

Micro Chemicals Limited *Appellant;*

and

Smith Kline & French Inter-American Corporation *Respondent.*

Micro Chemicals Limited, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. and Gryphon Laboratories Ltd. *Appellants;*

and

Smith Kline & French Inter-American Corporation *Respondent.*

1971: February 18, 19; 1971: October 5.

Present: Judson, Hall, Spence, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA

Patents—Compulsory licence—Effective date—Royalty—Terms—Fixing of royalty postponed until decision to grant licence—Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, s. 41(3).

Patents—Infringement—Experimental use of patented article.

The appellant applied to the Commissioner of Patents under s. 41(3) of the *Patent Act* for a compulsory licence to make and sell trifluoperazine under a Canadian patent owned by the respondent. The latter persuaded the Commissioner that the royalty issue should be postponed and not dealt with until a decision had been made as to whether a licence was or was not to be granted. On June 21, 1966, the Commissioner granted a non-exclusive licence, effective as of that day. On February 3, 1967, he fixed the royalty payable and other terms as of June 21, 1966. The respondent appealed to the Exchequer Court from both decisions. Jackett P. concluded that the granting of a licence and the fixing of the royalty and other terms under s. 41(3) was one act which could not be separated into two stages, and declared that the licence only became effective as of February 3, 1967. Pursuant to leave granted by the Exchequer Court, the appellant appealed to this Court solely on the question as to the effective date of the licence. The respondent cross-appealed

Micro Chemicals Limited *Appelante;*

et

Smith Kline & French Inter-American Corporation *Intimée.*

Micro Chemicals Limited, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Ltd. *Appelantes;*

et

Smith Kline & French Inter-American Corporation *Intimée.*

1971: les 18 et 19 février; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Judson, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

Brevets—Licence obligatoire—Date d'entrée en vigueur—Redevance—Conditions—L'établissement de la redevance ajourné jusqu'à la décision sur l'octroi de la licence—Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203, art. 41(3).

Brevets—Contrefaçon—Utilisation expérimentale d'un article breveté.

L'appelante a présenté au commissaire des brevets, en vertu de l'art. 41(3) de la *Loi sur les brevets*, une demande de licence obligatoire pour fabriquer et vendre de la trifluopérazine en vertu d'un brevet canadien appartenant à l'intimée. Cette dernière a convaincu le commissaire que la question de la redevance devait être ajournée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'octroi de la licence. Le 21 juin 1961, le commissaire a accordé une licence non exclusive, entrant en vigueur à compter de ce jour. Le 3 février 1967, il a fixé la redevance à payer et les autres conditions, le tout pour entrer en vigueur après le 21 juin 1966. L'intimée a interjeté appel à la Cour de l'Échiquier de ces deux décisions. Le Président Jackett a conclu que l'octroi d'une licence et l'établissement de la redevance et des autres conditions en vertu de l'art. 41(3) ne constituaient qu'un seul et même acte ne pouvant donc pas être divisé en deux étapes, et a déclaré que la licence n'était entrée en vigueur que le 3 février 1967. Ayant été autorisée à ce faire par la Cour de

for a higher royalty and for a change in the terms of the licence.

Meanwhile, the respondent had brought an action in the Exchequer Court for infringement of its patent. Walsh J. held that the patent had been infringed before the effective date of the licence. The defendants in that action appealed to this Court. The two appeals were heard together.

Held: The appeal as to the effective date of the licence should be allowed.

There are two elements in s. 41(3): (1) the decision to grant or refuse a licence; and (2) if a licence is granted, the amount of the royalty and other terms. There is no reason why the Commissioner cannot deal with these two elements successively and in some instances actually postpone consideration of royalty and other terms until the essential question of licence or no licence is determined. It follows that the appellant had a licence as of June 21, 1966, which was the date fixed by the Commissioner.

Held further: There was no infringement in respect of the periods prior to January 22, 1966.

An experimental user without a licence in the course of *bona fide* experiments with a patented article is not in law an infringer. The use the appellant was making of the patented substance was not for profit but to establish the fact that it could manufacture a quality product in accordance with the specifications disclosed in the application for patent. This sort of experimentation and preparation is not an infringement. It is the logical result of the right to apply for a compulsory licence. While it may not be necessary in each case to be in position to show capacity to manufacture, it is a reasonably prudent thing for an applicant to be able to do.

The finding at trial that there was an infringement in the period between January 25, 1966 and June 21, 1966 was amply supported by the evidence.

The appeal in respect of the royalty should be dismissed, as there was no error on the part of the trial judge in confirming the Commissioner.

l'Échiquier, l'appelante a interjeté appel à cette Cour et l'a restreint uniquement à la question de la date d'entrée en vigueur de la licence. L'intimée a produit un appel incident pour demander une redevance plus élevée et pour faire changer les conditions de la licence.

Dans l'intervalle, l'intimée avait intenté une action devant la Cour de l'Échiquier pour violation de son brevet. Le juge Walsh a déclaré que le brevet avait été violé avant la date d'entrée en vigueur de la licence. Les défenderesses dans cette action ont appelé à cette Cour. Les deux appels ont été entendus ensemble.

Arrêt: L'appel quant à la date d'entrée en vigueur de la licence doit être accueilli.

L'article 41(3) renferme deux éléments: (1) La décision d'accorder ou de refuser la licence; et (2) si la licence est accordée, le montant de la redevance et les autres conditions. On ne peut voir pourquoi le commissaire ne pourrait pas considérer ces deux éléments successivement et en certains cas ajourner l'examen de la redevance et des autres conditions en attendant que la question primordiale de l'octroi de la licence soit déterminée. Il s'ensuit que l'appelante avait une licence le 21 janvier 1966, qui est la date déterminée par le commissaire.

Autre arrêt: Il n'y a pas eu contrefaçon durant la période qui a précédé le 22 janvier 1966.

Celui qui utilise expérimentalement, sans licence, un article breveté dans des expériences qu'il fait de bonne foi n'est pas, en droit, un contrefacteur. L'appelante a utilisé la substance brevetée, non pas pour en tirer un profit mais pour voir si elle pouvait fabriquer un produit de qualité suivant le mémoire descriptif inclus dans la demande en vue d'obtenir le brevet. Des expériences et préparatifs de ce genre ne constituent pas une contrefaçon. Ils sont la conséquence logique du droit de demander une licence obligatoire. Il n'est peut-être pas nécessaire que le demandeur soit toujours en mesure de démontrer qu'il peut fabriquer l'objet, mais il est raisonnablement prudent pour lui de l'être.

La conclusion du juge de première instance qu'il y a eu contrefaçon entre le 25 janvier 1966 et le 21 juin 1966 est amplement étayée par la preuve.

L'appel au sujet de la redevance doit être rejeté, le juge de première instance n'ayant commis aucune erreur en confirmant la décision du commissaire.

APPEALS from a judgment of Jackett P. of the Exchequer Court of Canada¹, and from a judgment of Walsh J. of the Exchequer Court of Canada², in a patent matter.

J. T. Thorson, Q.C., for the appellants.

Gordon F. Henderson, Q.C., and *R. G. McClenahan*, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

HALL J.—These two appeals were heard together pursuant to an Order made by the Registrar of the Court on January 12, 1971. The first appeal which in these reasons will be referred to as the "effective date appeal" is from a decision delivered on the 20th day of September, 1967 by The Honourable, The President of the Exchequer Court¹. The second is from a decision of Walsh J. in the same Court² dated July 31, 1969, which will be referred to as the "infringement appeal".

On March 25, 1965, the appellant (hereinafter referred to as "Micro") applied to the Commissioner of Patents under s. 41(3) of the *Patent Act* for a compulsory licence to make and sell trifluoperazine under Canadian Patent No. 612204 owned by the respondent. Ordinarily on an application for a licence under s. 41(3) the Commissioner deals with the application and either refuses to grant a licence or grants a licence and fixes the royalty payable and the other terms of the licence.

That procedure was not followed in this instance because the respondent persuaded the Commissioner that the royalty issue should be postponed and not dealt with until a decision had been made as to whether a licence was or was not to be granted. The reason given for departing from the usual procedure was stated by the respondent in a letter dated May 3, 1965, to the Commissioner as follows:

It would, therefore, be appreciated if you would confirm that in preparing our counterstatement, we need not present our position as to royalty until a decision has been made upon the merits of the ap-

¹ [1968] 1 Ex. C.R. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.

² [1969] 2 Ex. C.R. 344, 60 C.P.R. 193.

APPELS d'un jugement du Président Jackett de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, et d'un jugement du Juge Walsh de la Cour de l'Échiquier du Canada², en matière de brevets.

