

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited and Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (*Defendants*) (*Appellants*) *Appellants*;

and

Domco Industries Limited (*Plaintiff*) (*Respondent*) *Respondent*;

and

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation (*Defendants*) (*Respondents*) *Respondents*.

File No.: 16437.

1981: December 15, 16; 1982: June 23.

Present: Laskin C.J. and Martland, Ritchie, Dickson and Beetz JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Patents — Infringement — Settlement by patentee — Action of non-exclusive licensee against an infringer for damages — Interpretation and application of s. 57 of the Patent Act — No distinction between exclusive and non-exclusive licensee — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 57.

Congoleum, the holder of a Canadian patent, granted to Domco a restricted non-exclusive right and licence to make, use and sell the products covered by its patent. Both companies brought an action against the appellants for damages for infringement of patent. Appellants settled with Congoleum but not with Domco. The Federal Court Trial Division allowed Domco's action and the Court of Appeal upheld that decision. This appeal is to determine whether a licensee can claim damages for patent infringement.

Held: The appeals should be dismissed.

A person who is a licensee under a patent is a person claiming under the patentee within the meaning of s. 57(1) of the *Patent Act*. There is no valid basis under the wording of that subsection to exclude its application to a non-exclusive licensee. Section 57(1) gave the licensee a statutory right of action and an entitlement to damages sustained in consequence of the patent's infringement. The patentee could not independently

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited et Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (*Défenderesses*) (*Appelantes*) *Appelantes*;

^a et

Domco Industries Limited (*Demanderesse*) (*Intimée*) *Intimée*;

^b et

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (*Défenderesses*) (*Intimées*) *Intimées*.

^c N° du greffe: 16437.

1981: 15, 16 décembre; 1982: 23 juin.

^d Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

^e *Brevets — Contrefaçon — Règlement par le breveté — Action en dommages-intérêts du titulaire d'une licence non exclusive contre un contrefacteur — Interprétation et application de l'art. 57 de la Loi sur les brevets — Rien ne distingue le titulaire d'une licence exclusive du titulaire d'une licence non exclusive — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 57.*

^f Congoleum, détenteur d'un brevet canadien, a octroyé à Domco un droit et une licence limités et non exclusifs lui permettant de fabriquer, d'exploiter et de vendre les produits visés par le brevet. Ces deux sociétés ont intenté contre les appelantes une action en dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet. Un règlement est intervenu entre les appelantes et Congoleum mais Domco n'y était pas partie. La Division de première instance de la Cour fédérale a accueilli l'action de Domco et la Cour d'appel ^g a maintenu cette décision. Le présent pourvoi vise à déterminer si le titulaire d'une licence peut réclamer des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

^h Le titulaire d'une licence en vertu d'un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1) de la *Loi sur les brevets*. Il n'y a pas de motif valable, en vertu du texte de ce paragraphe, d'exclure de son application le titulaire d'une licence non exclusive. Le paragraphe 57(1) accorde législativement au titulaire d'une licence un droit d'action et un droit à des dommages-intérêts en compensation des pertes subies en consé-

extinguish that right by virtue of a settlement with the infringer.

Electric Chain Company of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc., [1933] S.C.R. 581; *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch.D. 461; *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] F.C. 739; *Flake Board Co. v. Ciba-Geigy Corp.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 33; *Spun Rock Wools Ltd. v. Fiberglas Canada Ltd.*, [1943] S.C.R. 547; [1947] A.C. 313, considered.

APPEALS from judgments of the Federal Court of Appeal (1980), 35 N.R. 181, 54 C.P.R. (2d) 155, 118 D.L.R. (3d) 48, [1981] 2 F.C. 510, affirming judgments of the Trial Division (1980), 47 C.P.R. (2d) 1, [1980] 2 F.C. 801. Appeals dismissed.

Gordon F. Henderson, Q.C., and *David Watson, Q.C.*, for the appellants.

Donald F. Sim, Q.C., and *C.E.R. Spring*, for the respondent Domco Industries Limited.

Donald J. Wright, Q.C., and *Donald H. MacOdrum*, for the respondents Congoleum-Nairn Inc. *et al.*

The judgment of the Court was delivered by

MARTLAND J.—The appellants (hereinafter jointly referred to as “Armstrong”) appeal from two judgments of the Federal Court of Appeal which dismissed appeals by Armstrong from the judgments of Mahoney J. at trial. Two actions were originally commenced against Armstrong by the respondent Domco Industries Limited (hereinafter referred to as “Domco”) and by the other respondents (hereinafter jointly referred to as “Congoleum”). The duplication was because of a title dispute, which is no longer material. The issues at trial were identical and the cases were heard together. The appeals to the Federal Court of Appeal were also heard together. The judgments in that Court differ only in relation to the disposition of costs. Similarly, the appeals to this Court were argued as one appeal.

quence de la violation du brevet. Le breveté ne peut éteindre ce droit de façon indépendante en vertu d'un règlement avec le contrefacteur.

Jurisprudence: arrêts examinés: *Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.*, [1933] R.C.S. 581; *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch.D. 461; *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*, [1972] C.F. 739; *Flake Board Co. c. Ciba-Geigy Corp.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 33; *Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglas Canada Ltd.*, [1943] R.C.S. 547; [1947] A.C. 313.

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d'appel fédérale (1980), 35 N.R. 181, 54 C.P.R. (2d) 155, 118 D.L.R. (3d) 48, [1981] 2 C.F. 510, qui ont confirmé les jugements de la Division de première instance (1980), 47 C.P.R. (2d) 1, [1980] 2 C.F. 801. Pourvois rejetés.

Gordon F. Henderson, c.r., et *David Watson, c.r.*, pour les appelantes.

Donald F. Sim, c.r., et *C.E.R. Spring*, pour l'intimée Domco Industries Limited.

Donald J. Wright, c.r., et *Donald H. MacOdrum*, pour les intimées Congoleum-Nairn Inc. et autres.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND—Les appelantes (ci-après appelées conjointement «Armstrong») attaquent deux arrêts de la Cour d'appel fédérale qui ont rejeté les appels formés par Armstrong à l'encontre des jugements du juge Mahoney en première instance. Deux actions ont été intentées à l'origine contre Armstrong par l'intimée Domco Industries Limited (ci-après appelée «Domco») et par les autres intimées (ci-après appelées conjointement «Congoleum»). La répétition résultait d'un litige relatif à un titre qui n'est plus en cause. Les questions en litige en première instance étaient identiques et les affaires ont été entendues ensemble. Les appels à la Cour d'appel fédérale ont également été entendus ensemble. Les arrêts de la Cour d'appel fédérale diffèrent uniquement quant à l'adjudication des dépens. De même, les pourvois à cette Cour ont été plaidés comme s'il s'agissait d'un seul pourvoi.

