

Libbey-Owens-Ford Glass Company *Appellant;*

and

Ford Motor Company of Canada, Limited
Respondent.

1969: December 3, 4; 1970: April 28.

Present: Cartwright C.J. and Ritchie, Hall, Spence
and Pigeon JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT
OF CANADA

*Patent—Infringement—Apparatus acquired prior
to issue of patent—Immunity under s. 58 of the Act
—Immunity in respect of apparatus and its use—
Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, ss. 2(d), 23, 38(1),
58, 60.*

The trial judge held that the respondent had infringed the appellant's patent, but concluded that it was not liable to the appellant because of the provisions of s. 58 of the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203. The respondent had acquired its tacker and de-air machines, used to press curved glass windshields, prior in time to the date of the appellant's patent. On appeal to this Court, the appellant contended that the trial judge erred in holding that the expression "specific article, machine, manufacture or composition of matter" included intangible things.

Held: The appeal should be dismissed with costs.

The trial judge was right in holding that s. 58 was a complete defence to the appellant's action for infringement. It is not necessary to determine if the word "article" in s. 58 included "process" because the respondent had acquired the specific apparatus prior to the issue of the appellant's patent. The patent in suit includes apparatus claims under which the respondent is entitled to the benefit of s. 58. The immunity in respect of that specific apparatus necessarily includes immunity to use the apparatus under such method or process claims as may be included in a patent subsequently obtained for the apparatus. "Using" a patented article includes the manufacture of goods to be vended. The contention that infringement of the process claims should be considered apart from the infringement of the apparatus claims, should be rejected. The appellant has in no way shown that the method claims constitute a separate

Libbey-Owens-Ford Glass Company *Appelante;*

et

Ford Motor Company of Canada, Limited
Intimée.

1969: les 3 et 4 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges
Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER
DU CANADA

*Brevet—Violation—Appareil acquis avant la dé-
livrance du brevet—Immunité en vertu de l'art. 58
de la Loi—Immunité afférente à l'appareil et à son
utilisation—Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203,
art. 2(d), 23, 38(1), 58, 60.*

Le juge de première instance a conclu que l'intimée était coupable de violation du brevet de l'appelante, mais a statué qu'elle n'avait encouru aucune responsabilité envers l'appelante, à cause des dispositions de l'art. 58 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, c. 203. L'intimée a acquis ses appareils presseurs et ses dispositifs d'évacuation d'air, utilisés pour presser les pare-brise de verre incurvés, avant la date du brevet de l'appelante. Devant cette Cour, l'appelante prétend que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que l'expression «l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique» comprend des objets immatériels.

Arrêt: L'appel doit être rejeté avec dépens.

Le juge de première instance a eu raison de décider que l'art. 58 fournit un moyen de défense complet à l'action en contrefaçon de brevet de l'appelante. Il n'est pas nécessaire de déterminer si, dans l'art. 58, le mot «article» comprend «procédé» parce que l'intimée a acquis l'appareil spécifique avant la délivrance du brevet de l'appelante. Le brevet en litige comprend des revendications relatives à l'appareil à l'égard desquelles l'intimée a droit au bénéfice de l'art. 58. L'immunité afférente à cet appareil spécifique comprend nécessairement l'immunité afférente à son utilisation suivant la méthode ou le procédé qui peuvent être revendiqués dans un brevet subséquemment obtenu pour l'appareil. «L'usage» d'un article breveté comprend la fabrication de biens destinés à la vente. La prétention que la violation d'une revendication relative au procédé devait être considérée indépendamment de la

invention distinct from the apparatus claims. On the view that there is but one invention in the patent, the respondent is entitled to rely on the specification as a whole to show that its machine is an "invention" for which the patent was obtained. Section 58 does not apply only when the acquisition of the invention prior to the issue of the patent has been with the consent of the patentee.

APPEAL from a judgment of Thurlow J. of the Exchequer Court of Canada¹, dismissing an action for infringement of a patent. Appeal dismissed.

Gordon F. Henderson, Q.C., and C. Ross Carson, for the appellant.