J. T. Thorson, c.r., pour les appelantes.

Gordon F. Henderson, c.r., et *R. G. McClenahan*, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL—Ces deux appels ont été entendus ensemble en conformité d'une ordonnance rendue par le registraire de la Cour le 12 janvier 1971. Le premier appel, qui, dans les présents motifs, sera appelé «l'appel quant à la date d'entrée en vigueur», est à l'encontre d'une décision rendue le 20 septembre 1967 par l'honorable Président de la Cour de l'Échiquier¹. Le second appel est à l'encontre d'une décision rendue le 31 juillet 1969 par le Juge Walsh, de la même Cour²; il sera désigné sous le nom d'«appel relatif à la contrefaçon».

Le 25 mars 1965, l'appelante (ci-après appelée «Micro») a présenté au commissaire des brevets, en vertu de l'art. 41(3) de la *Loi sur les brevets*, une demande de licence obligatoire pour fabriquer et vendre de la trifluopérazine en vertu du brevet canadien n° 612204 appartenant à l'intimée. D'habitude, lorsqu'une licence est demandée en vertu de l'art. 41(3), le commissaire examine la demande; il refuse d'accorder ou accorde la licence et fixe la redevance à payer et les autres conditions de la licence.

En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie parce que l'intimée a convaincu le commissaire que la question de la redevance devait être ajournée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'octroi de la licence. Dans une lettre du 3 mai 1965 qu'elle a adressée au commissaire, l'intimée justifie comme suit cette dérogation à la procédure habituelle:

[TRADUCTION] Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer qu'en préparant notre contre-mémoire, nous n'aurons pas à soumettre nos prétentions au sujet de la redevance

¹ [1968] 1 R.C. de l'É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.

² [1969] 2 R.C. de l'É. 344, 60 C.P.R. 193.

plication. *Many of the matters on which we shall be obliged to rely on the matter of royalty are private and confidential and we would not wish to have them made of record if it should not be necessary so to do.* (Emphasis added)

Following an exchange of correspondence, the respondent repeated its request in a letter dated May 14, 1965, in part as follows:

With this in mind, would you please consider our request that the royalty submission be withheld pending your decision on the merits of a licence, leaving the period for the filing of the counterstatement as now fixed at sixty days.

On May 26, 1965, the Commissioner replied:

As this is the first case which is prosecuted under a slightly different system, I will allow your client the ordinary sixty days to file the counterstatement as in the past.

Also as indicated in the last paragraph of my May 5, 1965 letter, I agree to the postponement of the submission on royalty pending the decision on the merits of the application for a licence.

Micro's application was dealt with on this basis. The Commissioner proceeded to receive submissions from the parties and on June 21, 1966, handed down his decision, the material parts of which read:

I have carefully reviewed the application, the counterstatement, the reply and other material on the file. I have come to the conclusion that no valid reasons to refuse the application have been advanced. The objections of the patentee do not contain anything new over the reasons advanced by the patentees over the years in similar applications.

I do hereby grant a non-exclusive licence, effective as of this day, to the applicant Micro Chemicals Limited to carry out the patented process in Canada in its own establishment and to sell the resulting product for the sole purpose of the preparation or production of medicine but not otherwise. (Emphasis added)

avant qu'une décision ne soit rendue sur le bien-fondé de la demande. *Un bon nombre des questions sur lesquelles nous devrons nous fonder en ce qui a trait à la redevance sont de caractère secret et confidentiel et nous ne voudrions pas les divulger s'il n'était pas nécessaire de le faire.* (J'ai mis des mots en italique)

A la suite d'un échange de lettres, l'intimée a réitéré sa demande dans une lettre du 14 mai 1965, dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, auriez-vous l'obligeance de prendre en considération notre demande, savoir que nous nous abstenons de présenter nos prétentions au sujet de la redevance jusqu'à ce que vous ayez rendu votre décision sur le bien-fondé de la licence, et de maintenir le délai actuel de soixante jours pour la production du contre-mémoire.

Le 26 mai 1965, le commissaire a répondu ce qui suit:

[TRADUCTION] Etant donné que c'est la première fois que nous procédons de façon légèrement différente, j'accorde à votre cliente le délai ordinaire de soixante jours pour produire son contre-mémoire, comme par le passé.

De plus, tel que je l'ai mentionné dans le dernier paragraphe de ma lettre du 5 mai 1965, j'accepte d'ajourner la présentation de ses prétentions au sujet de la redevance jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur le bien-fondé de la demande de licence.

La demande de Micro a été examinée sur cette base. Le commissaire a reçu les prétentions des parties; le 21 juin 1966, il a rendu sa décision dont les passages essentiels se lisent ainsi:

[TRADUCTION] J'ai minutieusement examiné la demande, le contre-mémoire, la réponse et les autres documents versés au dossier. J'en viens à la conclusion qu'aucun motif valable de rejet de la demande n'a été avancé. Les objections du breveté n'ajoutent rien de nouveau aux motifs avancés au cours des ans par les brevetés dans le cas de demandes semblables.

Par les présentes, j'accorde une licence non exclusive, entrant en vigueur à compter de ce jour, à la demanderesse Micro Chemicals Limited pour l'utilisation du procédé breveté au Canada, dans son propre établissement, et pour la vente du produit obtenu aux seules fins de préparer ou de fabriquer des médicaments et à aucune autre fin. (J'ai mis des mots en italique)

On the question of royalty and other terms of the licence, I order that the patentee file his submission with me, and a copy to the applicant, within thirty days and the applicant will have also thirty days thereafter to file his own submissions and comments. Upon consideration of the submissions I shall finalize the licence with effect as of the date of this decision.

Having thus disposed of Micro's right to a licence, the Commissioner proceeded to hear representations from the parties as to the royalty payable to the respondent. On February 3, 1967, he handed down his decision, fixing the royalty payable and other terms of the licence, including a provision as follows:

The said royalty shall be paid on all sales of the product made by MICRO CHEMICALS LIMITED subsequently to June 21, 1966.

On May 2, 1967, the respondent appealed to the Exchequer Court from the decision of the Commissioner dated June 21, 1966, and from his Order of February 3, 1967. The appeal was heard by Jackett P. who held on September 20, 1967, that the decision of June 21, 1966, in so far as it purported to fix the effective date of the licence as June 21, 1966, was a nullity to be ignored, and he proceeded to deal with the appeal as one from the Order of February 3, 1967.

The learned President: (1) sustained the granting of the licence and dismissed the appeal in this respect; (2) dismissed the appeal in respect of the quantum of the royalty payable; and (3) struck out the provision in the Commissioner's decision of February 3, 1967, that Micro should pay royalty on sales of the product subsequent to June 21, 1966, and declared that the licence only became effective as of February 3, 1967. He concluded that the granting of a licence and the fixing of the royalty and other terms under s. 41(3) was one act which could not be separated into two stages as the Commissioner had purported to do.

Micro did not appeal from that Order within the time limited for so doing, but after the time

Quant à la redevance et aux autres conditions de la licence, j'ordonne que le breveté produise ses prétentions et qu'il en fasse parvenir une copie à la demanderesse d'ici trente jours; après l'expiration de ce délai, la demanderesse aura également un délai de trente jours pour produire ses propres prétentions et commentaires. Après avoir examiné ces prétentions, je formuleraï de façon définitive la licence, qui prendra effet à compter de la date de la présente décision.

S'étant ainsi prononcé sur le droit de Micro d'obtenir une licence, le commissaire a procédé à l'audition des parties au sujet de la redevance à payer à l'intimée. Le 3 février 1967, il a rendu sa décision, dans laquelle il fixait la redevance à payer et les autres conditions de la licence et dans laquelle se trouvait la disposition suivante:

[TRADUCTION] Ladite redevance doit être payée à l'égard de toutes les ventes du produit effectuées par MICRO CHEMICALS LIMITED après le 21 juin 1966.

Le 2 mai 1967, l'intimée a interjeté appel à la Cour de l'Échiquier de la décision rendue par le commissaire le 21 juin 1966 et de son ordonnance du 3 février 1967. Le Président Jackett a entendu l'appel et le 20 septembre 1967, a déclaré que la décision du 21 juin 1966, pour autant qu'elle visait à fixer au 21 juin 1966 la date d'entrée en vigueur de la licence, était nulle et qu'on ne devait donc pas en tenir compte; il a poursuivi l'audition de l'appel quant à l'ordonnance du 3 février 1967.

Le savant Président: (1) a confirmé l'octroi de la licence, rejetant l'appel à cet égard; (2) rejeté l'appel en ce qui concerne le montant de la redevance à payer; (3) abrogé la disposition de la décision rendue par le commissaire le 3 février 1967, portant que Micro devait payer une redevance à l'égard des ventes du produit effectuées après le 21 juin 1966, et déclaré que la licence n'était entrée en vigueur que le 3 février 1967. Il a conclu que l'octroi d'une licence et l'établissement de la redevance et des autres conditions en vertu de l'art. 41(3) ne constituaient qu'un seul et même acte ne pouvant donc être divisé en deux étapes comme le commissaire avait décidé de le faire.

