1942) 53 U.S.P.Q. 563. Dans l'affaire présente, on invoque l'état de la technique et l'on demande à la Cour de conclure qu'il n'y a eu aucune «invention» dans l'exécution du procédé de fabrication d'isohalothane en phase liquide, et que ce procédé aurait semblé évident à une personne ordinairement compétente en la matière, à l'époque en cause. Le juge Frank a illustré beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, les difficultés auxquelles se heurte généralement un tribunal lorsqu'on lui soumet un tel problème (pp. 568 et 569):

[TRADUCTION] L'homme de la rue (ou du métro) penserait sans doute, avec le juge de première instance, que le brevet de Schink constitue une invention. Au tout début, j'étais très enclin à partager cette opinion.

Le terme «invention», en ce qui concerne les brevets, a toujours été difficile à définir. Les tentatives de description du concept par des mots sont tout autant vouées à l'échec que celles de définition verbale du concept du «beau». On ne peut s'empêcher de penser à propos des discussions entourant le terme «invention» à la réflexion de Kipling «c'est beau, mais est-ce l'Art?» et à l'aphorisme selon lequel les débats en matière de goût n'ont aucun sens: Anatole

<sup>3</sup> La question est examinée dans son ensemble dans l'ouvrage de Blanco White, *Patents for Inventions* (3<sup>e</sup> éd. 1962) aux pages 120 à 135, et celui de Fox *Canadian Patent Law and Practice* (4<sup>e</sup> éd. 1969) aux pages 60 à 70 et aux pages 98 à 99.



among masterpieces. To the casual observer, judicial patent decisions are the adventures of judges' souls among inventions. For a decision as to whether or not a thing is an invention is a "value" judgment. So are many other judicial judgments in other legal provinces, but "invention" is a peculiarly elusive standard.

The prior art relied on by the defendants is as follows, and I use the shortened descriptions given at trial: Haszeldine (already referred to); the Russian reference (Ex. 23, p. 9); Walling (Ex. 23, p. 28); and Waters (Ex. 23, p. 127).

Using a paraphrase of the "Cripps question"<sup>4</sup>: Was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at the date of the invention, which consists of the chemical literature available and his general chemical knowledge, particularly in the field of fluorine chemistry, that he would successfully produce isohalothane (assuming the monomer used here and hydrogen bromide) in the liquid phase? After consideration of the prior literature submitted in evidence, the discussion of that prior literature by the expert witnesses, and the helpful analyses by counsel, I have concluded the question must be answered "No".

As I indicated earlier, I am convinced the Haszeldine process was carried out in the gaseous phase, and there was nothing in that prior publication to lead the skilled chemist to reasonably say it was plain the process could equally be carried out in the liquid phase. The Russian reference, as I understand it, dealt with the photochemically induced addition of hydrogen bromide to halo-alkenes. The Russian experimenters were not, in fact, producing isohalothane, but a related product. I accept and adopt

<sup>4</sup> The form of the question has been approved by the English courts, but the text-writers indicate it does not necessarily fit every case, and in any event the form may have to be modified in individual cases: Blanco White *Patents for Inventions* (3rd ed. 1962) pp. 126-127. Fox *Canadian Patent Law and Practice* (4th ed. 1969) pp. 71-73. Terrell on the *Law of Patents* (12th ed. 1971) paras. 307-8, pp. 125-126. See also the comments of Gibson J. at pp. 681-682 of *Burns & Russell of Canada Ltd. v. Day & Campbell Ltd.* [1966] Ex.C.R. 673.

France définissait la critique littéraire comme le récit par le critique des aventures de son âme au milieu des chefs-d'œuvre. A l'observateur ordinaire, les décisions judiciaires en matière de brevets apparaissent comme le récit par les juges des aventures de leur âme parmi les inventions. Décider si une chose est une invention ou pas relève du jugement de valeur. Il en est de même pour d'autres décisions judiciaires dans d'autres domaines du droit, mais l'«invention» s'avère un critère particulièrement insaisissable.

L'état de la technique invoquée par les défenses est la suivante, si j'utilise les descriptions abrégées données lors du procès: Haszeldine (précité); L'antériorité russe (pièce 23, p. 9); Walling (pièce 23, p. 28); et Waters (pièce 23, p. 127).

Pour paraphraser ce que l'on appelle la «question Cripps»<sup>4</sup>, aurait-il semblé, à toutes fins utiles, évident à un chimiste compétent, considérant l'état de la chimie à la date de l'invention, c'est-à-dire la documentation disponible à l'époque et l'état de ses connaissances professionnelles générales, en particulier dans la chimie du fluor, qu'il pouvait réussir à produire de l'isohalothane en phase liquide (en supposant qu'il utilise le même monomère et du bromure d'hydrogène)? Vu la documentation sur l'état de la technique soumise en preuve, les commentaires des experts à ce sujet et les analyses fort utiles qu'en ont fait les avocats, j'ai conclu qu'il fallait répondre à cette question par la négative.

Comme je l'ai signalé plus tôt, je suis convaincu que le procédé de fabrication Haszeldine provoquait la réaction en phase gazeuse et rien dans la documentation sur l'état de la technique ne pouvait permettre à un chimiste compétent d'affirmer raisonnablement qu'il était évident que ce procédé pouvait également entraîner la réaction en phase liquide. L'expérience russe, telle que je la comprends, concernait l'addition de bromure d'hydrogène à des halo-alcènes, par voie photochimique. En fait les expérimenta-

<sup>4</sup> Les tribunaux anglais ont approuvé l'énoncé de la question mais les auteurs indiquent qu'il ne s'applique pas nécessairement à tous les cas et que la forme de la question doit parfois être modifiée dans des cas individuels: Blanco White, *Patents for Inventions* (3<sup>e</sup> éd. 1962) aux pages 126 et 127. Fox, *Canadian Patent Law and Practice* (4<sup>e</sup> éd. 1969) aux pp. 71 et 73. Terrell, *Law of Patents* (12<sup>e</sup> éd. 1971) paragraphes 307 et 308, aux pp. 125 et 126. Voir aussi les commentaires du juge Gibson aux pp. 681 et 682 de l'arrêt *Burns & Russell of Canada Ltd. c. Day & Campbell Ltd.* [1966] R.C.É. 673.

Dr. Schmutzler's opinion (Dr. Wright went no further on the Russian reference than the bare statement found on page 14, subparagraph 2 of his affidavit) that the Russian process was different, and while it was carried out in the liquid phase, the results were relatively unsatisfactory and would have discouraged a skilled chemist from considering the isohalothane reaction process of Haszeldine in the liquid phase. The Walling statement relied on appears on page 294 in a section in his book headed "The Radical Addition of Hydrogen Bromide to Olefins". In my view, it is merely a generality that the reactions can be initiated in either the liquid or gas phase. The author is not dealing specifically with fluorine compounds in that context. Dr. Schmutzler (again uncontradicted on this particular point) says many reactions will take place in either stage, but not necessarily both.

Mr. Sim sparred at some length with Dr. Schmutzler, pressing and exploring the hypothesis that the liquid phase process was, to the skilled person, "worth a try"<sup>5</sup>. Using the magnifying spectacles of hind-sight (a half-borrowed phrase), it is easy to say that any experiment, if time and expense are unlimited, in circumstances such as those hypothesized here, is or was worth a try. Taking the prior art as a mosaic, in my view, it was not at the relevant date of the invention here (July 15, 1961), for all practical purposes, obvious that anyone skilled in the art would successfully produce isohalothane in the liquid phase. This particular defence must also fail.

The defendants urge a further defence but, before dealing with it, I should consider the plaintiff's position at this stage. I have rejected the attacks on the validity of Claim 10. I agree

<sup>5</sup> See: *Re Alsop's Patent* (1907) 24 R.P.C. 733; *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479.

teurs russes ne produisaient pas de l'isohalothane, mais un produit apparenté. J'accepte et adopte l'opinion exprimée par Schmutzler (Wright n'ayant fait à ce sujet que la brève déclaration à la page 14, du paragraphe 2 de son affidavit sur l'expérience russe) selon laquelle le procédé russe était différent, et selon laquelle, bien que se produisant en phase liquide, les résultats s'étaient avérés assez peu satisfaisants et n'auraient probablement pas encouragé un chimiste compétent à essayer de mettre en œuvre en phase liquide le procédé de fabrication d'isohalothane par réaction selon la méthode d'Haszeldine. C'est à la page 294 de son ouvrage, dans un chapitre intitulé «The Radical Addition of Hydrogen Bromide to Olefins» qu'apparaît la déclaration de Walling invoquée à cet égard. A mon avis, il ne s'agit là que d'une généralité, à savoir que les réactions peuvent être provoquées aussi bien en phase liquide qu'en phase gazeuse. L'auteur ne traite pas spécifiquement dans ce passage des composés du fluor. Schmutzler affirme que de nombreuses réactions peuvent se produire dans une phase ou dans l'autre, mais pas nécessairement dans les deux, et son opinion sur ce point n'a pas été contredite.

M<sup>c</sup> Sim a longuement discuté avec Schmutzler, étudiant et défendant l'hypothèse selon laquelle une personne compétente pouvait estimer que l'utilisation du procédé en phase liquide «méritait un essai»<sup>5</sup>. Il est facile de dire *a posteriori*, avec l'avantage du recul, qu'une expérience dans des circonstances telles qu'on les suppose ici, lorsque le temps et les dépenses sont illimités, vaut ou valait la peine d'être tentée. A mon avis, si l'on considère l'état de la technique comme une sorte de mosaïque, il n'était pas évident, à toutes fins utiles, à la date de l'invention (le 15 juillet 1961), qu'une personne compétente en la matière pourrait réussir à produire de l'isohalothane en phase liquide. Ce moyen de défense doit donc être rejeté.

Les défenderesses ont invoqué un autre moyen de défense, mais, avant de l'examiner, je vais me pencher sur la théorie soutenue jusqu'ici par la demanderesse. J'ai déjà rejeté les

<sup>5</sup> Voir les arrêts: *Re Alsop's Patent* (1907) 24 R.P.C. 733; *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479.

with the submission that the importation into Canada and the use by the Canadian defendant of the isohalothane is, (subject to what I shall term the section 58 defence to be considered shortly), infringement for which the Canadian defendant is liable. The plaintiff says that the Canadian defendant was formed and put into operation by the American defendant, its executive personnel who dictate and supervise its operations are executive personnel with the American defendant, that it caused the isohalothane to be imported, that all its acts, including the infringing one in this case, were directed and controlled by the American defendant. The plaintiff says the law stated in *British Thomson-Houston Company Ltd. v. Sterling Accessories Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 311 at pp. 317, 318 is applicable.<sup>6</sup>

I apprehend that, where it is sought to fix a defendant with liability for a tort, it must be established either that he is himself the tort-feasor, or that he is the employer or principal of the tort-feasor, in relation to the act complained of, or, at any rate, the person on whose instructions the tort has been committed.