Donald F. Sim, Q.C., and R. T. Hughes, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

HALL J.—This is an appeal from a judgment by Thurlow J. in the Exchequer Court¹ in which he held that the respondent was not liable for infringement of appellant's Canadian Patent No. 653277 issued December 4, 1962.

The facts which are of a technical nature are fully set out in the reasons of Thurlow J.

The action proceeded to trial on the assumption that Patent No. 653277 was valid. At the hearing the controversy developed around three questions:

1. Whether and in what respects infringement by the defendant of all or any of the patent claims relied on by the plaintiff should be taken as admitted.
2. Whether, and how far, if not admitted, infringement has been established.
3. Whether and how far section 58 of the *Patent Act* affords a defence.

¹ [1969] 1 Ex. C.R. 529, 57 C.P.R. 155, 40 Fox Pat. C. 149.

violation des revendications relatives à l'appareil, ne peut pas être retenue. L'appelante n'a aucunement démontré que les revendications relatives à la méthode constituent une invention séparée et distincte des revendications relatives à l'appareil. En considérant que le brevet ne contient qu'une seule invention, l'intimée a droit de s'appuyer sur le mémoire descriptif dans son ensemble, pour démontrer que sa machine est une « invention » pour laquelle le brevet a été obtenu. L'article 58 ne s'applique pas seulement lorsque l'acquisition de l'invention avant la délivrance du brevet s'est faite du consentement du breveté.

APPEL d'un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, rejetant une action en contrefaçon de brevet. Appel rejeté.

Gordon F. Henderson, c.r., et C. Ross Carson, pour l'appelante.

Donald F. Sim, c.r., et R. T. Hughes, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL—Le pourvoi est à l'encontre d'un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier¹ par lequel il a statué que l'intimée n'avait encouru aucune responsabilité pour la violation du brevet canadien n° 653277, délivré à l'appelante le 4 décembre 1962.

Les faits, qui sont d'ordre technique, sont entièrement relatés dans les motifs du Juge Thurlow.

En première instance, l'action a été engagée sur la présomption que le brevet n° 653277 est valide. A l'audience, le débat a porté sur trois questions:

- [TRADUCTION] 1. Si et sous quel rapport, on devrait tenir pour admis qu'il y a eu violation par la défenderesse de toutes les revendications de brevet invoquées par la demanderesse ou de quelques-unes de ces revendications.
2. Advenant que cela ne soit pas admis, si et dans quelle mesure une violation a été établie.
 3. Si et dans quelle mesure, l'article 58 de la *Loi sur les brevets* fournit un moyen de défense.

¹ [1969] 1 R.C. de l'É. 529, 57 C.P.R. 155, 40 Fox Pat. C. 149.

The learned trial judge found as follows:

In summary I find that, except during the period in September 1963 when the rocking mechanisms of both machines were not operated but maintained in a fixed position while the machines were in operation,

- (1) the use of the defendant's tacker unit in conjunction with a load conveyor from the date of the patent to September 1964 infringed all the claims relied on except claim 18;
- (2) the use of the defendant's tacker apparatus since September 1964 in conjunction with a load stand infringed claims 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 20 but not any of the other claims relied on;
- (3) the use of the defendant's de-air apparatus since the grant of the patent in conjunction with a load stand infringed claims 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 20 of the patent

but not any of the other claims in suit. With respect to the operation of the tacker apparatus from September 1964 to the commencement of the action the second of the above findings is in conflict with the *prima facie* meaning of the admission of the defendant's letter of August 8, 1968 that claim I was also infringed thereby but on reading the letter in the light of the finding I do not think it is necessarily inconsistent therewith. However, even if it is, the finding, as I view the matter, must prevail.