Micro n'a pas interjeté appel de cette ordonnance dans le délai prescrit, mais une fois expiré

for appealing had passed it applied to Jackett P. to extend the time. The learned President did so by an Order dated December 21, 1970, the Order reading in part as follows:

IT IS ORDERED that, on condition that

- (a) if the proposed appeal is successful, and
- (b) if, as a result of that success, the defendants in the infringement action in this Court (No. B-2435) are successful in respect of that part of the appeal from the judgment of Walsh J. in that action that relates to the period from June 21, 1966, to February 3, 1967,

the Respondent will compensate the Appellant in respect of the solicitor and client costs incurred in that action that would not have been incurred if the proposed appeal had been prosecuted within the normal delays by

(c) foregoing any costs of the appeal from the judgment of Walsh J. that may be allowed to the defendants, any costs in this Court of the infringement action that may be allowed to the defendants by the judgment on appeal and any right to recover the amount paid by the defendants to the Appellant in respect of the party and party costs in the infringement action, and

(d) paying to the Appellant the sum of \$5,000, the time for Appeal herein is extended to January 14, 1971.

These conditions were agreed to or complied with. Micro limited its appeal solely to the question as to the effective date of the licence.

The respondent on January 6, 1971, filed a Notice of Cross Appeal as follows:

TAKE NOTICE that the Respondent (Appellant) hereby cross appeals to this Court from the judgment of the Exchequer Court of Canada pronounced on the 20th day of September, 1967. The cross appeal is limited to the grounds that the Commissioner of Patents proceeded on a wrong principle or was manifestly wrong on the evidence in that:

1. he erred in fixing a royalty that is too low.
2. he erred in principle in clause 2(b) of the licence in not providing one rule for the case where the non-arms length purchaser resells to an arms length purchaser in bulk and another rule for the case where the non-arms length pur-

le délai d'appel elle a demandé une prorogation de délai au Président Jackett. Le savant Président l'a accordée dans une ordonnance du 21 décembre 1970, dont voici un extrait:

IL EST ORDONNÉ, à la condition que,

- (a) si l'appel projeté est accueilli, et
- (b) si, en conséquence, les défenderesses à l'action en contrefaçon en cette Cour (n° B-2435) ont gain de cause en ce qui concerne la partie de l'appel de la décision du Juge Walsh qui a trait à la période allant du 21 juin 1966 au 3 février 1967,

l'intimée indemnise l'appelante des frais entre procureur et client que cette dernière a subis en cette action et qu'elle n'aurait pas eu à subir si l'appel projeté avait été porté dans le délai normal

- (c) en renonçant aux dépens de l'appel à l'encontre de la décision du Juge Walsh qui pourront être alloués aux défenderesses, aux dépens en cette Cour de l'action en contrefaçon qui pourront être alloués aux défenderesses par jugement en appel et à tout droit de recouvrer le montant payé par les défenderesses à l'appelante en ce qui concerne les frais entre les parties dans l'action en contrefaçon, et

(d) en payant à l'appelante la somme de \$5,000, que le délai d'appel en l'espèce soit prolongé jusqu'au 14 janvier 1971.

Ces conditions ont été acceptées ou remplies. Micro a restreint son appel uniquement à la question de la date d'entrée en vigueur de la licence.

Le 6 janvier 1971, l'intimée a déposé l'avis d'appel incident suivant:

[TRADUCTION] AVIS est par les présentes donné que l'intimée (appelante) interjette un appel incident à cette Cour à l'encontre du jugement que la Cour de l'Échiquier du Canada a rendu le 20 septembre 1967. L'appel incident est uniquement fondé sur le motif que le commissaire des brevets a suivi un principe erroné ou a manifestement commis une erreur à l'égard de la preuve pour les raisons suivantes:

1. Il a commis une erreur en fixant une redevance trop faible;
2. il a commis une erreur de principe à la clause 2 b) de la licence en n'établissant pas une règle pour le cas où l'acquéreur autre qu'un acquéreur traitant à distance revend le produit en vrac à un acquéreur traitant à distance et une autre règle

chaser resells to an arms length purchaser in dosage or some other processed form.

Meanwhile on May 17, 1968, the respondent had brought an action in the Exchequer Court of Canada against Micro, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. and Gryphon Laboratories Limited (hereinafter referred to respectively as "Maney" and "Gryphon") for infringement of its patent No. 612204 from and after January 10, 1961, and claiming damages or an accounting of profits. This is the infringement action referred to in Jackett P.'s Order of December 21, 1970.

The infringement action was tried by Walsh J. on an agreed statement of facts. On July 31, 1969, he directed that judgment should be entered as follows:

1. Declaring and adjudging that Canadian Letters Patent 612204 referred to in the Statement of Claim is valid as between the parties;

2. Declaring and adjudging that the said Patent has been infringed by all three of the defendants;

3. Declaring and adjudging that the plaintiff is entitled to be paid by the defendants an amount equal to either

(a) the amount of the damages sustained by the plaintiff as a result of the infringement by the defendants of the said patent, or

(b) the amount of the profits derived by the defendants from infringing the said patent.

4. For the purpose of determining the amount that the plaintiff is so entitled to be paid by the defendants (if the parties cannot agree on it), referring to the Registrar (or a Deputy Registrar nominated by the Registrar or, if none such be available, an officer of the Court agreed upon by the parties or appointed by the Court) for inquiry and report, the following questions, viz:

(a) What acts of infringement by the defendants of the aforesaid patent have occurred as alleged by the Statement of Claim; and

(b) According to the election of the plaintiff, (which election must be made in writing and filed in the Court and served upon the defendants before the plaintiff may take any steps in

pour le cas où l'acquéreur autre qu'un acquéreur traitant à distance revend à un acquéreur traitant à distance le produit sous forme posologique ou sous quelque autre conditionnement.

Dans l'intervalle, le 17 mai 1968, l'intimée avait intenté une action devant la Cour de l'Échiquier du Canada contre Micro, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Limited (ci-après respectivement appelées «Maney» et «Gryphon») pour avoir violé son brevet n° 612204 à compter du 10 janvier 1961; elle réclamait des dommages-intérêts ou une reddition de compte à l'égard des profits réalisés. C'est l'action en contrefaçon mentionnée dans l'ordonnance du 21 décembre 1970 du Président Jackett.

Le Juge Walsh a entendu l'action en contrefaçon, au sujet de laquelle un exposé des faits convenus avait été présenté. Le 31 juillet 1969, il a ordonné l'inscription du jugement suivant:

1. Il est déclaré et décidé que les lettres patentes canadiennes n° 612204 mentionnées dans la déclaration sont valides en ce qui concerne les parties;

2. Il est déclaré et décidé que les défenderesses ont toutes trois violé ledit brevet;

3. Il est déclaré et décidé que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses l'un des montants suivants:

(a) le montant des dommages qu'elle a subis du fait que les défenderesses ont violé ledit brevet, ou

(b) le montant des profits que les défenderesses ont réalisés en violent ledit brevet.

4. Pour déterminer le montant que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses (au cas où les parties ne peuvent s'entendre à ce sujet), seront déférées au registraire (ou au registraire adjoint nommé par le registraire, ou, si aucun de ceux-ci n'est disponible, au fonctionnaire de la Cour sur lequel les parties s'entendent ou que la Cour aura nommé) pour enquête et rapport, les questions suivantes, soit:

(a) Quels actes de contrefaçon les défenderesses ont-elles commis à l'égard dudit brevet, tel que l'allègue la déclaration; et

(b) Selon le choix qu'aura fait la demanderesse, (lequel choix doit être constaté par écrit, produit devant la Cour et signifié aux défenderesses avant que la demanderesse puisse

connection with the reference) what is the amount of the aforesaid damages sustained by the plaintiff or the amount of the aforesaid profits derived by the defendants; and

5. Ordering and adjudging that the plaintiff recover from the defendants such costs herein to be taxed, except the cost of the reference, which will be left open to be dealt with upon the motion for judgment upon the report of the referee under Rule 186 of the General Rules and Orders of this Court.

