

T-1138-89

T-1138-89

Ray B. Love, Safecool Incorporated and Numor Systems Company (Applicants)

v.

Marcel Claveau, Numor Coolant Technologies Ltd., and Commissioner of Patents (Respondents)

INDEXED AS: LOVE v. CLAVEAU (T.D.)

Trial Division, Dubé J.—Montréal, October 10; Ottawa, October 18, 1989.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Patent Act, s. 52 empowering Court to expunge “any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent” — Broad enough to include any entry relating to title to patent, whether patent issued or pending — Includes assignments of right to obtain patent.

Patents — Practice — Originating motion proper procedure for application to expunge assignee of patent application from records of patent office under Patent Act, s. 52 — Also appropriate where application under Federal Court Act, s. 18 other than for declaratory relief pursuant to R. 603.

The respondents filed a conditional appearance to object to the jurisdiction of the Court and the improper commencement of the proceedings. The applicants brought an originating motion to expunge from the records of the Canadian Patent Office Numor Coolant Technologies Ltd. as assignee of patent application no. 552,339 under the *Patent Act*, section 52. Alternatively, *certiorari* was sought to quash the Commissioner's decision whereby the assignment of the application was recorded. The applicants alleged that the purported assignment was a forgery and that the respondents were therefore not assignees. Section 52 provides that the Federal Court has jurisdiction to expunge “any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent”. The issue was whether section 52 limits the Court's jurisdiction to a patent which has been issued or whether it is broad enough to include any entry relating to a pending application for a patent.

Held, the Court has jurisdiction to order Numor Coolant Technologies Ltd. expunged as assignee of the patent application.

Section 52 is the last section under the title “Assignments and Devolutions”. Section 52, properly read within the scheme of the Assignments and Devolutions chapter of the *Patent Act*, means that the Court may order that any entry in the records be varied or expunged as long as the entry relates to the title to a patent. That necessarily includes assignments of a right to

Ray B. Love, Safecool Incorporated et Numor Systems Company (requérants)

a c.

Marcel Claveau, Numor Coolant Technologies Ltd., et le commissaire des brevets (intimés)

RÉPERTORIÉ: LOVE c. CLAVEAU (1^{re} INST.)

b

Section de première instance, juge Dubé—Montréal, 10 octobre; Ottawa, 18 octobre 1989.

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — L'art. 52 de la Loi sur les brevets permet à la Cour d'ordonner la radiation de «toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet» — Ces mots sont suffisamment larges pour comprendre une inscription visant le titre à un brevet, que le brevet soit délivré ou non — Ils comprennent la cession du droit à l'obtention d'un brevet.

d

Brevets — Pratique — La requête introductive d'instance constitue la démarche appropriée pour obtenir, en vertu de l'art. 52 de la Loi sur les brevets, la radiation de l'inscription, dans les registres du Bureau des brevets, désignant l'intimée en qualité de cessionnaire de la demande de brevet — Selon la Règle 603, les procédures prévues par l'art. 18, à l'exception des procédures visant à obtenir un jugement déclaratoire, peuvent aussi être engagées par voie de requête introductive d'instance.

e

Les intimés ont déposé un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection relativement à la compétence de la Cour et à une irrégularité commise dans l'introduction de la procédure. Dans leur requête introductive d'instance, les requérants demandaient, en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, la radiation de l'inscription dans les registres du Bureau des brevets désignant l'intimée Numor Coolant Technologies Ltd. en qualité de cessionnaire de la demande de brevet canadien n° 552,339. Subsidiairement, les requérants demandaient un bref de *certiorari* visant l'annulation de la décision du commissaire des brevets qui enregistrait la cession de la demande de brevet. Les requérants allèguent que la cession est un faux et que par conséquent les intimés ne sont pas cessionnaires de la demande de brevet. L'article 52 prévoit que la Cour fédérale est compétente pour ordonner que «toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet» soit radiée. La question consiste à savoir si l'article 52 limite la compétence de la Cour à un brevet qui a été délivré ou s'il est suffisamment large pour comprendre une inscription visant une demande de brevet en cours.

f

g

h

Jugement: la Cour a compétence pour ordonner la radiation de Numor Coolant Technologies Ltd. en qualité de cessionnaire de la demande de brevet.

L'article 52 est le dernier article sous la rubrique «Cessions et dévolutions». L'article 52, interprété correctement compte tenu du contexte du chapitre sur les cessions et dévolutions de la *Loi sur les brevets*, signifie que la Cour peut ordonner que toute inscription dans les registres soit modifiée ou radiée pourvu qu'elle concerne le titre à un brevet. Cela comprend nécessaire-

j

obtain a patent. All assignments, although dealt with separately in sections 49 and 50, are grouped together in section 51, and remain so grouped in the culminating section 52.

Alternatively, the Court has jurisdiction to order the expungement of the entry under section 18 of the *Federal Court Act*.