The actions were tried upon an agreed statement of facts and issues and no oral evidence was given. The facts disclose that Congoleum is the holder of Canadian Patent No. 764,004 issued on July 25, 1967, relating to a type of chemically embossed floor covering. By an agreement dated July 8, 1966, Congoleum granted to Domco a restricted non-exclusive right and licence to make, use and sell the products covered by the patent in Canada. The relevant portions of this agreement are as follows:

GRANT

2. (a) LICENSOR hereby grants to LICENSEE under the PATENT RIGHTS, subject to the terms, conditions, and limitations hereof, a restricted non-exclusive right and license to make, use and sell said LICENSED PRODUCTS in Canada.

EXCLUSIVE PERIOD

8. LICENSOR agrees that during the first five-year period from the date of this agreement, it will not grant to any third party a license under said PATENT RIGHTS to manufacture floor, or felt-backed or paper-backed wall covering in Canada. LICENSOR also agrees that during the first three-year period of this agreement, it will not manufacture floor coverings in Canada under said PATENT RIGHTS.

Armstrong, at the time the patent issued, was already selling in Canada products manufactured in the United States. On April 26, 1968, it commenced to manufacture such products in Canada. It continued to sell in Canada products manufactured in the United States. During the period of time relevant to this action only the infringer, Armstrong, and the licensee, Domco, were manufacturing the products covered by the patent in Canada.

In consequence of Armstrong's activities, which were carried on without any licence from Congoleum, the actions referred to above were commenced by Congoleum and Domco as plaintiffs alleging that Armstrong had infringed Congoleum's patent.

Les actions ont été jugées d'après un exposé conjoint des faits et des questions en litige, et aucune preuve orale n'a été présentée. Les faits révèlent que Congoleum est détenteur du brevet canadien n° 764,004, délivré le 25 juillet 1967; celui-ci vise un revêtement de plancher chimiquement gaufré. Par une convention en date du 8 juillet 1966, Congoleum a octroyé à Domco un droit et une licence limités et non exclusifs de fabriquer, d'exploiter et de vendre au Canada les produits visés par le brevet. Les parties pertinentes de cette convention se lisent comme suit:

[TRADUCTION] CESSION

2. a) Le CONCÉDANT cède par les présentes au FABRICANT LICENCIÉ en vertu des DROITS DE BREVET, sous réserve des conditions et restrictions y afférentes, un droit et une licence limités et non exclusifs de fabriquer, d'exploiter et de vendre au Canada lesdits PRODUITS VISÉS DANS LA LICENCE.

PÉRIODE D'EXCLUSIVITÉ

8. Le CONCÉDANT convient que durant les cinq premières années de la présente convention, il ne cédera pas de licence pour la fabrication au Canada des revêtements de plancher ou des revêtements muraux à endos de feutre ou de papier en vertu desdits DROITS DE BREVET. Le CONCÉDANT convient en outre de ne pas fabriquer au Canada des revêtements de plancher en vertu desdits DROITS DE BREVET durant les trois premières années de la présente convention.

Au moment de la délivrance du brevet, Armstrong vendait déjà au Canada des produits fabriqués aux États-Unis. Le 26 avril 1968, elle a commencé à fabriquer ces produits au Canada. Elle a continué à vendre au Canada des produits fabriqués aux États-Unis. Au cours de la période visée en l'espèce, seuls le contrefacteur, Armstrong, et le fabricant licencié, Domco, fabriquaient au Canada les produits visés par le brevet.

A cause des activités qu'Armstrong exerçait sans aucune licence de Congoleum, les demanderesse Congoleum et Domco ont intenté les actions mentionnées précédemment, faisant valoir qu'Armstrong avait violé le brevet de Congoleum.

On March 9, 1976, Congoleum and Armstrong agreed to a settlement of the above litigation, as well as litigation between them in the United States. Armstrong paid to Congoleum the sum of \$35,000,000 in full satisfaction of Congoleum's claim. Armstrong was given a licence for the period from the date of settlement to the end of 1976 to enable it to effect an orderly termination of the manufacture and sale of the products.

The memorandum of understanding contained the following provision:

4. The parties to T-476-71 and T-1209-71 will enter into minutes of consent in the form attached. Congoleum undertakes to obtain such action by its subsidiaries and affiliates and by Domco Industries, Ltd. Armstrong undertakes to obtain such action by its subsidiaries and affiliates and represents that it is authorized to take such action on behalf of Trimont Building Supplies, Ltd.

The references to T-476-71 and T-1209-71 are to the numbers of the two actions in the Federal Court. Domco did not agree to the release, with the result that Congoleum proceeded with the settlement as far as it could. The pleadings in the actions were amended so that Congoleum ceased to be a plaintiff and was named as a defendant. As a consequence, while Congoleum appears as a respondent in the appeal to this Court, it supported the position of Armstrong. This is understandable since Congoleum, when Domco refused to be a party to the settlement, undertook to indemnify Armstrong from any claim which Domco might have in the action.

There is now no issue as to the validity of the Congoleum patent, nor as to the fact that Armstrong had infringed it. The real issue is as to whether Domco, as the holder of a licence to make, use and sell in Canada the products covered by the patent, can claim damages from Armstrong arising out of its infringement of that patent. This involves the interpretation and application of s. 57 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, which provides as follows:

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for

Le 9 mars 1976, Congoleum et Armstrong se sont entendues sur le règlement du litige mentionné ci-dessus ainsi que du litige qui les opposait aux États-Unis. Armstrong a versé à Congoleum la somme de \$35,000,000 en paiement complet des réclamations de Congoleum. Armstrong a obtenu une licence pour la période allant de la date du règlement jusqu'à la fin de 1976 pour lui permettre de mettre fin de façon ordonnée à la fabrication et à la vente des produits.

Le règlement comporte la disposition suivante:

[TRADUCTION] 4. Les parties aux actions T-476-71 et T-1209-71 vont signer le procès-verbal d'accord suivant la formule ci-jointe. Congoleum s'engage à ce que ses filiales et Domco Industries, Ltd. signent également le procès-verbal. Armstrong s'engage à obtenir la signature de ses filiales et déclare qu'elle est autorisée à le faire au nom de Trimont Building Supplies, Ltd.