But having so found, he concluded that the respondent was not liable to the appellant because of the provisions of s. 58 of the *Patent Act*. The effect of s. 58 was the only issue argued in this Court and it is the only question dealt with by the appellant in its factum. Section 58 reads:

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

Le savant Juge de première instance a conclu comme suit:

[TRADUCTION] En résumé je conclus que, sauf lorsque au cours du mois de septembre 1963 les mécanismes oscillants des deux machines n'étaient pas utilisés mais maintenus dans une position fixe pendant que les machines fonctionnaient,

- (1) l'utilisation de l'appareil presseur de la défenderesse conjointement avec un convoyeur, à partir de la date du brevet jusqu'à septembre 1964, viole toutes les revendications invoquées sauf la revendication 18;
- (2) l'utilisation de l'appareil presseur de la défenderesse conjointement avec un support depuis septembre 1964 viole les revendications 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 mais aucune des autres revendications invoquées;
- (3) l'utilisation du dispositif évacuateur d'air de la défenderesse conjointement avec un support depuis la concession du brevet, viole les revendications 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 du brevet;

mais aucune des autres revendications en litige. Concernant le fonctionnement de l'appareil presseur, de septembre 1964 jusqu'à l'introduction de l'instance, la deuxième conclusion susmentionnée est en conflit avec le sens *prima facie* de l'aveu fait par la défenderesse dans sa lettre du 8 août 1968, que la revendication n° 1 a aussi été violée; mais, en lisant la lettre à la lumière de la conclusion, je ne pense pas qu'elle soit nécessairement inconciliable avec cette dernière. Cependant, même si elle l'était, comme je vois l'affaire, la conclusion doit prévaloir.

Mais après être arrivé à cette conclusion, il a statué que l'intimée n'avait encouru aucune responsabilité envers l'appelante, à cause des dispositions de l'art. 58 de la *Loi sur les brevets*. L'effet de l'art. 58 est la seule question soulevée devant cette Cour et, dans son factum, l'appelante ne traite que de cela. L'article 58 se lit ainsi:

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

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. 1935, c. 32, s. 56.

Having quoted s. 58 and s. 2(d) which reads:

2. In this Act, and in any rule, regulation or order made under it,

* * *

(d) "invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

Thurlow J. found as follows:

Turning now to the facts in the present case on the evidence I see no reason to doubt that the defendant's tacker and de-air machines had been purchased and installed by the end of March 1961 and, notwithstanding Mr. Henderson's submissions to the contrary, I find that these machines were in fact used to press curved glass windshields from June 1, 1961 onward and were being used for that purpose on a considerable scale at the time of the grant of the patent. As there has been no change in the defendant's de-air apparatus or in the method of its operation since that time it appears to me to follow from what I have held with respect to section 58 that that section would afford a defence to the plaintiff's claim both in respect of the apparatus itself, even if contrary to what I have found it does infringe the apparatus claims of the patent, and in respect of the method used as well. The same conclusions also appear to me to follow with respect to the defendant's tacker apparatus and its operation in conjunction with a feed conveyor from the time of the issue of the patent until the removal of the feed conveyor in September 1964 and its replacement by a load stand. If, contrary to what I have held, the operation of the combination consisting of the tacker presser and load stand infringes the apparatus claims I do not think section 58 would afford a defence to the plaintiff's claim insofar as it was based on infringement of the apparatus claims since it is not established that this particular combination, including a load stand, making up the tacker apparatus was acquired prior to the issue of the patent but in view of my

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. 1935, c. 32, art. 56.

Ayant cité l'art. 58 et l'art. 2(d), qui se lit ainsi:

2. Dans la présente loi, ainsi que dans tout règlement ou règle établie, ou ordonnance rendue, sous son autorité, l'expression

* * *

(d) «invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité;

le Juge Thurlow a poursuivi:

[TRADUCTION] Considérant maintenant les faits prouvés dans la présente affaire, je n'ai aucune raison de douter que l'appareil presseur et le dispositif évacuateur d'air ont été achetés et installés avant la fin de mars 1961 et, malgré les allégations au contraire de M. Henderson, je constate que ces machines ont été effectivement utilisées pour presser les pare-brise de verre incurvés à partir du 1^{er} juin 1961, et qu'elles étaient utilisées à cette fin dans une mesure considérable à l'époque où le brevet a été accordé. Comme le dispositif évacuateur d'air de la défenderesse et son mode de fonctionnement n'ont pas été changés depuis ce temps, il me semble ressortir de ce que j'ai décidé au sujet de l'article 58 que cet article fournirait un moyen de défense à la revendication de la demanderesse à l'égard du dispositif lui-même, même si, contrairement à ce que j'ai conclu, il y avait violation des revendications relatives à l'appareil breveté, aussi bien qu'à l'égard de la méthode utilisée. Il me semble que les mêmes conclusions s'imposent à l'égard de l'appareil presseur de la défenderesse et de son fonctionnement en combinaison avec un convoyeur depuis la date de la délivrance du brevet jusqu'à l'enlèvement du convoyeur en septembre 1964 et son remplacement par un support. Si, contrairement à ce que j'ai décidé, le fonctionnement combiné de l'appareil et du support violait les revendications relatives à l'appareil, je ne pense pas que l'article 58 fournirait un moyen de défense à la revendication de la demanderesse dans la mesure où elle se fonde sur la contrefaçon de l'appareil décrit dans le brevet puisqu'on n'a pas