Under Rule 603, proceedings under section 18, other than proceedings for declaratory relief may be brought by an originating motion. As the plaintiff is seeking expungement, an originating motion is also the proper vehicle under section 52.

This was not a matter for a provincial superior court, which could not order a federal board to deal with the matter.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 18.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 401, 603.
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 53, 54.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 49, 50, 51, 52.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 58.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Clopay Corp. & Canadian General Tower Ltd. v. Metallix Ltd. (1960), 34 C.P.R. 232; 20 Fox Pat. C. 110; affd [1962] S.C.R. viii; (1961), 39 C.P.R. 23; 22 Fox Pat. C. 2; *Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka*, [1977] 1 F.C. 227; (1976), 14 N.R. 204; 27 C.P.R. (2d) 68 (C.A.); *Pitney Bowes Inc. v. Yale Security (Canada) Inc. et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 3; 11 C.I.P.R. 171; (1987), 9 F.T.R. 58 (F.C.T.D.); revd in part (1987), 80 N.R. 267; (1987), 13 F.T.R. 233 (note) (F.C.A.).

COUNSEL:

Anthony George Creber for applicants.
David L. Cameron for respondents.

SOLICITORS:

Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, for applicants.
Clark Woods Rochefort Fortier, Montréal, for respondents.

ment la cession du droit à l'obtention d'un brevet. Toutes les cessions, bien que les articles 49 et 50 en traitent de façon distincte, sont groupées ensemble à l'article 51, et elles le restent à l'article 52, qui marque le point culminant du sujet.

a Subsidièrement, la Cour a compétence pour ordonner la radiation de l'inscription en vertu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

b Selon la Règle 603, les procédures prévues par l'article 18, à l'exception des procédures visant à obtenir un jugement déclaratoire, peuvent être engagées par voie de requête introductive d'instance. Comme c'est la radiation que recherche le requérant, une requête introductive d'instance constitue aussi la démarche appropriée en vertu de l'article 52.

c La question ne relève pas d'une cour supérieure d'une province, qui ne pourrait ordonner à un office fédéral de prendre une mesure en la matière.

LOIS ET RÈGLEMENTS

d *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), chap. P-4, art. 49, 50, 51, 52.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 53, 54.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 58.
e *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règles 401, 603.

JURISPRUDENCE

f DÉCISIONS EXAMINÉES:

g *Clopay Corp. & Canadian General Tower Ltd. v. Metallix Ltd.* (1960), 34 C.P.R. 232; 20 Fox Pat. C. 110; confirmée par [1962] R.C.S. viii; (1961), 39 C.P.R. 23; 22 Fox Pat. C. 2; *Cellcor Corp. of Canada Ltd. c. Kotacka*, [1977] 1 C.F. 227; (1976), 14 N.R. 204; 27 C.P.R. (2d) 68 (C.A.); *Pitney Bowes Inc. v. Yale Security (Canada) Inc. et autre* (1987), 15 C.P.R. (3d) 3; 11 C.I.P.R. 171; (1987), 9 F.T.R. 58 (C.F. 1^{re} inst.); infirmée en partie par (1987), 80 N.R. 267; (1987), 13 F.T.R. 233 (note) (C.A.F.).

h

AVOCATS:

Anthony George Creber pour les requérants.
David L. Cameron pour les intimés.

i

PROCUREURS:

j *Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour les requérants.
Clark Woods Rochefort Fortier, Montréal, pour les intimés.

The following are the reasons for order rendered in English by

DUBÉ J.: By leave of the Court under Rule 401 [Federal Court Rules, C.R.C., c. 663] the respondents filed a conditional appearance for the purpose of objecting to the jurisdiction of the Court and the improper commencement of the proceedings.

The applicants' originating motion sought an order pursuant to section 52 of the *Patent Act* (R.S.C., 1985, c. P-4) directing that the entry in the records of the Canadian Patent Office of respondent Numor Coolant Technologies Ltd., as assignee of Canadian Patent Application no. 552,339, be expunged and struck out. In the alternative, the applicants' motion sought a writ of *certiorari* pursuant to section 18 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] to review and quash the decision of the Commissioner of Patents, dated April 18, 1989, by which the Commissioner recorded the respondent, Numor Coolant Technologies Ltd., as assignee of the said application. The applicants claim that a document was registered by the Canadian Patent Office on April 18, 1989, recording respondent Numor Coolant Technologies Ltd. as the registered owner of the patent in question, and that the document was supported by an affidavit of the respondent Marcel Claveau in which the latter alleged that the applicant and inventor Ray B. Love had assigned the patent application to the respondents.

The inventor Ray B. Love asserts by way of affidavit that he never signed such a document. The applicants, therefore, allege that the respondents are not assignees of the patent application, and that the entry to that effect in the records of the Patent Office should be expunged under section 52 of the *Patent Act*, which reads as follows:

52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

In the instant application under conditional appearance the respondents argue that this Court has no jurisdiction to expunge the assignment of a right to obtain a patent, its jurisdiction being

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

LE JUGE DUBÉ: Avec la permission de la Cour conformément à la Règle 401 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap 663], les intimés ont déposé un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection relativement à la compétence de la Cour et à une irrégularité commise dans l'introduction de la procédure.