La mention de T-476-71 et T-1209-71 renvoie aux numéros de greffe des deux actions en Cour fédérale. Domco a refusé son agrément; par conséquent, Congoleum a exécuté le règlement dans la mesure où elle pouvait le faire. Les actes de procédure dans les actions ont été modifiés de façon que Congoleum cesse d'être demanderesse et devienne défenderesse. En conséquence, même si Congoleum figure comme intimée en l'espèce, elle appuie la position d'Armstrong. On le comprend puisque, lorsque Domco a refusé d'endosser le règlement, Congoleum a convenu d'indemniser Armstrong de toute réclamation que Domco pouvait faire valoir dans l'action.

On ne conteste pas la validité du brevet de Congoleum, ni le fait que Armstrong l'a violé. La véritable question en litige est de savoir si Domco, en sa qualité de titulaire d'une licence qui lui permet de fabriquer, d'exploiter et de vendre au Canada les produits que vise le brevet, peut réclamer à Armstrong les dommages-intérêts qui résultent de la contrefaçon de ce brevet. Le litige met en jeu l'interprétation et l'application de l'art. 57 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, qui se lit ainsi:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant

all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

(2) Unless otherwise expressly provided, the patentee shall be or be made a party to any action for the recovery of such damages.

The position taken by Armstrong is that Domco as the holder of a non-exclusive licence was not entitled to invoke s. 57(1) because:

- (a) Domco had no claim to qualify it as a person "claiming under" the patentee;
- (b) Domco did not have any right which could be infringed; and
- (c) Domco could not sustain "damages" by reason of the patent infringement.

Domco contends that the Federal Court of Appeal correctly construed s. 57(1) and was right in holding that a licensee is a person claiming under the patentee, who has a remedy for all damages sustained by it by reason of the infringement of the patent.

Section 57 of the *Patent Act* first appeared as s. 55 of the *Patent Act*, 1935 (Can.), c. 32. It was in the same terms as the present section. Section 55 was a part of a new statute which repealed the earlier Act and which was enacted following representations to and hearings by a Senate committee. In determining its meaning, it is helpful to consider the state of the law prior to its enactment.

The predecessor of s. 57 was s. 32 of the *Patent Act*, R.S.C. 1927, c. 150. It provided as follows:

32. Every person who, without the consent in writing of the patentee, makes, constructs or puts in practice any invention for which a patent has been obtained under this Act or any previous Act, or who procures such invention from any person not authorized by the patentee or his legal representatives to make or use it, and who uses it, shall be liable to the patentee or his legal representatives in an action of damages for so doing; and the judgment shall be enforced, and the damages and costs that are adjudged shall be recoverable, in like manner as in other cases in the court in which the action is brought.

"Legal representatives" was defined in s. 2(c):

du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

Armstrong fait valoir que Domco, en sa qualité de titulaire d'une licence non exclusive, ne peut invoquer le par. 57(1) parce que:

- a) Domco n'a pas de réclamation qui lui donne la qualité d'une personne «se réclamant» du breveté;
- b) Domco n'a aucun droit susceptible d'être violé; et
- c) Domco ne pouvait subir de «dommages-intérêts» du fait de la violation du brevet.

Domco soutient que la Cour d'appel fédérale a interprété correctement le par. 57(1) et qu'elle a eu raison de conclure qu'un titulaire de licence est une personne se réclamant du breveté, qui a un recours pour tous dommages que la violation du brevet lui fait subir.

L'article 57 de la *Loi sur les brevets* tire son origine de l'art. 55 de la *Loi sur les brevets*, 1935 (Can.), chap. 32, qui était couché dans les mêmes termes que l'article actuel. L'article 55 faisait partie d'une nouvelle loi qui abrogeait la loi antérieure et dont l'adoption suivait la tenue d'audiences par un comité du Sénat. Pour en établir la signification, il convient d'examiner l'état du droit antérieur à son adoption.

La disposition en vigueur avant l'adoption de l'art. 57 était l'art. 32 de la *Loi des brevets*, S.R.C. 1927, chap. 150. Il se lisait ainsi:

32. Quiconque, sans le consentement par écrit du breveté, exécute, confectionne, ou met en pratique une chose pour laquelle un brevet d'invention a été pris sous l'empire de la présente loi ou d'une loi antérieure, ou se procure cette chose d'une personne non autorisée par le breveté ou par ses représentants légaux à l'exécuter ou à en faire usage, et l'exploite, est, pour cet acte, passible, de la part du breveté ou de ses représentants légaux, d'une action en dommages-intérêts; et le jugement est exécuté et les dommages-intérêts et frais adjugés sont recouvrables de la manière suivie, dans les autres cas, en la cour où l'action est portée.

L'expression «représentants légaux» était définie à l'al. 2e):

2. (c) "legal representatives" includes heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns or other legal representatives;

In *Electric Chain Company of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.*, [1933] S.C.R. 581, this Court was called upon to consider the ambit of s. 32. The respondent, Dominion Art Metal Works Limited, was the Canadian subsidiary of the respondent, Art Metal Works Inc. of New Jersey, the patentee. Electric Chain Company was the infringer of the patent. Evidence disclosed that it was the Canadian company which had suffered damage by the infringement. The interest held by the Canadian company was characterized to be that of a licensee. Hughes J., who delivered the judgment of the Court, approved of the decision in *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch.D. 461, a judgment of the Court of Appeal in England, and concluded that Dominion Art Metal Works Limited had no cause of action against the infringer.

The question in issue in *Heap v. Hartley* was as to whether the holder of an exclusive licence had title to sue in his own name, without joining the patentee, for infringement of the patent to which his licence related. It was held that he could not. Fry L.J., at p. 470, said:

I am of the same opinion. The Plaintiff in this case sues under an exclusive license to use a certain invention for a certain time, and within a limited district. He sues a person who he says is using that patented invention within the district, and without his license. Now he puts his case in a two-fold manner. He says: "In the first place, as exclusive licensee, I am in the position of an assign of the letters patent for that district and for that term, and as an assign of letters patent, I have a right to restrain any person who is infringing within the district." That argument appears to be based on an entire error with regard to the nature of a license. An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is a leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing. A license may be, and often is, coupled with a grant, and that grant conveys an interest in property, but the license pure and simple, and by itself, never conveys an interest in property. It only enables a person to do lawfully what

2. e) «représentants légaux», comprend les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs et ayants droit ou autres représentants légaux.