This also has been made plain by the House of Lords in *Rainham Chemical Works v. Belvedere Fish Guano Co.* (L.R. [1921] 2 A.C. 465), where Lord Buckmaster, in criticising the view of one of the Lords Justices in the Court below to the effect that it was possible to look behind the company, states the position in this way at page 475: "It not infrequently happens in the course of legal proceedings that parties who find they have a limited company as debtor with all its paid-up capital issued in the form of fully-paid shares and no free capital for working suggest that the company is nothing but an *alter ego* for the people by whose hand it has been incorporated, and by whose action it is controlled. But in truth the Companies Acts expressly contemplate that people may substitute the limited liability of a company for the unlimited liability of the individual, with the object that by this means enterprise and adventure may be encouraged.

<sup>6</sup> See also *Performing Right Society v. Cyril Theatrical Syndicate* [1924] 1 K.B. 1. Atkin L.J. referred to the *Rainham* case and expressed the view that implied, as well as express, direction by directors would impose liability.

différentes contestations portant sur la validité de la revendication 10. Je souscris à la prétention selon laquelle l'importation au Canada et l'utilisation par la compagnie canadienne défenderesse de l'isohalothane (sous réserve de ce que j'appellerai la défense fondée sur l'article 58 que j'examinerai sous peu) constituent une contrefaçon dont la compagnie canadienne défenderesse est responsable. La demanderesse affirme que la compagnie canadienne défenderesse a été constituée et mise en exploitation par la compagnie américaine défenderesse; son personnel dirigeant, qui fixe les lignes de conduite et surveille ses activités, appartient au personnel dirigeant de la compagnie américaine défenderesse. La demanderesse affirme en outre que la compagnie canadienne a fait importer l'isohalothane et que, dans toutes ses actions, y compris l'acte constitutif de contrefaçon en l'espèce, elle a suivi les directives de la compagnie américaine défenderesse qui la contrôle. La demanderesse affirme que le principe de droit énoncé dans l'affaire *British Thomson-Houston Company Ltd. c. Sterling Accessories Ltd.* (1924) 41 R.P.C. 311, aux pp. 317 et 318, s'applique ici.<sup>6</sup>

[TRADUCTION] Je suis conscient du fait que lorsqu'on cherche à établir la responsabilité délictuelle du défendeur, il faut établir qu'il est lui-même l'auteur de délit ou qu'il est l'employeur ou le commettant de l'auteur en ce qui concerne l'acte dont on se plaint ou, tout du moins, qu'il est la personne sur les instructions de laquelle le délit a été commis.

La chambre des Lords a également clarifié cette question dans l'arrêt *Rainham Chemical Works c. Belvedere Fish Guano Co.*, (L.R. [1921] 2 A.C. 465 à la p. 475), où Lord Buckmaster, critiquant l'opinion de l'un des juges de la Cour d'instance inférieure, selon laquelle il était possible de déchirer le voile de la compagnie, énonce le droit comme suit: «Il arrive assez fréquemment dans le cadre de procédures judiciaires que les parties, découvrant qu'elles ont comme débiteur une compagnie à responsabilité limitée dont tout le capital versé est sous forme d'actions entièrement libérées et qui n'a pas de fonds de roulement, suggèrent que la compagnie n'est rien d'autre qu'un double des personnes qui l'ont constituée en corporation et qui la contrôlent en fait. Mais justement, les lois sur les compagnies prévoient expressément qu'on peut substituer la responsabilité limitée d'une compagnie à la responsabilité illimitée d'un particulier,

<sup>6</sup> Voir aussi l'arrêt *Performing Right Society c. Cyril Theatrical Syndicate* [1924] 1 K.B. 1. Le juge Atkin mentionna l'affaire *Rainham* et affirma qu'à son avis, des instructions données implicitement ou expressément par des dirigeants entraînaient leur responsabilité.

A company, therefore, which is duly incorporated, cannot be disregarded on the ground that it is a sham, although it may be established by evidence that in its operations it does not act on its own behalf as an independent trading unit, but simply for and on behalf of the people by whom it has been called into existence. In the case of *Salomon v. Salomon & Co.* (L.R. [1897] A.C. 22), parties who sought to disregard the existence of the company on these grounds were unable to establish this fact, and they accordingly failed, but the respondents urge that here the position is quite plain. It seems to have been so regarded by *Scrutton L.J.* The *Master of the Rolls* thought the same result was reached by considering that the company was in fact under the sole control of Messrs. *Feldman and Partridge* as governing directors, and *Atkin L.J.* by the analogy of cases such as *Penny v. Wimbledon Urban District Council*. I cannot accept either of these views. If the company was really trading independently on its own account, the fact that it was directed by Messrs. *Feldman and Partridge* would not render them responsible for its tortious acts unless, indeed, they were acts expressly directed by them. If a company is formed for the express purpose of doing a wrongful act or if, when formed, those in control expressly direct that a wrongful thing be done, the individuals as well as the company are responsible for the consequences, but there is no evidence in the present case to establish liability under either of these heads.<sup>7</sup>

In this case, we are not dealing with the liability of directors for the infringing act of a company but with the question of liability of one company for the infringing acts of another company. I see no reason why there should be any difference in principle but I see many difficulties in respect of proof. I put aside, for the moment, the problems of what remedies are available, if any, against a foreign defendant. In this case, I am of the view the plaintiff has not established that the American defendant is, in fact, the company which, for the purposes of this argument, has caused and directed the "tortious" act<sup>7</sup>. The evidence discloses that the isohalothane was purchased by the Canadian company from the American company. The per-

<sup>7</sup> I use that expression to cover patent infringement as well. Director's liability has been discussed in several patent cases. No point seems to have been made in those cases that the rights protecting a plaintiff against infringement, today at least, arise from statute and not necessarily from classical tort theory. Counsel for the defendants did not suggest any such distinction.

dans le but d'encourager l'entreprise et l'initiative. Par conséquent, on ne peut pas refuser de tenir compte d'une compagnie dûment constituée en corporation au motif que c'est une façade, bien qu'on puisse prouver que, dans le cadre de ses opérations, elle n'agit pas pour son propre compte comme une unité commerciale indépendante, mais simplement au nom et pour le compte de personnes qui l'ont créée. Dans l'affaire *Salomon c. Salomon & Co.* (L.R. [1897] A.C. 22), les parties qui cherchaient à ne pas tenir compte de l'existence de la compagnie en se fondant sur ces motifs, n'ont pas su établir ce fait et en conséquence ont échoué dans leur action; les intimées affirment par contre qu'en l'espèce la situation est très simple. Il semble que le lord juge *Scrutton* l'ait considéré ainsi. Le maître des Roles estima que le même résultat pouvait être atteint en considérant que la compagnie était en fait sous le contrôle de MM. *Feldman et Partridge*, seuls dirigeants effectifs, et le lord juge *Atkin* conclut de la même manière en faisant une analogie avec des arrêts tels que *Penny c. Wimbledon Urban District Council*. Je ne peux accepter aucune de ces opinions. Si la compagnie fonctionnait vraiment indépendamment et à son propre compte, le fait qu'elle ait été gérée par MM. *Feldman et Partridge* ne rendrait pas ces derniers responsables de ses actes délictuels à moins qu'il s'agisse bien sûr d'actes expressément ordonnés par eux. Si une compagnie est créée dans le but exprès de commettre un acte délictuel ou si, une fois créée, les dirigeants ordonnent expressément que soit commis cet acte délictuel, les individus sont responsables au même titre que la compagnie des conséquences de cet acte, mais la preuve soumise en l'espèce ne permet aucunement d'établir leur responsabilité sous l'un ou l'autre de ces chefs.»

En l'espèce, nous n'avons pas à considérer la question de la responsabilité des dirigeants pour l'acte constitutif de contrefaçon d'une compagnie, mais la question de la responsabilité d'une compagnie pour les actes constitutifs de contrefaçon d'une autre compagnie. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences de principe, mais je peux concevoir de nombreuses difficultés en ce qui concerne la preuve. Je n'examinerais pas, pour le moment, la question du redressement pouvant être obtenu le cas échéant à l'encontre d'un défendeur étranger. Je suis d'avis qu'en l'espèce, la demanderesse n'a pas établi que la compagnie américaine défenderesse est en fait celle qui, aux fins de cet argument, est à l'origine de l'acte dommageable<sup>7</sup> ou

<sup>7</sup> J'utilise cette expression qui inclut aussi la contrefaçon en matière de brevets. La question de la responsabilité du dirigeant a souvent été discutée dans les affaires de brevets. Il semble qu'on n'ait jamais souligné dans ces affaires que les droits protégeant un demandeur contre la contrefaçon, du moins aujourd'hui, découlent de la législation et pas nécessairement de la théorie classique relative aux actes délictuels. L'avocat des défenderesses n'a aucunement suggéré une telle distinction.

sonnel of the American company undoubtedly are in complete control of the processes by which the Canadian company produces halothane. The evidence does not go so far as to show, however, that the American defendant exercises control in such a way as to attract the legal responsibility urged in this case. I quote from the examination for discovery of Ferstandig:

14.

Q. And I notice that you reside in New Jersey; what portion of your time is spent with the Defendant company which is located in the Toronto area, I understand?

A. Well a small percentage, but I am in direct phone contact with them.

15.

Q. Physically, how frequently would you be in the Toronto plant?

A. Oh, once a month, once in two months, maybe one day a month.

16.

Q. What other employment do you have other than as Technical Director of the Defendant company?

A. I am also employed by Halocarbon Products Corporation.

17.

Q. And that is the parent company of the Defendant company?

MR. SIM: Yes.

THE WITNESS: No, it is not. Actually there are several companies involved, and I am employed by Halocarbon Products and its subsidiaries.

18.

Q. MR. MORPHY: You are employed by Halocarbon Products Corporation and its subsidiaries?

A. Yes.

19.

Q. Do you receive any salary from the Defendant company?

A. Not directly.

a ordonné qu'il soit commis. D'après la preuve, la compagnie canadienne a acheté l'isohalothane à la compagnie américaine. Il est certain que le personnel de la compagnie américaine exerce un contrôle total sur les procédés de fabrication de l'halothane par la compagnie canadienne. La preuve ne vas pas jusqu'à démontrer cependant que la compagnie américaine défenderesse exerce un contrôle tel qu'il entraîne sa responsabilité juridique comme on le prétend en l'espèce. Je cite un passage de l'interrogatoire préalable de Ferstandig:

[TRADUCTION] 14.

c Q. Je remarque aussi que vous résidez dans le New Jersey; combien de temps passez-vous ordinairement à l'usine de la compagnie défenderesse qui, semble-t-il, se trouve dans la région de Toronto?

R. En termes de pourcentage, assez peu de temps en fait; mais je suis en contact téléphonique direct avec eux.

15.

Q. Combien de temps passez-vous en personne à l'usine de Toronto?

e R. Je m'y rends une fois par mois, une fois tous les deux mois, disons un jour par mois.

16.

Q. Quel autre emploi occupez-vous hormis celui de directeur technique de la compagnie défenderesse?

f R. Je travaille aussi pour la Halocarbon Products Corporation.

17.

g Q. S'agit-il de la compagnie-mère de la compagnie défenderesse?

M<sup>e</sup> SIM: Oui.

h LE TÉMOIN: Non. Il y a en fait plusieurs compagnies en cause et je suis employé par la Halocarbon Products et ses filiales.

18.

