

T-1029-88

T-1029-88

Cactus Machinery Inc. (Plaintiff)

v.

Mapro Inc. (Defendant)

INDEXED AS: CACTUS MACHINERY INC. v. MAPRO INC.

Trial Division, Teitelbaum J.—Toronto, January 11; Ottawa, January 19, 1989.

Patents — Practice — Motion for interlocutory determination Mapro entitled to patent — Commissioner of Patents finding conflicting claims, but awarding priority to Mapro — Cactus commencing action in Federal Court under Patent Act, s. 45(8), for determination of respective rights — Mapro alleging irreparable harm as, under existing law, unable to claim damages for patent infringement until patent issues — Patent not issuing until appeal determined — S. 45(8) not authorizing temporary determinations — No mention of "interlocutory" or "temporary" — Patent entitlement to be decided by trial judge, hearing appeal by way of trial de novo, not by motions judge in summary proceedings on temporary basis — Deliberate delay of proceedings not established.

Practice — Interim preservation of property — Application for interlocutory determination of rights under Patent Act, s. 45(8) — Patent not yet issued — R. 470 inapplicable to "preserve" non-existent patent rights.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 419(1)(c), 470. Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 10 (as am. by S.C. 1987, c. 41, s. 2), 45(3),(8) (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64), 57 (as am. by S.C. 1987, c. 41, s. 21).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Sankey v. Minister of Transport, [1979] 1 F.C. 134 (T.D.).

REFERRED TO:

Scott Paper Co. v. Minnesota Mining and Manufacturing Co. (1981), 53 C.P.R. (2d) 26 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Stephen M. Lane for plaintiff.
Daniel Hitchcock for defendant.

Cactus Machinery Inc. (demanderesse)

c.

Mapro Inc. (défenderesse)

RÉPERTORIÉ: CACTUS MACHINERY INC. c. MAPRO INC.

Section de première instance, juge Teitelbaum—
b Toronto, 11 janvier; Ottawa, 19 janvier 1989.

Brevets — Pratique — Requête concluant à une décision, à titre interlocutoire, que Mapro a droit au brevet — Le commissaire des brevets a conclu à l'existence de revendications concurrentes, mais il a accordé la priorité à Mapro — Cactus a introduit une action auprès de la Cour fédérale en vertu de l'art. 45(8) de la Loi sur les brevets en vue de la détermination des droits respectifs des parties — Mapro conclut à un préjudice irréparable puisque, selon la loi existante, elle est incapable de réclamer des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet avant la délivrance d'un brevet — Il n'y aura pas d
d *délivrance de brevet tant que l'appel n'aura pas été décidé — L'art. 45(8) n'autorise pas de décisions temporaires — Nulle part est-il fait mention des mots «interlocutoire» ou «temporaire» — Le droit au brevet doit être décidé par le juge de première instance, saisi de l'appel par voie de procès de novo, et non par le juge des requêtes, de façon sommaire et temporaire — Le retard délibéré des procédures n'a pas été établi.*

Pratique — Préservation temporaire d'un bien — Demande de détermination interlocutoire des droits des parties en application de l'art. 45(8) de la Loi sur les brevets — Le brevet n'est pas encore délivré — La Règle 470 ne peut servir à préserver des droits qui n'existent pas encore.

f

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 10 (mod. par S.C. 1987, chap. 41, art. 2), 45(3),(8) (mod. par S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 64), 57 (mod. par S.C. 1987, chap. 41, art. 21). Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 419(1)(c), 470.

JURISPRUDENCE

h

DÉCISION APPLIQUÉE:

Sankey c. Ministre des Transports, [1979] 1 C.F. 134 (1^{re} inst.).

i

DÉCISION CITÉE:

Scott Paper Co. c. Minnesota Mining and Manufacturing Co. (1981), 53 C.P.R. (2d) 26 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

j

Stephen M. Lane pour la demanderesse.
Daniel Hitchcock pour la défenderesse.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for plaintiff.

Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, for defendant. ^a

The following are the reasons for order rendered in English by

TEITELBAUM J.: On June 3, 1988, the plaintiff, Cactus Machinery Inc. (Cactus) filed into the Registry of the Federal Court of Canada a statement of claim wherein Cactus prays:

(A) an order that, as between the parties, the Plaintiff is entitled to the issue of a patent including conflict claims C1 to C18, as applied for by it, and that a patent including conflict claims C1 to C18 may issue to the Plaintiff.

(B) in the alternative, an order that the Defendant is not entitled to the issue of a patent including conflict claims C1 to C18.