Dans l'arrêt *Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.*, [1933] R.C.S. 581, cette Cour a été appelée à examiner la portée de l'art. 32. L'intimée, Dominion Art Metal Works Limited, était la filiale canadienne de l'intimée Art Metal Works Inc. du New Jersey, le breveté. Electric Chain Company était le contrefacteur du brevet. La preuve a révélé que c'est la société canadienne qui a subi le dommage du fait de la violation. L'intérêt que possédait la société canadienne a été assimilé à celui d'un titulaire de licence. Le juge Hughes, qui a rédigé l'arrêt de la Cour, a approuvé l'arrêt *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch.D. 461, de la Cour d'appel d'Angleterre, et a conclu que Dominion Art Metal Works Limited n'avait pas de cause d'action contre le contrefacteur.

Dans l'affaire *Heap v. Hartley*, la question en litige était de savoir si le titulaire d'une licence exclusive avait qualité pour poursuivre en son propre nom, sans mettre le breveté en cause, pour une violation du brevet auquel se rapportait sa licence. La Cour a conclu qu'il ne pouvait le faire. Le lord juge Fry a dit, à la p. 470:

[TRADUCTION] Je partage cette opinion. Le demandeur en l'espèce poursuit en vertu d'une licence exclusive qui lui permet d'utiliser une certaine invention pendant un certain temps et dans une région déterminée. Il poursuit une personne qui, dit-il, exploite cette invention brevetée dans cette région, et sans sa permission. Il expose son cas de deux façons. Il dit: «D'abord, à titre de titulaire exclusif d'une licence, je suis dans la position d'un cessionnaire des lettres patentes pour cette région et pour cette période et en cette qualité, j'ai le droit de faire cesser les activités de toute personne qui commet une contrefaçon dans cette région.» Cet argument paraît fondé sur une idée complètement erronée de la nature d'une licence. Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c'est-à-dire que la véritable nature d'une licence est la suivante. C'est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s'engage à ne donner à personne d'autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme tout autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose. Une licence peut être, et est souvent, accompagnée d'une

he could not otherwise do, except unlawfully. I think, therefore, that an exclusive licensee has no title whatever to sue.

The issue as to the right of a licensee to sue an infringer in the light of the enactment of s. 55 of the 1935 Act was considered by this Court and, on appeal, by the Privy Council in *Spun Rock Wools Ltd. v. Fiberglas Canada Ltd.*, [1943] S.C.R. 547; [1947] A.C. 313. The action was for infringement of a patent for alleged new and useful improvements in the production of fibres or threads from glass, slag and like meltable materials. The action failed in this court, Rand J. dissenting, on the ground that there was not invention in the claim sued upon. This decision was reversed in the Privy Council.

However the claim was also opposed on the basis that the plaintiff did not have the right to maintain the action. The plaintiff had an exclusive licence to use the patent. Three of the members of the Court, Davis, Taschereau and Kerwin JJ., held that the plaintiff had a right to claim damages under s. 55. Hudson J. expressed no opinion on this issue. Rand J. did not deal with it specifically but, as he decided in favour of the plaintiff, it is clear that he held the view that a claim was available under s. 55. Kerwin J. referred to the fact that the plaintiff claimed as an exclusive licensee, but no point is made of this in the judgment of Davis J., concurred in by Taschereau J.

The decision of this Court as to the effect of s. 55 was upheld in the Privy Council. The judgment was delivered by the Lord Simonds, who said at pp. 320-21:

Here the question is, whether a licensee is a person claiming under the patentee. On this question, even if it was argued before him, the learned trial judge can have had no doubt; for he makes no mention of it in his judgment. In the Supreme Court Davis J. (with whom

concession et cette concession transfère un droit réel, tandis que la licence pure et simple, par elle-même, ne transfère jamais le droit réel. Elle permet seulement à une personne de faire légalement ce qu'elle n'aurait pu faire autrement, sinon illégalement. Je pense donc que le titulaire d'une licence exclusive n'a pas la moindre qualité pour poursuivre.

La question du droit d'un titulaire de licence de poursuivre un contrefacteur dans le contexte de l'adoption de l'art. 55 de la Loi de 1935 a été examinée par cette Cour et, en appel, par le Conseil privé dans l'arrêt *Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglas Canada Ltd.*, [1943] R.C.S. 547; [1947] A.C. 313. Il s'agissait d'une action en contrefaçon d'un brevet portant sur des perfectionnements présentés comme nouveaux et utiles dans la production de fibres ou de fils à partir du verre, de scories et de matières fusibles de ce genre. Cette Cour a rejeté l'action, le juge Rand étant dissident, pour le motif qu'il n'y avait aucune invention dans la revendication visée par l'action. Le Conseil privé a infirmé cette décision.

Cependant, on s'opposait également à la revendication en disant que la demanderesse n'avait pas le droit d'intenter l'action. La demanderesse avait une licence exclusive qui lui permettait d'utiliser le brevet. Trois membres de la Cour, les juges Davis, Taschereau et Kerwin, ont conclu que la demanderesse avait le droit de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l'art. 55. Le juge Hudson ne s'est pas prononcé sur la question. Le juge Rand n'en a pas précisément traité, mais puisqu'il a décidé en faveur de la demanderesse, il est évident qu'il a admis qu'elle avait un droit à réclamation en vertu de l'art. 55. Le juge Kerwin a mentionné le fait que la demanderesse présentait sa réclamation à titre de titulaire d'une licence exclusive, mais les motifs du juge Davis, auxquels a souscrit le juge Taschereau, ne soulèvent pas ce point.

Le Conseil privé a confirmé la décision de cette Cour quant à l'effet de l'art. 55. Lord Simonds, qui a prononcé le jugement, dit aux pp. 320 et 321:

[TRADUCTION] La question en l'espèce est de savoir si le titulaire d'une licence est une personne se réclamant du breveté. En ce qui concerne cette question, même si on l'a plaidée devant lui, le savant juge de première instance n'a pu avoir de doutes, car il n'y fait pas allusion

Tachereau J. concurred) held that a licensee is for the purpose of the section a person claiming under the patentee. Kerwin J. came to the same conclusion, pointing out that in the Act of 1935 the relevant provision was recast, the words "the patentee and all persons claiming under him" taking the place of the words "the patentee or his legal representatives," which occurred in the earlier Patent Act of 1932, and were not apt to include a licensee. On this question neither Hudson J. nor Rand J. expressed an opinion, but the latter judge, who was in favour of dismissing the appeal, can have had no doubt on the matter. In the face of this consensus of opinion on a Canadian statute their Lordships would in any case hesitate to express a contrary view. But it appears to them that the statutory amendment of 1935 following on the decision of *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. v. Art Metal Works Inc.* points irresistibly to the conclusion that licensees are persons claiming under the patentee within the meaning of the section. The patentee by definition means the person for the time being entitled to the benefit of a patent. Section 55, sub-s.1, contemplates an action not only by the person for the time being entitled to the benefit of a patent but also by any person claiming under that person. On the plain language of the section a licensee answers that description. The appellants as licensees were therefore entitled to sue for damages under s. 55.