Q. M<sup>e</sup> MORPHY: Vous êtes employé par la Halocarbon Products Corporation et ses filiales?

R. Oui.

i 19.

Q. La compagnie défenderesse vous verse-t-elle un salaire?

R. Pas directement.

20.

Q. You have the position, though, as Technical Director?

A. Right.

MR. MORPHY: Mr. Sim, does the Defendant company agree to be bound by the answers of this witness?

MR. SIM: It agrees he is being examined as if he were an officer, and whatever consequences of this examination that would flow had he been an officer, will flow.

21.

Q. MR. MORPHY: Now what is the corporate relationship between the Defendant company and Halocarbon Products Corporation?

MR. SIM: We can tell you that they are related companies, and that they were both controlled by the same corporation.

MR. MORPHY: What corporation is that?

MR. HUGHES: Halocarbon Laboratories Incorporated.

MR. MORPHY: And that is Halocarbon Laboratories Incorporated? It is incorporated under what law?

MR. HUGHES: It's a New York corporation.

MR. MORPHY: A public company?

MR. HUGHES: No.

MR. MORPHY: Is the Defendant company a wholly-owned subsidiary of that New York company?

MR. SIM: Except for qualifying shares of directors, yes.

MR. MORPHY: And is Halocarbon Products Corporation a wholly-owned subsidiary other than qualifying shares of the New York company?

MR. SIM: I don't see how that can possibly be relevant to the issues between the parties here; do you really want that?

MR. MORPHY: Yes.

MR. SIM: Well, then, I will direct the witness not to answer.

MR. MORPHY: Are we waiving rulings?

MR. SIM: There is no procedure for rulings in the Federal Court.

—Discussion off the record.

MR. MORPHY: You are advising your witness not to answer?

MR. SIM: Yes.

That testimony is all there is before the Court on this aspect of the case. In my view, it is insufficient to warrant the imposition of liability on the American company for the infringement committed by the Canadian company.

20.

Q. Vous occupez cependant le poste de directeur technique?

R. En effet.

M<sup>e</sup> MORPHY: M<sup>e</sup> Sim, la compagnie défenderesse accepte-t-elle d'être liée par les réponses de ce témoin?

M<sup>e</sup> SIM: Elle accepte qu'il soit interrogé à titre de dirigeant de la compagnie avec toutes les conséquences qui en résulteraient s'il s'agissait d'un dirigeant.

b 21.

Q. M<sup>e</sup> MORPHY: Maintenant, quels sont les liens entre la compagnie défenderesse et la Halocarbon Products Corporation?

M<sup>e</sup> SIM: Nous pouvons dire qu'elles sont apparentées et qu'elles sont toutes deux contrôlées par la même compagnie.

M<sup>e</sup> MORPHY: De quelle compagnie s'agit-il?

M<sup>e</sup> HUGHES: La Halocarbon Laboratories Incorporated.

M<sup>e</sup> MORPHY: Il s'agit donc de la Halocarbon Laboratories Incorporated? Elle a été constituée en vertu de quelle législation?

M<sup>e</sup> HUGHES: Il s'agit d'une compagnie new-yorkaise.

M<sup>e</sup> MORPHY: Est-ce une compagnie publique?

M<sup>e</sup> HUGHES: Non.

M<sup>e</sup> MORPHY: La compagnie défenderesse est-elle une filiale en propriété exclusive de la compagnie new-yorkaise?

M<sup>e</sup> SIM: Excepté les actions d'éligibilité aux postes d'administrateurs, oui.

M<sup>e</sup> MORPHY: Et la Halocarbon Products Corporation est-elle une filiale en propriété exclusive si l'on excepte les actions d'éligibilité aux postes d'administrateurs, de la compagnie new-yorkaise?

M<sup>e</sup> SIM: Je ne vois pas quel rapport cette question peut avoir avec le litige entre les présentes parties; voulez-vous vraiment une réponse à cette question?

M<sup>e</sup> MORPHY: Oui.

M<sup>e</sup> SIM: Bien, je vais donc demander au témoin de ne pas répondre.

M<sup>e</sup> MORPHY: Est-ce à dire que nous renonçons à une décision sur ce point?

M<sup>e</sup> SIM: Il n'existe pas de telle procédure à la Cour fédérale.

h

—Discussion ne figurant pas au procès-verbal.

M<sup>e</sup> MORPHY: Conseillez-vous à votre témoin de ne pas répondre?

M<sup>e</sup> SIM: Oui.

Voilà en quoi consiste le témoignage présenté à la Cour sur cet aspect de l'affaire. A mon avis, il ne suffit pas pour attribuer la responsabilité de la contrefaçon commise par la compagnie canadienne à la compagnie américaine.

The defendants contend that, in any event, they fall within section 58 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4. Section 58 is as follows:

58. Every person who, before the issuing of a patent has purchased, constructed or acquired any invention for which a patent is afterwards obtained under this Act, has the right of using and vending to others the specific article, machine, manufacture or composition of matter patented and so purchased, constructed or acquired before the issue of the patent therefor, without being liable to the patentee or his legal representatives for so doing; but the patent shall not, as regards other persons, be held invalid by reason of such purchase, construction or acquisition or use of the invention by the person first mentioned, or by those to whom he has sold it, unless it was purchased, constructed, acquired or used for a longer period than two years before the application for a patent therefor, in consequence whereof the invention became public and available to public use.

The defendants plead (paragraph 8 of their amended defence):

8. In the alternative to paragraph 7, above, if the process by which the defendant Halocarbon Products Corporation manufactures said isohalothane falls within the exclusive rights granted to the plaintiff under any of claims 1 to 12 inclusive of Canadian Letters Patent No. 692,039, which is not admitted but denied, then such process was acquired by said defendant before the issuing of said patent, and, by virtue of the provisions of section 58 of the Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, said defendant is entitled to use said process and to vend the isohalothane thereby manufactured to others for their use, including to the defendant Halocarbon (Ontario) Limited, without either defendant being liable to the plaintiff for so doing. In particular, the defendant Halocarbon Products Corporation has since on or about December 17, 1962 and continuously thereafter, been manufacturing isohalothane by said process at its manufacturing facilities located at Hackensack, New Jersey, U.S.A.

It will be recalled that the American defendant has been using since December 1962, in the United States, a process for producing isohalothane which, if it had been used in Canada, would have infringed Claim 10. The patent issued on August 4, 1964. The Canadian defendant did not commence importing and using the American defendant's isohalothane until October 1970.

I shall set out in a summary way the defendants' argument on section 58: The section

Les défenderesses prétendent qu'elles relèvent de toute façon de l'article 58 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4. L'article 58 se lit comme suit:

58. Toute personne qui, avant la délivrance d'un brevet, a acheté, exécuté ou acquis une invention pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu sous l'autorité de la présente loi, a le droit d'utiliser et de vendre à d'autres l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique, breveté et ainsi acheté, exécuté ou acquis avant la délivrance du brevet s'y rapportant, sans encourir de ce chef aucune responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux; mais à l'égard des tiers le brevet ne doit pas être considéré comme invalide du fait de cet achat, de cette exécution ou acquisition ou utilisation de l'invention par la personne en premier lieu mentionnée ou par des personnes auxquelles elle l'a vendue, à moins que cette invention n'ait été achetée, exécutée, acquise ou utilisée durant une période de plus de deux ans avant la demande d'un brevet couvrant cette invention, en conséquence de quoi l'invention est devenue publique et disponible pour les usages publics.

Voici ce que les défenderesses déclarent (au paragraphe 8 de leur défense modifiée):

[TRADUCTION] 8. Subsidiairement au paragraphe 7 ci-dessus, si le procédé de fabrication de l'isohalothane utilisé par la Halocarbon Products Corporation, défenderesse, relève des droits exclusifs accordés à la demanderesse par les revendications 1 à 12 inclusivement en vertu des lettres patentes canadiennes n° 692,039, ce qu'elle n'admet pas mais au contraire conteste, ce procédé de fabrication a donc été acquis par ladite défenderesse avant la délivrance dudit brevet, et, en vertu des dispositions de l'article 58 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, ladite défenderesse a le droit d'utiliser ledit procédé et de vendre l'isohalothane ainsi fabriqué à d'autres afin qu'ils l'utilisent, y compris la Halocarbon (Ontario) Limited, défenderesse, sans que ni l'une ni l'autre de ces défenderesses ne puisse en être tenue responsable envers la demanderesse. En particulier, depuis le 17 décembre 1962 ou vers cette date et continuellement depuis lors, la Halocarbon Products Corporation, défenderesse, a fabriqué de l'isohalothane en utilisant ce procédé dans ses usines sises à Hackensack (New Jersey) É.U.

Il faut rappeler que la compagnie américaine défenderesse utilise depuis décembre 1962, aux États-Unis, un procédé de fabrication de l'isohalothane qui, s'il avait été utilisé au Canada, aurait constitué une contrefaçon de la revendication 10 du brevet délivré le 4 août 1964. La compagnie canadienne défenderesse ne commença l'importation et l'utilisation de l'isohalothane produit par la compagnie américaine qu'en octobre 1970.

Je vais résumer la théorie des défenderesses en ce qui concerne l'article 58: l'article s'appli-

applies to a process and the products manufactured pursuant to it; the American defendant had purchased, constructed or acquired this process prior to the plaintiff's patent in Canada of this process; the American defendant is, by section 58, entitled to sell its product in Canada without liability for infringement to the plaintiff; the protection granted by section 58 applies, in effect, beyond Canadian borders. The Canadian defendant is likewise protected; if there can be infringement by importation of goods into Canada, then section 58 must give protection when those goods are obtained from a foreigner who can bring himself within the ambit of the section; it does not matter whether the isohalothane used in Canada was manufactured before or after the issue of the plaintiff's patent.

One cannot dismiss these arguments for want of novelty. In view of my conclusion that the American defendant cannot be visited with the infringing sin of the Canadian defendant, it is technically not necessary for me to deal with the section 58 argument as directed to the American defendant. In the section 58 defence however, it is somewhat difficult to segregate completely the two defendants, so I propose to deal with the complete argument.

Section 58 has been considered in *Libbey-Owens-Ford Glass Co. v. Ford Motor Co. of Canada Ltd.* [1969] 1 Ex.C.R. 529; aff'd. [1970] S.C.R. 833. This case was relied on, to some extent, by the defendants. Thurlow J. held that section 58 provides immunity not only in respect of the tangible subject matter of a patent but also in respect of the use of the patented process. He went on to say at pp. 557-558:

While the section is worded somewhat clumsily, its meaning in this view would come to this:

Every person, who, before the issuing of a patent has purchased, constructed or acquired *any invention* (i.e., any new or useful art, process, machine, manufacture or composition of matter) for which a patent is afterwards obtained, under this Act, has the right of using and

que à un procédé et aux produits fabriqués selon ce procédé; la défenderesse américaine avait acheté, exécuté ou acquis ce procédé avant la délivrance du brevet à la compagnie demanderesse au Canada; la compagnie américaine défenderesse a donc le droit, en vertu de l'article 58, de vendre ses produits au Canada sans encourir de ce fait de responsabilité envers la demanderesse, pour contrefaçon; la protection accordée par l'article 58 est applicable en fait en dehors des frontières canadiennes. De même, la compagnie canadienne défenderesse est protégée; si l'importation de produits au Canada peut entraîner la contrefaçon, l'article 58 doit accorder une protection lorsque ces produits proviennent d'un étranger qui peut se prévaloir de l'article en cause; il importe peu que la fabrication de l'isohalothane utilisé au Canada soit antérieure ou postérieure à la délivrance du brevet à la demanderesse.