In his reasons for judgment Walsh J. said in part:

The alleged infringements break down into four periods which should be considered separately as follows:

1. Actions of Micro Chemicals Ltd., prior to March 25, 1965, the date of application for the licence.
2. Actions of Micro Chemicals Ltd., between November 1, 1965 and January 22, 1966, when experimental batches were prepared.
3. Actions of all three defendants between January 25, 1966 and June 21, 1966, consisting of the transfers of the material from Micro Chemicals Ltd., to Gryphon Laboratories Ltd., the manufacture of tablets by Gryphon Laboratories Ltd., and the activities of Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd.
4. Actions of the defendants between June 21, 1966, and February 3, 1967.

* * *

In the light of this jurisprudence and on the evidence before me I cannot conclude that defendants' experimental use of the process during the period prior to its application for a licence on March 25, 1965, was experimental in the sense of being for the purpose of attempting to improve on the invention, but find that it was rather for the purpose of satisfying itself that it could satisfactorily produce the product on a commercial basis by use of the patented process. As the witness Diosady explained, even when following the process set out in the patent, a number of experiments were required in order to get it to work satisfactorily. The experiments made were primarily for the purpose of making trifluoperazine by the patented process.

The arguments and jurisprudence cited in connection with the first period apply with even greater force to the second period in question from November 1, 1965, to January 22, 1966. During this pe-

prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne le renvoi) quel est le montant des dommages susdits qu'a subis la demanderesse ou des profits susdits que les défenderesses ont réalisés; et

5. Il est ordonné et décidé que la demanderesse recouvre des défenderesses les dépens à être taxés en l'espèce, sauf ceux du renvoi, lesquels seront considérés sur motion pour jugement sur le rapport de l'arbitre, en vertu de la règle 186 des Règles et ordonnances générales de cette Cour.

Dans ses motifs, le Juge Walsh dit entre autres choses:

[TRADUCTION] Les contrefaçons reprochées se divisent en quatre périodes, qu'il convient d'examiner séparément comme suit:

1. Activités de Micro Chemicals Ltd., avant le 25 mars 1965, date de la demande en vue d'obtenir une licence.
2. Activités de Micro Chemicals Ltd., du 1^{er} novembre 1965 au 22 janvier 1966, période où des lots expérimentaux ont été préparés.
3. Activités des trois défenderesses du 25 janvier 1966 au 21 juin 1966, soit les transferts de la substance de Micro Chemicals Ltd. à Gryphon Laboratories Ltd., la fabrication de comprimés par Gryphon Laboratories Ltd., et les activités de Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd.
4. Activités des défenderesses du 21 juin 1966 au 3 février 1967.

* * *

Eu égard à ces arrêts et à la preuve soumise, je ne puis conclure qu'avant le 25 mars 1965, date de la demande en vue d'obtenir la licence, l'utilisation expérimentale du procédé par les défenderesses était expérimentale en ce sens qu'elle visait à perfectionner l'invention; je conclus que les défenderesses voulaient plutôt s'assurer qu'elles pouvaient fabriquer le produit de façon satisfaisante sur une base commerciale au moyen du procédé breveté. Comme l'a expliqué le témoin Diosady, même en suivant le procédé exposé au brevet, il fallait faire un certain nombre d'expériences pour en obtenir des résultats satisfaisants. Les expériences ont été faites principalement dans le but de fabriquer la trifluoperazine au moyen du procédé breveté.

Les arguments et les arrêts invoqués quant à la première période s'appliquent encore mieux à la deuxième période en question, qui va du 1^{er} novembre 1965 au 22 janvier 1966. Au cours de cette

riod defendant Micro Chemicals Ltd. recommenced its experiments in the manufacture of trifluoperazine making in all some 26 batches (Exhibit 20) many of which yielded no results or were discarded. Others were unsatisfactory with respect to the quantity of the finished product obtained from a given quantity of starting material. Most of these batches were made using quantities of 25 or 27 grams of the starting material but on January 4, 1966, two batches of 675 grams each were attempted but the resulting product was discarded in both cases. By January 22 the chemists were satisfied with the tests, when they obtained 19.1 grams and 20 grams respectively of the finished product from two 27-gram batches. It was admitted that the purpose of these experiments was to explore the procedure and conditions of manufacture in order to get increased yield and to establish that Micro Chemicals Ltd. could produce the product economically. Defendants' counsel argued that such experiments were clearly within the intention of section 41(3) of the Act which states that "In settling the terms of such licence and fixing the amount of royalty or other consideration payable the Commissioner shall have regard to the desirability of making the food or medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the inventor due reward for the research leading to the invention". The trifluoperazine produced by these experiments was put in bottles and kept for the defendant Micro Chemicals Ltd, and never entered into commerce so that no damage was suffered by plaintiff and no profits made by the said defendant as a result of these experiments. As already indicated in dealing with the first period, these experiments, though undoubtedly expedient from the point of view of defendant, constituted a technical infringement of the patent as they were not carried out for the purpose of improving the process, but to enable the defendant Micro Chemicals Ltd to produce it commercially as soon as the licence it had applied for could be obtained.

* * *

The third period of alleged infringement dates from January 25, 1966, when a batch of 3.2 kilograms was manufactured by defendant, Micro Chemicals Ltd, this being the first manufacture in

période, la défenderesse Micro Chemicals Ltd. s'est remise à fabriquer expérimentalement de la trifluopérazine; elle a fabriqué quelque 26 lots en tout (pièce 20), dont plusieurs n'ont donné aucun résultat ou ont été mis au rebut. D'autres n'ont pas donné de résultat satisfaisant du point de vue de la quantité de produit fini obtenue à partir d'une quantité donnée de substances de départ. Pour fabriquer la plupart des lots, on a utilisé 25 ou 27 grammes de substances de départ mais le 4 janvier 1966, on a essayé deux lots de 675 grammes chacun; dans les deux cas le produit obtenu a été mis au rebut. Le 22 janvier, les chimistes étaient satisfaits des essais; ils avaient obtenu respectivement 19.1 et 20 grammes de produit fini à partir de deux lots de 27 grammes. Il a été convenu que ces expériences avaient pour objet d'étudier le processus et les conditions de fabrication afin d'accroître le rendement et d'établir que Micro Chemicals Ltd. pouvait fabriquer le produit de façon rentable. L'avocat des défenderesses a soutenu que ces expériences étaient clairement visées par l'article 41(3) de la loi qui décrète ce qui suit: «en arrêtant les conditions de cette licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l'opportunité de rendre l'aliment ou les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant à l'inventeur une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention.» La trifluopérazine fabriquée lors de ces expériences a été mise en bouteilles et conservée pour la défenderesse Micro Chemicals Ltd.; elle n'a jamais été mise sur le marché de sorte que la demanderesse n'a subi aucun dommage et que ladite défenderesse n'a réalisé aucun profit par suite de ces expériences. Comme je l'ai signalé au sujet de la première période, ces expériences, même si elles étaient indubitablement utiles à la demanderesse, constituent une contrefaçon en droit strict du brevet car elles n'ont pas été faites en vue de perfectionner le procédé, mais en vue de permettre à la défenderesse Micro Chemicals Ltd. de le fabriquer commercialement dès qu'elle pourrait obtenir la licence qu'elle avait demandée.

* * *

La troisième période au cours de laquelle il y a eu contrefaçon, allègue-t-on, va du 25 janvier 1966, date à laquelle la défenderesse Micro Chemicals Ltd. a fabriqué un lot de 3.2 kilogrammes, la

commercial quantity, to June 21, 1966, when the Commissioner indicated that he was granting the licence. During this period for the first time the other two defendants, Gryphon Laboratories Ltd and Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd, entered into the picture. Defendant Micro Chemicals Ltd admits that it transferred trifluoperazine to defendant Gryphon Laboratories Ltd during this period and that ownership passed at the time of the transfer though it was only invoiced to that company on June 30, 1966, and July 15, 1966. The total quantities involved amounted to 39.5 kilograms (Paragraphs 61, 62 and 63, Statement of Facts, and Exhibits 21 and 22). Gryphon on its part during this period made tablets from the bulk material. Meanwhile defendant Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd had a sales representative in the Province of Manitoba who called on officials of the hospitals for mental diseases at Brandon, Manitoba, and at Selkirk, Manitoba, to solicit orders for the product. On March 2, 1966, the Province of Manitoba purchasing bureau requested it to submit a quotation for a six-months' supply of trifluoperazine tablets for use in the said hospitals and the said defendant in due course submitted the said quotation which was delivered at Winnipeg on March 9, 1966. This quotation is on a standard form of the purchasing bureau for the Province of Manitoba and the said defendant offered to make delivery on April 1, with the balance on request in connection with some of the items quoted, and in other cases uses the term "deliver on request after April 1" (Paragraphs 65, 66 and 67, Agreement as to Facts, and Exhibit 23). Subsequently between March 14 and June 3, 1966, various sample lots of 5 milligram and 10 milligram tablets were sent to the Selkirk and Brandon hospitals for experimental purposes, free of charge, on request of the Medical Superintendents of those hospitals (Paragraphs 68, 69 and 70, Agreement as to Facts, Exhibits 25, 26, 27 and 28). These tablets had been transferred to defendant Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd by defendant Gryphon Laboratories Ltd. The total amount so furnished was less than three-quarters of a kilogram and no actual order was received for the purchase of any of the tablets until June 30.