conclusion on the question of infringement of these claims there is no necessity for the defendant to resort to section 58 for its defence to that particular aspect of the plaintiff's claim. The infringement of the method claims, however, does not depend on the precise combination of apparatus used and even though the tacker combination differed after the introduction of the load stand from what it had been before that the elements of the methods used, whose presence brought its operation within the method claims of the patent, as I see it, were the same both before and after the removal of the feed conveyor and the substitution of the load stand. To this aspect of the plaintiff's claim in respect of the operation of the tacker apparatus after the introduction of the load stand, therefore, section 58, in my opinion, affords a defence.

It will be seen that respondent acquired its tacker and de-air machines prior in time to the date of appellant's patent and, accordingly, was a person who, before the issuing of a patent, had acquired an invention for which a patent was afterwards obtained. Thurlow J.'s approach to the interpretation of s. 58 was:

In the view I take the proper approach to the interpretation of section 58 is to first read its wording, coupled with that of section 2(d), in an effort to ascertain its meaning therefrom without reference to preconceived notions generated by knowledge of how the comparable but different sections of earlier acts read and without reference to expressions of opinion by text writers or by the Courts of other countries thereon. *Vide S. & S. Industries Inc. v. Rowell* (1966) S.C.R. 419 per Martland J. at page 425, *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891) A.C. 107 per Lord Herschell at page 144, and *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda* (1968) 2 Ex. C.R. 137 per Jockett, P. at page 161.

So reading section 58 the first observation to be made, as I see it, is that the first part of the section applies to "every person who has purchased, constructed or acquired any invention for which a patent is afterwards obtained". In this context the word "invention" appears to me to be broad enough to embrace any patentable subject matter, whether tangible or intangible, that would fall within what

établi que cette combinaison particulière, avec un support, formant l'appareil presseur, avait été acquise avant la délivrance du brevet. Mais, en raison de la conclusion que j'ai tirée sur la question de la violation de ces revendications, la défenderesse n'est pas obligée d'avoir recours à l'article 58 comme moyen de défense à cet aspect particulier de la réclamation de la demanderesse. Cependant, la violation des revendications relatives à la méthode n'est pas subordonnée à la combinaison précise des dispositifs utilisés et, même si, après l'introduction du support, la combinaison des appareils presseurs était différente de ce qu'elle avait été auparavant, les éléments constitutifs des méthodes utilisées, dont la présence faisait que le fonctionnement suivait la méthode revendiquée dans le brevet, étaient, à mon avis, les mêmes aussi bien avant qu'après l'enlèvement du convoyeur et la substitution du support. Donc, à mon avis, l'article 58 fournit un moyen de défense à l'égard de cet aspect de la réclamation de la demanderesse relative à l'appareil presseur après l'introduction du support.

On voit que l'intimée a acquis ses appareils presseurs et ses dispositifs d'évacuation d'air avant la date du brevet de l'appelante et, par conséquent, elle était une personne qui, avant la délivrance d'un brevet, avait acquis une invention pour laquelle un brevet a été subséquemment obtenu. Voici comment le Juge Thurlow a abordé l'interprétation de l'art. 58:

[TRADUCTION] A mon avis, pour bien interpréter l'article 58 il faut d'abord en faire la lecture en regard de l'article 2 d) afin d'en cerner le sens, sans aucune notion préconçue née d'une connaissance du texte d'articles comparables mais différents dans les lois antérieures, et sans égard aux opinions d'auteurs ou de tribunaux d'autres pays. Voir *S. & S. Industries Inc. c. Rowell* (1966) R.C.S. 419, le Juge Martland, à la page 425, *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891) A.C. 107, Lord Herschell, à la page 144, et *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda* (1968) 2 R.C. de l'É. 137, le Président Jockett, à la page 161.