Dans leur requête, les requérants demandaient une ordonnance fondée sur l'article 52 de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. (1985), chap. P-4) ordonnant la radiation et l'annulation de l'inscription dans les registres du Bureau des brevets désignant l'intimée Numor Coolant Technologies Ltd. en qualité de cessionnaire de la demande de brevet canadien n° 552,339. Subsidiairement, les requérants demandaient un bref de *certiorari* conformément à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), chap. F-7] visant la révision et l'annulation de la décision du commissaire des brevets, en date du 18 avril 1989, par laquelle ce dernier inscrivait l'intimée, Numor Coolant Technologies Ltd., en qualité de cessionnaire de ladite demande. Les requérants soutiennent que le Bureau des brevets a enregistré, le 18 avril 1989, un document qui désignait l'intimée Numor Coolant Technologies Ltd. comme titulaire enregistrée du brevet en question, et que le document était appuyé d'un affidavit de l'intimé Marcel Claveau dans lequel ce dernier alléguait que le requérant et inventeur Ray B. Love avait cédé la demande de brevet aux intimés.

L'inventeur Ray B. Love affirme par voie d'affidavit qu'il n'a jamais signé un tel document. Les requérants allèguent par conséquent que les intimés ne sont pas cessionnaires de la demande de brevet, et que l'inscription à cet effet dans les registres du Bureau des brevets devrait être radiée en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, qui est libellé comme suit:

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

Dans le cadre de la présente demande les requérants soutiennent, par voie de comparution conditionnelle, que cette Cour n'a pas compétence pour radier la cession du droit d'obtenir un brevet, sa

limited under section 52 to the expungement of any entry relating to a patent which has been granted.

This is a novel issue. There does not appear to be any jurisprudence exactly on point.

There are four sections under the title "ASSIGNMENTS AND DEVOLUTIONS" in the *Patent Act*, of which section 52 is the last. To comprehend the scheme of this particular chapter it is essential to reproduce the three preceding sections:

49. (1) A patent may be granted to any person to whom an inventor, entitled under this Act to obtain a patent, has assigned in writing or bequeathed by his last will his right to obtain it, and, in the absence of an assignment or bequest, the patent may be granted to the personal representatives of the estate of the deceased inventor.

(2) Where the applicant for a patent has, after filing his application, assigned his right to obtain the patent, or where he has either before or after filing his application assigned in writing the whole or part of his property or interest in the invention, the assignee may register the assignment in the Patent Office in the manner prescribed by the Commissioner, and no application for a patent shall be withdrawn without the consent in writing of every registered assignee.

(3) No assignment shall be registered in the Patent Office unless it is accompanied by the affidavit of a subscribing witness or established by other proof to the satisfaction of the Commissioner that the assignment has been signed and executed by the assignor.

50. (1) Every patent issued for an invention is assignable in law, either as to the whole interest or as to any part thereof, by an instrument in writing.

(2) An assignment, and every grant and conveyance of any exclusive right to make and use and to grant to others the right to make and use the invention patented in Canada or any part thereof, shall be registered in the Patent Office in the manner prescribed by the Commissioner.

(3) No assignment, grant or conveyance shall be registered in the Patent Office unless it is accompanied by the affidavit of a subscribing witness or established by other proof to the satisfaction of the Commissioner that the assignment, grant or conveyance has been signed and executed by the assignor and by every other party thereto.

51. Every assignment affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50, is void against any subsequent assignee, unless the assignment is registered as prescribed by those sections, before the registration of the instrument under which the subsequent assignee claims.

A reading of these sections shows that section 49 deals with the assignment of a right to a patent before the patent has been granted. Section 50 provides for the assignment of an issued patent.

compétence se limitant en vertu de l'article 52 à la radiation d'une inscription relative à un brevet déjà accordé.

Il s'agit là d'une nouvelle question litigieuse. Il ne semble y avoir aucune jurisprudence visant précisément ce point.

Sous la rubrique «CESSIONS ET DÉVOLUTIONS» de la *Loi sur les brevets*, on trouve quatre articles dont l'article 52 est le dernier. Pour bien comprendre l'intention de ce chapitre, il est essentiel de reproduire les trois articles précédents:

49. (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d'obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l'obtenir. En l'absence d'une telle cession ou d'un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d'un inventeur décédé.

(2) Si le demandeur d'un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d'obtenir le brevet, ou s'il a, soit avant, soit après le dépôt de sa demande, cédé par écrit la totalité ou une partie de sa propriété de l'invention ou de son intérêt dans l'invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, de la manière prescrite par le commissaire, et aucune demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement par écrit de ce cessionnaire enregistré.

(3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d'être accompagnée de l'affidavit d'un témoin attestant, ou à moins qu'il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

50. (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit.