première fois qu'il y a eu fabrication à l'échelle commerciale, jusqu'au 21 juin 1966, date où le commissaire a laissé savoir qu'il accordait la licence. Au cours de cette période, pour la première fois, les deux autres défenderesses, Gryphon Laboratories Ltd. et Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd., étaient en cause. La défenderesse Micro Chemicals Ltd. admet avoir transféré de la trifluopérazine à la défenderesse Gryphon Laboratories Ltd. au cours de cette période et elle admet que cette dernière est devenue propriétaire du produit à ce moment-là même si celui-ci ne lui a été facturé que le 30 juin 1966 et le 15 juillet 1966. Il s'agit, en tout, de 39.5 kilogrammes (paragraphes 61, 62 et 63 de l'exposé des faits et pièces 21 et 22). De son côté, Gryphon a fabriqué des comprimés à partir de la substance en vrac au cours de cette période. Dans l'intervalle, le concessionnaire de la défenderesse Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd. au Manitoba pressentait les dirigeants des hôpitaux psychiatriques de Brandon (Man.) et de Selkirk (Man.), pour solliciter des commandes pour ce produit. Le 2 mars 1966, le bureau des achats de la province du Manitoba lui a demandé d'établir une liste de prix pour un stock de six mois de comprimés de trifluopérazine à l'intention desdits hôpitaux. Ladite défenderesse a en temps opportun établi cette liste de prix sur la formule imprimée du bureau des achats de la province du Manitoba et l'a délivrée à Winnipeg le 9 mars 1966. Ladite défenderesse a offert d'effectuer une livraison le 1^{er} avril de certains articles de la liste de prix, le reste devant être fourni sur demande; pour d'autres articles, elle parle de «livraison sur demande après le 1^{er} avril» (paragraphes 65, 66 et 67 de l'exposé des faits convenus et pièce 23). Par la suite, entre le 14 mars et le 3 juin 1966, divers lots d'échantillons de comprimés de 5 milligrammes et de 10 milligrammes ont été envoyés aux hôpitaux de Selkirk et de Brandon à des fins expérimentales, gratuitement, à la demande des directeurs médicaux de ces hôpitaux (paragraphes 68, 69 et 70 de l'exposé des faits convenus, pièces 25, 26, 27 et 28). Ces comprimés avaient été transférés à la défenderesse Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd. par la défenderesse Gryphon Laboratories Ltd. La quantité totale ainsi fournie s'élevait à moins de trois quarts de kilogramme et aucune commande effective pour ces comprimés n'a été reçue avant le 30 juin.

Finally we come to the fourth period following June 21, 1966, when the Commissioner purported to grant a licence to defendant Micro Chemicals Ltd to manufacture and sell the product subject to the later fixing of the terms of the licence and of the royalty, which decision by the Commissioner was subsequently found by the Court to not constitute the granting of a licence as of that date. While defendant had not formally objected to this procedure when it was suggested to the Commissioner by solicitors for plaintiff in their letter of May 3, 1965 (Exhibit 3), it is clear that it was on the instigation of the plaintiff's Counsel that the Commissioner adopted this procedure. Moreover, before the Commissioner reached his decision on the granting of the licence, defendants' counsel wrote him on November 8, 1965, suggesting that it would now be appropriate to deal with the question of royalty (Exhibit 8) and this was objected to by plaintiff's counsel in a letter to the Commissioner dated November 12, 1965 (Exhibit 9).

Defendants' counsel claimed that his clients acted in good faith in the belief that the licence was effective as of June 21, 1966, and that therefore plaintiff is entitled only to fair and reasonable compensation. He cited the case of *English and American Machinery Company v. Union Boot and Shoe Machine Company*, (1896) 13 R.P.C. 64 at 67, to the effect that the amount of damages is to be ascertained by inquiring what amount of profit from licences plaintiffs have been deprived of by the action of the defendant.

and he concluded as follows:

Without going into the question of the amount of damages here I believe that a reference should be made as agreed. It is clear that the damages suffered in the first two periods in question, if any, were merely nominal though plaintiff's rights as patentee are entitled to full protection, and as previously stated, I find that they were infringed during both of these periods. With respect to the third period when all three defendant corporations were active in preparing for the eventual sale of the product as soon as it was licensed, there was also infringement of patentee's rights but again no sales to third parties or profits by defendants on which any calculation of damages could be based, so again

Enfin, nous en venons à la quatrième période, qui part du 21 juin 1966, date à laquelle le commissaire a décidé d'accorder une licence de fabrication et de vente du produit à la défenderesse Micro Chemicals Ltd, sous réserve de la détermination ultérieure des conditions de la licence et de la redevance; par la suite, la Cour a conclu que cette décision du commissaire ne constituait pas un octroi de licence entrant en vigueur à cette date. La défenderesse ne s'est pas formellement opposée à cette façon de procéder lorsque les procureurs de la demanderesse l'ont proposée au commissaire dans leur lettre du 3 mai 1965 (pièce 3), mais il est clair que le commissaire a agi ainsi sur les instances de l'avocat de la demanderesse. De plus, avant que le commissaire n'ait rendu sa décision sur l'octroi de la licence, l'avocat des défenderesses lui a adressé, le 8 novembre 1965, une lettre dans laquelle il disait que le temps était venu de s'occuper de la question de la redevance (pièce 8), ce à quoi l'avocat de la demanderesse s'est opposé dans une lettre du 12 novembre 1965 adressée au commissaire (pièce 9).

L'avocat des défenderesses a affirmé que ses clientes avaient agi de bonne foi, croyant que la licence était entrée en vigueur le 21 juin 1966, et que la demanderesse n'avait donc droit qu'à une indemnité juste et raisonnable. Il a cité l'arrêt *English and American Machinery Company v. Union Boot and Shoe Machine Company*, (1896) 13 R.P.C. 64, p. 67, où il a été décidé que le montant des dommages devait être fondé sur le montant des profits découlant de licences dont les demanderesses ont été privées par les activités de la défenderesse.

Il conclut comme suit:

[TRADUCTION] Sans examiner ici la question du montant des dommages, je crois qu'il devrait y avoir renvoi, comme convenu. Il est clair que les dommages subis au cours des deux premières périodes en question, s'il en est, sont purement symboliques même si la demanderesse, en sa qualité de breveté, a droit à la protection entière de ses droits; comme il a déjà été dit, je conclus que ces droits ont été violés au cours de ces deux périodes. En ce qui concerne la troisième période, au cours de laquelle les trois compagnies défenderesses se préparaient activement à vendre le produit dès qu'elles obtiendraient la licence, il y a également eu violation des droits du breveté, mais ici encore, aucune vente n'a été

the damages would be merely nominal during this period. With respect to the fourth period following June 21, 1966, however, and before the final licence on February 3, 1967, established the royalty payable subsequent to that date, substantial sales were made by defendants and I cannot accept the contention of defendants counsel that the only amount which could be claimed as damages resulting from these sales was the same royalty which was eventually fixed on February 3, 1967. To do so would be equivalent to saying that although it had been settled that the Commissioner was wrong in making the royalty take effect retroactively to June 21, 1966, the Court must nevertheless award damages in exactly the same amount as if this decision of the Commissioner had been correct. I do not so find and I believe therefore that the question of damages during this period remains open, and while one of the options would be to allow damages in the same amount as if the royalty had taken effect June 21, 1966, this need not necessarily be the basis for the damages to be allowed.

Micro, Maney and Gryphon appealed from the judgment of Walsh J., and as previously mentioned an Order was made that the two appeals should be heard at the same time. Separate factums were filed by both parties in respect of each appeal.

I will deal first with the "effective date appeal". As previously set out, the original decision of the Commissioner dated June 21, 1966, read: "I do hereby grant a non-exclusive licence effective as of this day...." and in the licence of February 3, 1967, the Commissioner said:

The said royalty shall be paid on all sales of the product made by MICRO CHEMICALS LIMITED subsequently to June 21, 1966.