Lisant ainsi l'article 58, on constate d'abord, me semble-t-il, que la première partie de l'article s'applique à «toute personne qui a acheté, exécuté ou acquis une invention pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu». Dans ce contexte, il me paraît que le mot «invention» a un sens assez large pour embrasser tout objet matériel ou immatériel susceptible d'être breveté, qui serait compris dans

the word "invention" is defined by section 2(d) to mean, that is to say, "any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter". The verbs "purchase" and "construct" would not go well with the objects "art" or "process" nor would the verb "construct" go well with the object "manufacture" but it appears to me that the verb "acquire" is broad and versatile enough to comprehend any process of acquisition whether it be by purchase, gift, invention or discovery and, in its sense of gaining for oneself by ones own efforts, to be capable of applying as well to the acquisition of an art or process by invention or discovery or by learning, however, obtained, or by the practice of it, as to any of the tangible items comprehended by the expressions "machine, manufacture or composition of matter".

To my mind as well the acquisition which this portion of the section appears to be directed to is that of the subject matter of the invention itself rather than that of the right which accrues to the first inventor to obtain patent protection therefor or that of such rights as the inventor of a patentable but unpatented invention can confer on another. In short it appears to me to embrace everyone who has somehow come by the subject matter of an invention before a patent therefor was obtained. There are no doubt cases wherein a person is disqualified by his own dishonest conduct from asserting a right under the section but these, as I see it, depend on principles of equity rather than on principles of statutory interpretation.

Next, the word "invention" appears later in the section in a context in which it is associated with the words "purchase, construction or acquisition", which are related by the word "such" to the earlier words "purchased, constructed or acquired", and is associated as well with the word "use". Here again the word "invention" appears to me to have the same connotation as it has in the opening words of the section. This latter portion of section 58 is directed to protecting the inventor against effects which such purchase, construction, acquisition or use might otherwise have on his right to a patent and to my mind the significant feature of it is that the protection so provided is not confined to patentable subject matter of any particular nature or kind but applies to any kind of patentable subject matter whether tangible or intangible.

The appellant's main contention was that on a proper construction of s. 58 the word "article"

la définition du mot «invention» à l'article 2 d), c'est-à-dire, «toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité». Les verbes «acheter» et «exécuter» ne sauraient guère s'appliquer à «réalisation» ou «procédé». Le verbe «exécuter» n'irait pas bien non plus avec «fabrication». Mais il me semble que le verbe «acquérir» a un sens assez large et versatile pour comprendre tout procédé d'acquisition, que ce soit par achat, don, invention ou découverte, et, au sens d'acquérir par ses propres efforts, pour pouvoir s'appliquer aussi bien à l'acquisition d'une réalisation ou d'un procédé, soit par l'invention, la découverte, l'étude, ou par sa pratique, qu'à aucune des choses matérielles que comprennent les expressions «machine, fabrication ou composition de matières».

Je suis aussi d'avis que l'acquisition qui semble être visée dans cette partie de l'article, est celle de l'objet de l'invention elle-même, plutôt que celle du droit qui échoit au premier inventeur d'obtenir la protection offerte par un brevet, ou celle de tels droits que l'inventeur d'une invention brevetable mais non brevetée peut conférer à une autre personne. Bref, il me semble que cela englobe quiconque a découvert d'une manière ou d'une autre l'objet d'une invention avant qu'elle n'ait été brevetée. Il existe sans doute des cas où la conduite malhonnête d'une personne la rend incapable de faire valoir un droit en vertu de l'article, mais ces cas me paraissent subordonnés aux principes de l'«equity» plutôt qu'aux principes de l'interprétation des lois.