No differentiation was made in these reasons as between an exclusive and a non-exclusive licence.

The Federal Court of Appeal considered the position of a non-exclusive licence in the case of *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] F.C. 739. The plaintiff had a non-exclusive licence from the patentee to manufacture, have manufactured for it, use and sell certain products manufactured by the patented processes. It sued an alleged infringer of the patent. The defendant moved to strike out the statement of claim as disclosing no cause of action because the plaintiff was not a person claiming under the patentee within the meaning of s. 57(1).

All of the three members of the Court were of the view that the judgment of the Privy Council in

dans son jugement. En Cour suprême, le juge Davis (à l'opinion duquel le juge Taschereau a souscrit) a décidé que le titulaire d'une licence est, aux fins de l'article, une personne se réclamant du breveté. Le juge Kerwin est parvenu à la même conclusion et a fait remarquer que, dans la Loi de 1935, la disposition applicable avait été modifiée, l'expression «le breveté et . . . toute personne se réclamant du breveté» remplaçant les mots «le breveté ou . . . ses représentants légaux» qui se trouvaient dans la Loi de 1932 sur les brevets et qui ne pouvaient pas englober le titulaire d'une licence. Ni le juge Hudson ni le juge Rand n'ont formulé d'opinion à cet égard; toutefois ce dernier, qui préconisait le rejet de l'appel, n'a pu avoir de doutes à ce sujet. Face à ce consensus sur la loi canadienne, leurs Seigneuries hésiteraient en tout état de cause à formuler une opinion contraire. Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. c. Art Metal Works Inc.* les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet. Le paragraphe 55(1) accorde un droit d'action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un titulaire de licence répond à cette définition. Les appelantes, en tant que titulaires de licence, pouvaient donc agir en dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 55.

Dans ces motifs, on ne fait pas la distinction entre une licence exclusive et une licence non exclusive.

La Cour d'appel fédérale a examiné la situation d'une licence non exclusive dans l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*, [1972] C.F. 739. La demanderesse avait obtenu du breveté une licence non exclusive qui lui permettait de fabriquer, de faire fabriquer pour son compte, d'exploiter et de vendre certains produits fabriqués suivant des procédés brevetés. Elle a intenté une action contre un contrefacteur présumé du brevet. La défenderesse a présenté une requête en radiation de la déclaration pour le motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action puisque la demanderesse n'était pas une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1).

Les trois membres de la Cour ont exprimé l'avis que selon l'arrêt du Conseil privé dans l'affaire

the *Fiberglas (supra)* case had decided that a person who is a licensee under a patent is a person claiming under the patentee within the meaning of s. 57(1). However, Chief Justice Jackett, dissenting on this point, was of the opinion that since a non-exclusive licence merely entitled the licensee to use the patented invention, and as this right of use is not affected by the infringement of the patent, the licensee suffered no damage from the infringement and therefore the statement of claim disclosed no cause of action.

The other two members of the Court did not share this view. Bastin D.J. said at p. 764:

It can hardly be questioned that the diminution in the volume of his sales due to sales by an infringer can result in a loss to a non-exclusive licensee. It might be argued that Parliament never contemplated compelling an infringer to compensate a non-exclusive licensee for such *de facto* damages but intended to restrict damages for which an infringer is liable to those of a person whose rights were directly infringed by the particular act of infringement. On this reasoning, a bare licensee has merely permission to make use of the patent and, unless his freedom to exercise this permission is interfered with, he cannot complain. On the other hand, an exclusive licensee has been granted a monopoly and an infringement on the patent directly affects this legal right. This may appear a logical argument but the answer is that the right of any licensee to collect damages is purely statutory and, if Parliament had intended to distinguish between an exclusive and a non-exclusive license, it would have made this clear. Since Parliament has made no such distinction, it follows that all licensees should be treated alike.

Sweet D.J. said at pp. 767-68:

It would seem logical for Parliament to decide to correct the situation wherein the licensee, under such circumstances, had no protection from and no recourse against the infringer and, in enacting section 57(1) in its present form, to create, by statute, a right in the licensee against the infringer and to provide a means of enforcing that right. Certainly the change was not necessary for the protection of the patentee or the assignee of the patent. They were already protected.

Fiberglas (précitée), le titulaire d'une licence en vertu d'un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1). Cependant, le juge en chef Jackett, dissident sur ce point, s'est dit d'avis que, puisqu'une licence non exclusive permettait simplement au titulaire d'utiliser l'invention brevetée, et comme la violation du brevet ne porte pas atteinte à ce droit d'usage, le titulaire de la licence n'a subi aucun dommage du fait de la violation et, par conséquent, la déclaration ne révélait aucune cause d'action.

Les deux autres membres de la Cour n'ont pas partagé cette opinion. Le juge suppléant Bastin a dit, à la p. 764:

On peut difficilement contester que la diminution du volume des ventes imputable à celles qu'a réalisées le contrefacteur puisse causer un préjudice au titulaire d'une licence non exclusive. On pourrait soutenir que le législateur n'a jamais envisagé d'obliger un contrefacteur à indemniser le titulaire d'une licence non exclusive pour de tels dommages de fait, mais qu'il a eu l'intention de limiter les dommages dont le contrefacteur est responsable à ceux subis par une personne dont les droits ont été directement violés par la contrefaçon même. D'après ce raisonnement, le titulaire d'une simple licence a seulement l'autorisation d'exploiter le brevet et il ne peut présenter de réclamation que si l'on porte atteinte à sa liberté d'user de cette autorisation. Par ailleurs, le titulaire d'une licence exclusive a reçu un monopole et toute contrefaçon du brevet influe directement sur ce droit. Cela peut sembler être un argument logique, mais on y répond en disant que le droit qu'a tout titulaire de licence de recouvrer des dommages-intérêts est purement statutaire et que, si le législateur avait eu l'intention d'établir une distinction entre le titulaire d'une licence exclusive et celui d'une licence non exclusive, il l'aurait dit clairement. Puisque le législateur n'a pas fait de distinction semblable, il s'ensuit que tous les titulaires de licence doivent être traités de la même façon.