(2) L'acte de cession, ainsi que tout acte de concession et tout acte translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter, et de concéder à des tiers le droit d'exécuter et d'exploiter, l'invention brevetée au Canada est enregistré au Bureau des brevets, de la manière prescrite par le commissaire.

(3) L'acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d'être accompagné de l'affidavit d'un témoin attestant, ou à moins qu'il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu'un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l'acte.

51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

La lecture de ces articles montre que l'article 49 traite de la cession du droit d'obtenir un brevet avant que ce brevet n'ait été concédé. L'article 50 porte sur la cession d'un brevet qui a été délivré.

Section 51 refers to every assignment "affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50". The aforementioned section 52 establishes the jurisdiction of the Federal Court to expunge "any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent".

The central issue to be resolved is whether those words limit the jurisdiction to a patent which has been issued or are broad enough to include any entry relating to a pending application for a patent. A trilogy of cases is of considerable assistance in determining the matter.

First, a 1960 decision of the Exchequer Court of Canada, *Clopay Corp. & Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd.*¹ These were proceedings for the infringement of a patent in which the defendant put in issue the title of the plaintiffs by an amendment to its statement of defence. The plaintiffs then launched a motion for an order varying the entry in the records of the Patent Office. Cameron J. held that the powers conferred on the Court by section 54 (the present section 52) of the *Patent Act* were "very wide, although they should be used with great discretion".

These two paragraphs (at page 235) were relied upon by both counsel before me to show that this Court has or has no jurisdiction in the instant case:

Counsel for the defendant raised a preliminary objection, namely, that this Court is without jurisdiction to hear the motion. His main submission is that the motion is ill-conceived and cannot be made in an infringement action but should be brought as an entirely separate proceeding by a petition or by originating notice of motion addressed to the Court. Now I have no doubt that an application under s. 54 could be launched in that way. In fact, I am advised that the only order heretofore made under s. 54 (*B.F. Goodrich Co. v. Com'r of Patents*, Court File # 158,034 [(1960) 32 C.P.R. 122 (Sec. 1)]) was initiated by a petition, but in that case no infringement proceedings were pending and the only party notified was the Commissioner of Patents.

In my view, the powers conferred on the Court by s. 54 are very wide, although they should be used with great discretion. Section 54 is the last of a group of three sections entitled

¹ (1960), 34 C.P.R. 232; 20 Fox Pat. C. 110; aff'd [1962] S.C.R. viii; (1961), 39 C.P.R. 23; 22 Fox Pat. C. 2.

L'article 51 vise toute cession «en vertu des articles 49 ou 50». L'article 52 précité établit la compétence de la Cour fédérale pour ordonner la radiation de «toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet».

La principale question consiste à savoir si ces mots limitent la compétence de la Cour à un brevet qui a été délivré ou s'ils sont suffisamment larges pour comprendre une inscription visant une demande de brevet en cours. Trois décisions nous aident particulièrement à résoudre le problème.

Tout d'abord, la décision rendue en 1960 par la Cour de l'Échiquier du Canada, dans l'affaire *Clopay Corp. & Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd.*¹. Il s'agissait d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle la défenderesse a contesté le titre des demanderesse par voie de modification de sa défense. Les demanderesse ont alors présenté une requête pour obtenir une ordonnance portant modification de l'inscription dans les registres du Bureau des brevets. Le juge Cameron a statué que les pouvoirs conférés à la Cour par l'article 54 (l'article 52 actuel) de la *Loi sur les brevets* étaient [TRADUCTION] «très étendus, bien qu'ils devraient être exercés avec un grand discernement».

Les avocats des deux parties se sont appuyés sur les deux paragraphes suivants (à la page 235) pour montrer que cette Cour a, ou n'a pas, compétence en l'espèce:

[TRADUCTION] L'avocat de la défenderesse a soulevé une objection préliminaire, à savoir que cette Cour n'a pas la compétence nécessaire pour être saisie de la requête. Il soutient principalement que la requête est mal conçue et ne peut être présentée dans le cadre d'une action en contrefaçon, mais qu'elle devrait être présentée en qualité d'acte de procédure totalement distinct par voie de pétition ou d'avis introductif de requête adressé à la Cour. Je n'ai aucun doute qu'une demande fondée sur l'art. 54 pourrait être présentée de la sorte. De fait, on m'a avisé que la seule ordonnance rendue jusqu'à maintenant en vertu de l'art. 54 (*B.F. Goodrich Co. v. Com'r of Patents*, Dossier n° 158,034 [(1960) 32 C.P.R. 122 (Sec. 1)]) trouve sa source dans une pétition, mais dans cette affaire aucune instance en contrefaçon n'était pendante et la seule partie qui avait été avisée était le commissaire des brevets.