Ensuite, le mot «invention» apparaît plus loin dans l'article, dans un contexte où il se rattache au mot «utilisation» ainsi qu'aux mots «achat, exécution ou acquisition» que le mot «cette» relie aux mots du début, «acheté, exécuté ou acquis». Ici encore, le mot «invention» me semble avoir la même connotation qu'au début de l'article. Cette dernière partie de l'article 58 vise à protéger l'inventeur contre les effets que pourraient autrement avoir cet achat, ou cette exécution, acquisition ou utilisation, sur son droit à un brevet, et je crois que l'aspect important c'est que la protection ainsi accordée n'est pas limitée à un objet brevetable d'une nature ou d'un genre particulier mais qu'elle s'applique à tout genre d'objet brevetable, matériel ou immatériel.

La prétention principale de l'appelante est que, selon l'interprétation correcte de l'art. 58, le mot

did not include "process". He urged that the word "article" must relate to an object and that the learned trial judge erred in holding that the expression "specific article, machine, manufacture or composition of matter" included intangible things.

In my opinion Thurlow J. was right in holding that s. 58 was a complete defence to the appellant's action for infringement. It is not necessary in this appeal to determine if the word "article" in s. 58 includes "process" because the respondent here had acquired the specific apparatus in issue in this litigation prior to the issue of appellant's patent. The patent in suit includes apparatus claims under which the respondent is entitled to the benefit of s. 58. The immunity in respect of that specific apparatus necessarily includes immunity to use the apparatus under such method or process claims as may be included in a patent subsequently obtained for the apparatus.

The extent of the protection afforded by s. 58 of the *Patent Act* is described by the words "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, . . .".

The question in this case is with respect to the extent of the meaning of "using" and it arises because with respect to "vending" the right of the owner of the specific machine or other thing is expressed as that of vending it, not as that of vending its output. However, it is obvious that in the case of a machine designed for the production of goods, there would really be no worthwhile protection allowed by s. 58 if the owner could not put it to the only use for which it is usable without being liable for infringement.

Some indication that, in the *Patent Act*, "using" a patented article includes the manufacture of goods to be vended is found in s. 23 reading as follows:

23. No patent shall extend to prevent the use of any invention in any ship, vessel, aircraft or land

«article» ne comprend pas un procédé. Elle affirme que le mot «article» doit se rapporter à un objet et que le savant Juge de première instance a commis une erreur en décidant que l'expression «l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique», comprend des objets immatériels.

A mon avis, le Juge Thurlow a eu raison de décider que l'art. 58 fournit un moyen de défense complet à l'action en contrefaçon de brevet de l'appelante. Dans ce pourvoi, il n'est pas nécessaire de déterminer si, dans l'art. 58, le mot «article» comprend «procédé», parce que l'intimée a acquis l'appareil spécifique en question dans le présent litige avant la délivrance du brevet de l'appelante. Le brevet en litige comprend des revendications relatives à l'appareil à l'égard desquelles l'intimée a droit au bénéfice de l'art. 58. L'immunité afférente à cet appareil spécifique comprend nécessairement l'immunité afférente à son utilisation suivant la méthode ou le procédé qui peuvent être revendiqués dans un brevet subséquent obtenu pour l'appareil.

L'étendue de la protection qu'accorde l'art. 58 de la *Loi sur les brevets* est décrite dans ces termes: «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, . . .».

Dans cette affaire, la question a trait à l'étendue du sens à donner au terme «utiliser», et elle se pose parce que, en ce qui a trait au terme «vendre», le droit du propriétaire de la machine spécifique, ou autre chose, est exprimé comme étant celui de la vendre, et non celui de vendre sa production. Cependant, dans le cas d'une machine conçue pour la production de biens, il est évident que l'art. 58 n'accorderait vraiment aucune protection valable si le propriétaire ne pouvait en faire le seul usage auquel elle peut servir, sans se rendre coupable de contrefaçon.

Dans la *Loi sur les brevets*, on trouve à l'art. 23 des indications que «l'usage» d'un article breveté comprend la fabrication de biens destinés à la vente. L'article 23 se lit ainsi:

23. Aucun brevet ne peut aller jusqu'à empêcher l'usage d'une invention sur un vaisseau, navire,

vehicle of any other country, entering Canada temporarily or accidentally, if such invention is employed exclusively for the needs of the ship, vessel, aircraft or land vehicle, and not so used for the manufacture of any goods to be vended within or exported from Canada.