It is clear beyond argument that the procedure adopted by the Commissioner in dividing Micro's

effectuée à des tiers et les défenderesses n'ont retiré aucun profit sur lequel le calcul du montant des dommages pourrait se fonder; ici encore, les dommages subis au cours de cette période sont donc purement symboliques. Toutefois, en ce qui concerne la quatrième période, qui part du 21 juin 1966, et avant l'établissement, dans la licence finale délivrée le 3 février 1967, de la redevance à payer à compter de cette date-là, les défenderesses ont effectué des ventes importantes et je ne puis accepter la prétention de leur avocat que le seul montant susceptible d'être réclamé pour dommages découlant de ces ventes est la redevance finalement fixée le 3 février 1967. Cela équivaudrait à dire que bien qu'il ait été établi que le commissaire avait commis une erreur en donnant à la redevance un effet rétroactif au 21 juin 1966, la Cour doit néanmoins accorder exactement le même montant de dommages qu'elle aurait adjugé si la décision du commissaire avait été bien fondée. Tel n'est pas mon avis et je crois donc que la question des dommages au cours de cette période reste à déterminer; bien que l'on puisse choisir, entre autres solutions, d'accorder le même montant de dommages qui aurait été accordé si la redevance était entrée en vigueur le 21 juin 1966, il ne faut pas nécessairement adopter cette base pour le calcul des dommages.

Micro, Maney et Gryphon ont interjeté appel de la décision du Juge Walsh; comme je l'ai déjà mentionné, il a été décidé par ordonnance que les deux appels seraient entendus en même temps. Les deux parties ont produit des factums distincts pour chaque appel.

Je parlerai d'abord de «l'appel quant à la date d'entrée en vigueur». Comme je l'ai déjà dit, la première décision du commissaire, rendue le 21 juin 1966, se lit ainsi: [TRADUCTION] «Par les présentes, j'accorde une licence non exclusive, entrant en vigueur à compter de ce jour....»; dans la licence du 3 février 1967, le commissaire dit:

[TRADUCTION] Ladite redevance devra être payée à l'égard de toutes les ventes du produit effectuées par MICRO CHEMICALS LIMITED après le 21 juin 1966.

Il est incontestablement clair que si le commissaire a divisé en deux parties la demande de

application for a licence into two parts was done solely for the convenience and at the insistence of the respondent.

In my view the contention of Micro is the correct one. There are two elements in s. 41(3): (1) the decision to grant or refuse a licence; and (2) if a licence is granted, the amount of the royalty and other terms. I can see no good reason why the Commissioner cannot deal with these two elements successively and in some instances, as in this case, actually postpone consideration of royalty and other terms until the essential question of licence or no licence is determined. In this I am supported by the views of Rand and Martland JJ. in *Parke, Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*³.

I am aware that in so holding I am taking a different view from that taken by the Divisional Court in the case of *Geigys S.A.'s Patent*⁴. With respect, I do not agree that the section is indivisible in that the Commissioner cannot, either at the request of one party, or on his own responsibility, divide the task imposed on him into two separate hearings, the second being dependent on the result of the first but the first being in itself a decision effective from its date or as ordered by the Commissioner. The procedure adopted here seems to me to be a very practical time- and expense-saving one of which the Court should approve. An application for compulsory licence should be dealt with as expeditiously as possible otherwise the benefit to the public which the section aims to achieve may well be nullified.

It follows that Micro had a licence as of June 21, 1966, and it is entitled to succeed in respect of the "effective date appeal".

I will now deal with the appeal in the infringement action. Walsh J. in his judgment, being of the view that the alleged infringements broke

Micro en vue d'obtenir une licence, c'est uniquement par commodité et sur les instances de l'intimée.

A mon avis, c'est la prétention de Micro qu'il faut retenir. L'art. 41(3) renferme deux éléments: (1) la décision d'accorder ou de refuser la licence; et (2) si la licence est accordée, le montant de la redevance et les autres conditions. Je ne puis voir pourquoi le commissaire ne pourrait pas considérer ces deux éléments successivement et en certains cas, comme dans celui-ci, ajourner l'examen de la redevance et des autres conditions en attendant que la question primordiale de l'octroi de la licence soit déterminée. A cet égard, je prends appui sur l'avis des Juges Rand et Martland dans *Parke, Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd.*³.

Je sais que par cette décision je m'écarte de l'avis exprimé par la Divisional Court dans l'arrêt *Geigys S.A.'s Patent*⁴. Je ne crois respectueusement pas que l'article en question soit indivisible en ce sens que le commissaire ne peut pas, soit à la demande d'une partie, soit de son propre chef, diviser la tâche qui lui est confiée en deux auditions distinctes, la seconde dépendant du résultat de la première, mais la première constituant en soi une décision prenant effet à compter de sa date ou de la date fixée par le commissaire. La procédure adoptée dans ce cas-ci me semble être une méthode expéditive et économique très pratique et devrait être approuvée par la Cour. Les demandes de licence obligatoire devraient être examinées aussi rapidement que possible, sinon l'avantage qu'en tire le public et que tend à assurer cet article pourrait très bien s'en trouver annulé.

Par conséquent, Micro avait une licence le 21 juin 1966 et «l'appel quant à la date d'entrée en vigueur» qu'elle a interjeté devrait être accueilli.

Je passe maintenant à l'appel dans l'action en contrefaçon. Étant d'avis que la contrefaçon reprochée se divisait en quatre périodes distinctes,

³ [1959] S.C.R. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.

⁴ [1966] R.P.C. 250.

³ [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.

⁴ [1966] R.P.C. 250.

down into four periods, dealt with the four periods accordingly. He saw the period prior to March 25, 1965, as differing from the period between November 1, 1965, and January 22, 1966, and dealt with these two periods separately. I am unable to see any difference in principle in what was done in these two periods. It is significant that Walsh J. found that the small amount of trifluoperazine produced prior to January 22, 1966, was put in bottles and kept for Micro and never entered into commerce and no damage was suffered by respondent and no profits made by Micro, but nevertheless he found there had been an infringement. In my view he was in error in holding as he did that an experimental user without a licence in the course of *bona fide* experiments with a patented article is in law and infringer. The reasoning of Jessel M.R. in *Frearson v. Loe*⁵, and approved by Vice-Chancellor Bristowe in *Proctor v. Bayley & Son*⁶, is applicable. Jessel M.R. said at pp. 66-67:

The other point raised was a curious one, and by no means free from difficulty, and what occurred with regard to that was this, that the Defendant at various times made screw blanks, as he said, not in all more than 2 lbs., by various contrivances by which no doubt crew blanks were made according to the Plaintiff's patent of 1870, as well as that of 1875; they seem to have been an infringement of both. He said he did this merely by way of experiment, and no doubt if a man makes things merely by way of *bonâ fide* experiment, and not with the intention of selling and making use of the thing so made for the purpose of which a patent has been granted, but with the view of improving upon the invention the subject of the patent, or with the view of seeing whether an improvement can be made or not, that is not an invasion of the exclusive rights granted by the patent. Patent rights were never granted to prevent persons of ingenuity exercising their talents in a fair way. But if there be neither using nor vending of the invention for profit, the mere making for the purpose of experiment,

le Juge Walsh a étudié ces quatre périodes dans sa décision. Selon lui, la période qui a précédé le 25 mars 1965 est différente de celle qui va du 1^{er} novembre 1965 au 22 janvier 1966; il a donc examiné séparément ces deux périodes. Je ne puis voir aucune différence de principe entre les activités de chacune de ces deux périodes. Fait significatif, le Juge Walsh a conclu que la petite quantité de trifluopérazine produite avant le 22 janvier 1966 avait été mise en bouteilles et conservée par Micro, qui ne l'a jamais mise en marché, que l'intimée n'avait subi aucun dommage et que Micro n'avait réalisé aucun profit, mais il a néanmoins conclu qu'il y avait eu contrefaçon. A mon avis, il a commis une erreur en décidant que celui qui utilise expérimentalement, sans licence, un article breveté dans des expériences qu'il fait de bonne foi est, en droit, un contrefacteur. Le raisonnement du Juge Jessel (Maître des Rôles) dans *Frearson v. Loe*⁵, lequel a été approuvé par le vice-chancelier Bristowe dans *Proctor v. Bayley & Son*⁶, s'applique ici. Le Juge Jessel dit, pp. 66-67:

[TRADUCTION] L'autre question soulevée est curieuse et loin d'être sans difficulté; ce qui est arrivé à cet égard, c'est qu'à divers moments, le défendeur a fabriqué des vis en blanc, comme il les a appelées; il en a fait, en tout, au plus deux livres, utilisant divers moyens par lesquels étaient indubitablement fabriquées les vis en blanc selon le brevet de 1870 ainsi que selon le brevet de 1875 du demandeur; ces moyens semblent avoir violé les deux brevets. Le défendeur affirme ne l'avoir fait qu'à titre d'expérience; à coup sûr, si quelqu'un fabrique un objet uniquement à titre d'expérience faite de bonne foi et non pas dans l'intention de vendre ou d'utiliser l'objet ainsi fabriqué dans le même but que celui dans lequel le brevet a été accordé, mais en vue de perfectionner l'invention qui fait l'objet du brevet, ou en vue d'étudier s'il est possible de la perfectionner ou non, il n'y a pas là empiétement sur les droits exclusifs accordés par le brevet. Les droits en vertu de brevets n'ont jamais eu pour but d'empêcher ceux qui ont un esprit inventif d'exercer leurs talents de façon juste. Mais si on n'utilise ni ne vend l'invention

⁵ (1878), 9 Ch. D. 48.