On ne peut rejeter ces arguments concernant le défaut de nouveauté. Puisque je conclus que la compagnie américaine défenderesse ne peut être tenue responsable de la contrefaçon commise par la compagnie canadienne défenderesse, il n'est pas nécessaire, du point de vue technique, d'examiner l'argument fondé sur l'article 58 pour ce qui est de la compagnie américaine défenderesse. En ce qui concerne la défense fondée sur l'article 58, il est assez difficile de dissocier complètement les deux défenderesses, et je me propose donc d'examiner cet argument dans sa totalité.

L'article 58 a été examiné dans l'arrêt *Libbey-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. of Canada Ltd.* [1969] 1 R.C.É. 529, confirmé par [1970] R.C.S. 833. Les défenderesses s'appuient dans une certaine mesure sur cette affaire. Le juge Thurlow décida que l'article 58 fournissait une protection non seulement à l'objet tangible du brevet, mais aussi à l'utilisation du procédé breveté. Aux pages 557 et 558, il poursuivait ainsi:

[TRADUCTION] L'énoncé de l'article est assez maladroit, mais son sens reviendrait à peu près à ceci:

Toute personne qui, avant la délivrance du brevet, a acheté, exécuté ou acquis *une invention* (c.-à-d., toute technique, méthode de fabrication, machine, fabrication ou composition d'une matière, nouvelles ou utiles) pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu sous l'autorité de la pré-



vending to others the specific *thing* patented and so purchased, constructed or acquired before the issue of the patent therefor . . .

This interpretation is, I think, supported by the consideration that the word "invention" would not fit well with the adjective "specific" in place of the several expressions used in section 58 since the effect could be to authorize use of the patented invention in more ways than had been practised before the issue of the patent. The interpretation is also supported by the consideration that there seems no reason in principle why, when the section is applicable to every person who has acquired any "invention" prior to the issue of a patent therefor, the words "article, machine", etc., should not be regarded as intended to refer to anything falling within the scope of patentable subject matter. Otherwise, it seems odd that the draftsman should not have used the words "article, machine" etc., in the place where the word "invention" first appears in the section, as well as in the second place where the word "invention" appears.

Next there is the consideration that the reason for having such a provision in the law seems to apply with as much force in the case of a process or method invention as in that of any other kind of invention. The grant of an exclusive right to an invention for a limited period rewards a person, who has made the invention and has disclosed it to the public in the prescribed manner, for the benefit which thereby accrues to other members of the public. However, a member of the public who makes or acquires the invention, or some part of it, by himself before it becomes available to the public has, to that extent, no benefit to derive from the publication, yet without a provision such as section 58, he would be restrained from practising what he had learned and done by himself before the publication by the person to be rewarded for the information. MacLean P. expressed the purpose of the section thus in *Schweyer Electric & Mfg. Co. v. N.Y. Central Railroad Co.* ([1934] Ex.C.R. 31 at 65):

The section is confusing and its meaning should be clarified. This statutory provision appeared in Chap. 34 of the Statutes of Canada for 1859, and also in Chap. 24 of the Statutes of Canada for 1848-9; which statutes related to patents, and the meaning and purpose of the provision was, I think more clearly expressed in those statutes than in sec. 50 of the Patent Act. It seems to me that section means and was intended to mean, that if a person has acquired in some way or other, something which was the subject of an application for a patent by another who is presumably the first inventor, but for which a patent had not yet issued, he, the former, shall have a continuing right to use and vend the same notwithstanding the issue of the patent to the other person. That is the only interpretation I can put upon the section.

This consideration as well therefore inclines me to the view that the expressions used in section 58 apply to the whole scope of patentable subject matter both tangible and intangible.

In the *Libbey-Owens-Ford* case, the defendant was carrying on business in Canada and had

sente loi, a le droit d'utiliser et de vendre à d'autres la chose spécifique qui a été brevetée et ainsi achetée, exécutée ou acquise avant la délivrance du brevet s'y rapportant . . .

brevet s'y rapportant . . .

A mon avis, on peut soutenir une telle interprétation en invoquant le fait que le terme «invention» ne s'accorde pas bien avec l'adjectif «spécifique» qui remplace plusieurs expressions utilisées à l'article 58. En effet il pourrait autoriser l'utilisation de l'invention brevetée de manière différente de celle exploitée avant la délivrance du brevet. Cette interprétation s'appuie aussi sur le fait qu'il n'y a apparemment aucune raison de principe pour ne pas considérer les termes «article, machine», etc., comme devant se rapporter à tout ce qui relève du champ de l'objet du brevet, étant donné que cet article est applicable à une personne qui a acquis «une invention» avant la délivrance du brevet s'y rapportant. S'il en était autrement, il serait alors curieux que le rédacteur n'ait pas utilisé les mots «article, machine» etc., au lieu du terme «invention» utilisé au début de l'article, ainsi que dans la phrase où il apparaît une seconde fois.

Il faut ensuite remarquer que l'opportunité d'une telle disposition dans la loi semble se faire sentir avec d'autant plus de force dans le cas d'un brevet de procédé ou de moyen nouveau que pour tout autre type d'invention. La concession d'un droit exclusif à la propriété d'une invention pour une période limitée récompense la personne qui a conçu cette invention pour les avantages dont elle a fait bénéficier les membres du public en leur révélant la teneur de son invention dans les formes légales. Cependant, les tiers qui conçoit par ses propres moyens ou achète tout ou partie de l'invention avant que celle-ci ne soit divulguée au public, n'acquiert aucun droit du fait de cette publication et, en l'absence de l'article 58, il serait privé du bénéfice découlant de ce qu'il a appris et fait lui-même avant que l'autre personne ne publie et protège le renseignement. Le président MacLean expliqua le but de cet article dans l'affaire *Schweyer Electric & Mfg. Co. c. N.Y. Central Railroad Co.* ([1934] R.C.É. 31 à la page 65) de la manière suivante:

Cet article est assez confus et il convient d'en expliquer le sens. Cette disposition législative apparaît au chapitre 34 des Statuts du Canada de 1859, ainsi qu'au chapitre 24 des Statuts du Canada de 1848-49; ces lois se rapportent aux brevets; le sens et le but d'une telle disposition étaient à mon avis exprimés plus clairement dans ces lois qu'ils ne le sont à l'article 50 de la Loi sur les brevets. A mon sens, cet article signifie que, et c'était le but recherché, lorsqu'une personne a acquis de quelque manière que ce soit une chose qui a fait l'objet d'une demande de brevet par une autre personne supposée en être le premier inventeur, mais pour laquelle aucun brevet n'a encore été délivré, la première continue d'avoir le droit d'utiliser et de vendre cette chose nonobstant la délivrance du brevet à la seconde. Telle est, à mon avis, la seule interprétation possible de cet article.

Ces considérations me portent donc à conclure que les expressions utilisées à l'article 58 s'appliquent à la fois à tous les aspects de l'objet breveté, matériel et immatériel.

Dans l'affaire *Libbey-Owens-Ford*, la défenderesse exploitait son entreprise au Canada et

developed and used its otherwise infringing methods in Canada.

To my mind, in order to obtain the immunity in Canada given by section 58, the person who "purchased, constructed, or acquired" the invention [prior to the issue of the patent in suit] must have purchased, constructed, or acquired the invention in Canada. He then has the right of using and vending to others.

Turning to the particular facts here, if the American defendant had acquired in Canada the "invention" or process prior to August 4, 1964, it could then use in Canada the process and vend from Canada the products manufactured by the process, with impunity. That is not the factual situation in this case, and in my view, the American defendant cannot invoke section 58.

The Canadian defendant is, to my mind, in an even weaker position. It did not itself, before the issue of Patent 039, use the process in Canada to manufacture isohalothane. It had not, therefore, "purchased, constructed or acquired ... [the] ... invention" as those words are used in the section. Buying the end result of the process referred to from some third person is not, to my mind, the same thing. I do not think I need go further than that in rejecting the contention that the Canadian company is entitled to immunity under section 58.

Patent 652,239—halothane

For convenience in referring to this patent, I shall substitute the more common chemical terms used at trial for the more technical terms found in the patent:

Halothane (2,2,2-trifluoro-1-chloro-1-bromethane)

Isohalothane or adduct (1,1,2-trifluoro-2-chloro-1-bromethane).

The specification begins by referring to a known method of producing halothane (an anaesthetic agent). It is common ground the

avait mis au point et utilisé les procédés de fabrication par ailleurs constitutifs de contrefaçon au Canada.

A mon sens, la personne qui a «acheté, exécuté ou acquis» l'invention [avant la délivrance du brevet en cause] doit l'avoir achetée, exécutée ou acquise au Canada pour bénéficier de l'immunité accordée par article 58. Dans ce cas, il a le droit d'utiliser cette invention et de la vendre à d'autres.

Pour revenir aux faits particuliers de l'espèce, si la compagnie américaine défenderesse avait acquis l'«invention» ou le procédé au Canada avant le 4 août 1964, elle aurait alors eu le droit d'utiliser, en toute impunité, ce procédé au Canada et d'y vendre les produits fabriqués par ce procédé. Mais là n'est pas la situation en l'espèce et, à mon avis, la compagnie américaine ne peut invoquer l'article 58.

La compagnie canadienne défenderesse est à mon avis dans une situation encore moins défendable. En effet, elle n'a pas utilisé elle-même au Canada le procédé de fabrication de l'isohalothane, avant la délivrance du brevet 039. Elle n'avait donc pas «acheté, exécuté ou acquis ... [l'] ... invention» au sens de ces termes dans l'article en question. A mon avis, acheter le résultat final du procédé de fabrication en cause à une tierce personne ne revient pas au même. J'estime ne pas avoir à donner d'explications supplémentaires au rejet de la prétention de la compagnie canadienne selon laquelle elle a droit à l'immunité prévue à l'article 58.

Brevet 652,239—halothane

Pour plus de commodité, j'utiliserai les termes chimiques plus courants utilisés lors du procès pour parler de ce brevet, au lieu de termes plus techniques du brevet lui-même.

Halothane (2,2,2-trifluoro-1-chloro-1-brométhane)

Isohalothane ou produit d'addition (1,1,2-trifluoro-2-chloro-1-brométhane).

Le mémoire descriptif commence par le rappel de la méthode courante de production d'halothane (agent anesthésique). Les parties

reference is to the Bayer patent (Ex. 23, p. 1 ff.). In Bayer, the invention claimed is the preparation of halothane by intramolecular rearrangement of isohalothane (adduct) by means of aluminum bromide: The reaction is performed at about 0°C. with the use of halothane as solvent for the starting materials. The essence of the Bayer process, as I see it for the purposes of this case, is performing the reaction at about 0°C. In the Bayer disclosure, it is said: "Undesirable side reactions occur at higher temperatures and lead to a [very?] considerable decrease in yield even at 40°C."