Counsel for appellant contends that infringement of the process claims should be considered apart from the infringement of the apparatus claims. He refers to the decision of the House of Lords in *Ingersoll Sergeant Drill Co. v. Consolidated Pneumatic Tool Co.*², in which, at p. 82, Lord Loreburn said: "Each Claim in a Specification is independent." This does not mean that each claim is to be considered as having reference to a distinct invention. In effect, what was said there is nothing else than a short statement of the rule in s. 60 of the *Patent Act*.

60. When in any action or proceeding respecting a patent that contains two or more claims, one or more of such claims is or are held to be valid, but another or others is or are held to be invalid or void, effect shall be given to the patent as if it contained only the valid claim or claims.

By virtue of that rule, a patentee may found an action for infringement on any of the claims. In the instant case, the appellant would undoubtedly have been entitled to bring an action claiming infringement of the method or process claims only. But this does not mean that no consideration would then have to be given to the apparatus whereby the process is carried out. The claims though independent from one another cannot be read apart from the description of the invention in the specification. By virtue of s. 38(1), a patent is granted for one invention only.

38. (1) A patent shall be granted for one invention only but in an action or other proceeding a

aéronef, ou véhicule terrestre de quelque autre pays, qui entre temporairement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu'elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.

L'avocat de l'appelante prétend que la violation d'une revendication relative au procédé devrait être considérée indépendamment de la violation des revendications relatives à l'appareil. Il invoque la décision de la Chambre des Lords dans *Ingersoll Sergeant Drill Co. v. Consolidated Pneumatic Tool Co.*² où Lord Loreburn dit, à la page 82: (TRADUCTION) «Chaque revendication contenue dans le mémoire descriptif d'un brevet est indépendante». Cela ne signifie pas que chaque revendication doit être considérée comme visant une invention distincte. En fait, cela n'est rien d'autre qu'un bref énoncé de la règle de l'art. 60 de la *Loi sur les brevets*.

60. Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu'une autre ou des autres sont tenues pour invalides ou nulles, il doit être donné effet au brevet tout comme s'il ne renfermait que la revendication ou les revendications valides.

En vertu de cette règle, un breveté peut fonder une action en contrefaçon sur n'importe laquelle des revendications. Dans la présente affaire, l'appelante aurait sans doute eu droit d'intenter une action alléguant une violation des revendications relatives à la méthode ou au procédé seulement. Mais cela ne signifie pas qu'alors on n'aurait pas tenu compte de l'appareil permettant la mise en œuvre du procédé. Bien qu'indépendantes les unes des autres, les revendications ne peuvent être isolées de la description de l'invention contenue dans le mémoire descriptif du brevet. En vertu de l'art. 38(1), un brevet n'est accordé que pour une invention seulement.

38. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une invention seulement, mais dans une instance ou

² (1907), 25 R.P.C. 61.

² (1907), 25 R.P.C. 61.

patent shall not be deemed to be invalid by reason only that it has been granted for more than one invention.

The established practice of the Patent Office of allowing both apparatus and process claims or process and substance claims in a single patent indicates that process claims are apt to be considered, in a proper case, as being only different aspects of a single invention covering either an apparatus or a substance. With an infringement of either kind of claim will give rise to a right of action, this does not mean that such a patent covers two inventions. Although it is expressly provided that a patent is not rendered void by reason of the fact that it contains more than one invention, this is certainly not to be presumed. In the present case, appellant has in no way shown that the method claims constitute a separate invention distinct from the apparatus claims.

It should also be noted that s. 58 provides protection with respect to the "invention" and also refers to the "patent". I fail to see on what basis this should be read otherwise than as relating to the invention as a whole and to the patent as a whole. Nothing indicates that this should rather be read as relating to each particular claim or to each particular group of claims instead.