Le juge suppléant Sweet a dit, aux pp. 767 et 768:

Il semblait logique que le législateur décide de corriger cette situation où le titulaire d'une licence, dans de telles circonstances, n'était pas protégé et n'avait aucun recours contre le contrefacteur, et crée, par voie légale, en promulguant l'article 57(1) dans sa forme actuelle, un droit au profit du titulaire d'une licence contre le contrefacteur en lui fournissant les moyens de faire valoir ce droit. Ce changement n'était certes pas nécessaire pour protéger le breveté ou le cessionnaire du brevet. Ils l'étaient déjà.

An analysis of section 57(1) of the *Patent Act* reveals, I think, Parliament's intention to create such a right and to provide the accompanying remedy and that it has implemented that intention and accomplished its purpose. In this connection, the following are noted:

1. The expressed liability of the person who infringes both to the patentee and to all persons claiming under him is set out in the same subsection and in the same terms.

2. The words "any person who infringes a patent is liable to" relate both to the patentee and to persons claiming under him.

3. The words "for all damages sustained" relate both to the patentee and to persons claiming under him.

4. There is no differentiation between the liability of the infringer to the patentee and to persons claiming under him nor is there any differentiation between the nature of the rights the patentee and the persons claiming under him have against the person infringing.

It seems to me to be made manifest by the legislation that what the patentee is entitled to and what the persons claiming under him are entitled to are basically the same, namely, "all damages sustained" by them respectively by reason of the infringement. It would, of course, be inconceivable that the patentee with a valid patent would not be entitled, from the person who infringes, to damages in compensation for his loss by reason of the infringement. Having regard to the structure of section 57(1), I am of opinion that all persons claiming under the patentee, who would include non-exclusive licensees, now have the same basic right, as has the patentee, namely, to recover from the person who infringes, damages in compensation for their losses by reason of the infringement.

A similar application to strike out a statement of claim as disclosing no cause of action, because the plaintiff who was a non-exclusive licensee in respect of the use of a patent, was seeking damages as a result of the infringement of the patent, was made unsuccessfully in *Flake Board Co. v. Ciba-Geigy Corp.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 33. Chief Justice Jockett, who presided, said:

Counsel for the appellant conceded that, in so far as the application to strike out Cyanamid of Canada as a plaintiff is concerned, the appeal to this Court must be dismissed having regard to the decision of this Court in

L'analyse de l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets* révèle, selon moi, l'intention du législateur de créer un tel droit et de fournir le recours accessoire; elle révèle également qu'il a mis en oeuvre cette intention et qu'il a atteint son but. A cet égard, on remarque ce qui suit:

1. La responsabilité formelle de l'auteur d'une contrefaçon, à la fois envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, est exposée dans le même paragraphe et dans les mêmes termes.

2. L'expression «quiconque viole un brevet est responsable» concerne à la fois le breveté et la personne se réclamant de lui.

3. L'expression «de tous dommages-intérêts (que cette contrefaçon) a fait subir» concerne à la fois le breveté et toute personne se réclamant de lui.

4. Il n'existe aucune différence entre la responsabilité du contrefacteur envers le breveté et celle qu'il a envers les personnes se réclamant du breveté, pas plus qu'il n'en existe entre la nature des droits du breveté et celle des droits de personnes s'en réclamant à l'encontre du contrefacteur.

La Loi indique clairement, me semble-t-il, que le breveté ainsi que les personnes se réclamant de lui ont des droits fondamentalement identiques, à savoir, «tous dommages-intérêts» que cette contrefaçon leur «a fait subir» respectivement. Il serait évidemment inconcevable que le breveté, possédant un brevet valide, ne soit pas habilité à recouvrer de l'auteur de la contrefaçon, des dommages-intérêts en compensation de la perte imputable à cette contrefaçon. Compte tenu de la rédaction de l'article 57(1), je suis d'avis que toute personne se réclamant du breveté, y compris le titulaire d'une licence non exclusive, dispose désormais du même droit fondamental que le breveté, à savoir, celui de recouvrer de l'auteur d'une contrefaçon les dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à la contrefaçon.

Dans l'affaire *Flake Board Co. c. Ciba-Geigy Corp.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 33, on a rejeté une demande semblable de radiation d'une déclaration pour le motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action parce que la demanderesse, titulaire d'une licence non exclusive qui lui permettait d'utiliser un brevet, cherchait à obtenir des dommages-intérêts à cause de la violation du brevet. Le juge en chef Jockett, qui présidait l'audience, a dit:

L'avocat de l'appelante a admis qu'en ce qui concerne la demande de radiation de la Cyanamid of Canada en tant que demanderesse, l'appel interjeté devant la Cour doit être rejeté compte tenu de la décision de cette cour

American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd. (1972), 7 C.P.R. (2d) 61, [1972] F.C. 739.

The appellant, who was obviously seeking a decision on the point by this Court, then applied for leave to appeal to this Court contending that the appeal raised a question of law as to whether the plaintiff, being merely a non-exclusive licensee, had the status to be a plaintiff, *i.e.* whether the plaintiff was a person claiming under the patentee within the meaning of s. 57(1) of the *Patent Act*. Leave to appeal was refused by this Court, [1974] S.C.R. viii.

Counsel for Armstrong recognizes that both this Court and the Privy Council considered that the enactment of s. 55 (now s. 57) of the *Patent Act* was as a consequence of the decision of this Court in *Electric Chain Co. v. Art Metal Works Inc.* to which reference has already been made. The reference in the Privy Council, at p. 320, already quoted, is in these terms:

But it appears to them that the statutory amendment of 1935 following on the decision of *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. v. Art Metal Works Inc.* points irresistibly to the conclusion that licensees are persons claiming under the patentee within the meaning of the section.

However, he contends that s. 57(1) was only intended to change the law so as to provide a remedy to someone who by contract had been granted exclusive rights under a patent, *i.e.* the holder of an exclusive licence. He also contends that the judgments in *Fiberglas* in this Court and in the Privy Council go no further than that.

While it is true that the licensee actually under consideration in the *Fiberglas* case was said to be "the exclusive sub-licensee" (or "exclusive licensee") under the patent, no information is given in any of the judgments as to the precise nature of the licence, and nothing in the reasons for judgment on this point turned on the distinction between an exclusive licensee and a non-exclusive licensee or a bare licensee. Both Mr. Justice Davis in this Court delivering his and Mr. Justice Taschereau's judgment and Lord Simonds in the Judicial Committee used the general word "licensee"

dans l'affaire *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 61, [1972] C.F. 739.