(C) such further and other relief as to this Honourable Court may seem just for the determination of the respective rights of the parties.

(D) its costs of this action.

The filing of this statement of claim occurred after the Commissioner of Patents had decided "claims in conflict" between Cactus and the defendant Mapro Inc. (Mapro). Subsequent to the filing of the statement of claim, Mapro filed a statement of defence on July 5, 1988. ^f

The notice of motion which is now before me was filed on September 7, 1988. In the notice of motion filed by Mapro, it requests:

1. For a determination, on an interlocutory basis, that the Defendant is entitled to the issue of a patent including conflict claims C1 to C18, as applied for by it and as already determined by the Commissioner of Patents, and that a patent including conflict claims C1 to C18 may issue to the Defendant; [Underlining is mine.] ^h

2. Directing the Commissioner of Patents to carry out forthwith and expeditiously all steps necessary to advance to patent the Defendant's patent application serial number 398,389 including conflict claims C1 to C18; ⁱ

3. In the alternative, permitting the Commissioner of Patents to carry out forthwith and expeditiously all steps necessary to advance to patent the Defendant's patent application serial number 398,389 including conflict claims C1 to C18; ^j

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour la demanderesse.

Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE TEITELBAUM: Le 3 juin 1988 la demanderesse, Cactus Machinery Inc. (Cactus) a déposé au greffe de la Cour fédérale du Canada la déclaration dans laquelle elle sollicite:

[TRADUCTION] (A) une ordonnance portant que, entre les parties, la demanderesse a le droit à la délivrance d'un brevet comprenant les revendications concurrentes C1 à C18, comme elle en a fait la demande, et qu'un brevet comprenant les revendications concurrentes C1 à C18 soit délivré à la demanderesse; ^c

(B) subsidiairement, une ordonnance portant que la défenderesse n'a pas droit à la délivrance d'un brevet comprenant les revendications concurrentes C1 à C18; ^d

(C) toute autre réparation que cette Cour peut estimer équitable en vue de la détermination des droits respectifs des parties;

(D) ses dépens dans la présente action. ^e

Le dépôt de cette déclaration a eu lieu après que le commissaire des brevets eut statué sur les «revendications concurrentes» qui opposent Cactus et la défenderesse Mapro Inc. (Mapro). Après le dépôt de la déclaration, Mapro a déposé une défense, le 5 juillet 1988. ^f

L'avis de requête dont je suis maintenant saisi a été déposé le 7 septembre 1988. Dans l'avis de requête qu'elle a déposé, Mapro sollicite:

[TRADUCTION] 1. la décision, à titre interlocutoire, portant que la défenderesse a droit à la délivrance d'un brevet comprenant les revendications concurrentes C1 à C18, comme elle en a fait la demande et comme en a déjà statué le commissaire des brevets, et qu'un brevet comprenant les revendications concurrentes C1 à C18 soit délivré à la défenderesse; [C'est moi qui souligne.] ^h

2. qu'il soit ordonné au commissaire des brevets de prendre immédiatement et avec célérité toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit fait droit à la demande de brevet de la défenderesse portant le numéro d'ordre 398,389 et comprenant les demandes concurrentes C1 à C18; ⁱ

3. subsidiairement, qu'il soit permis au commissaire des brevets de prendre immédiatement et avec célérité toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit fait droit à la demande de brevet de la défenderesse portant le numéro d'ordre 398,389 et comprenant les demandes concurrentes C1 à C18; ^j

4. For costs of this motion; and
 5. For such other relief as this Honourable Court may deem just.

The grounds of the motion, as stated therein, are:

(a) Based on affidavit evidence presented by the Plaintiff and Defendant, the Commissioner of Patents has already made a determination that the Defendant is entitled to the conflict claims C1 to C18;

(b) the Plaintiff is intentionally and maliciously delaying the issue to patent of the Defendant's patent application so as to avoid paying damages for patent infringement and to avoid even the risk of paying damages;

(c) the Plaintiff's drying apparatus falls within the scope of conflict claims C1 to C18 and would be an infringement of the rights in any patent to issue for conflict claims C1 to C18;

(d) by delaying the issue of the patent to the Defendant, Plaintiff is extending the time period during which it can make and sell in Canada its drying apparatus without liability, or even risk of liability, to pay damages for patent infringement;

(e) there are no retroactive rights associated with a patent which permits a patentee to collect damages for activity occurring prior to the issue of the patent;

(f) but for the Plaintiff whose activity is delaying issue of the patent to the Defendant, the patent would have been issued to the Defendant and the Plaintiff [*sic*] would be entitled to sue the Plaintiff for infringement of patent rights and to claim damages from the date of issue of the patent and to collect those damages once the matter had been finally determined by a Court;

(g) as a result of the Plaintiff's activity, the Defendant cannot claim damages until the patent issues which, if the Plaintiff continues with this action, will be several years from now; and

(h) if the order sought is not granted, the Defendant will suffer irreparable harm because the Defendant cannot be compensated for the lost damages which it cannot collect from the Plaintiff.