The specification of the patent in suit then goes on and I quote, with the substitutions I indicated at the outset:

Now, we have suprisingly found that . . . [halothane] . . . can be prepared by intramolecular rearrangement of . . . [isohalothane] . . . by means of aluminum bromide even at a temperature above 0°C, preferably at the boiling temperature which is about 50°C for the starting compound as well as for the final product.

That is what the patentee claims as the invention; that is what I find to be the "invention", assuming it meets the tests of patentability.

The disclosure then goes on to describe a way in which the process can be conducted:

The reaction can be carried out in the way that aluminum bromide is mixed while stirring with a small quantity of . . . [halothane] . . . previously prepared and the starting material . . . [isohalothane] . . . is slowly added dropwise. As a result of the heat set free during the isomerization the mixture boils. The addition of the starting material is adjusted in such a way that the operation is always performed under reflux.

Another manner in which the process might be carried out is then described. It is not material here.

Then two examples are given "to illustrate the invention". I note, of course, they are mere illustrations. I shall set out a portion of Example 1 because a number of references were made to it in evidence and in argument:

ont admis qu'il s'agissait du brevet Bayer (pièce 23, page 1 et suivantes). Dans le brevet Bayer, l'invention revendiquée porte sur la préparation d'halothane pour un réarrangement moléculaire de l'isohalothane (produit d'addition) à l'aide de bromure d'aluminium: la réaction s'effectue à une température d'environ 0°C, l'halothane étant utilisé comme solvant pour les produits de départ. La méthode Bayer, si je la considère aux fins de cette affaire, consiste pour l'essentiel à produire la réaction à une température d'environ 0°C. La divulgation relative au brevet Bayer affirme: [TRADUCTION] «Des températures plus élevées entraînent des réactions secondaires indésirables et une diminution considérable du rendement, même à une température de 40°C».

La description du brevet en cause se poursuit de la manière suivante, compte tenu des substitutions que j'ai indiquées plus haut:

[TRADUCTION] Nous avons alors été surpris de découvrir que . . . [l'halothane] . . . pouvait être préparé par réarrangement moléculaire de l' . . . [isohalothane] . . . à l'aide de bromure d'aluminium, même à une température supérieure à 0°C, et mieux encore à la température d'ébullition, soit environ 50°C pour le composé de départ ainsi que pour le produit final.

Voilà en quoi consiste l'invention selon le détenteur du brevet; c'est du moins ce que je conclus être l'«invention» en supposant qu'elle remplit les critères de brevetabilité.

Le mémoire inclut ensuite la description d'un moyen d'application du procédé:

[TRADUCTION] On peut produire la réaction de la manière suivante: on ajoute au bromure d'aluminium, en mélangeant, une petite quantité d' . . . [halothane] . . . préparé auparavant et le produit de départ . . . [isohalothane] . . . y est ajouté lentement, goutte à goutte. Sous l'effet de la chaleur dégagée lors de l'isomérisation, le mélange bout. L'addition du produit de départ est réglée de manière à ce que l'opération se fasse toujours à reflux.

Vient alors la description d'un autre moyen d'application du procédé; elle est sans intérêt en l'espèce.

On donne ensuite deux exemples dans le but [TRADUCTION] «d'illustrer l'invention». Il faut remarquer bien sûr, qu'il s'agit de simples illustrations. Je reprends un passage de l'exemple 1 qui fut cité à plusieurs reprises dans la preuve et lors des plaidoiries:

**Example 1:**

To a suspension of 100 grams of aluminum bromide in 250 grams of . . . [halothane] . . . there are added dropwise in the course of 1½ hours while stirring 5000 grams of . . . [isohalothane] . . . . When starting the addition, spontaneous heating of the reaction mixture sets in, causing the aluminum bromide to dissolve in a red-brown solution. The speed of the dropwise addition of . . . [isohalothane] . . . is so adjusted that the reaction mixture boils spontaneously . . . .

Claim 2 is the only claim now alleged to have been infringed. Reference was made by counsel to Claim 1 as well. I shall set them both out:

1) A process for the manufacture of . . . [halothane] . . . by rearrangement of . . . [isohalothane] . . . by means of aluminum bromide wherein the . . . [isohalothane] . . . is treated with aluminum bromide at a temperature in the range of 0°C to about 50°C.

2) A process as claimed in claim 1 . . . [for the manufacture of halothane by rearrangement of isohalothane by means of aluminum bromide] . . . wherein . . . [isohalothane] . . . is slowly added dropwise to aluminum bromide mixed with a small quantity of . . . [halothane] . . . previously prepared, the rearrangement of . . . [isohalothane] . . . is performed at its boiling temperature of about 50°C and the reaction product is isolated.

The only question of construction of Claim 2 raised by the defendants is the word "small" where it is used to describe the mix to which isohalothane is added: aluminum bromide mixed with a small quantity of halothane. Counsel for the defendants contends "small" is equivocal in meaning and one ought to turn to the disclosure, and particularly Example 1, to arrive at the meaning. If this is done, it is said, "small" must be interpreted as 1 part of aluminum bromide to 2½ parts of halothane. In Exhibit 5, a description of the Canadian defendant's process for making halothane which it carried on until late in 1971, the proportions are 1 part of aluminum bromide to 140 parts of halothane. That amount of halothane, it is urged, is not "small" within the meaning that ought to be given to Claim 2. I shall deal with this point further when I come to the question of infringement. In my view, "small", as used here, must not be given an almost mathematically proportionate meaning as suggested. It is, as I see it, used in a general and relative sense. The object of the process is to produce isohalothane. One would not reasonably use a large or huge amount of the desired

**[TRADUCTION] Exemple 1:**

A une suspension de 100 grammes de bromure d'aluminium dans 250 grammes d'. . . [halothane] . . . on ajoute goutte à goutte, tout en mélangeant, sur une durée de 1½ heure 5000 grammes d'. . . [isohalothane] . . . . Dès le début de cette addition, se produit un échauffement spontané du mélange de réaction entraînant la dissolution du bromure d'aluminium en une solution de couleur brun-rouge. On ajuste la vitesse de l'addition au goutte à goutte d'. . . [isohalothane] . . . de manière à ce que le mélange de réaction bouille spontanément . . . .

L'action en contrefaçon ne porte maintenant que sur la revendication 2. Cependant les avocats ont aussi fait mention de la revendication 1. Je les cite donc toutes les deux:

1) Un procédé de fabrication d'. . . [halothane] . . . par réarrangement d'. . . [isohalothane] . . . à l'aide de bromure d'aluminium dans lequel l'. . . [isohalothane] . . . est traité avec le bromure d'aluminium à une température allant de 0°C à environ 50°C.

2) Un procédé tel que décrit dans la revendication 1 . . . [pour la fabrication d'halothane par réarrangement d'isohalothane à l'aide de bromure d'aluminium] . . . dans lequel l'. . . [isohalothane] . . . est ajouté lentement, goutte à goutte, à du bromure d'aluminium mélangé à une petite quantité d'. . . [halothane] . . . antérieurement préparé, le réarrangement d'. . . [isohalothane] . . . se produit à sa température d'ébullition d'environ 50°C; le produit de la réaction est alors isolé.

Le seul problème d'interprétation de la revendication 2, soulevé par les défenderesses, concerne l'adjectif «petite» dans la description du mélange auquel on ajoute l'isohalothane: bromure d'aluminium mélangé à une petite quantité d'halothane. L'avocat des défenderesses prétend que cet adjectif est ambigu et qu'il convient de se rapporter au mémoire descriptif notamment l'exemple 1, pour en découvrir le sens. Si l'on procède de cette manière, nous dit-on, l'adjectif «petite» doit alors s'interpréter comme un mélange d'une part de bromure d'aluminium pour deux parts et demie d'halothane. A la pièce 5, la description du procédé utilisé par la compagnie canadienne défenderesse pour la fabrication d'halothane, jusqu'à la fin de 1971, révèle que les proportions étaient une part de bromure d'aluminium pour 140 parts d'halothane. Cette quantité d'halothane ne constitue pas une «petite» quantité au sens qu'il convient de donner à la revendication 2. Je reviendrai sur ce point lorsque j'examinerai la question de la contrefaçon. A mon avis, l'adjectif «petite», tel qu'il est utilisé ici, ne doit pas être pris au sens de proportion presque mathématique, comme on

end product for the initial mix. It is, I think, obvious the main purpose of the initial halothane is to dissolve the aluminum bromide. Dr. Schmutzler said it had another function as well: to control the heat generated. A specification must set forth clearly the various steps in a process "... as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains ... to ... use it"<sup>8</sup>. In my opinion, the addressee in the patent in suit must be considered to be a skilled chemist, probably in the fluorine field, but certainly a professional with experience, knowledge and skill in the mixing of chemical compounds. I do not think such a person would have difficulty with the use of the word "small" in Claim 2.

I shall deal next with the defendants' attack that Claim 2 is invalid for obviousness. In my opinion, this defence succeeds: The invention asserted in Claim 2, having regard to the prior publications, lacks, to employ an often-used phrase, inventive ingenuity. The prior art I refer to is the Bayer patent (Ex. 23, p. 1) and what was termed the Hoechst patent (Ex. 23, p. 7). In Bayer, the intramolecular rearrangement of the isohalothane is carried out with aluminum bromide as the catalyst at about 0°C. I quote again what was said in the Bayer disclosure: "Undesirable side reactions occur at higher temperatures and lead to a very considerable decrease in yield at even 40°C."

The inventive step forward alleged by the plaintiff over Bayer is the successful rearrangement process (with good yield and no undesirable side effects) using aluminum bromide as a

<sup>8</sup> See subsection 36(1) of the *Patent Act*.

l'a suggéré. A mon avis, il est utilisé dans un sens plus général et relatif. Le but du procédé est la fabrication d'isohalothane. Il ne serait pas raisonnable d'utiliser une grosse ou énorme quantité du produit final recherché pour former le mélange initial. Il me semble évident que l'halothane utilisé dans le mélange initial a pour but essentiel de dissoudre le bromure d'aluminium. Schmutzler déclare qu'il remplit aussi une autre fonction: le contrôle du dégagement de chaleur. Un mémoire descriptif doit énoncer clairement les diverses phases d'un procédé de manière à permettre «à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention... de l'utiliser»<sup>8</sup>. A mon avis, on doit considérer que le destinataire d'un tel brevet est un chimiste compétent, probablement en chimie du fluor, mais c'est certainement un professionnel ayant de l'expérience, des connaissances et une certaine compétence dans la préparation de composés chimiques. Je ne pense pas qu'une telle personne aurait des difficultés à comprendre le sens de l'adjectif «petite» utilisé à la revendication 2.

Je vais examiner maintenant la prétention des défenderesses selon lesquelles le caractère manifeste de la revendication 2 la rend invalide. A mon avis, ce moyen de défense doit être accueilli: l'invention décrite dans la revendication 2, si l'on tient compte des publications antérieures, manque d'ingéniosité inventive, pour reprendre une expression courante. Le brevet Bayer (pièce 23, page 1) et ce que l'on appelle le brevet Hoechst (pièce 23, p. 7) représentent l'état de la technique auquel je me réfère. Dans le brevet Bayer, on procède au réarrangement moléculaire de l'isohalothane en utilisant du bromure d'aluminium comme catalyseur à une température d'environ 0°C. Je cite à nouveau la description du brevet Bayer: [TRA-DUCTION] «Des températures plus élevées entraînent des réactions secondaires indésirables et une diminution considérable du rendement même à une température de 40°C.»

La demanderesse prétend que l'invention ou amélioration apportée au brevet Bayer est d'avoir réussi à effectuer ledit réarrangement (avec un bon rendement et sans aucun effet

<sup>8</sup> Voir le paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*.

catalyst at temperatures above 0°C, and preferably at about 50°C. One can only conclude that the temperature integer is, in the mind of the patentee, an essential element of the invention. The evidence before me, from the plaintiff's expert, is that the temperature factor is not an essential part of the invention or claim. Dr. Schmutzler said the rate of reaction of the process was a function of temperature; at lower temperatures the reaction is slower; somewhat different cooling methods might be required for different temperatures; a convenient way to dissipate heat is to operate at the boiling point. He went on to say (and I summarize) that it is not essential to carry out the plaintiff's process at about 50°C; that there is no special temperature at which this reaction should be run; 50°C. is not exclusive in any way.

I accept Dr. Schmutzler's statements. I find that the temperature over 0°C. and preferably about 50°C. is not an essential of the invention claimed. If the temperature asserted by the plaintiff in the patent is not essential to the alleged invention, then I am unable to see what inventive ingenuity there was over Bayer.

Dr. Schmutzler, in paragraph 15 of his affidavit, purported to point out advantages in the technical process of the patent in suit over Bayer. A good deal of the matters stated in this paragraph was hearsay. Dr. Schmutzler's views came from Dr. Kuhn, one of the inventors, and were not based on any personal experience by Dr. Schmutzler. I therefore attach little weight to paragraph 15. (I might add at this point that other portions of Dr. Schmutzler's affidavit, particularly some dealing with Patent 039, were based on hearsay information from Dr. Kuhn. I attached little weight to those portions.)

The Hoechst patent discloses a process for the production of halothane-ethane by a rear-

secondaire indésirable) en utilisant du bromure d'aluminium comme catalyseur à une température supérieure à 0°C, et de préférence même à environ 50°C. On doit donc conclure que le facteur température constitue selon le détenteur du brevet un élément essentiel de l'invention. Le témoignage de l'expert de la demanderesse montre que le facteur température ne constitue pas un élément essentiel de l'invention ou de la revendication. Schmutzler affirme que la vitesse de la réaction dans ce procédé est fonction de la température. A basse température, la réaction est plus lente; des méthodes de refroidissement différentes peuvent être nécessaires pour des températures différentes; procéder à la température d'ébullition constitue un moyen commode de dissiper la chaleur. Il ajoute (pour l'essentiel) qu'une température d'environ 50°C n'est pas indispensable à l'utilisation du procédé de la demanderesse; cette réaction n'exige pas de température particulière; il n'est pas absolument nécessaire de procéder à une température de 50°C.

J'accepte la déclaration de Schmutzler. Je conclus qu'une température supérieure à 0°C, de préférence aux environs de 50°C, ne constitue pas un facteur essentiel de l'invention revendiquée. Si la température indiquée par la demanderesse dans son brevet ne constitue pas un facteur essentiel de la prétendue invention, je ne vois pas en quoi elle montre une ingéniosité inventive par rapport au brevet Bayer.

Schmutzler, au paragraphe 15 de son affidavit, chercha à faire valoir les divers avantages du procédé technique faisant l'objet du brevet en cause, par rapport au brevet Bayer. La plupart des points abordés dans ce paragraphe ne sont que ouï-dire. Schmutzler reprend l'opinion de Kuhn, un des inventeurs, et ne se fonde sur aucune expérience effectuée personnellement. Je n'accorde donc que peu d'importance au paragraphe 15. (Je peux aussi signaler que d'autres passages de l'affidavit de Schmutzler, en particulier les passages relatifs au brevet 039, sont fondés sur des renseignements donnés par Kuhn, et ne sont que simples ouï-dire. Je ne leur ai donc accordé que peu d'importance.)

Le brevet Hoechst décrit un procédé de fabrication d'halothane-éthane par le réarrangement

rangement of isohalothane using aluminum chloride as the catalyst at about 50°C. (boiling point). Aluminum bromide and aluminum chloride, according to the evidence, have long been known. They have often been used, before the relevant date here, as catalysts, although not necessarily interchangeably. Dr. Schmutzler valiantly attempted to repel the defendants' attack of obviousness by asserting he, with all his qualifications, would not have considered trying to manufacture halothane by rearranging isohalothane at a temperature of about 50°C., using aluminum bromide as a catalyst—having the fore-knowledge that success had been achieved at that temperature by using aluminum chloride as the catalyst. He said he had a number of technical prejudices which would have led him not to consider substitution. He finally agreed, on cross-examination, that he would have considered aluminum bromide as a catalyst at that temperature, along with other catalysts. This concession was made, not only with the Hoechst patent pre-knowledge, but his own knowledge (which I take to represent generally the knowledge of those versed in the art) of the use, in the field, of aluminum chloride and aluminum bromide as catalysts. I have earlier in these reasons referred to the "worth a try" hypothesis. That hypothesis must ultimately resolve itself into a question of fact.

Urie J. said in *Appliance Service Co. Ltd. v. Sarco Canada Limited* (March 1, 1974 - unreported - T-339-71):

That being the case I was urged by counsel for the Plaintiff to accept the proposition that if a man with such knowledge in 1954 when the Midgette patent application was filed were given the task of improving existing thermodynamic traps, it would have been logical for him to have tried a solid disc to improve the steam loss characteristics of the traps. If that is so then, he submitted, the Midgette patent is invalid and he cited as authorities for this proposition several cases. An excerpt from the judgment of Diplock L.J. in the Court of Appeal in *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479 at 493 illustrates the proposition:

d'isohalothane à l'aide de chlorure d'aluminium utilisé comme catalyseur, à une température d'environ 50°C (température d'ébullition). Selon la preuve, le bromure d'aluminium et le chlorure d'aluminium sont connus depuis longtemps. Ils ont souvent été utilisés comme catalyseurs, bien avant la date pertinente en l'espèce, mais ne sont pas nécessairement interchangeables. Schmutzler a bien essayé de réfuter l'allégation des défenderesses quant au caractère manifeste de l'invention, en affirmant que lui-même, malgré toutes ses qualifications, n'aurait jamais pensé à essayer de fabriquer de l'halothane par réarrangement de l'isohalothane à une température d'environ 50°C, en utilisant comme catalyseur du bromure d'aluminium—sachant auparavant qu'il pouvait réussir cette expérience à cette température en utilisant du chlorure d'aluminium comme catalyseur. Il assure avoir un certain nombre de préjugés en la matière qui l'auraient empêché d'essayer une telle substitution. Il admit finalement, lors du contre-interrogatoire, qu'il aurait envisagé d'utiliser comme catalyseur du bromure d'aluminium à cette température ainsi que d'autres catalyseurs. Il fit cette concession, non seulement en se fondant sur le brevet Hoechst qu'il connaissait, mais sur ses propres connaissances (qui, à mon avis, représentent l'état des connaissances d'une personne versée à la matière) relativement à l'utilisation du chlorure d'aluminium et du bromure d'aluminium comme catalyseurs dans ce domaine. J'ai déjà mentionné dans ces motifs l'hypothèse selon laquelle un procédé mérite «d'être essayé.» En dernière analyse, cette hypothèse revient à une question de fait.

Dans l'arrêt *Appliance Service Co. Ltd. c. Sarco Canada Limited* (arrêt rendu le 1<sup>er</sup> mars 1974 et non publié, T-339-71) le juge Urie déclara:

Ceci étant, l'avocat de la demanderesse m'a demandé instamment de souscrire à la proposition selon laquelle, si l'on avait confié à un homme possédant ces connaissances en 1954, au moment du dépôt de la demande du brevet Midgette, la tâche d'améliorer les purgeurs thermodynamiques déjà existants, ce dernier aurait dû logiquement expérimenter un disque fixe pour pallier à la perte de vapeur particulière à ces purgeurs. S'il en est ainsi, a-t-il soumis, le brevet Midgette est nul et, à l'appui de cette proposition, il a cité plusieurs arrêts. Cette proposition est illustrée par un extrait de la décision du lord juge Diplock en Cour d'appel dans

The respondents' case was simply that "a person versed in the art" of manufacturing asbestos cement pipes (which nowadays means a hypothetical and highly qualified technologist in the research department of asbestos cement pipe manufacturers) would be likely to read the two publications referred to, and that if he did so the information which they contained about polyacrylamides would make him realise that here was a flocculating agent which was well worth trying out in the filtration process used in his own industry in order to see whether it would have beneficial results. If that had been established, the respondents in my view have made out their case that the idea of using polyacrylamides as flocculating [sic] agents in the manufacture of cement asbestos pipes was, at the priority date "obvious and clearly did not involve any inventive step."

I think, however, that this view must be tempered by the kind of reasoning which is illustrated by the case of *The King v Uhlemann Optical Co.* (1952) 15 C.P.R. 99, a judgment of the Supreme Court of Canada where Rinfret C.J. at page 104 reviewed the relevant authorities on the question of obviousness, as follows:

Whether there is invention in a new thing is a question of fact "for the judgment of whatever tribunal has the duty of deciding" (Lord Moulton's dictum, quoted by Terrell on Patents, 7th ed., p. 71). The learned author adds: "It would seem to be necessary to fix upon some definition of invention, but this has never been done, and in my opinion no definition of invention can be found which is of the slightest assistance to anyone in a case of difficulty . . . When you approach the dividing line it is so impossible to get a test that it becomes, more or less, a matter of personal opinion. Some of the elements of a combination are altered so as to improve, but not essentially change its working. Is that a new invention? If it is only the substitution of mechanical elements which are notoriously the equivalents of the old elements the law is clear, but in any other case it is treated as being a question of fact for the judgment of whatever tribunal has the duty of deciding."

As Tomlin J. (as he then was) said in *Samuel Parkes & Co. v. Cocker Bros.* (1929), 46 R.P.C. 241 at p. 248: "Nobody, however, has told me, and I do not suppose anybody ever will tell me, what is the precise characteristic or quality the presence of which distinguishes invention from a workshop improvement. Day is day, and night is night, but who shall tell where day ends or night begins? . . . The truth is that, when once it had been found, as I find here, that the problem had waited solution for many years, and that the device is in fact novel and superior to what had gone before, and has been widely used, and used in preference to alternative devices, it is, I think, practically

l'arrêt *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] R.P.C. 479 à la p. 493:

[TRADUCTION] Les intimés prétendaient simplement qu'une «personne versée dans l'art» de fabriquer des tuyaux de ciment à base d'amiante qui, (de nos jours, veut dire un technicien que l'on suppose hautement qualifié travaillant au service de recherches de fabricants de tuyaux de ciment à base d'amiante) serait susceptible de lire les deux publications mentionnées et que, ce faisant, les renseignements qu'elles contiennent au sujet des polyacrylamides lui feraient prendre conscience de l'existence d'un agent de floculation qui méritait d'être expérimenté dans le procédé de filtration utilisé dans son propre domaine d'activité pour constater s'il pouvait avoir des résultats heureux. S'ils avaient prouvé ce point, les intimés, à mon avis, auraient réussi à inculquer l'idée selon laquelle l'utilisation de polyacrylamides comme agents de floculation dans la fabrication de tuyaux de ciment à base d'amiante avait, antérieurement à l'invention, «un caractère d'évidence et ne constituait sûrement pas une étape inventive».

Je pense, cependant, que ce point de vue doit être tempéré par le genre de raisonnement expliqué dans l'arrêt *Le Roi c. Uhlemann Optical Co.* (1952) 15 C.P.R. 99, décision de la Cour suprême du Canada où le juge en chef Rinfret, à la page 104, a examiné la jurisprudence portant sur le problème de l'évidence, de la façon suivante:

[TRADUCTION] Déterminer si un nouvel objet est le fruit d'une invention, est une question de fait «laissée au jugement du tribunal qui doit trancher la question» (dictum de Lord Moulton, cité par Terrell on Patents, 7<sup>e</sup> éd., p. 71). Le savant auteur ajoute: «Il semblerait nécessaire de choisir une certaine définition du mot invention, mais ceci n'a jamais été fait, et à mon avis on ne peut trouver aucune définition du mot invention qui puisse le moins aider une personne qui rencontre une difficulté . . . Lorsque vous atteignez la ligne de démarcation, il est à ce point impossible de fixer un critère que cela devient, plus ou moins, une question d'opinion personnelle. Quelques-uns des éléments d'une combinaison sont modifiés de façon à améliorer son fonctionnement, mais sans le changer essentiellement. Est-ce une nouvelle invention? S'il s'agit seulement de la substitution d'éléments mécaniques qui sont notoirement les équivalents des anciens éléments, la loi est claire, mais dans tout autre cas, cela est considéré comme étant une question de fait laissée au jugement du tribunal qui doit trancher la question.»

Comme l'a affirmé le juge Tomlin (tel était alors son titre) dans l'arrêt *Samuel Parkes & Co. c. Cocker Bros.* (1929), 46 R.P.C. 241 à la p. 248: «Personne cependant ne m'a dit et personne, je suppose, ne me dira jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit? . . . En vérité, pour peu que l'on ait découvert, comme je l'ai fait en l'espèce, que le problème était sans solution depuis plusieurs années, que l'appareil est en fait nouveau et supérieur à ce qui existait auparavant et à ce qui a été



impossible to say that there is not present that scintilla of invention necessary to support the Patent."

In *Br. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Braulik* (1910), 27 R.P.C. 209 at p. 230, Fletcher Moulton L.J. remarked that "ex post facto analysis of invention is unfair to the inventors, and in my opinion it is not countenanced by English Patent Law".

This was approved by the House of Lords in *Non-Drip Measure Co. v. Stranger's Ltd.* (1943), 60 R.P.C. 135 at p. 142, where Lord Russell of Killowen remarked: "Nothing is easier than to say, after the event, that the thing was obvious and involved no invention."

And Lord Macmillan said (p. 143): "It might be said ex post facto of many useful and meritorious inventions that they are obvious. So they are, after they have been invented."

See, also, the remarks of Fletcher Moulton L.J. in *Hickton's Patent Syndicate v. Patents & Machine Improvements Co.* (1909), 26 R.P.C. 339 at p. 347: "To say that the conception may be meritorious and may involve invention and may be new and original, and simply because when you have once got that idea it is easy to carry it out, that that deprives it of the title of being a new invention according to our patent law, is, I think, an extremely dangerous principle, and justified neither by reason or authority."

As cautioned by Urie J., I have endeavoured to temper my view of the "worth a try" approach; I have also endeavoured to keep in mind the admonitions reviewed by Thorson P. on this question of inventiveness in *Ernest Scragg & Sons Limited v. Leeson Corporation* [1964] Ex.C.R. 649 at 737-744. Nevertheless, endeavouring to put myself in the position of one skilled in the art, and considering the prior art, particularly Bayer and Hoechst, I conclude there was no inventive ingenuity in respect of the claim relied on here.

That conclusion is sufficient to dispose of that part of the action based on Patent 239, but in the circumstances I feel I should deal with the other defence raised. It is contended Claim 2 is invalid for inutility, that the claim is wide enough to embrace processes that will not work. The claim refers to an initial mix of aluminum bromide and a "small" quantity of halothane. The claim does not specify the proportion of the catalyst to the solvent. Dr. Wright, the expert for the defence, conducted two experiments. In

largement utilisé, de préférence aux appareils subsidiaires, il est, je crois, pratiquement impossible d'affirmer qu'on ne retrouve pas cette parcelle d'invention nécessaire au brevet.»

Dans l'arrêt *Br. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. c. Braulik* (1910), 27 R.P.C. 209 à la p. 230, le lord juge Fletcher Moulton a souligné que «l'analyse a posteriori de l'invention est injuste pour les inventeurs et, à mon avis, la loi anglaise sur les brevets ne l'autorise pas».

Cela fut confirmé par la Chambre des Lords dans l'arrêt *Non-Drip Measure Co. c. Stranger's Ltd.* (1943) 60 R.P.C. 135 à la p. 142, où lord Russell de Killowen a souligné: «Rien n'est plus facile d'affirmer, une fois le résultat obtenu, que la chose était évidente et n'était le fruit d'aucune invention.»

Et lord Macmillan a dit (p. 143): «On pourrait dire a posteriori de plusieurs inventions utiles et méritoires qu'elles ont le caractère d'évidence. C'est bien le cas, après qu'elles ont été inventées.»

Voir également les remarques du lord juge Fletcher Moulton dans l'arrêt *Hickton's Patent Syndicate c. Patents & Machine Improvements Co.* (1909) 26 R.P.C. 339 à la p. 347: «C'est, je crois, un principe très dangereux, irrationnel et dépourvu de fondement, d'affirmer que la conception peut être méritoire, être le fruit d'une invention, être nouvelle et originale, et, simplement parce qu'il est facile de mettre une idée à exécution pour peu qu'elle vous soit venue à l'esprit, d'affirmer que cela lui enlève le titre d'invention nouvelle suivant notre législation sur les brevets.»

La mise en garde du juge Urie m'incite à modérer mon opinion sur l'approche qui consiste à dire que l'expérience «mérite un essai»; je garde aussi à l'esprit les mises en garde examinées par le président Thorson sur la question de la valeur inventive dans l'affaire *Ernest Scragg & Sons Limited c. Leeson Corporation* [1964] R.C.É. 649 aux pages 737 et 744. Toutefois, en essayant de me mettre à la place d'un homme de l'art et en tenant compte de l'état de la technique, en particulier des brevets Bayer et Hoechst, je dois conclure que la revendication en cause ne révélait aucun esprit inventif.

Cette conclusion suffit à trancher la partie de l'action fondée sur le brevet 239; vu les circonstances, j'estime cependant devoir examiner l'autre moyen de défense. Les défenderesses prétendent que la revendication 2 est invalide parce qu'inutile, et que la revendication est assez large pour comprendre des procédés inutilisables. La revendication mentionne un mélange initial de bromure d'aluminium et d'une «petite» quantité d'halothane. Elle ne spécifie pas la part du catalyseur par rapport au solvant.

the first, he used 36.5 grams of aluminum bromide, 5.625 grams of halothane and 0.625 grams of adduct. In the second, he used the same quantity of aluminum bromide and 6.25 grams of adduct. Using those proportions, he found no halothane produced. Dr. Wright was admittedly seeking a process which would not work. The proportions of catalyst used by Dr. Wright are roughly 44 to 1. He conceded this was an extreme amount for a skilled chemist to use. He said (and I summarize) as a chemist he would normally take a "small" quantity of catalyst; the proportions often used by chemists are 1 to 10 or 1 to 100. The case of *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. v. Burton Parsons Chemicals, Inc.* [1973] F.C. 405 is relied on where Jackett C.J. of the Appeal Division of this Court stated the applicable law at pp. 409-410:

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" 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.

and again at page 415:

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

Wright, l'expert de la défense, procéda à deux expériences. Dans la première, il utilisa 36.5 grammes de bromure d'aluminium, 5.625 grammes d'halothane et 0.625 grammes de produit d'addition. Dans la seconde, il utilisa la même quantité de bromure d'aluminium et 6.25 grammes de produit d'addition. Avec ces proportions, il ne put produire d'halothane. Wright a admis qu'il cherchait à trouver un procédé qui ne marcherait pas. La proportion de catalyseur utilisée par Wright était approximativement 44 à 1. Il admit qu'il s'agissait là d'une quantité très élevée à utiliser par un chimiste compétent. Il affirma (pour l'essentiel) qu'en tant que chimiste, il n'utiliserait ordinairement qu'une «petite» quantité de catalyseur; les proportions utilisées le plus souvent par les chimistes sont de 1 à 10 ou de 1 à 100. On s'est appuyé sur l'arrêt *Hewlett-Packard (Canada) Ltd. c. Burton Parsons Chemicals, Inc.* [1973] C.F. 405, où le juge en chef Jackett de la Division d'appel de cette cour eut l'occasion d'énoncer le droit applicable (pp. 409 et 410):

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 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.

puis à la page 415:

Selon mon interprétation des principes de droit applicables, même si une divulgation signale clairement qu'une certaine caractéristique est une caractéristique essentielle de

claim is invalid.

and again at page 417:

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 the *Hewlett-Packard* case one of the components of the substance that was the subject matter of the patent was an emulsified material or an emulsion. It was successfully contended that, in the claims, there was no limitation on the emulsions that might be used and as certain emulsions would not work, the claims were invalid. The respondents' position in support of the patent had been (pp. 411-412):

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 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. 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).

In the present case, there is no suggestion that one of the components in the process includes something that will not work. The quarrel is with the failure to set out the amount of one component to be used. In these circumstances, I think the proper approach is: "... it is not in practice enough to ask whether the claim includes things that are not useful; it is neces-

sary, l'invention, la revendication est invalide si cette caractéristique n'y figure pas.

et enfin à la page 417:

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:

[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.

Dans l'affaire *Hewlett-Packard*, un des composants de la substance faisant l'objet d'un brevet était un produit émulsionné ou une émulsion. On prétendit que les revendications ne faisaient état d'aucune restriction quant aux émulsions utilisables et que, comme toutes les émulsions ne le seraient pas, les revendications étaient invalides. Cette prétention fut accueillie. Voici quelle était la théorie de l'intimée à l'appui du brevet (pp. 411 et 412):

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 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. 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.

Dans l'affaire présente, il n'est aucunement suggéré que l'un des composants utilisés dans ce procédé comprend un élément inutilisable. Le litige porte sur le fait que l'on a omis de fixer la quantité d'un des composants nécessaires. Dans les circonstances, j'estime qu'il convient d'aborder cette question de la manière suivante: [TRADUCTION] «... en pratique, il ne suffit pas de se

sary to ask whether there is anything in the language of the claim positively pointing to some useless construction"<sup>9</sup>. There is nothing in Claim 2 pointing to a useless construction, such as in the *Hewlett-Packard* or the *Minerals Separation* cases. The examples in the disclosure, while persuasive only, indicate a reasonable proportion. The defendants agree that, in their process, they have never encountered no or unsatisfactory results because of misproportion. In my view, one skilled in the art would use reasonable proportions, and not the extreme improbabilities of Dr. Wright. I conclude, therefore, Claim 2 is not invalid for inutility.

I turn now to the question whether there has been infringement by the Canadian defendant. I shall assume the validity of Claim 2. In that assumption, I of course include the hypothesis that a temperature of about 50°C. is essential to the invention or claim. Exhibit 5 essentially sets out the process used by that defendant. Some change was made in 1971 at about the time this litigation was threatened or commenced. I do not think the change to be a material one in deciding this particular aspect of the case. The process is started with 140 lbs. of halothane. The expression used is a "heel"<sup>10</sup>. The halothane is put in a reactor, then one pound of aluminum bromide added. The next step is to add the adduct (isohalothane) in increments with further aluminum bromide added between each increment. Temperatures are intermittently recorded in the making of a batch. The change made in 1971 to the process was to start by first putting halothane into the reactor, then adding an increment of adduct, then aluminum bromide. The evidence is clear that the order of addition of the ingredients is, on the question of infringement, not material.

<sup>9</sup> Blanco White (*supra*) p. 155.

<sup>10</sup> "Heel", in the parlance of consumers of alcoholic fluids, may be susceptible of different meanings, depending upon the condition, degree of thirst, and normal capacity of the consumer.

demandeur si la revendication inclut certains éléments inutiles; il faut se demander aussi si l'énoncé de la revendication indique positivement une application inutile"<sup>9</sup>. Rien dans la revendication 2 n'indique une application inutile, comme c'était le cas dans les arrêts *Hewlett-Packard* ou *Minerals Separation*. Les exemples fournis dans les mémoires descriptifs, qui n'y figurent qu'à titre indicatif, donne des proportions raisonnables. Les défenderesses admettent n'avoir jamais eu de résultats nuls ou insuffisants en raison de mauvaises proportions, dans l'utilisation de leurs procédés. A mon avis, un homme de l'art utiliserait des proportions raisonnables et non des proportions aussi extrêmes que celles des expériences de Wright. Je conclus donc que, n'étant pas inutile, la revendication 2 n'est pas invalide.

d Je vais examiner maintenant la question de savoir s'il y a eu contrefaçon de la part de la compagnie canadienne défenderesse. A cette fin, je tiens pour acquis la validité de la revendication 2 et je présume aussi qu'une température d'environ 50°C est un facteur essentiel de l'invention ou revendication. La pièce 5 décrit pour l'essentiel le procédé utilisé par la défenderesse. Certains changements sont intervenus en 1971 à peu près au moment de l'introduction de cette action. Je ne pense pas que ce changement ait une influence primordiale sur cet aspect particulier de l'affaire. Le procédé commence avec une quantité de 140 livres d'halothane. C'est ce que l'on appelle couramment un «fond»<sup>10</sup>. L'halothane est placé dans un réacteur et l'on y ajoute alors une livre de bromure d'aluminium. On ajoute ensuite graduellement le produit d'addition (isohalothane) en mettant un peu plus de bromure d'aluminium avant chaque rajout de ce produit. Pendant la production d'une fournée, on enregistre les températures par intermittence. Le changement intervenu dans le procédé en 1971 consistait à placer d'abord l'halothane dans le réacteur et à y ajouter par la suite une certaine quantité de produits d'addition puis du

<sup>9</sup> Blanco White (précité) p. 155.

<sup>10</sup> Un «fond», dans le langage des consommateurs d'alcool, peut avoir diverses significations, selon l'état, la soif et la capacité du consommateur.

The defendants argue that their halothane process varies from Claim 2 in the following respects:

(a) The initial mix is one pound of aluminum bromide to 140 lbs of halothane. It is said this is not a "small" amount of halothane. I have little hesitation that it falls within a reasonable interpretation of "small" when one compares the amount of halothane used to the amount of adduct subsequently added. I am convinced the substance of the claim and the practical object of the mix is to secure dissolution. The defendants' mix, in my view, is substantially the same as the mix described in Claim 2.

(b) The defendants, in their process, do not add the isohalothane "dropwise", but in a stream. That is technically so. The method of addition of the adduct, in my opinion, is not essential. The method of addition must depend on the scale of the operation. Again we must look at the substance of the claim. By not adding the isohalothane dropwise does not, in my view, mean that the defendants have not taken the pith and marrow of the invention.

(c) The defendants, in their process, add the isohalothane by increments along with further additions of aluminum bromide. It is said that Claim 2 contemplates the addition of the isohalothane all at once. I find no merit in this variation. The substance of the matter is the addition of isohalothane.

(d) The rearrangement by the defendants is not performed at "its boiling temperature of about 50°C." Mr. Ferstandig expressed his view that approximately 5% only of the defendants' rearrangement occurred at about boiling point. In my view, the only reasonable inference to draw from the logs is that the precise point of rearrangement probably occurs about 50°C. Mr. Ferstandig's view

bromure d'aluminium. Il ressort clairement de la preuve que l'ordre des ingrédients n'est pas pertinent en ce qui concerne la contrefaçon.

Les défenderesses prétendent que leur procédé de fabrication à base d'halothane diffère de la revendication 2 sur les points suivants:

a) Le mélange initial consiste en une livre de bromure d'aluminium ajoutée à 140 livres d'halothane. On affirme que ce n'est pas une «petite» quantité d'halothane. Je n'hésiterai cependant pas à dire qu'il est raisonnable de considérer cette quantité comme «petite» si l'on compare la quantité d'halothane utilisée à celle du produit d'addition que l'on y ajoute par la suite. Je suis convaincu que l'essentiel de la revendication ainsi que le but pratique d'un tel mélange est d'assurer la dissolution. Le mélange utilisé par la défenderesse est à mon avis très similaire au mélange décrit dans la revendication 2.

b) Dans leur procédé, les défenderesses n'ajoutent pas l'isohalothane «goutte à goutte», mais en filet continu. C'est en effet le cas du point de vue technique. La méthode d'addition de l'isohalothane n'est pas essentielle à mon avis. La méthode d'addition dépend en fait de l'échelle de l'opération. Il nous fait examiner à nouveau le fond de la revendication. Le fait de ne pas ajouter l'isohalothane goutte à goutte ne signifie pas à mon avis que les défenderesses n'ont pas utilisé l'essence même de l'invention.

c) Dans leur procédé de fabrication, les défenderesses ajoutent l'isohalothane en plusieurs fois en intercalant d'autres additions de bromure d'aluminium. On affirme que la revendication 2 prévoit l'addition de l'isohalothane en une seule fois. Je ne vois pas l'intérêt d'une telle modification. L'essentiel en la matière consiste en l'addition d'isohalothane.

d) Les défenderesses n'effectuent pas le réarrangement à la température d'ébullition d'environ 50°C. Ferstandig affirma qu'à son avis 5% environ du réarrangement effectué par les défenderesses l'était au point d'ébullition. A mon avis, la seule conclusion raisonnable découlant de l'ensemble des registres est que le point précis de réarrangement se produit probablement aux environs de 50°C. Ferstan-

was, he conceded, merely an educated guess. I am not prepared, in an important matter such as this, to heed educated guesses.

The Canadian defendant's process, when viewed as a whole, and not dissected into technical fragments, in my opinion, infringes the substance, or the pith and marrow, of Claim 2.

Before concluding, I must once again refer to the plaintiff's contention that if the Canadian defendant is liable for infringement, then the American defendant, on the grounds previously urged, is equally liable. For the reasons I have given in respect of Patent 039, I find against that submission.

CONCLUSION

The plaintiff succeeds against the Canadian defendant in its claim for infringement based on Claim 10 of Patent 039. It is entitled to the relief claimed. In the prayer for relief damages in the amount of \$100,000.00, or more, are claimed, or an accounting of profits, as the plaintiff might elect. There will be a reference in that regard. The action, based on Patent 039, as against the American defendant will be dismissed.

The plaintiff's action, based on infringement of Patent 239, will be dismissed as against both defendants.

This disposition of the action obviously raises problems on the question of costs. At trial, submissions were made in respect of costs on another aspect—the withdrawal of the case based on Patent 650,600, and the abandonment of a number of claims as having been infringed. I therefore invite submissions as to costs.

I shall not, at this stage, issue a formal judgment pursuant to Rule 337(2)(a). I request counsel for the plaintiff to prepare the draft of an

dig admit que son opinion n'était fondée que sur une déduction logique. Je ne suis pas disposé à tenir compte de déductions logiques dans une affaire aussi importante que la présente.

Le procédé utilisé par la compagnie canadienne défenderesse, considéré dans sa totalité, et non fragmenté d'un point de vue technique, constitue à mon avis une contrefaçon de l'essence même de la revendication 2.

Avant de conclure, je tiens à mentionner une fois encore la prétention de la demanderesse selon laquelle, si la compagnie canadienne défenderesse est responsable de la contrefaçon, la compagnie américaine défenderesse, vu les motifs déjà invoqués, l'est aussi. Pour les motifs donnés en ce qui concerne le brevet 039, je rejette cette prétention.

CONCLUSION

La demanderesse a gain de cause dans les procédures engagées contre la compagnie canadienne défenderesse en ce qui concerne son action en contrefaçon fondée sur la revendication 10 du brevet 039. Elle a droit au redressement demandé. Elle réclame dans la demande de redressement des dommages-intérêts se chiffrant à \$100,000, ou plus, ou le montant des bénéfices réalisés, au choix de la demanderesse. Cette question sera renvoyée à un arbitre. L'action fondée sur le brevet 039, à l'encontre de la compagnie américaine défenderesse est rejetée.

L'action en contrefaçon intentée par la demanderesse relativement au brevet 239 est rejetée en ce qui concerne les deux défenderesses.

Cette décision soulève évidemment quelques problèmes pour les dépens. Lors du procès, les parties ont soumis des prétentions relatives aux dépens sur un point différent—le désistement de l'action fondée sur le brevet 650,600 et l'abandon de réclamations concernant la prétendue contrefaçon d'un certain nombre de revendications. Je demande donc que les avocats me présentent leurs prétentions quant aux dépens.

A ce stade des procédures, je ne rendrai pas de jugement formel conformément à la Règle 337(2)(a). Je demande à l'avocat de la demande-

appropriate judgment covering all matters but costs. The draft is to be submitted to counsel for the defendants. If agreement as to the terms and form cannot be reached within 14 days of the date of these reasons, then I shall settle the formal judgment. I suggest counsel get in touch with the Registry in respect of the submissions on costs.

resse de rédiger le projet de jugement approprié couvrant tous les aspects de l'affaire excepté la question des dépens. Le projet sera soumis à l'avocat des défenderesses. Si, dans les 14 jours de la date de ces motifs, les parties ne sont parvenues à aucun accord sur les termes et la forme du jugement, je fixerai moi-même les termes de ce jugement. Je suggère aux avocats de se mettre en rapport avec le greffe en ce qui concerne leurs prétentions relatives aux dépens.