⁶ (1889), 6 R.P.C. 106 at 109.

⁵ (1878), 9 Ch. D. 48.

⁶ (1889), 6 R.P.C. 106 à 109.

and not for a fraudulent purpose, ought not to be considered within the meaning of the prohibition. and if it were, it is certainly not the subject for an injunction.

The use Micro was making of the patented substance here was not for profit but to establish the fact that it could manufacture a quality product in accordance with the specifications disclosed in respondent's application for Patent No. 612204. Walsh J. found that Micro's experiments prior to January 22, 1966, constituted a technical infringement as they were not carried out for the purpose of improving the process but to enable Micro to produce it commercially as soon as the licence it had applied for could be obtained. I cannot see that this sort of experimentation and preparation is an infringement. It appears to me to be the logical result of the right to apply for a compulsory licence.

While it may not be necessary in each case to be in a position to show capacity to manufacture, it is, I think, a reasonably prudent thing for an applicant to be able to do. It is true, as Thurlow J. said in *Hoffmann-La Roche Limited v. Delmar Chemicals Limited*⁷, that:

...there is no statutory requirement that he prove that he is competent to produce the food or medicine or that he is possessed of the equipment, know-how and resources to do so, though the Commissioner may consider it of some importance, depending on the facts of the case, to be informed of the applicant's qualifications and if he thinks necessary to inquire into them.

However, the fact that an applicant puts himself in a position to show that he is possessed of the equipment, skill and know-how by experimentation does not, in my opinion, make him an infringer.

en vue d'en tirer un profit, la seule fabrication à des fins expérimentales, et non pas à des fins frauduleuses, ne devrait pas être tenue pour une violation et, en tous les cas, ne peut sûrement pas faire l'objet d'une injonction.

Micro a utilisé la substance brevetée, non pas pour en tirer un profit mais pour voir si elle pouvait fabriquer un produit de qualité suivant le mémoire descriptif inclus dans la demande de l'intimée en vue d'obtenir le brevet n° 612204. Le Juge Walsh a conclu que les expériences qu'a faites Micro avant le 22 janvier 1966 constituent une contrefaçon en droit strict car elles n'ont pas été faites dans le but de perfectionner le procédé mais afin de permettre à Micro de commencer à produire à l'échelle commerciale dès qu'elle pourrait obtenir la licence sollicitée. Je ne puis voir comment ce genre d'expériences et de préparatifs constituent une contrefaçon. Ils me semblent être la conséquence logique du droit de demander une licence obligatoire.

Il n'est peut-être pas nécessaire que le demandeur soit toujours en mesure de démontrer qu'il peut fabriquer l'objet, mais je crois qu'il est raisonnablement prudent pour lui de l'être. Comme le Juge Thurlow l'a dit dans *Hoffmann-La Roche Limited c. Delmar Chemicals Limited*⁷, il est vrai que:

[TRADUCTION] ...la loi ne l'oblige pas à prouver qu'il possède la compétence requise pour produire l'aliment ou le médicament ou qu'il possède le matériel, les connaissances et les ressources nécessaires pour le faire, bien qu'il soit possible que le commissaire considère, selon le cas, qu'il est relativement important de connaître les aptitudes du demandeur et, s'il le juge nécessaire, de faire une enquête à ce sujet.

Toutefois, le fait que le demandeur se met dans la possibilité de démontrer qu'il possède le matériel, la compétence et les connaissances requises, grâce à ses expériences, ne veut pas nécessairement dire, à mon avis, qu'il est un contrefacteur.

⁷ [1965] 1 Ex. C.R. 615, 43 C.P.R. 93, 46 D.L.R. (2d) 140.

⁷ [1965] 1 R.C. de l'É. 615, 43 C.P.R. 93, 46 D.L.R. (2d) 140.

The finding of Walsh J. that there was an infringement in the period between January 25, 1966, and June 21, 1966, consisting of the transfers of the material from Micro to Gryphon and the manufacture of tablets by Gryphon and the activity of Maney in soliciting potential customers is amply supported by the evidence. The respondent is accordingly entitled to damages for infringement in this period.

I have already held that the effective date of the licence was June 21, 1966, and accordingly there was no infringement in the period between June 21, 1966, and February 3, 1967, and the appeal in this regard must be allowed as well as the appeal in respect of the periods prior to January 22, 1966.

There remains to be determined the respondent's cross appeal as to the royalty payable as fixed by Jackett P.

The first relief sought by the respondent is the addition of two clauses to the royalty provisions as follows:

2A—For the purpose of paragraphs 1 and 2 when the bulk product has been sold by Micro Chemicals Limited to a purchaser other than an arms' length purchaser and has been subsequently (either by that purchaser or some other person who has acquired it otherwise than as an arms' length purchaser) resold to an arms' length purchaser, it shall be deemed to have been sold by Micro Chemicals Limited to the arms' length purchaser under the terms of the sale made to that purchaser and Micro Chemicals Limited shall be deemed to have received as the "net selling price" thereof all moneys paid by the arms' length purchaser under the terms of sale.

2B—Where, by virtue of paragraph 2A, a higher royalty than was otherwise payable becomes payable and is paid, the amount otherwise payable and so paid shall be taken as a credit against the royalty that thereby became payable.

Because of the interlocking relationship of the three companies, Micro, Maney and Gryphon, and as they do not deal with one another at arms' length, these clauses should be added and the

La conclusion du Juge Walsh qu'il y a eu contrefaçon entre le 25 janvier 1966 et le 21 juin 1966 du fait que Micro a transféré la substance à Gryphon, que cette dernière a fabriqué des comprimés et que Maney a sollicité des clients éventuels est amplement étayée par la preuve. L'intimée a donc droit à des dommages-intérêts pour contrefaçon au cours de cette période.

J'ai déjà décidé que la licence est entrée en vigueur le 21 juin 1966 et qu'il n'y a donc pas eu contrefaçon au cours de la période qui va du 21 juin 1966 au 3 février 1967; sur ce point, l'appel doit être accueilli, tout comme il doit l'être à l'égard des périodes qui se situent avant le 22 janvier 1966.

Il reste à régler l'appel incident interjeté par l'intimée et portant sur la redevance à payer que le Président Jackett a fixée.

L'intimée demande en premier lieu que les deux clauses suivantes soient ajoutées aux dispositions relatives à la redevance:

[TRADUCTION] 2A—Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque le produit en vrac a été vendu par Micro Chemicals Limited à un acquéreur autre qu'un acquéreur traitant à distance et a été par la suite (soit par cet acquéreur ou par une personne quelconque qui l'a acquis autrement qu'à titre d'acquéreur traitant à distance) revendu à un acquéreur traitant à distance, il sera réputé avoir été vendu par Micro Chemicals Limited à l'acquéreur traitant à distance selon les conditions de la vente faite à cet acquéreur et Micro Chemicals Limited sera réputée avoir reçu comme «prix de vente net» de ce produit toutes les sommes payées par l'acquéreur traitant à distance selon les conditions de la vente.

2B—Lorsqu'en vertu du paragraphe 2A, une redevance plus élevée qu'elle le serait autrement devient payable et est payée, le montant autrement payable et ainsi payé sera considéré comme un crédit sur la redevance qui est de ce fait devenue payable.

Vu qu'entre elles les trois compagnies, Micro, Maney et Gryphon, entretiennent d'étroites relations et qu'elles ne traitent pas à distance, ces clauses devraient être ajoutées et la licence devrait

licence will be amended accordingly effective as from June 21, 1966.