As is stated by counsel for Mapro, the present motion is a novel one, a similar request for the issuance of a patent on an interlocutory basis has, to counsel's knowledge, never before been requested.

The filing of the statement of claim on June 3, 1988 by Cactus, is an appeal by means of a trial *de novo* (see *Scott Paper Co. v. Minnesota Mining and Manufacturing Co.* (1981), 53 C.P.R. (2d) 26 (F.C.T.D.)) of a decision of the Commissioner of Patents in a conflict proceeding pursuant to subsection 45(8) of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c.

4. les dépens de cette requête; et
 5. toute autre réparation que cette Cour peut estimer équitable.

Les moyens dont fait état la requête sont les suivants:

[TRADUCTION] a) Selon les affidavits de la demanderesse et de la défenderesse, le commissaire des brevets a déjà statué que la défenderesse a droit aux revendications concurrentes C1 à C18;

b) la demanderesse retarde délibérément et avec l'intention de nuire l'aboutissement de la demande de brevet de la défenderesse de façon à éviter non seulement le paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon mais encore le risque même d'avoir à en payer;

c) l'appareil de séchage de la demanderesse est visé par les revendications concurrentes C1 à C18 et il constituerait la violation des droits sur tout brevet devant être délivré à l'égard des revendications concurrentes C1 à C18;

d) en retardant la délivrance du brevet à la défenderesse, la demanderesse prolonge le temps pendant lequel il lui est possible de fabriquer et de vendre au Canada son appareil de séchage sans l'obligation, ni même le risque de l'obligation, de payer des dommages-intérêts pour violation de brevet;

e) il n'existe aucun droit rétroactif associé aux brevets qui permette au breveté de recouvrer des dommages-intérêts pour des actes antérieurs à la délivrance d'un brevet;

f) n'était-ce de la demanderesse dont les actions retardent la délivrance d'un brevet à la défenderesse, celui-ci aurait été délivré à cette dernière, et il serait alors loisible à la demanderesse [*sic*] de poursuivre la demanderesse pour violation des droits attachés au brevet, et de réclamer des dommages-intérêts à compter de la date de délivrance du brevet et de recouvrer ces dommages-intérêts une fois l'affaire finalement réglée par un tribunal;

g) du fait de la demanderesse, la défenderesse ne peut réclamer des dommages-intérêts tant que le brevet n'a pas été délivré, ce qui ne se produira pas d'ici plusieurs années si la demanderesse maintient cette action; et

h) si l'ordonnance recherchée n'est pas accordée, la défenderesse subira un préjudice irréparable parce qu'elle ne peut pas être dédommée à l'égard des dommages-intérêts perdus qu'elle ne peut recouvrer de la demanderesse.

Comme l'a souligné l'avocat de Mapro, la présente requête est quelque chose de nouveau car, pour autant qu'il le sache, il n'a jamais été fait une requête semblable en délivrance de brevet à titre interlocutoire.

Le dépôt de la déclaration par Cactus, le 3 juin 1988, constitue un appel par voie de nouveau procès (voir l'arrêt *Scott Paper Co. c. Minnesota Mining and Manufacturing Co.* (1981), 53 C.P.R. (2d) 26 (C.F. 1^{re} inst.)) contre la décision du commissaire des brevets dans une procédure de conflit engagée sous le régime du paragraphe

P-4 (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64)].

Mapro filed a patent application serial number 398,389 on March 15, 1982 by its predecessor in title. Cactus filed a patent application serial number 423,806 on March 17, 1983. The Commissioner of Patents, pursuant to the provisions of subsection 45(3) of the *Patent Act* notified the parties hereto that conflict existed with regard to the applications filed. By a decision dated December 3, 1987, the Commissioner notified Cactus that priority in conflict of certain claims (C1 to C18) should be awarded to Mapro in application serial number 398,389 and refused in the Cactus application serial number 423,806. Pursuant to subsection 45(8) Cactus filed a statement of claim appealing the decision of December 3, 1987.

There are two issues that are to be decided. The first is to determine whether the Court has the jurisdiction to determine, on an interlocutory basis, the respective rights of the parties regarding the issues in conflict and then, secondly to order the Commissioner of Patents to issue, again, on an interlocutory basis, the patent applied for by Mapro.