À mon sens, les pouvoirs conférés à la Cour par l'art. 54 sont très étendus, bien qu'ils devraient être exercés avec un grand discernement. L'art. 54 est le dernier d'un groupe de trois

¹ (1960), 34 C.P.R. 232; 20 Fox Pat. C. 110; confirmée par [1962] R.C.S. viii; (1961), 39 C.P.R. 23; 22 Fox Pat. C. 2.

“Assignments and Devolutions”. Sections 52 and 53 deal respectively with assignments and devolutions prior to and after the grant. I think, therefore, that s. 54 was enacted so as to enable the rectification by the Court of the records in the Patent Office relating to title in order that the party or parties actually entitled to the grant, or to be registered as to the assignees of the patent, might have their rights properly recorded. [My emphasis.]

The second case is a 1977 Federal Court of Appeal decision *Cellcor Corp. of Canada Ltd. v. Kotacka*.² This appeal concerned an action to have the plaintiff declared inventor rather than the defendants. No patent had been issued and no application for patent filed. The Court found that in the circumstances it had no power to grant such relief, and that section 54 could not be relied upon. The following two paragraphs of Pratte J.’s judgment (at page 232) were relied upon by both parties to bolster their respective points of view:

The respondent’s main argument was that section 20 of the *Federal Court Act* gives jurisdiction to the Court in this matter. The main relief sought, said he, is a declaration that the plaintiff, being the owner of the invention, is entitled, under the Patent Act, to apply for letters patent. That relief, he added, is clearly a relief “respecting a patent of invention” within the meaning of section 20 and is also a relief provided for by law since the Court is authorized to pronounce declaratory judgments (see Rule 1723).

The respondent’s contention is, in my view, ill-founded. Assuming that the declaration sought in this action is a remedy respecting a patent of invention, within the meaning of section 20, I am nevertheless of opinion that, in the circumstances of this case, it is not a relief that the Federal Court has power to grant because I agree with the appellants’ view that there is no legal basis for it. Under the Patent Act, the official who must first decide whether a patent may issue to an applicant is the Commissioner. The Act does not empower the Courts to give him directions on the decision he should reach; it is only if he is alleged to have made a wrong decision that, under the statute, the Courts may be seized of the matter. In my view, it would be contrary to the scheme of the *Patent Act* for the Courts to assume the power, in a case like the present one, to make the declaration sought. In my opinion, the power of the Court, under Rule 1723, to make “binding declarations of right” cannot be exercised in respect of letters patent of invention when its exercise is not expressly or impliedly contemplated by the *Patent Act* or another statute within the legislative jurisdiction of Parliament. [My emphasis.]

² [1977] 1 F.C. 227; (1976), 14 N.R. 204; 27 C.P.R. (2d) 68 (C.A.).

articles intitulés «Cessions et Dévolutions». Les art. 52 et 53 traitent respectivement des cessions et dévolutions antérieures et postérieures à la délivrance. Je crois, par conséquent, que l’art. 54 a été édicté dans le but de permettre à la Cour de rectifier les registres du Bureau des brevets ayant trait au titre de façon à ce que les droits de la ou des parties ayant droit à la délivrance du brevet ou le droit d’être enregistrées en qualité de cessionnaires du brevet, puissent être régulièrement inscrits. [Je souligne.]

La seconde décision qui nous est utile dans la solution du litige est la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue en 1977 dans l’affaire *Cellcor Corp. of Canada Ltd. c. Kotacka*.² Cet appel concernait une action visant à faire déclarer inventeur le demandeur plutôt que les défendeurs. Aucun brevet n’avait été délivré et aucune demande de brevet n’avait été déposée. La Cour a conclu que dans les circonstances, elle n’avait pas compétence pour accorder une telle réparation, et que l’on ne pouvait pas invoquer l’article 54. Les deux parties se sont appuyées sur les deux paragraphes suivants de la décision du juge Pratte (à la page 232) pour étayer leurs points de vue respectifs:

Le principal argument de l’intimé fut que l’article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* accorde à la Cour juridiction en cette affaire. Le principal redressement demandé, a-t-il dit, est une déclaration que le demandeur, étant le propriétaire de l’invention, est la personne autorisée par la Loi sur les brevets à faire une demande de brevet. Ce redressement, a-t-il ajouté, est clairement un redressement «relativement à un brevet d’invention» au sens de l’article 20 et c’est également un redressement autorisé par la loi puisque la Cour a le pouvoir de prononcer des jugements déclaratoires (voir Règle 1723).

À mon avis, la prétention de l’intimé n’est pas fondée. Prenant pour acquis que la déclaration recherchée par les défendeurs soit un redressement relatif à un brevet d’invention au sens de l’article 20, je suis néanmoins d’opinion que, dans les circonstances de cette affaire, ce n’est pas un redressement que la Cour fédérale a le pouvoir d’accorder, car, à mon avis, les appelants ont eu raison de soutenir que l’octroi de ce redressement n’est pas autorisé par la loi. Suivant la Loi sur les brevets, c’est le commissaire qui doit d’abord décider si un requérant a droit à un brevet. La loi n’autorise pas les tribunaux à lui donner des directives sur la décision qu’il doit prendre; c’est seulement si on prétend qu’il a rendu une mauvaise décision que, suivant la loi, la question peut être soumise aux tribunaux. À mon avis, il serait contraire à l’esprit de la *Loi sur les brevets* que les tribunaux s’arrogent le pouvoir, dans un cas comme celui-ci, de prononcer un jugement déclaratoire comme celui qu’on demande. Je pense que le pouvoir de la Cour de prononcer des jugements déclaratoires en vertu de la Règle 1723 ne peut pas être exercé en matière de brevet d’invention quand cet exercice n’est pas autorisé au moins implicitement par la *Loi*

² [1977] 1 C.F. 227; (1976), 14 N.R. 204; 27 C.P.R. (2d) 68 (C.A.).

The third case is a 1987 decision³ of this Court (varied by the Federal Court of Appeal in other respects but maintained as to the relevant principles). This was an action for infringement of two patent rights. The defendant applied to strike out the statement of claim. The Court discussed variations of patents pursuant to sections 53 and 54 of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4]. The Court stated that pursuant to the Act it had no jurisdiction to order variations of patents until an application had been made to be acted upon by the Commissioner of Patents. The following abstracts from Strayer J.'s judgment (at pages 353-354 C.P.R.; 62 F.T.R.) were canvassed favourably by both parties:

The defendants also contend that the court lacks jurisdiction to make an order under s. 54 of the *Patent Act*, as requested by the plaintiff in its prayer for relief, to require that the Patent Office records be varied to record the plaintiff's licence under patent No. 1,167,131. The plaintiff here relied on s. 54 of the *Patent Act* which provides as follows:

The plaintiff claims to be a person interested and seeks that the entry for patent No. 1,167,131 be varied. I am satisfied that, assuming the allegations in the statement of claim to be true, the plaintiff is a person interested. But the defendants have raised two other objections. One is essentially based on the *Cellcor* case where, in the passage quoted above, Pratte J. states that it is the Commissioner of Patents who must first decide whether a patent may issue and the court cannot give him directions on the decision which he should reach. While the matter is not free from doubt I do not believe that statement applies to the present situation. Here the patent is already registered and s. 54 contemplates the possibility of the Court directing the Commissioner to vary the record of a title already registered. I believe that the other point raised by the defendants is of more substance, however. The defendants rely on ss. 53(3) which provides as follows:

It may also be noted that ss. 86 to 90 of the *Patent Rules* provide procedures for obtaining the registration of an assignment. There is nothing in the record to allege that a proper application has been made to the commissioner with the necessary affidavit and any other materials required by the rules. I

³ *Pitney Bowes Inc. v. Yale Security (Canada) Inc. et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 3; 11 C.I.P.R. 171; (1987), 9 F.T.R. 58 (F.C.T.D.); reversed in part (1987), 80 N.R. 267; (1987), 13 F.T.R. 233 (note) (F.C.A.).

sur les brevets ou une autre loi valablement adoptée par le Parlement. [Je souligne.]

La troisième décision³ pertinente a été rendue par cette Cour en 1987 (modifiée par la Cour d'appel fédérale quant à d'autres aspects mais maintenue en ce qui concerne les principes pertinents). Il s'agissait d'une action en violation de deux droits conférés par un brevet. La défenderesse avait demandé la radiation de la déclaration. La Cour a discuté de la modification des brevets en vertu des articles 53 et 54 de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4]. La Cour a statué que selon la Loi, elle n'était pas compétente à ordonner d'apporter des modifications aux brevets tant qu'une demande n'avait pas été faite, à laquelle le commissaire des brevets devait donner suite. Les extraits suivants de la décision du juge Strayer (aux pages 353 et 354 C.P.R.; 62 F.T.R.) ont été examinés favorablement par les deux parties:

Les défenderesses soutiennent également que la cour n'a pas compétence pour rendre une ordonnance sous le régime de l'art. 54 de la *Loi sur les brevets*, ainsi que l'a demandé la demanderesse dans ses conclusions, pour exiger que les registres du Bureau des brevets soient modifiés pour enregistrer la licence que la demanderesse tient du brevet n° 1167131. En l'espèce, la demanderesse s'appuie sur l'art. 54 de la *Loi sur les brevets*, lequel porte:

La demanderesse prétend être la personne intéressée, et elle demande que l'inscription du brevet n° 1167131 soit modifiée. À supposer que les allégations faites dans la déclaration soient véridiques, je suis persuadé que la demanderesse est la personne intéressée. Mais les défenderesses ont soulevé deux autres objections. L'une repose essentiellement sur l'affaire *Cellcor* où, dans le passage précité, le juge Pratte déclare que c'est le commissaire des brevets qui doit d'abord décider si un requérant a droit à un brevet, et que la cour ne saurait lui donner des directives sur la décision qu'il doit prendre. Bien qu'il existe des doutes à cet égard, je ne crois pas que cette déclaration s'applique à la présente situation. En l'espèce, le brevet est déjà enregistré, et l'art. 54 prévoit la possibilité que la Cour ordonne au commissaire de modifier l'inscription d'un titre déjà enregistré. J'estime que l'autre argument soulevé par les défenderesses est toutefois plus solide. Elles invoquent le paragraphe 53(3) qui porte:

Il convient de souligner également que les articles 86 à 90 des *Règles sur les brevets* prévoient des procédures visant à obtenir l'enregistrement d'une cession. Rien dans le dossier ne permet de dire qu'une demande appropriée a été faite au commissaire avec l'affidavit requis et tout autre document exigé par les

³ *Pitney Bowes Inc. c. Yale Security (Canada) Inc. et al.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 3; 11 C.I.P.R. 171; (1987), 9 F.T.R. 58 (C.F. 1^{re} inst.); infirmée en partie par (1987), 80 N.R. 267; (1987), 13 F.T.R. 233 (note) (C.A.F.).

believe that the same rationale as was stated by Pratte J. in the *Cellcor* case should apply: that is, where the Patent Act provides a specific procedure for the commissioner to receive applications and make decisions, and specifies certain evidentiary requirements, it was not the intention of Parliament to empower the court to assume the power to determine that a particular assignment should be registered. If an application is made to the commissioner and he rejects it, it may be then open to the plaintiff to seek an order in this court. For parallel decisions in relation to amendment of the trade mark register see *Friendly Ice Cream Corp. v. Friendly Ice Cream Shops Ltd.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 35 at p. 40, [1972] F.C. 712; *Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 at p. 227, [1986] 1 F.C. 357; 5 C.I.P.R. 10. [My emphasis.]

It should be noted that as a result of the assignment of the right to the application having been registered by the Commissioner of Patents, the applicants are now deprived of their former right to prosecute their application. Should the alleged assignees of the application, the respondents, be negligent in their prosecution of the application, the patent may not be granted. Should they withdraw the application, the patent will not be granted. In my view, if the purported assignment is a forgery, as claimed by the applicants, they are entitled to a remedy for the wrong inflicted upon them.

The respondents argue that this is a matter for a provincial superior court, presumably an Ontario court since the document in question is purported to have been signed in Toronto. However, I fail to see how an Ontario court could order a federal board, which the Patent Office clearly is, to vary or to expunge or to otherwise deal with the matter. Clearly, this problem calls for a more appropriate solution.

In my view, the solution is to be found in the wide powers granted to the Court by section 52 of the *Patent Act*. That section, properly read within the scheme of the Assignments and Devolutions chapter of the *Patent Act*, means that the Court may order that any entry in the records be varied or expunged as long as the entry relates to the title to a patent. That language necessarily includes assignments of a right to obtain a patent. All assignments, although dealt with separately in sections 49 and 50, are grouped together in section

Règles. J'estime que le même raisonnement, tel qu'il a été exposé par le juge Pratte dans l'affaire *Cellcor*, devrait s'appliquer: savoir que lorsque la *Loi sur les brevets* prévoit une procédure particulière que le commissaire doit suivre pour recevoir des demandes et rendre des décisions, et précise certaines exigences relatives à la preuve, le Parlement n'a pas voulu habiliter la Cour à assumer le pouvoir de décider qu'une cession donnée devrait être enregistrée. Si une demande est faite au commissaire et qu'il la rejette, il est alors loisible au demandeur d'obtenir de cette Cour une ordonnance. Pour des décisions analogues portant sur la modification du registre de la marque de commerce, voir *Friendly Ice Cream Corp. c. Friendly Ice Cream Shops Ltd.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 35, à la p. 40, [1972] C.F. 712; *Royal Doulton Tableware Ltd. et autre c. Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214, à la p. 227, [1986] 1 C.F. 357; 5 C.I.P.R. 10. [Je souligne.]

Il convient de noter que parce que le commissaire des brevets a enregistré la cession du droit à la demande, les requérants sont désormais privés du droit qu'ils avaient de pousser plus avant leur demande. Dans l'éventualité où ceux qui seraient cessionnaires de la demande, soit les intimés, négligeraient de voir à ce qu'il lui soit donné suite, le brevet pourrait ne pas être délivré. S'ils retireraient la demande, le brevet ne sera pas concédé. À mon avis, si la prétendue cession est un faux, comme le soutiennent les requérants, ils ont droit à réparation pour le préjudice qui leur a été causé.

Les intimés affirment qu'il s'agit là d'une question qui relève d'une cour supérieure provinciale, probablement une cour de l'Ontario puisque le document en cause aurait été signé à Toronto. Cependant, je ne vois pas comment un tribunal de l'Ontario pourrait ordonner à un office fédéral, ce qu'est clairement le Bureau des brevets, de modifier ou de radier une inscription ou de prendre une autre mesure à cet égard. Il est évident que ce problème demande une solution beaucoup plus appropriée.