On the issue of the quantum as to royalty, Jackett P. said:

My basic difficulty in considering arguments in relation to royalty, and I assume the difficulty that faces all others involved in these matters either as counsel or otherwise, is that it seems improbable that there is a "market" to which one can turn for direct evidence as to what a willing licensee would pay to a willing licensor for a licence for the particular drug containing the particular terms. (Compare *Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fabriker v. Novocol Chemical Manufacturing Company of Canada, Limited*, (1964) Ex. C.R. 955 at page 963.) I assume that there is no person with sufficient experience in such a specialized "market", either as a party to such transactions or as a broker, that he is competent to assist the Court by expressing an opinion based on his experience as to what royalty would be reached by arm's length negotiation between a willing licensor and a willing licensee for this licence for this drug. In the absence of such assistance, the tribunal, in this case the Commissioner, must form the best conclusion that he can as to what would be the result of such negotiations in the light of all the evidence of factors that would affect the bargaining parties and must then apply the statutory direction contained in the latter part of section 41(3). This is what I assume was done in the case of *Hoffmann-la Roche Ltd. v. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L. D. Craig Ltd.*, (1966), S.C.R. 313, where the material available was very much the same as that available to the Commissioner in this case and where his determination was upheld by the Supreme Court of Canada. I have given careful consideration to the differences between the two cases that have been urged on me. In the first place it was urged that the result in this case is that the licensee will pay a much smaller proportion of his proceeds of sale as royalty. I have no basis for making that a ground for interference. Then I have been pressed with a United Kingdom decision in relation to the same drug. That is a decision, as far as I know, on different evidence and with reference to a licence containing different terms. In any event, I know of no principle whereby it can be said that this Court should accept the finding of an official of another country in relation

être modifiée en conséquence, les modifications prenant effet à compter du 21 juin 1966.

Quant à la question du montant de la redevance, le Président Jackett a dit:

[TRADUCTION] Dans l'examen des arguments relatifs à la redevance, la difficulté fondamentale, et je présume que c'est une difficulté à laquelle doivent également faire face toutes les autres personnes concernées dans pareille affaire, en qualité d'avocat ou à quelque autre titre, est l'existence improbable d'un «marché» sur lequel il serait possible de se fonder pour établir ce qu'un cessionnaire consentant paierait à un concédant consentant en vue d'obtenir une licence relative au médicament en question et renfermant les conditions en question. (Voir à titre de comparaison l'arrêt *Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fabriker c. Novocol Chemical Manufacturing Company of Canada, Limited*, (1964) R.C.E. 955, p. 963). Je présume que personne n'a suffisamment d'expérience en ce qui concerne un «marché» si spécialisé, que ce soit en qualité de partie à pareilles opérations ou en qualité de courtier, pour être apte à aider la Cour en exprimant une opinion, fondée sur son expérience, quant au montant de la redevance susceptible d'être déterminé par voie de négociations à distance entre un concédant consentant et un cessionnaire consentant, pour cette licence, relativement à ce médicament. A défaut de cette aide, le tribunal, en l'occurrence, le commissaire, doit déterminer du mieux qu'il le peut le résultat qu'auraient ces négociations, eu égard à l'ensemble de la preuve concernant les facteurs susceptibles d'influer sur les parties aux négociations, puis il doit appliquer les directives énoncées par la loi dans la dernière partie de l'article 41(3). C'est, je présume, ce qui a été fait dans l'arrêt *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L. D. Craig Ltd.*, (1966), R.C.S. 313, où les éléments disponibles ressemblent beaucoup à ceux dont le commissaire disposait dans la présente espèce, et où la décision du commissaire a été confirmée par la Cour suprême du Canada. J'ai étudié attentivement les différences entre les deux affaires qui ont été invoquées devant moi. En premier lieu, il a été soutenu qu'il résulte de la présente espèce que le titulaire de la licence paiera à titre de redevance une partie beaucoup moins élevée du produit de ses ventes. Je ne vois là aucune raison de modifier la décision rendue.

to a licence under the legislation of that country in preference to the judgment of the Commissioner of Patents in this country. Reference was made to the evidence of certain doctors concerning the necessity for the appellant incurring certain expenses during its distribution of the drug. I cannot see the relevance of that evidence to the question of royalty. Finally, there is evidence in this case of a licence negotiated by the patentee with a third party at a substantially higher royalty. That evidence was before the Commissioner and I assume that he gave it such weight as, in his opinion, it was worth.

The appeal in respect of royalty is therefore rejected.

I am unable to discern any error on the part of Jackett P. in confirming the Commissioner in respect of the royalty payable and I would dismiss the appeal on this branch of the case.

I do not think that the reference ordered by Walsh J. in his judgment is now required. He saw the period between June 21, 1966, and February 3, 1967, as being the time during which the respondent suffered the greatest loss because it was in this period that substantial quantities of the product were produced and held for sale. This period has now been eliminated as one in which infringement took place. In regard to the other periods, Walsh J. stated that the damages would be mainly nominal. I think that if the respondent recovers damages for the quantities of the product produced between January 25, 1966, and June 21, 1966, calculated on the basis of the royalty payable on arms' length sales as now amended that it will have proper compensation for the infringement committed in this period.

Puis on a invoqué devant moi une décision britannique ayant trait au même médicament. Pour autant que je sache, cette décision a été fondée sur une preuve différente et visait une licence comportant des conditions différentes. De toute façon, je ne connais aucun principe permettant de dire que cette Cour devrait accepter la conclusion d'un haut fonctionnaire d'un autre pays à l'égard d'une licence délivrée en vertu de la législation de ce pays-là plutôt que le jugement du commissaire canadien des brevets. Mention a été faite du témoignage de certains médecins au sujet de la nécessité pour l'appelante d'avoir engagé certains frais lors de la distribution du médicament. Je ne puis voir aucun rapport entre cette preuve et la question de la redevance. En dernier lieu, il est prouvé, en l'espèce, que le breveté a déjà négocié avec un tiers une licence comportant une redevance beaucoup plus élevée. Le commissaire avait cette preuve à sa disposition et je présume qu'il lui a accordé le poids qu'elle méritait.

L'appel relatif à la redevance est donc rejeté.

Il m'est impossible de constater que le Président Jackett a commis quelque erreur en confirmant la décision du commissaire au sujet de la redevance à payer; sur ce point, je suis d'avis de rejeter l'appel.

Je ne crois pas que le renvoi qu'avait ordonné le Juge Walsh dans sa décision soit maintenant nécessaire. D'après lui, la période qui s'est écoulée entre le 21 juin 1966 et le 3 février 1967 est celle au cours de laquelle l'intimée a subi les pertes les plus importantes parce que c'est à ce moment-là que des quantités importantes du produit ont été fabriquées et conservées pour la vente. Il est maintenant établi qu'au cours de cette période-là, il n'y a pas eu contrefaçon. Quant aux autres périodes, le Juge Walsh a affirmé que les dommages-intérêts seraient surtout symboliques. Je crois que si l'intimée obtient des dommages-intérêts pour les quantités produites entre le 25 janvier 1966 et le 21 juin 1966, basés sur la redevance à payer à l'égard de ventes entre personnes traitant à distance, selon la modification faite par les présentes, elle sera indemnisée de façon juste pour la contrefaçon qui a eu lieu au cours de cette période.

In the result:

1. The appeal as to the effective date of the licence will be allowed with costs in this Court and in the Exchequer Court, but subject to the terms of the Order made by Jackett P. dated December 21, 1970.
2. The licence will be amended to include the provisions respecting sales made otherwise than at arms' length as set out on p. 14 hereof.
3. There will be a declaration that the three appellants, Micro, Maney and Gryphon, infringed the respondent's patent in the period from January 25, 1966, to June 21, 1966, as heretofore set out, but not otherwise, and that the respondent is entitled to damages from these three parties on the quantities manufactured in the period calculated, on the basis of the royalty payable on arms' length sales as now amended; and
4. There will be no Order as to costs to any party in this Court in respect of the infringement appeal or of the respondent's cross appeal.

*Solicitor for the appellants: J. T. Thorson,
Ottawa.*

Solicitors for the respondent: Gowling & Henderson, Ottawa.

Par conséquent:

1. L'appel quant à la date d'entrée en vigueur de la licence est accueilli avec dépens en cette Cour et en Cour de l'Échiquier, mais sous réserve des conditions établies par l'ordonnance rendue par le Président Jackett le 21 décembre 1970.
2. La licence est modifiée pour y inclure les dispositions relatives aux ventes faites autrement qu'entre personnes traitant à distance, tel qu'énoncé à la p. 14 des présentes.
3. Il est déclaré que les trois appelantes, Micro, Maney et Gryphon, ont violé le brevet de l'intimée au cours de la période allant du 25 janvier 1966 au 21 juin 1966, tel qu'énoncé ci-haut, et n'ont pas violé le brevet autrement, et que l'intimée a droit envers ces trois parties, pour les quantités produites au cours de la période visée, à des dommages-intérêts basés sur la redevance à payer à l'égard de ventes entre personnes traitant à distance, selon la modification faite par les présentes, et
4. Il n'est adjugé de dépens à aucune des parties en cette Cour sur l'appel relatif à la contrefaçon et sur l'appel incident de l'intimée.

*Procureur des appelantes: J. T. Thorson,
Ottawa.*

Procureurs de l'intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.