Subsection 45(8) of the *Patent Act* states:

45. ...

(8) The claims in conflict shall be rejected or allowed accordingly unless within a time to be fixed by the Commissioner and notified to the several applicants one of them commences proceedings in the Federal Court for the determination of their respective rights, in which event the Commissioner shall suspend further action on the applications in conflict until in such action it has been determined either

(a) that there is in fact no conflict between the claims in question,

(b) that none of the applicants is entitled to the issue of a patent containing the claims in conflict as applied for by him,

(c) that a patent or patents, including substitute claims approved by the Court, may issue to one or more of the applicants, or

(d) that one of the applicants is entitled as against the others to the issue of a patent including the claims in conflict as applied for by him. [Underlining is mine.]

45(8) de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4 (mod. par S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 64)].

Mapro a déposé, le 15 mars 1982, une demande de brevet portant le numéro d'ordre 398,389 par la voie de son précurseur. Cactus a déposé, le 17 mars 1983, une demande de brevet portant le numéro d'ordre 423,806. Le commissaire des brevets, conformément au paragraphe 45(3) de la *Loi sur les brevets*, a avisé les parties aux présentes que les demandes déposées étaient concurrentes. Par une décision en date du 3 décembre 1987, le commissaire a avisé Cactus qu'il devait être fait droit aux revendications concurrentes (C1 à C18) en faveur de Mapro pour ce qui est de la demande portant le numéro d'ordre 398,389 et être rejetées à l'égard de la demande de Cactus ayant le numéro de série 423,806. Conformément au paragraphe 45(8), Cactus a déposé une déclaration par laquelle elle contestait la décision du 3 décembre 1987.

Deux questions doivent être réglées. Tout d'abord, il faut décider si la Cour est compétente à déterminer, de façon interlocutoire, les droits respectifs des parties dans les questions contestées, et ensuite, si elle peut ordonner au commissaire des brevets de délivrer, toujours de façon interlocutoire, le brevet demandé par Mapro.

Voici le libellé du paragraphe 45(8) de la *Loi sur les brevets*:

45. ...

(8) Les revendications concurrentes doivent être rejetées ou admises en conséquence, à moins que, dans un délai que fixe le commissaire et dont avis est donné aux divers demandeurs, l'un d'eux ne commence des procédures à la Cour fédérale en vue de déterminer leurs droits respectifs, auquel cas le commissaire doit suspendre toute action ultérieure sur les demandes concurrentes, jusqu'à ce que, dans cette action, il ait été déterminé:

a) que de fait, il n'existe aucun conflit entre les revendications en question,

b) qu'aucun des demandeurs n'a droit à la délivrance d'un brevet contenant les revendications concurrentes, selon la demande qu'il en a faite,

c) qu'il peut être délivré, à l'un ou à plusieurs des demandeurs, un brevet ou des brevets contenant des revendications substituées, approuvées par la cour, ou

d) que l'un des demandeurs a droit à l'encontre des autres, à la délivrance d'un brevet comprenant les revendications concurrentes, selon la demande qu'il en a faite. [C'est moi qui souligne.]

It is to be noted that nowhere in subsection 45(8) is there any mention of the word interlocutory nor is there any mention of the word temporary. What is stated is that the Commissioner “shall suspend further action”. I take this to mean that the Commissioner shall take no further steps and shall do nothing further with regard to the issuance of the patent, until, “in such action” and I take this to mean, in the proceedings of the appeal of the decision of the Commissioner, “it has been determined [by the Court] either” (a), (b), (c) or (d) of subsection 45(8).

It is Mapro’s submission, and I am satisfied that the submission is a correct one that Cactus knows that if it appealed the decision of the Commissioner of Patents pursuant to subsection 45(8) of the *Patent Act*, Mapro would not obtain the patent, until the appeal was finally determined, assuming that the appeal was resolved in its favour nor can Cactus be responsible for any damages caused to Mapro for patent infringement until the patent issues in Mapro’s favour. Mapro estimates that it is presently losing the sum of \$600,000 in profits per year as a result of sales of the invention by Cactus and for which it cannot ever recover as infringement damages as the patent for the invention has not issued.

Even if the patent applied for were to issue to Mapro, Mapro would not be able to claim damages for activity (sales) by Cactus occurring before the patent issued to Mapro. The reasoning for this is, at the present time, applications for patent that are pending are not open to the public for inspection (section 10, *Patent Act*). It is thus reasonable that if a person or corporation unknowingly infringes a patent pending application it should not be responsible for damages. This is to be changed with amendments to the *Patent Act* [S.C. 1987, c. 41, ss. 2, 21].

10. (1) Subject to subsections (2) and (3) and section 20, all applications for patents and documents filed in connection with applications for patents and all patents and documents filed in connection with patents shall be open to the inspection of the public at the Patent Office, under such conditions as may be prescribed.

Il est à noter que nulle part au paragraphe 45(8) est-il fait mention du mot interlocutoire, pas plus d’ailleurs que du mot temporaire. Ce que l’on dit, c’est que le commissaire «doit suspendre toute action ultérieure». J’estime que cela signifie que le commissaire ne doit prendre aucune autre mesure ni faire quoi que ce soit en ce qui concerne la délivrance d’un brevet, jusqu’à ce que, «dans cette action»—et à mon sens il faut entendre par là la procédure d’appel de la décision du commissaire—«il ait été déterminé [par la Cour]» que l’alinéa a), b), c) ou d) du paragraphe 45(8) s’applique.

Mapro soutient, et je suis convaincu qu’elle a raison, que Cactus sait que si elle interjetait appel contre la décision du commissaire des brevets conformément au paragraphe 45(8) de la *Loi sur les brevets*, Mapro n’obtiendrait pas le brevet tant qu’il n’aurait pas été définitivement statué sur l’appel, à supposer que la décision finale la favorise, et que Cactus ne pourrait être tenue responsable d’aucun préjudice causé à Mapro en raison de la violation du brevet tant que ce dernier n’a pas été accordé à la défenderesse. Mapro estime qu’elle perd actuellement des profits de 600 000 \$ chaque année en raison des ventes de l’invention faites par Cactus et à l’égard desquelles elle ne peut même pas recouvrer des dommages-intérêts pour contrefaçon, puisque le brevet d’invention n’a pas été accordé.

Même si le brevet demandé était accordé à Mapro, celle-ci ne pourrait réclamer des dommages-intérêts pour les actions (les ventes) de Cactus antérieures à la délivrance du brevet à Mapro. La raison de cela est qu’actuellement, les demandes de brevet encore pendantes ne peuvent être consultées par le public (article 10 de la *Loi sur les brevets*). Il est donc raisonnable que si un particulier ou une société violait sans le savoir un brevet dont la demande est encore en cours, il (ou elle) ne saurait être tenu(e) de verser des dommages-intérêts. Cette situation doit être modifiée par voie de modifications apportées à la *Loi sur les brevets* [S.C. 1987, chap. 41, art. 2, 21].

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 20, les demandes de brevet et documents relatifs à celles-ci et tous brevets et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions fixées par règlement.

(2) Except with the approval of the applicant, no application for a patent or document filed in connection with an application for a patent shall be open to the inspection of the public before the expiration of eighteen months after

(a) the priority date of the application, in the case of an application to which section 29 applies; or

(b) the date of filing of the application in Canada, in any other case.

(3) No application for a patent that is withdrawn before the expiration of the period referred to in subsection (2) that is applicable with respect to the application shall be open to the inspection of the public.

57. (1) Any person who infringes a patent is

(a) liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damages sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of such infringement; and

(b) liable to pay reasonable compensation to the patentee and to all persons claiming under the patentee for any damages sustained by the patentee or by any such person by reason of any act on his part, after the application for the patent became open to the inspection of the public under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the application became open to the inspection of the public under that section. [Underlining is mine.]

Mapro submits that as a result of its present inability to claim damages, it is and continues to suffer irreparable harm for so long a time as Cactus continues to sell a product which Mapro believes infringes a patent that it will, one day, receive.

With respect, I do not agree with this submission. This submission presupposes that the Federal Court will decide that Mapro will receive a judgment in its favour ordering the Commissioner of Patents to issue to it the patent requested. The appeal as I have stated, is a trial *de novo*. It is not clearly apparent to me from the evidence filed that Cactus has no chance of convincing a trial judge

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, ces demandes de brevet et les documents relatifs à celles-ci ne peuvent être consultées, dans le cas d'une demande à laquelle l'article 29 s'applique, qu'à l'expiration des dix-huit mois suivant leur date de priorité ou, dans les autres cas, qu'à l'expiration des dix-huit mois suivant la date de leur dépôt au Canada.

(3) La demande de brevet retirée avant l'expiration de la période de temps applicable au titre du paragraphe (2) ne peut être consultée.

57. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci de tous dommages-intérêts que cette contrefaçon a fait subir à ces personnes après l'octroi du brevet. Il est également responsable envers ceux-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, des dommages-intérêts qu'un acte de sa part leur a fait subir entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été accordé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible. [C'est moi qui souligne.]

Mapro affirme que parce qu'elle est actuellement dans l'impossibilité de réclamer des dommages-intérêts, elle subit et continue de subir un préjudice irréparable tant et aussi longtemps que Cactus continue de vendre un produit dont Mapro estime qu'il viole le brevet dont elle sera, un jour, titulaire.

Avec égards, je ne suis pas d'accord avec cette prétention; elle tient pour acquis que la Cour fédérale décidera que Mapro obtiendra un jugement en sa faveur ordonnant au commissaire des brevets de lui délivrer le brevet qu'elle réclame. Comme je l'ai dit, l'appel est un nouveau procès. Il ne me semble pas ressortir clairement de la preuve déposée que Cactus n'a aucune chance de convain-

that a judgment should be given in its favour. The evidence before me is such, and because both parties claim patent rights to an invention invented by the same person, that either party may be able to show that it has certain rights to the invention. A trial judge having the benefit of hearing witnesses, both expert and otherwise and new evidence if called would be in a better position to determine to whom the patent should issue. This issue, to make a determination pursuant to subsection 45(8), should not be made on a temporary basis.

Mapro thus submits that by allowing Cactus to continue to sell the product it presently is selling, whatever rights Mapro will eventually have in the invention for which their patent application is pending, will diminish in value and thus, the filing of the present application pursuant to Rule 470 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] which relates to the preservation of property.

Rule 470. (1) Before or after the commencement of an action, the Court may, on the application of any party, make an order for the detention, custody or preservation of any property that is, or is to be, the subject-matter of the action, or as to which any question may arise therein; and any such application shall be supported by an affidavit establishing the facts that render necessary the detention, custody or preservation of such property and shall be made by motion upon notice to all other parties.

(2) Notwithstanding paragraph (1), in case of urgency, an application under that paragraph may be made without notice and the Court may grant it provisionally for a period not exceeding 10 days.

(3) The plaintiff may not make an application under paragraph (1) before commencement of the action except in case of urgency, and in that case the order may be granted on terms providing for the commencement of the action and on such other terms, if any, as seem just.

(4) An order under paragraph (1) shall identify the property to be detained, kept or preserved, shall state where, by whom, for how long and at whose cost, the property is to be detained, kept or preserved, and shall contain such other terms, if any, as seem just in the circumstances.

(5) An order under paragraph (1) shall have as its sole purpose the protection of the property pending suit.

(6) An order under paragraph (1) shall be carried out, in so far as applicable, in the same way as seizure after judgment and the rules applicable to seizure after judgment shall apply to

cre un juge de première instance qu'elle devrait avoir gain de cause. La preuve dont je dispose est telle, étant donné que les deux parties réclament des droits de brevet à l'égard d'une invention dont l'auteur est la même personne, qu'il pourra être possible à l'une ou l'autre partie de démontrer qu'elle a certains droits sur l'invention litigieuse. Le juge de première instance qui a l'avantage d'entendre des témoins, experts aussi bien que non-experts, et de nouveaux éléments de preuve le cas échéant, serait mieux placé pour décider à qui devrait être accordé le brevet. Cette question, c'est-à-dire la prise d'une décision en vertu du paragraphe 45(8), ne devrait pas être déterminée de façon temporaire.

Ainsi donc, Mapro fait valoir que parce qu'on permet à Cactus de continuer à vendre le produit qu'elle vend actuellement, les droits que Mapro obtiendra plus tard sur l'invention qui fait l'objet de sa demande de brevet en cours perdent de la valeur, d'où la présente demande fondée sur la Règle 470 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663], qui a trait à la conservation de certains biens.

Règle 470. (1) Avant ou après l'introduction d'une action, la Cour pourra, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance pour la détention, la garde ou la conservation de biens qui font ou doivent faire l'objet de l'action, ou au sujet desquels peut se poser une question dans l'action; et une telle demande doit être appuyée par un affidavit établissant les faits qui rendent nécessaire la détention, la garde ou la conservation de ces biens et doit être faite par voie de requête dont avis doit être donné à toutes les autres parties.

(2) Nonobstant l'alinéa (1), en cas d'urgence, une demande en vertu de cet alinéa peut être faite sans avis et la Cour pourra provisoirement y faire droit pour une période ne dépassant pas 10 jours.

(3) Le demandeur à une action ne peut faire une demande en vertu de l'alinéa (1) avant l'introduction de l'action qu'en cas d'urgence, et dans ce cas, l'ordonnance peut être accordée à des conditions prévoyant l'introduction de l'action et, le cas échéant, aux autres conditions qui semblent justes.

(4) Une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) doit identifier les biens à détenir, garder ou conserver et doit indiquer en quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être détenus, gardés ou conservés, et elle doit prescrire, le cas échéant, les autres conditions qui semblent justes dans les circonstances.

(5) Une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) doit avoir exclusivement pour objet la protection des biens jusqu'à la fin du procès.

(6) Une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) doit être exécutée, dans la mesure où cela peut s'appliquer, de la même façon qu'une saisie après jugement et les règles applicables à la

the carrying out of such an order in so far as such rules are applicable.

(7) Where the right of any party to a specific fund is in dispute in an action, the Court may, on the application of a party, order the fund to be paid into court or otherwise secured.

(8) An order under this Rule may be made on such terms, if any, as seem just.

Mapro submits that it is the patent which is to be preserved. Counsel submits "it is the value of the invention which is sought to be preserved by having a patent granted until the hearing" (of the appeal).

I am satisfied that there are no patent rights to protect until the patent issues. Thus Rule 470 cannot be used to "preserve" rights that do not yet exist.

I am satisfied that there does not exist, in the present *Patent Act*, any section that would enable me to issue an order ordering the Commissioner of Patents to allow the issuance of a "temporary patent" or a patent on an "interlocutory" basis. I do not believe that Rule 470 of the *Federal Court Rules* allows me to make the substantive change to the *Patent Act* that Mapro presently requests. What is required is an amendment to the *Patent Act*. Only Parliament can make amendments to the *Patent Act* and these amendments are now pending before Parliament (the ability to claim damages before a patent is issued).

If I were to issue the order requested by Mapro, I would, in fact, decide the issue that only a trial judge should decide. This, I believe, should not be done, in a summary fashion pursuant to a motion. In that Cactus' appeal is a trial *de novo*, only after a full hearing should the Court determine which party is entitled to the issuance of the patent.

I was referred to the case *Sankey v. Minister of Transport*, [1979] 1 F.C. 134 (T.D.). It was an application for an interim interlocutory injunction until final disposition of the action. Counsel sought leave to amend his application so as to ask, as well, interim declarations. Thurlow A.C.J., as he then was, states, at page 135:

saisie après jugement doivent s'appliquer à l'exécution d'une telle ordonnance dans la mesure où ces règles sont applicables.

(7) Lorsque le droit d'une partie à des fonds particuliers est en litige dans une action, la Cour pourra, à la demande d'une partie, ordonner que les fonds soient consignés à la Cour ou autrement mis en sûreté.

(8) Une ordonnance prévue par la présente Règle peut être rendue aux conditions qui, le cas échéant, semblent justes.

Mapro soutient que c'est le brevet qu'il faut protéger. Son avocat fait valoir que [TRADUCTION] «c'est la valeur de l'invention que l'on tente de préserver en obtenant un brevet jusqu'à l'audition» (de l'appel).

Je suis convaincu qu'il n'existe aucun droit de brevet à protéger tant que le brevet n'a pas été délivré. Ainsi donc, on ne peut recourir à la Règle 470 pour «préserver» des droits qui n'existent pas encore.

Je suis persuadé qu'il n'existe, dans la *Loi sur les brevets* actuelle, aucun article me permettant de rendre une ordonnance enjoignant au commissaire des brevets d'autoriser la délivrance d'un «brevet temporaire» ou d'un brevet à titre «interlocutoire». Je ne crois pas que la Règle 470 des *Règles de la Cour fédérale* me permet d'apporter à la *Loi sur les brevets* la modification fondamentale que Mapro réclame actuellement. Ce qu'il faut, c'est modifier la *Loi sur les brevets*; or, seul le Parlement peut agir en ce sens, et il est actuellement saisi de ces modifications (la possibilité de réclamer des dommages-intérêts avant la délivrance d'un brevet).

Si je rendais l'ordonnance recherchée par Mapro, je déciderais de fait la question que seul un juge de première instance devrait déterminer. Je ne crois pas que l'on doive faire cela de façon sommaire, à la suite d'une requête. Comme l'appel de Cactus constitue un nouveau procès, seulement après une audition complète la Cour devrait-elle décider laquelle des deux parties a le droit de se voir accorder un brevet.

On m'a cité la décision *Sankey c. Ministre des Transports*, [1979] 1 C.F. 134 (1^{re} inst.). Il s'agissait d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire en attendant l'issue finale de l'action. Un avocat avait demandé à modifier sa demande de façon à solliciter également des décisions provisoires. Le juge Thurlow, qui était alors juge en chef adjoint, a dit à la page 135:

I know of no authority or rule under which an interim declaration, which in substance would accomplish the whole purpose of the action without a trial on the merits, may be made. If a case for a declaration were shown to exist or to be fairly arguable, the Court might perhaps intervene by injunction, in an appropriate case, to hold matters in *status quo* until the right could be tried but that is by no means the same thing as granting an interim declaration of right. The likelihood of ultimate entitlement to the declaratory relief would help to persuade the Court to issue an injunction but the Court would do so without determining the right to the declaration either temporarily or at all.

As can be seen, Mr. Justice Thurlow states that the Court should not make determinations on a temporary basis. I am satisfied that the Court cannot and should not make a temporary determination under subsection 45(8) of the *Patent Act*. This would, in effect, allow for a summary judgment of what is a very complex issue.

Mapro also submits that Cactus is doing everything in its power to purposely delay the proceedings presently pending before the Court, that Cactus' appeal is vexatious, frivolous and is, as well time barred.

There is no evidence before me to indicate that Cactus has done anything to purposely delay the proper proceedings of the appeal. All that was shown to me is that Cactus is using the time allotted to it by the Rules of the Court or the delays as stated in the *Patent Act* to do what it is required to do. This does not constitute, "purposefully delaying proceedings".

If Mapro is of the view that Cactus' appeal is frivolous or vexatious then it should file an application pursuant to Rule 419(1)(c). With regard to Mapro's claim that Cactus is "time barred" from claiming any rights in the invention, I am satisfied that, unless the parties hereto are prepared to file an agreed statement of facts, the judge hearing the case on the merits would be in the best position to decide this issue.

I am also satisfied that the evidence placed before me is such that I would not issue the order that Mapro desires making the assumption that I had the jurisdiction to do so. I believe the evidence is such that the "*status quo*" should remain until a final determination is made after a full hearing.

The application is dismissed with costs in favour of Cactus Machinery Inc.

A ma connaissance, aucun précédent ou règle de droit ne permet de rendre une décision provisoire qui, en fait, réaliserait intégralement le but de l'action principale sans qu'il y ait procès au fond. Si la demande était justifiée ou justifiable, la Cour pourrait à la rigueur intervenir dans ce cas pour rendre une injonction destinée à maintenir le *status quo* jusqu'à ce que le principal soit jugé, mais elle ne pourrait certainement pas statuer par voie de déclaration provisoire d'un droit. Le fait que la demande originaire serait probablement accueillie pourrait persuader la Cour à rendre une injonction, sans qu'elle préjuge le principal, que ce soit provisoirement ou définitivement.

Comme on peut le constater, le juge Thurlow dit que la Cour ne devrait pas statuer par voie de déclaration provisoire. Je suis convaincu que la Cour ne peut ni ne doit rendre une décision provisoire en vertu du paragraphe 45(8) de la *Loi sur les brevets*. Ce serait permettre de la sorte le jugement sommaire d'une question très complexe.

Mapro allègue aussi que Cactus fait tout en son pouvoir pour retarder délibérément les procédures dont la Cour est actuellement saisie, que l'appel de Cactus est vexatoire et futile aussi bien que prescrit.

Rien dans la preuve dont je dispose n'indique que Cactus ait agi de façon à retarder délibérément le cours normal de l'appel. Tout ce qui m'a été démontré est que Cactus utilise le temps que lui accordent les Règles de la Cour ou les délais prévus par la *Loi sur les brevets* pour faire ce qu'elle doit faire. Cela n'est pas la même chose que de «retarder délibérément les procédures».

Si Mapro estime l'appel de Cactus vexatoire ou futile, elle devrait alors déposer la demande prévue à la Règle 419(1)c). Pour ce qui est de la prétention de Mapro que Cactus ne peut, en raison de la prescription, réclamer des droits sur l'invention en litige, je suis persuadé qu'à moins que les parties en l'espèce ne soient disposées à déposer un exposé conjoint des faits, le juge qui entend l'affaire au fond serait le mieux placé pour décider cette question.

Je suis aussi persuadé que selon la preuve dont je dispose, je ne rendrais pas l'ordonnance recherchée par Mapro, si j'avais la compétence nécessaire pour la rendre. J'estime qu'étant donné la preuve, le statu quo devrait être préservé jusqu'au jugement final de l'affaire à la suite d'une audition complète.

La demande est rejetée avec dépens en faveur de Cactus Machinery Inc.