À mon sens, la solution se trouve dans les pouvoirs étendus conférés à la Cour par l'article 52 de la *Loi sur les brevets*. Cet article, interprété correctement compte tenu du contexte du chapitre sur les cessions et dévolutions de la *Loi sur les brevets*, signifie que la Cour peut ordonner que toute inscription dans les registres soit modifiée ou radiée pourvu que l'inscription concerne le titre à un brevet. Ce libellé comprend nécessairement la cession du droit à l'obtention d'un brevet. Toutes les cessions, bien que les articles 49 et 50 en traitent

51, and remain so grouped in the culminating section 52.

In *Clopay*, Cameron J. of the Exchequer Court found that section to be "very wide". He said that it was enacted "so as to enable the rectification by the Court of the records in the Patent Office relating to title". In *Cellcor*, Pratte J., after pointing out that the Court cannot give directions on the decision the Commissioner should reach, added "it is only if he is alleged to have made a wrong decision that, under the statute, the Courts may be seized of the matter". In *Pitney Bowes Inc.*, Strayer J. pointed out that "If an application is made to the commissioner and he rejects it, it may be then open to the plaintiff to seek an order in this court."

The obvious corollary is that, if the Commissioner accepts a document which he ought to have rejected, then it is open to the party adversely affected to seek an order of this Court (the Federal Court, Trial Division).

If I am mistaken in this matter, and section 52 does not empower this Court to order the Commissioner to expunge the entry in question, then I am of the view that such power emanates from section 18 of the *Federal Court Act*, and that a writ of *certiorari* would lie with respect to an administrative decision made by the Commissioner of Patents, a federal board. Clearly, that remedy can only be prescribed by this Court.

Under Rule 603, proceedings under section 18, other than proceedings for declaratory relief, may be brought by an originating motion. As the plaintiff is not seeking a declaration, but expungement, an originating motion is also the proper vehicle under section 52 of the *Patent Act*, in which the "application" is akin to an application made under section 58 of the *Trade-marks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13]. In *Clopay*, Cameron J. said that "I have no doubt that an application under s. 54 could be launched in that way" (by a petition or by originating notice of motion addressed to the Court).

de façon distincte, sont groupées ensemble à l'article 51, et elles le restent à l'article 52, qui marque le point culminant du sujet.

Dans l'arrêt *Clopay*, le juge Cameron, de la Cour de l'Échiquier, a trouvé à cet article une portée «très étendue». Il a dit qu'il avait été édicté [TRADUCTION] «dans le but de permettre à la Cour de rectifier les registres du Bureau des brevets ayant trait au titre». Dans l'arrêt *Cellcor* le juge Pratte, après avoir souligné que la Cour ne peut donner des directives au commissaire sur la décision qu'il doit prendre, a ajouté «c'est seulement si on prétend qu'il a rendu une mauvaise décision que, suivant la loi, la question peut être soumise aux tribunaux». Dans l'arrêt *Pitney Bowes Inc.*, le juge Strayer a souligné que «si une demande est faite au commissaire et qu'il la rejette, il est alors loisible au demandeur d'obtenir de cette cour une ordonnance».

Le corollaire évident est que si le commissaire accepte un document qu'il aurait dû rejeter, il est alors loisible à la partie lésée de demander une ordonnance à cette Cour (la Cour fédérale, Section de première instance).

Si j'avais tort sur ce point, et que l'article 52 ne permettait pas à cette Cour d'ordonner au commissaire de radier l'inscription litigieuse, j'estime alors que ce pouvoir découle de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, et qu'il y a ouverture à un bref de *certiorari* à l'encontre d'une décision administrative rendue par le commissaire des brevets, qui est un office fédéral. Il est clair que seule la Cour peut accorder cette réparation.

Selon la Règle 603, les procédures prévues par l'article 18, à l'exception des procédures visant à obtenir un jugement déclaratoire, peuvent être engagées par voie de requête introductive d'instance. Comme le requérant ne recherche pas un jugement déclaratoire, mais la radiation, une requête introductive d'instance constitue aussi la démarche appropriée en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, dans lequel la «demande» est assimilable à une demande faite en vertu de l'article 58 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), chap. T-13]. Dans l'arrêt *Clopay*, le juge Cameron a dit «je n'ai aucun doute qu'une demande fondée sur l'article 54 pourrait être présentée de la sorte» (par pétition ou par avis de requête adressé introductive d'instance à la Cour).

Consequently, I do find that this Court has the jurisdiction, pursuant to section 52 of the *Patent Act*, to order that the entry in the records of the Canadian Patent Office of the respondent Numor Coolant Technologies Ltd., as assignee of Canadian Patent Application No. 552,339, be expunged.

Conséquemment, je conclus que cette Cour a compétence, en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, pour ordonner la radiation, dans les registres du Bureau des brevets, de l'inscription qui désigne l'intimée Numor Coolant Technologies Ltd. en qualité de cessionnaire de la demande de brevet canadien n° 552,339.