L'appelante, qui cherchait évidemment à obtenir une décision de cette Cour sur ce point, a alors demandé la permission d'en appeler en faisant valoir que l'appel soulevait une question de droit, à savoir, la demanderesse, simple titulaire d'une licence non exclusive, avait-elle qualité pour agir comme demanderesse, *c.-à-d.* la demanderesse était-elle une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1) de la *Loi sur les brevets*? Cette Cour a refusé la permission d'appeler, [1974] R.C.S. viii.

L'avocat d'Armstrong reconnaît que tant cette Cour que le Conseil privé ont indiqué que l'adoption de l'art. 55 (maintenant l'art. 57) de la *Loi sur les brevets* résultait de l'arrêt de cette Cour dans l'affaire *Electric Chain Co. v. Art Metal Works Inc.* déjà mentionnée. La mention qu'en a faite le Conseil privé à la p. 320, précitée, se lit comme suit:

[TRADUCTION] Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. c. Art Metal Works Inc.* les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article.

Cependant, il fait valoir que le par. 57(1) avait uniquement pour objet de modifier la loi de façon à accorder un recours à celui qui, par contrat, a obtenu des droits exclusifs en vertu d'un brevet, *c.-à-d.* le titulaire d'une licence exclusive. Il fait en outre valoir que les arrêts de cette Cour et du Conseil privé dans l'affaire *Fiberglas* ne vont pas plus loin.

Même s'il est exact que le titulaire de la licence dont il s'agissait dans l'affaire *Fiberglas* était présenté comme «de sous-titulaire d'une licence exclusive» (ou «le titulaire d'une licence exclusive») du brevet, les arrêts ne donnent aucun renseignement concernant la nature précise de la licence, et rien dans les motifs de jugement sur ce point ne porte sur la distinction entre le titulaire d'une licence exclusive et le titulaire d'une licence non exclusive ou le simple titulaire d'une licence. Dans leurs motifs de jugement, le juge Davis de cette Cour aux motifs duquel le juge Taschereau a souscrit, et

in delivering their judgments. It cannot be supposed that they did so intending that only an exclusive licensee was being considered, particularly when Lord Simonds defined the issue of law as being: "Here the question is whether a licensee is a person claiming under the patentee" (p. 320).

Armstrong sought to distinguish an exclusive licence from a non-exclusive licence on the basis that the former was a grant of a part of the monopoly and that such a licensee was practically an assignee of the patent for the term of the licence with all the beneficial rights of the patentee. It is difficult to reconcile this reasoning with what was said in *Heap v. Hartley (supra)* (applied by this Court in the *Electric Chain Co.* case) in the passage which I have already quoted. I repeat from that passage the following portion which is apt in relation to Armstrong's submission:

Now he puts his case in a two-fold manner. He says: "In the first place, as exclusive licensee, I am in the position of an assign of the letters patent for that district and for that term, and as an assign of letters patent, I have a right to restrain any person who is infringing within the district." That argument appears to be based on an entire error with regard to the nature of a license. An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is a leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing.

In my opinion, the reasons which led this Court and the Privy Council to the conclusion reached in the *Fiberglas* case are as applicable to a non-exclusive licensee as to an exclusive licensee. If an exclusive licensee is a person claiming under the patentee within s. 57(1), and the *Fiberglas* case so holds, there is no valid basis, under the wording of the subsection, to exclude its application to a non-exclusive licensee, and there is no valid basis for interpreting the *Fiberglas* case as holding otherwise.

lord Simonds du Comité judiciaire ont employé l'expression générale «titulaire d'une licence». On ne peut supposer qu'ils l'ont employée en voulant en limiter l'application au titulaire d'une licence exclusive, en particulier lorsque lord Simonds a défini la question de droit comme suit: [TRADUCTION] «La question en l'espèce est de savoir si un titulaire d'une licence est une personne qui se réclame du breveté» (p. 320).

Armstrong tente d'établir une distinction entre une licence exclusive et une licence non exclusive en disant que la première accorde une partie du monopole et que le titulaire de cette licence est pratiquement, pour la durée de la licence, un cessionnaire du brevet avec tous les droits découlant du brevet. Il est difficile de concilier ce raisonnement et ce qu'on a dit dans l'arrêt *Heap v. Hartley* (précité) (que cette Cour a appliqué dans l'affaire *Electric Chain Co.*) dans le passage que j'ai déjà cité. J'en répète l'extrait suivant qui est pertinent à l'égard de l'argument d'Armstrong:

[TRADUCTION] Il expose son cas de deux façons. Il dit: «D'abord, à titre de titulaire exclusif d'une licence, je suis dans la position d'un cessionnaire des lettres patentes pour cette région et pour cette période et, en cette qualité, j'ai le droit de faire cesser les activités de toute personne qui commet une contrefaçon dans cette région.» Cet argument paraît fondé sur une idée complètement erronée de la nature d'une licence. Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c'est-à-dire que la véritable nature d'une licence est la suivante. C'est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s'engage à ne donner à personne d'autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme toute autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose.

A mon avis, les motifs qui ont amené cette Cour et le Conseil privé à conclure comme ils l'ont fait dans l'affaire *Fiberglas* s'appliquent autant au titulaire d'une licence non exclusive qu'au titulaire d'une licence exclusive. Si le titulaire d'une licence exclusive est une personne qui se réclame du breveté au sens du par. 57(1), ce que l'arrêt *Fiberglas* décide, il n'y a pas de motif valable, en vertu du texte de ce paragraphe, d'exclure de son application le titulaire d'une licence non exclusive, et il n'y a pas de motif valable d'interpréter autrement la conclusion de l'arrêt *Fiberglas*.

It was also contended on behalf of Armstrong that a non-exclusive licensee has no rights which can be infringed and therefore has no claim against the infringer of a patent. This was the view of Jackett C.J. in the *American Cyanamid* case. He was of the opinion that the non-exclusive licensee had only a right to use the patent, which right was not affected by its infringement.

This was the legal position, even in respect of an exclusive licensee, prior to the enactment of s. 55 of the 1935 Act. Section 55 was enacted to meet this difficulty and, in my opinion, it has overcome the problem. Section 55(1), by its terms, imposes a liability upon the infringer of a patent to the patentee and also to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or any such person by reason of such infringement. It is the infringement of the patent which gives rise to a liability. If that infringement causes damage to the patentee or to any person claiming under him, the infringer must compensate for the damage sustained by reason of the infringement of the patent. A licensee relying on this subsection is not claiming against the infringer for infringement of his rights under the licence, he is claiming for the damage he has sustained in consequence of the infringement of the patent.