I cannot agree with appellant's submission that, because respondent's machine was found not to infringe the apparatus claims in suit, it should be treated as not coming within the terms of s. 58. On the view that there is but one invention in the patent, respondent is entitled to rely on the specification as a whole to show that its machine is an "invention" for which the patent in suit was obtained. Although this was not considered by the trial judge in view of the basis on which he decided the case, it was properly urged in this Court as an issue arising out of the pleadings in which respondent specifically invoked s. 58.

autre procédure, un brevet ne doit pas être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.

La pratique établie au Bureau des brevets d'admettre dans un seul brevet des revendications relatives à l'appareil et au procédé, ou au procédé et à la substance, démontre que des revendications relatives au procédé sont considérées, dans un cas convenable, comme n'étant que des aspects différents d'une seule invention qui comprend soit un appareil, soit une substance. Bien que la violation de l'un ou l'autre genre de revendication puisse donner lieu à un droit d'action, ceci ne signifie pas qu'un tel brevet couvre deux inventions. Même s'il est expressément prévu qu'un brevet n'est pas frappé de nullité du fait qu'il contient plus d'une invention, cela ne doit certainement pas être présumé. Dans la présente affaire, l'appelante n'a aucunement démontré que les revendications relatives à la méthode constituent une invention séparée et distincte des revendications relatives à l'appareil.

Il est à noter aussi que l'art. 58 prévoit une protection à l'égard de «l'invention» et s'adresse aussi au «brevet». Je ne vois pas comment on peut interpréter ceci autrement que comme se rapportant à l'invention dans son ensemble et au brevet dans son ensemble. Rien n'indique que ceci devrait plutôt être interprété comme se rapportant à chaque revendication particulière ou à chaque groupe particulier de revendications.

Je ne puis accepter la prétention de l'appelante qu'on devrait traiter la machine de l'intimée comme ne pouvant bénéficier de l'art. 58 parce qu'on a conclu qu'elle ne violait pas les revendications en litige relatives à l'appareil. En considérant que le brevet ne contient qu'une seule invention, l'intimée a droit de s'appuyer sur le mémoire descriptif dans son ensemble, pour démontrer que sa machine est une «invention» pour laquelle le brevet en litige a été obtenu. Même si le Juge de première instance n'a pas considéré ce point, vu ses motifs pour décider l'affaire, on l'a correctement plaidé devant cette Cour comme une question découlant des plaidoiries dans lesquelles l'intimée a explicitement invoqué l'art. 58.

The appellant argued further that the immunity given by s. 58 applied only when the acquisition of the invention, prior to the issue of the patent, was with the consent of the patentee. I agree with Thurlow J. on this point when he said:

A further submission put forward by counsel for the plaintiff was that section 58 applies only when the acquisition of the invention prior to the issue of the patent has been with the consent of the patentee but this to my mind is not sustainable. There appears to me to be nothing in the wording of section 58 to support it and the judgment of the Ontario Court of Appeal in *Victor Sporting Goods Co. v. Harold A. Wilson Company* (1904) 7 O.L.R. 570 which applied the reasoning of the Supreme Court of the United States in *Andrews v. Hovey*, (1899) 124 U.S. 694, is against it.

I would, accordingly, dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Gowling, Mac-Tavish, Osborne and Henderson, Ottawa.

Solicitors for the respondent: McCarthy and McCarthy, Toronto.

L'appelante a aussi argué que l'immunité accordée par l'art. 58 s'applique seulement lorsque l'acquisition de l'invention, avant la délivrance du brevet, se fait du consentement du breveté. Sur ce point, je suis d'accord avec le Juge Thurlow quand il dit:

[TRANSLATION] L'avocat de la demanderesse a aussi prétendu que l'article 58 s'applique seulement lorsque l'acquisition de l'invention avant la délivrance du brevet s'est faite du consentement du breveté, mais je crois qu'une telle prétention ne peut être retenue. Il me semble que rien dans les termes de l'article 58 ne l'appuie et le jugement de la Cour d'appel d'Ontario dans *Victor Sporting Goods Co. v. Harold A. Wilson Company* (1904) 7 O.L.R. 570, où l'on a appliqué le raisonnement de la Cour suprême des États-Unis dans *Andrews v. Hovey* (1899) 124 U.S. 694, s'y oppose.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Gowling, Mac-Tavish, Osborne and Henderson, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: McCarthy and McCarthy, Toronto.