On this point, I adopt the reasons of Sweet D.J. in the *American Cyanamid* case which have already been quoted.

Armstrong contended that the meaning of the word "damages" in s. 57(1) meant loss resulting from interference with the legal rights of the claimant. "Damages", it was said, refers to pecuniary recompense given by process of law to a person for an actionable wrong that another has done to him.

The meaning of the word "damages" must be ascertained in respect of its use in this specific statutory provision. In section 57(1) it is provided in terms that an infringer of a patent is liable for all damages sustained by reason of his infringe-

On a en outre fait valoir au nom d'Armstrong que le titulaire d'une licence non exclusive n'a pas de droits susceptibles d'être violés et donc n'a pas de recours contre le contrefacteur d'un brevet. C'est l'opinion que le juge en chef Jackett a exprimée dans l'arrêt *American Cyanamid*. Il était d'avis que le titulaire d'une licence non exclusive avait uniquement le droit d'exploiter le brevet, et que la contrefaçon ne portait pas atteinte à ce droit.

C'était la situation juridique qui prévalait, même à l'égard du titulaire d'une licence exclusive, avant l'adoption de l'art. 55 de la Loi de 1935. L'article 55 a été adopté pour régler cette difficulté et, à mon avis, il a résolu le problème. Le paragraphe 55(1), par son texte même, impose au contrefacteur du brevet une responsabilité envers le breveté et également envers toutes les personnes qui se réclament de lui pour tous dommages que subissent le breveté ou ces personnes en raison de la violation. La responsabilité découle de la violation du brevet. Si la violation cause des dommages au breveté ou à une personne qui se réclame de lui, le contrefacteur doit les indemniser des dommages imputables à la violation du brevet. Un titulaire de licence qui invoque ce paragraphe ne réclame rien au contrefacteur pour la violation des droits que lui accorde la licence, il réclame des dommages-intérêts en compensation des pertes qu'il a subies en conséquence de la violation du brevet.

Sur ce point, je souscris aux motifs déjà cités du juge suppléant Sweet dans l'affaire *American Cyanamid*.

Armstrong a fait valoir que l'expression «dommages-intérêts» au par. 57(1) signifie la perte qui résulte d'une ingérence dans les droits du réclamant. L'expression «dommages-intérêts», dit-elle, se rapporte à l'indemnisation pécuniaire accordée par l'application de la loi à une personne pour un tort donnant ouverture à procès et qu'une autre personne lui a fait subir.

Il faut chercher à établir le sens de l'expression «dommages-intérêts» employée dans cette disposition législative particulière. Le paragraphe 57(1) prévoit expressément que le contrefacteur est responsable de tous dommages qu'il fait subir au

ment by a patentee or by any person claiming under him. This is a statutory obligation to pay damages and it applies in favour of any person who comes within the provisions of the subsection. In my opinion, Domco does come within the terms of the subsection.

Finally, Armstrong contended that the settlement made between Armstrong and Congoleum meant that there was no longer any infringement of the patent and, that, therefore, there could not be any remaining claim by the licensee, Domco, for damages for infringement.

The terms of settlement did not purport to say that there had been no infringement by Armstrong of Congoleum's patent. The settlement provided for the payment by Armstrong to Congoleum of \$35,000,000 "in full satisfaction of Congoleum's claims". Congoleum accepted this sum in satisfaction of its claims for damages for infringement.

Domco since the commencement of the proceedings has sought damages on the basis of its being a licensee. It was not a party to nor did it have any part in the settlement between Armstrong and Congoleum. It was a term of the settlement that Congoleum would obtain the release and consent from Domco in respect of its claim. When Domco would not sign the release and consent unless it received a portion of the settlement monies, Congoleum undertook to indemnify Armstrong from any claim that Domco might have in the action.

Section 57(1) gave to Domco a statutory right of action and an entitlement to damages which Congoleum could not independently extinguish by virtue of its settlement with the Armstrong.

For these reasons I would dismiss the appeals with costs to the respondent, Domco, against the appellant, Armstrong, and the respondent, Congoleum. As the two appeals were identical, there should be only one set of costs.

Appeals dismissed with costs.

breveté ou à toute personne qui se réclame du breveté en raison de la violation. C'est une obligation prévue par la loi de payer les dommages-intérêts et elle s'applique en faveur de toute personne visée par les dispositions de ce paragraphe. A mon avis, Domco relève effectivement de ce paragraphe.

Enfin, Armstrong a fait valoir que le règlement intervenu entre Armstrong et Congoleum signifie qu'il n'y a plus aucune violation du brevet et que, par conséquent, le titulaire de la licence, Domco, ne peut plus avoir de réclamation en raison de la violation.

Les conditions du règlement ne veulent pas dire qu'Armstrong n'a pas violé le brevet de Congoleum. Le règlement prévoit qu'Armstrong doit payer à Congoleum \$35,000,000 [TRADUCTION] «en règlement intégral des réclamations de Congoleum». Congoleum a accepté cette somme en règlement de ses réclamations en dommages-intérêts imputables à la violation.

Depuis l'introduction des procédures, Domco cherche à obtenir des dommages-intérêts en sa qualité de titulaire d'une licence. Elle n'était pas partie au règlement intervenu entre Armstrong et Congoleum et elle n'y a joué aucun rôle. Selon une des conditions du règlement, Congoleum devait obtenir la quittance et le consentement de Domco à l'égard de sa réclamation. Lorsque Domco a refusé de signer la quittance et de donner son consentement à moins de recevoir une part du montant prévu par le règlement, Congoleum s'est engagée à indemniser Armstrong de toute réclamation que Domco pourrait avoir dans l'action.

Le paragraphe 57(1) accorde législativement à Domco un droit d'action et un droit à des dommages-intérêts que Congoleum ne pouvait éteindre de façon indépendante en vertu du règlement avec Armstrong.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter les pourvois avec dépens en faveur de l'intimée Domco contre l'appelante Armstrong et l'intimée Congoleum. Comme les deux pourvois sont identiques, il n'y aura qu'une seule adjudication de dépens.

Pourvois rejetés avec dépens.

Solicitors for the appellants: Gowling & Henderson, Ottawa.

Solicitor for the respondent Domco Industries Limited: Donald F. Sim, Toronto.

Solicitors for the respondents Congoleum-Nairn Inc. et al.: Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto.

Procureurs des appelantes: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur de l'intimée Domco Industries Limited: Donald F. Sim, Toronto.

Procureurs des intimées Congoleum-Nairn Inc. et autres: Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto.