

**Camco Inc. and General Electric
Company** *Appellants*

v.

**Whirlpool Corporation and Inglis
Limited** *Respondents*

INDEXED AS: WHIRLPOOL CORP. v. CAMCO INC.

Neutral citation: 2000 SCC 67.

File No.: 27208.

1999: December 14; 2000: December 15.

Present: L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache and Binnie JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Patents — Claims construction — Whether “purposive construction” proper approach to claims construction for both validity and infringement issues.

Patents — Validity — Double patenting — Whether patent should be invalid as double patenting.

In the 1970s the respondent Whirlpool developed an ingenious dual action agitator for clothes washing machines that utilized the bottom portion of the shaft for the usual oscillating motion back and forth but added an upper sleeve that was designed to work as a helical auger. The auger rotated only in one direction like a post-hole digger, and propelled water and clothing downwards onto the oscillating vanes of the lower agitator to produce more uniform scrubbing. This development work resulted in three Canadian patents. In the first patent the dual agitator was powered by a drive shaft. A second patent (“803 patent”) substituted a clutch mechanism for the drive shaft. The trial judge concluded that both of these patents required that the vanes on the lower agitator be rigid. Under a third patent (“734 patent”) flexible vanes were substituted for rigid vanes. The '734 patent also offered a choice of drive modes, one where the upper auger was driven “intermittently” and the other where it was driven

**Camco Inc. et General Electric
Company** *Appelantes*

c.

**Whirlpool Corporation et Inglis
Limited** *Intimées*

RÉPERTORIÉ: WHIRLPOOL CORP. c. CAMCO INC.

Référence neutre: 2000 CSC 67.

N° du greffe: 27208.

1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Brevets — Interprétation des revendications — L'«interprétation téléologique» est-elle la méthode qui doit être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon?

Brevets — Validité — Double brevet — Le brevet est-il invalide pour cause de double brevet?

Au cours des années 70, l'intimée Whirlpool a mis au point un ingénieux agitateur à double effet pour laveuse, qui utilisait la partie inférieure de l'arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions, mais qui comportait, en plus, un manchon supérieur devant servir de chemise hélicoïdale. La chemise effectuait un mouvement de rotation dans une seule direction comme une bêche tarière, et elle projetait l'eau et les vêtements vers le bas sur les ailettes oscillantes de l'agitateur inférieur afin de réaliser un nettoyage plus uniforme. Ces travaux de développement ont donné lieu à trois brevets canadiens. Dans le premier brevet, l'agitateur à double effet était actionné par un arbre d'entraînement. Un deuxième brevet («brevet 803») remplaçait l'arbre d'entraînement par un mécanisme d'embrayage. Le juge de première instance a conclu que ces deux brevets exigeaient que les ailettes de l'agitateur inférieur soient rigides. Dans un troisième brevet («brevet 734»), les ailettes rigides étaient remplacées par des ailettes flexibles. Le brevet 734 offrait également un choix de modes d'entraînement; en vertu d'un mode d'entraînement, la chemise supérieure était actionnée de façon «intermittente», alors qu'en vertu de l'autre mode d'entraînement elle était actionnée de façon «continue». Le

“continuously”. The trial judge held the '734 patent to be valid and infringed.

On appeal to the Federal Court of Appeal the centerpiece of the attack on the validity of the '734 patent was that it constituted “double patenting” because the invention set out in its intermittent drive claims corresponded with the invention set out in the claims of the earlier '803 patent. Alternatively, it was said that the use of flexible vanes was well understood in the washing machine business from the 1960s onward, and even if the '803 patent contemplated (as held by the trial judge) only rigid vanes on the lower oscillator, the use of flexible vanes was an obvious and non-inventive variation that did not warrant patent protection. Further the appellants denied infringement of the continuous drive claims. The Federal Court of Appeal dismissed the appeal.

Held: The appeal should be dismissed.

The first step in a patent suit is to construe the claims. The “purposive construction” approach is adopted for both validity and infringement issues. This requires the identification by the court, with the assistance of the skilled reader, of the particular descriptive words or phrases in the claims that describe the “essential” elements of the invention. Purposive construction properly directs itself to the words of the claims interpreted knowledgeably and in the context of the specification as a whole; it advances the objective of an interpretation of the patent claims that is reasonable and fair to both patentee and public.

It was open to the trial judge to conclude, having regard to the expert evidence, that the claims of the '803 patent, properly construed, did not include flexible vanes. The appellants “dictionary” approach to claims construction was rightly rejected. It was permissible for the trial judge to look at the rest of the specification, including the drawing, to understand what was meant by the word “vane” in the claims, but not to enlarge or contract the scope of the claim as written and thus understood. The patent specification was not addressed to grammarians, etymologists or to the public generally, but to skilled workers sufficiently versed in the art to which the patent relates to enable them on a technical level to appreciate the nature and description of the

juge de première instance a décidé que le brevet 734 était valide et contrefait.

Lors de l'appel devant la Cour d'appel fédérale, on a contesté la validité du brevet 734 en faisant valoir essentiellement que ce brevet constituait un «double brevet» du fait que l'invention énoncée dans les revendications relatives à l'entraînement intermittent correspondait à celle énoncée antérieurement dans les revendications du brevet 803. On a prétendu subsidiairement que l'usage d'ailettes flexibles était bien compris dans l'industrie des laveuses depuis les années 60 et que, même si le brevet 803 visait uniquement les ailettes rigides situées sur l'oscillateur inférieur (comme l'a conclu le juge de première instance), l'utilisation d'ailettes flexibles constituait une variante évidente et non inventive qui ne méritait pas d'être protégée par un brevet. De plus, les appelantes ont prétendu que les revendications relatives à l'entraînement continu n'ont pas été contrefaites. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste à interpréter les revendications. La méthode de l'«interprétation téléologique» est adoptée à la fois pour les questions de validité et pour les questions de contrefaçon. Cette méthode requiert l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention. L'interprétation téléologique consiste à bon droit à interpréter les mots des revendications de façon éclairée et en fonction de l'ensemble du mémoire descriptif; elle favorise l'atteinte de l'objectif de l'interprétation des revendications de brevet qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public.

Le juge de première instance pouvait conclure, à la lumière de la preuve d'expert, que les revendications du brevet 803, correctement interprétées, n'englobaient pas les ailettes flexibles. La méthode des appelantes consistant à s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications a été rejetée à juste titre. Le juge de première instance pouvait examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot «ailette» utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite et, ainsi, interprétée. Le mémoire descriptif du brevet s'adressait non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes

invention. The trial judge, reading the claims with the knowledge and insight into the technical terms provided by the rest of the specification, and by the concession of the appellants' own expert, concluded that rigid vanes were essential to the '803 invention as claimed. No basis had been shown to reverse that conclusion.

The prohibition against double patenting involves a comparison of the claims rather than the disclosure, because it is the claims that define the monopoly. The question is how "identical" the claims must be in the subsequent patent to justify invalidation. The first branch of the prohibition is sometimes called "same invention" double patenting. Given the claims construction adopted by the trial judge it cannot be said that the subject matter of the '734 patent was the same or that the claims were "identical or conterminous" with those of the '803 patent.

There is, however, a second branch of the prohibition which is sometimes called "obviousness" double patenting. This is a more flexible and less literal test that prohibits the issuance of a second patent with claims that are not "patentably distinct" from those of the earlier patent. On this point, the trial judge was wrong to have accepted the evidence of a long-time employee of the respondent Whirlpool Corporation as a proxy for the "ordinary worker". His opinions were predicated on Whirlpool's in-house knowledge. On the other hand the trial judge was entitled to reject the evidence of the appellants' expert whose testimony was not supported by the level of practical understanding of dual action washing machines that by 1981 was common knowledge among the skilled workers interested in this end of the washing machine business. In the end, the trial judge concluded that he had not been given sufficient proof by the appellants to displace the presumption of validity in s. 45 of the *Patent Act*. The Federal Court of Appeal agreed, and there is no basis on which this Court could properly interfere with the concurrent factual findings thus the validity of the '734 patent is affirmed.

Claims construction is a matter of law but whether a defendant's activities fall within the scope of the monopoly thus defined is a question of fact. The trial

suffisamment versées dans l'art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l'invention. En lisant les revendications en fonction de la connaissance et de la compréhension des termes techniques qu'il avait acquises à la lumière du mémoire descriptif et de la concession faite par l'expert des appelantes, le juge de première instance a décidé que les ailettes rigides étaient essentielles à l'invention revendiquée dans le brevet 803. On n'a démontré l'existence d'aucun motif d'infirmier cette conclusion.

L'interdiction du double brevet implique une comparaison des revendications plutôt que des divulgations, car ce sont les revendications qui définissent le monopole. La question est de savoir à quel point les revendications du brevet ultérieur doivent être «identiques» pour justifier l'invalidation. Ce premier volet de l'interdiction est parfois appelé le double brevet relatif à la «même invention». Étant donné l'interprétation que le juge de première instance a donnée des revendications, on ne peut pas dire que l'objet du brevet 734 était le même que celui du brevet 803 ni qu'il y avait «identité» des revendications des deux brevets.

L'interdiction comporte toutefois un deuxième volet qui est parfois appelé le double brevet relatif à une «évidence». Il s'agit d'un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d'un deuxième brevet dont les revendications ne visent pas un «élément brevetable distinct» de celui visé par les revendications du brevet antérieur. À ce sujet, le juge de première instance a eu tort d'accepter le témoignage qu'un employé de longue date de l'intimée Whirlpool Corporation a fait à titre de représentant du «travailleur moyen». Ses opinions reposaient sur des connaissances internes de Whirlpool. Par contre, le juge de première instance était en droit de rejeter le témoignage de l'expert des appelantes qui n'était pas étayé par le niveau de compréhension concrète des laveuses à double effet qui, dès 1981, faisait partie des connaissances usuelles des travailleurs versés dans l'art qui s'intéressaient à cet aspect de l'industrie des laveuses. En définitive, le juge de première instance a conclu que les appelantes ne lui avaient pas fourni une preuve suffisante pour réfuter la présomption de validité créée par l'art. 45 de la *Loi sur les brevets*. La Cour d'appel fédérale lui a donné raison et il n'y a rien qui justifierait notre Cour de modifier les conclusions de fait concordantes. La validité du brevet 734 est donc confirmée.

L'interprétation des revendications est une question de droit, mais la question de savoir si les activités de la défenderesse relèvent du monopole ainsi défini est une

judge erred in basing his finding of infringement of the continuous drive claims by conflating them to encompass the intermittent drive claims. The error in claims construction was corrected by the Federal Court of Appeal. The evidence of infringement was not very satisfactory. The appellants declined to call a witness to describe the drive means utilized in the accused General Electric washing machines, preferring to sit back and argue that the respondents had not made sufficient proof. Both the trial judge and the Federal Court of Appeal were obliged to fall back principally on a video showing a rotating General Electric auger under a "medium or light wash load". Unsatisfactory as the evidence was, the Federal Court of Appeal concluded that it supported the inference of a continuous drive as well as the observed continuous rotation. In the absence of any evidence to the contrary, it was open to that court to find, as a fact, infringement of the continuous drive claims. The appellants, having elected not to call any evidence on this point, were not well placed to argue that the Federal Court of Appeal made a palpable error in reaching the factual conclusion that it did.

Cases Cited

Applied: *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183; *Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1; **referred to:** *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504; *J. K. Smit & Sons, Inc. v. McClintock*, [1940] S.C.R. 279; *McPhar Engineering Co. of Canada v. Sharpe Instruments Ltd.*, [1956-60] Ex. C.R. 467; *Marconi v. British Radio Telegraph and Telephone Co.* (1911), 28 R.P.C. 181; *Birmingham Sound Reproducers Ltd. v. Collaro Ltd.*, [1956] R.P.C. 232; *C. Van Der Lely N.V. v. Bamfords Ltd.*, [1963] R.P.C. 61; *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751; *Lister v. Norton Brothers and Co.* (1886), 3 R.P.C. 199; *Williams v. Box* (1910), 44 S.C.R. 1; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; *White v. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886); *Western Electric Co. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570; *Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] S.C.R. 117; *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555; *Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leeson Corp.* (1964), 26 Fox Pat. C. 1; *AT&T Technologies, Inc. v.*

question de fait. Le juge de première instance a eu tort de conclure à la contrefaçon des revendications relatives à l'entraînement continu en considérant qu'elles englobaient les revendications relatives à l'entraînement intermittent. La Cour d'appel fédérale a corrigé l'erreur commise dans l'interprétation des revendications. La preuve de contrefaçon n'était pas très satisfaisante. Les appelantes ont refusé de faire décrire par un témoin le mécanisme d'entraînement utilisé dans les machines de General Electric visées par les allégations de contrefaçon, et ont préféré plaider simplement l'insuffisance de la preuve présentée par les intimées. Le juge de première instance et la Cour d'appel fédérale ont dû avoir recours principalement à une bande vidéo montrant la rotation d'une chemise de General Electric dans le cas «d'une lessive petite ou moyenne». Même si cette preuve laissait à désirer, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'elle étayait la déduction qu'il y avait un entraînement continu en plus de la rotation continue observée. En l'absence de tout élément de preuve contraire, la cour pouvait conclure qu'il y avait, en fait, contrefaçon des revendications relatives à l'entraînement continu. Après avoir décidé de ne présenter aucun élément de preuve sur cette question, les appelantes étaient mal venues de prétendre que la Cour d'appel fédérale a commis une erreur manifeste en tirant cette conclusion de fait.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: *Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183; *Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1; **arrêts mentionnés:** *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504; *J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock*, [1940] R.C.S. 279; *McPhar Engineering Co. of Canada c. Sharpe Instruments Ltd.*, [1956-60] R.C. de l'É. 467; *Marconi c. British Radio Telegraph and Telephone Co.* (1911), 28 R.P.C. 181; *Birmingham Sound Reproducers Ltd. c. Collaro Ltd.*, [1956] R.P.C. 232; *C. Van Der Lely N.V. c. Bamfords Ltd.*, [1963] R.P.C. 61; *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751; *Lister c. Norton Brothers and Co.* (1886), 3 R.P.C. 199; *Williams c. Box* (1910), 44 R.C.S. 1; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *White c. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886); *Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570; *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] R.C.S. 117; *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555; *Ernest Scragg & Sons Ltd. c. Leeson Corp.* (1964), 26 Fox Pat. C. 1; *AT&T Technologies, Inc. c.*

Mitel Corp. (1989), 26 C.P.R. (3d) 238; *Abbott Laboratories, Ltd. v. Nu-Pharm Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 38; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66; *Beecham Canada Ltd. v. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1; *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 23 Fox Pat. C. 112; *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49; *Beloit Technologies Inc. v. Valmet Paper Machinery Inc.*, [1997] R.P.C. 489; *Jamb Sets Ltd. v. Carlton* (1963), 42 C.P.R. 65, aff'd (1965), 46 C.P.R. 192; *Submarine Signal Co. v. Henry Hughes & Son, Ltd.* (1931), 49 R.P.C. 149.

Statutes and Regulations Cited

Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), October 5, 1973, Art. 69.
Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, ss. 2(1) "regulation", 12.
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 10.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 10 [rep. & sub. c. 33 (3rd Supp.)], s. 2; rep. & sub. 1993, c. 15, s. 28], 34, 36(1), 44, 45, 46.

Authors Cited

Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Hayhurst, William L. "The Art of Claiming and Reading a Claim", in G. F. Henderson, ed., *Patent Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 177.
 Hitchman, Carol V. E., and Donald H. MacOdrum. "Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions" (1990), 7 *C.I.P.R.* 167.
 Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (1999), 236 N.R. 330, 85 C.P.R. (3d) 129, [1999] F.C.J. No. 84 (QL), dismissing the appellants' appeal from a decision of the Federal Court, Trial Division (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, [1997] F.C.J. No. 1086 (QL), holding that patents 1,095,734 and 1,049,803 were valid, that patent

Mitel Corp. (1989), 26 C.P.R. (3d) 238; *Abbott Laboratories, Ltd. c. Nu-Pharm Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 38; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*, [1982] A.C.F. n° 10 (QL); *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 23 Fox Pat. C. 112; *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49; *Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc.*, [1997] R.P.C. 489; *Jamb Sets Ltd. c. Carlton* (1963), 42 C.P.R. 65, conf. par (1965), 46 C.P.R. 192; *Submarine Signal Co. c. Henry Hughes & Son, Ltd.* (1931), 49 R.P.C. 149.

Lois et règlements cités

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), 5 octobre 1973, art. 69.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2(1) «règlement», 12.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 10 [abr. & rempl. ch. 33 (3^e suppl.)], art. 2; abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 28], 34, 36(1), 44, 45, 46.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 10.

Doctrine citée

Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 3^e éd. Montréal, Qué.: Thémis, 1999.
 Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
 Hayhurst, William L. «The Art of Claiming and Reading a Claim», in G. F. Henderson, ed., *Patent Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 177.
 Hitchman, Carol V. E., and Donald H. MacOdrum. «Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions» (1990), 7 *R.C.P.I.* 167.
 Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1999), 236 N.R. 330, 85 C.P.R. (3d) 129, [1999] A.C.F. n° 84 (QL), qui a rejeté l'appel des appelantes contre une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, [1997] A.C.F. n° 1086 (QL), selon laquelle les brevets 1 095 734 et 1 049 803

1,095,734 was infringed and that patent 1,049,803 was not infringed. Appeal dismissed.

James D. Kokonis, Q.C., Dennis S. K. Leung and Ronald E. Dimock, for the appellants.

Christopher J. Kvas and Peter R. Everitt, for the respondents.

The judgment of the Court was delivered by

¹ BINNIE J. — In 1975, the respondent Whirlpool Corporation announced to the world an advance in clothes washing technology which the trial judge described as “entirely new”. The nub of the improvement was to replace the traditional one-piece “agitator” in the wash tub with a two-piece agitator consisting of a lower oscillating spindle with a rotating “auger” attached to the top. By all accounts the two-piece “dual action” agitator produced a more effective wash (“uniform scrubbing”). Whirlpool introduced these useful machines onto the North American market in the 1970s, and over the years sold millions of units to the clothes washing public. General Electric (“GE”) and Maytag were somewhat envious of this invention, but moved quickly on expiry of the U.S. patents in 1995 to put their own dual action agitators on the market. Between 1995 and the date of trial, GE had sold in excess of 750,000 dual action machines. The respondents’ complaint is that the appellants’ machines were not only marketed in the United States but some of them were sold in Canada where the relevant patents had not yet expired.

² The development work at Whirlpool resulted in three patents. Each, when issued, gave Whirlpool a 17-year monopoly on manufacturing and marketing washing machines that incorporated the inventions as respectively claimed. The consumer market for large appliances is immense and this appeal brought together some of the major competitors for the purpose of alternatively denouncing or

étaient valides, le brevet 1 095 734 était contrefait et le brevet 1 049 803 n’était pas contrefait. Pourvoi rejeté.

James D. Kokonis, c.r., Dennis S. K. Leung et Ronald E. Dimock, pour les appelantes.

Christopher J. Kvas et Peter R. Everitt, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE BINNIE — En 1975, l’intimée Whirlpool Corporation a annoncé un progrès technologique dans le domaine du lavage des vêtements, que le juge de première instance a qualifié d’«entièrement nouveau». Le perfectionnement en question consistait essentiellement à remplacer l’«agitateur» monobloc traditionnel, situé dans la cuve, par un agitateur à deux pièces comprenant un oscillateur inférieur et une «chemise» supérieure rotative. De l’avis de tous, l’agitateur à «double effet», constitué de deux pièces, permettait de réaliser un lavage plus efficace («nettoyage uniforme»). Whirlpool a lancé ces machines utiles sur le marché nord-américain au cours des années 70 et en a vendu des millions d’unités au fil des ans. General Electric («GE») et Maytag enviaient quelque peu cette invention, mais à l’expiration des brevets américains en 1995, elles se sont empressées de lancer sur le marché leurs propres agitateurs à double effet. Entre 1995 et la date du procès, GE avait vendu au-delà de 750 000 machines à double effet. Les intimées se plaignent du fait que les appelantes ont non seulement mis en marché leurs machines aux États-Unis, mais qu’elles en ont vendu un certain nombre au Canada, où les brevets pertinents n’étaient pas encore expirés.

Les travaux de développement effectués chez Whirlpool ont donné lieu à trois brevets. Chaque brevet délivré conférait à Whirlpool un monopole de 17 ans sur la fabrication et la mise en marché des laveuses dotées de l’invention revendiquée. Le marché des grands appareils électroménagers est immense et le présent pourvoi a réuni certains compétiteurs majeurs qui sont venus dénoncer ou

upholding the relevant patents owned by Whirlpool. The appellants say that the first two patents to issue covered the invention, and that the monopoly was improperly extended by the issuance of the third patent (which at trial they were held to have infringed). The third patent, the appellants say, ought for the most part never to have been granted and is to that extent invalid.

The practical impact of this argument is that if the most recent patent is invalid, the period of infringement is reduced by more than two years, and the compensation payable to Whirlpool would be greatly diminished. The appeal raises some important legal issues concerning the interpretation, validity and infringement of patents, but in the end, the appellants' case largely comes apart on the evidence (or lack of it) and the appeal must therefore be dismissed.

I. Facts

In the late 1960s, GE and its Canadian subsidiary, Camco marketed a range of washing machines across Canada that utilized what was known as a single action agitator, that is to say a single spindle sitting in a tub of water rotating its vanes back and forth to scrub the clothes. Similar machines were marketed by the respondents Whirlpool and Inglis, and by the appellants in the companion appeal, Maytag Corporation and its Canadian subsidiaries. The U.S. laboratories of the parent companies were at work trying to develop products that would give what advertising agencies call a "new and improved wash" to heavy household loads. Progress was uneven. Much research was done at Whirlpool and other manufacturers on the benefits of rigid vanes on the agitator versus flexible vanes (sometimes called "flex vanes"). In the late 1960s, Whirlpool built a washer with flexible vanes for development purposes that mauled the clothes so badly it became known as the "Golden Gobbler". Maytag however developed a "flex vane" unitary action machine in the late 1960s and the trial judge noted the evidence that "[i]t's been nothing but a satisfactory device" over the next 30 years ((1997), 76 C.P.R. (3d) 150, at p. 182). It did not tangle clothes unduly and was a great commercial suc-

défendre, selon le cas, les brevets pertinents détenus par Whirlpool. Les appelantes affirment que les deux premiers brevets visaient l'invention et que le monopole a été prolongé à tort par la délivrance du troisième brevet (qu'elles ont contrefait, selon la conclusion tirée en première instance). Elles prétendent que le troisième brevet n'aurait jamais dû être délivré en majeure partie et qu'il est invalide dans cette mesure.

L'effet concret de cet argument est que si le brevet le plus récent est invalide, la période de contrefaçon est réduite de plus de deux ans, de sorte que l'indemnité payable à Whirlpool s'en trouve grandement diminuée. Le pourvoi soulève certaines questions de droit importantes concernant l'interprétation, la validité et la contrefaçon des brevets, mais en fin de compte, il doit être rejeté du fait que la thèse des appelantes s'effondre en grande partie en raison de la preuve (ou de l'absence de preuve).

I. Les faits

À la fin des années 60, GE et sa filiale canadienne Camco ont lancé sur le marché canadien une gamme de laveuses munies de ce qui était connu comme un agitateur à simple effet constitué d'un seul arbre situé dans une cuve d'eau, qui transmettait à ses ailettes un mouvement de rotation dans les deux directions afin de nettoyer les vêtements. Des machines similaires ont été mises en marché par les intimées Whirlpool et Inglis, ainsi que par les appelantes dans le pourvoi connexe, à savoir Maytag Corporation et ses filiales canadiennes. Les laboratoires américains des sociétés mères s'efforçaient de mettre au point des produits qui permettraient d'obtenir ce que les agences de publicité appellent un «lavage nouveau et amélioré» des grosses lessives ménagères. Les progrès n'ont pas été uniformes. Whirlpool et d'autres fabricants ont fait beaucoup de recherches sur les avantages de l'agitateur muni d'ailettes rigides par rapport à l'agitateur muni d'ailettes flexibles. À la fin des années 60, Whirlpool a mis au point une laveuse munie d'ailettes flexibles qui endommageait tellement les vêtements qu'elle a été surnommée la «Golden Gobbler». Maytag a cependant conçu, également à la fin des années 60, une machine à simple effet munie d'ailettes

3

4

cess. By the end of the 1960s, the clothes washing machine trade in North America was thus familiar with one-piece agitators featuring rigid or flexible vanes, and understood that the “yield” in the flex vanes could deliver an extra push to the laundry load to produce a better scrub. Indeed, the evidence was that Maytag obtained a 50 percent increase in wash loads by using flexible vanes rather than rigid vanes.

flexibles, et le juge de première instance a souligné le témoignage selon lequel [TRADUCTION] «le dispositif [s’était] toujours révélé satisfaisant» au cours des 30 années qui ont suivi ([1997] A.C.F. n° 1086 (QL), au par. 136). Cette machine n’entre-
laçait pas trop les vêtements et a été une grande réussite commerciale. À la fin des années 60, les gens qui œuvraient dans le domaine des laveuses en Amérique du Nord connaissaient donc bien les agitateurs monoblocs dotés d’ailettes rigides ou flexibles et comprenaient que le [TRADUCTION] «fléchissement» des ailettes flexibles pouvait fournir une poussée supplémentaire à la lessive et en améliorer ainsi le nettoyage. En fait, la preuve indiquait que le recours à des ailettes flexibles plutôt que rigides a permis à Maytag d’accroître la capacité de lessive de 50 pour 100.

5 Eventually, Whirlpool came up with an ingenious dual action agitator that utilized the bottom portion of the shaft for the usual oscillating motion back and forth in the wash cycle, but added an upper sleeve that was designed to work as a helical auger. The auger rotated only in one direction like a post-hole digger, and propelled water and clothing downwards onto the oscillating vanes of the lower agitator which sent the laundry into a rollover tumble across the floor of the tub, upward along the side wall, thence back across the surface to the agitator (the “toroidal motion”).

Whirlpool a finalement mis au point un ingénieux agitateur à double effet qui utilisait la partie inférieure de l’arbre pour le mouvement oscillatoire habituel dans les deux directions pendant le cycle de lavage, mais qui comportait, en plus, un manchon supérieur devant servir de chemise hélicoïdale. La chemise effectuait un mouvement de rotation dans une seule direction comme une bêche tarière, et elle projetait l’eau et les vêtements vers le bas sur les ailettes oscillantes de l’agitateur inférieur, ce qui entraînait la chute de la lessive vers le fond de la cuve et la faisait ensuite remonter le long des murs latéraux jusqu’à la surface vers l’agitateur («mouvement toroïdal»).

1. *Invention Dates*

1. *Les dates d’invention*

6 Whirlpool’s initial invention of the dual action agitator was made in 1972 and resulted in Canadian patent 1,045,401 (the “401 patent”). It contemplated that both the upper and lower portions of the agitator would be powered by a drive shaft. No claim was made against the appellants under the ‘401 patent.

Whirlpool a inventé, en 1972, l’agitateur à double effet pour lequel elle a obtenu le brevet canadien 1 045 401 («brevet 401»). Cette invention prévoyait que les parties supérieure et inférieure de l’agitateur seraient actionnées par un arbre d’entraînement. Aucune action n’a été intentée contre les appelantes en vertu du brevet 401.

7 In March 1973, a Whirlpool researcher, Ernest Ruble, came up with various ingenious improvements to the dual action agitator, including a new drive means that could be utilized to rotate the upper auger intermittently using a clutch that engaged when the lower agitator rotated forward

En mars 1973, Ernest Ruble, un chercheur de Whirlpool, a apporté divers perfectionnements ingénieux à l’agitateur à double effet, dont un nouveau mécanisme d’entraînement qui pouvait transmettre à la chemise supérieure un mouvement de rotation intermittent au moyen d’un embrayage qui

and disengaged when it rotated backward. The agitator sleeve itself was designed to be removable. These advances resulted in a further application that eventually became Canadian patent 1,049,803 (the “803 patent”). The prototype washing machine had rigid vanes on the lower oscillating unit and when it went to the Whirlpool product development group for testing in mid to late 1973, it came under the eyes of Mr. John Pielemeier, an engineer with many years’ experience. Mr. Pielemeier was called as an expert at trial by Whirlpool. His affidavit explained that:

My personal involvement with dual action agitators commenced in the middle to late portion of 1973 when I was an engineer in product engineering in the Whirlpool Laundry Engineering Division. At that time Clark Platt presented to me, for the first time, a dual action agitator that had rigid vanes on its lower base.

The tests conducted by the product engineering group disclosed serious problems with the '803 technology. It tangled up the clothes even worse than had the Golden Gobbler. Counsel referred us to the following passage in Mr. Pielemeier’s evidence:

It was the worst tangling I have ever seen in a machine. As a matter of fact I had to stand on a chair to get the whole thing [i.e., the laundry test load] out of the machine.

Mr. Kurt Werner, another Whirlpool engineer who joined the company somewhat later, described the problem to the trial judge thusly:

What we had done was taken this new clothes washing agitator that had this unidirectional motion and we were starting to see garments having a three-dimensional tangling condition, where garments were actually rotating around in the basket and actually rotating in the load and causing a roping effect within the load.

s’activait lorsque l’agitateur inférieur effectuait une rotation dans une direction et se désactivait lorsque l’agitateur inférieur effectuait une rotation dans l’autre direction. Le manchon de l’agitateur était lui-même amovible. Ces progrès sont à l’origine d’une autre demande qui a permis d’obtenir le brevet canadien 1 049 803 («brevet 803»). La partie inférieure oscillante du prototype de laveuse était munie d’ailettes rigides, et lorsque ce prototype a été envoyé à la division du développement des produits de Whirlpool pour y être testé, entre le milieu et la fin de l’année 1973, il a été examiné par M. John Pielemeier, un ingénieur expérimenté. Monsieur Pielemeier a été appelé par Whirlpool à témoigner à titre d’expert lors du procès. Son affidavit comportait l’explication suivante:

[TRADUCTION] Mon expérience personnelle en matière d’agitateurs à double effet a commencé entre le milieu et la fin de l’année 1973, alors que j’étais ingénieur au sein de la division d’ingénierie de produits pour la lessive chez Whirlpool. À l’époque, Clark Platt m’a montré, pour la première fois, un agitateur à double effet dont la partie inférieure était munie d’ailettes rigides.

Les tests effectués par la division d’ingénierie des produits ont permis de découvrir que la technologie du brevet 803 posait de graves problèmes. La laveuse entrelaçait les vêtements d’une façon encore pire que la Golden Gobbler. L’avocat nous a mentionné l’extrait suivant du témoignage de M. Pielemeier:

[TRADUCTION] C’était le pire entrelacement que j’aie jamais vu dans une machine. En fait, j’ai dû monter sur une chaise pour enlever le tout [c’est-à-dire la lessive d’essai] de la machine.

Monsieur Kurt Werner, un autre ingénieur de Whirlpool qui a joint les rangs de la société un peu plus tard, a décrit ainsi le problème au juge de première instance:

[TRADUCTION] Lorsque nous avons mis en marche ce nouvel agitateur de laveuse à mouvement unidirectionnel, nous avons commencé à voir les vêtements s’entrelacer dans tous les sens et à pivoter dans le panier et la lessive, d’où un effet de torsion dans la lessive.

8

9

10 Mr. Clark Platt was assigned to come up with a solution to the “3-D tangle” problem which he did by proposing the substitution of flex vanes for rigid vanes “at least as early as June 5, 1974” (trial judgment, at p. 154). This work ultimately resulted in the third of the three patents, Canadian patent 1,095,734 (the “734 patent”). The “roping effect” was greatly reduced by making the vanes sufficiently flexible to yield and deflect the moving mass of water and laundry. The benefit, apparently, lay in the ability of flex vanes to yield rather than in their ability to push, as disclosed in the '734 patent as follows:

This unloading of the vanes tends to avoid tangling of fabrics on the agitator which might otherwise lead to increased agitator shaft torque, increased motor wattage, reduced rollover as well as unbalanced spin loads and generally tangled clothes loads.

11 The trial judge considered the 3-D tangling problem associated with “dual action” washers to be “qualitatively” different from the tangling experienced with such “unitary action” machines as the Golden Gobbler (at p. 183):

I would also note that, even after counsel’s description of 3-D tangling and manual demonstration of what 3-D tangling is supposed to be, I remain unclear as to what this concept really means. I am, however, prepared to accept that the tangling produced by dual action agitation is qualitatively different from that produced by unitary action agitation.

12 Whirlpool also discovered that by use of gears and pinions the oscillating lower portion of the agitator could be made to rotate the upper auger continuously. The '734 patent thus offered a choice of drive modes. In one embodiment, the upper auger was driven “intermittently”; in another, it was driven continuously.

13 The respondent Whirlpool Corporation applied for the U.S. equivalent of the '803 patent on November 23, 1973, despite Mr. Pielemeier’s

Monsieur Clark Platt, qui avait été chargé de régler le problème de l’«entrelacement dans tous les sens», a proposé de remplacer les ailettes rigides par des ailettes flexibles «[au moins dès] le 5 juin 1974» (jugement de première instance, par. 2). Ces travaux ont abouti au troisième des trois brevets, soit le brevet canadien 1 095 734 («brevet 734»). Le fait de rendre les ailettes suffisamment flexibles pour fléchir et faire dévier la masse mouvante d’eau et de lessive a permis de réduire considérablement l’«effet de torsion». Cet avantage découlait apparemment de la capacité des ailettes flexibles de fléchir au lieu de pousser, comme l’indique le brevet 734:

[TRADUCTION] Ce déchargement des ailettes permet d’éviter l’entrelacement des tissus sur l’agitateur, qui pourrait par ailleurs entraîner une augmentation du couple de l’axe de l’agitateur et de la consommation d’électricité du moteur, ainsi qu’une réduction du mouvement de brassage, un déséquilibre lors de l’essorage et, de façon générale, l’entrelacement de la lessive.

Le juge de première instance a considéré que le problème de l’entrelacement dans tous les sens lié aux laveuses à «double effet» était «qualitativement» différent de l’entrelacement causé par les machines à «simple effet» comme la Golden Gobbler (au par. 139):

Aussi, malgré la description par l’avocat de l’entrelacement dans tous les sens et la démonstration manuelle de ce que ce phénomène est censé être, cette notion m’échappe toujours. Je suis cependant disposé à accepter que l’entrelacement causé par le mécanisme d’agitation à double effet est qualitativement différent de celui associé à l’agitation à simple effet.

Whirlpool a également découvert qu’il était possible, au moyen d’engrenages et de pignons, de faire en sorte que la partie oscillante inférieure de l’agitateur imprime un mouvement de rotation continu à la chemise supérieure. Le brevet 734 offrait donc un choix de modes d’entraînement. Selon une variante, la chemise supérieure était actionnée de façon «intermittente», alors que, selon une autre variante, elle l’était de façon continue.

Le 23 novembre 1973, l’intimée Whirlpool Corporation a fait une demande en vue d’obtenir l’équivalent américain du brevet 803, et ce, en

worry about the 3-D tangle problem. By the time the Whirlpool Corporation filed an application for Canadian patent '803 on November 12, 1974, Whirlpool had come up with the solution of using flex vanes instead of rigid vanes, but did not in the '803 specification disclose the 3-D tangling problem. Nor did Whirlpool disclose the flex vane solution that had been discovered five months before the Canadian '803 patent was applied for.

The claims of the '803 patent specify “vanes” but do not further specify whether the vanes are to be flexible or rigid. Whirlpool’s position is that flex vanes were not included. The appellants argue the contrary.

Whirlpool waited until June 16, 1976 to apply for what became the U.S. equivalent of the '734 patent for the dual agitator with flex vane and continuous drive claims. The Canadian '734 patent was applied for on May 27, 1977. Undoubtedly experimental and product development work continued between 1973 and 1976, but the result of the delay was to position a third patent to issue several years after the '401 and '803 patents. Ultimately the result, if the '734 patent is valid, was to prolong the monopoly in Canada on the better type of dual action agitators from March 5, 1996 to February 16, 1998. For ease of reference the relevant dates are as follows:

<u>Canadian Patent No.</u>	<u>Applied For</u>	<u>Issued</u>	<u>Expired</u>
1,045,401	Nov. 12, 1974	January 2, 1979	January 1, 1996
1,049,803	Nov. 12, 1974	March 6, 1979	March 5, 1996
1,095,734	May 27, 1977	February 17, 1981	February 16, 1998

It is of significance that all three patents were co-pending before the Commissioner of Patents for a period of almost two years between May 27, 1977, when the last of the three patent applications was filed with the Canadian Patent Office, and January 2, 1979, when the first of the three patents

dépit de l’inquiétude de M. Pielemeier au sujet du problème d’entrelacement dans tous les sens. Lorsque Whirlpool Corporation a déposé une demande de brevet canadien le 12 novembre 1974, elle avait déjà trouvé la solution de l’utilisation d’ailettes flexibles au lieu d’ailettes rigides, mais elle n’a pas divulgué le problème de l’entrelacement dans tous les sens dans le mémoire descriptif du brevet 803. Whirlpool n’a pas non plus divulgué la solution des ailettes flexibles qui avait été découverte cinq mois avant le dépôt de la demande à l’origine du brevet canadien 803.

Les revendications du brevet 803 mentionnent les «ailettes» sans toutefois préciser si elles sont flexibles ou rigides. Selon Whirlpool, les ailettes flexibles n’étaient pas incluses. Les appelantes prétendent le contraire.

Whirlpool a attendu jusqu’au 16 juin 1976 pour demander ce qui est devenu l’équivalent américain du brevet 734 relativement aux revendications relatives à l’agitateur à double effet muni d’ailettes flexibles et à l’entraînement continu. Le brevet canadien 734 a été demandé le 27 mai 1977. Il ne fait aucun doute que les travaux de développement et d’expérimentation des produits se sont poursuivis entre 1973 et 1976, mais le délai écoulé a fait en sorte qu’un troisième brevet n’a été délivré que plusieurs années après la délivrance des brevets 401 et 803. En fin de compte, s’il est valide, le brevet 734 a eu pour effet de prolonger du 5 mars 1996 au 16 février 1998 le monopole exercé sur le meilleur modèle d’agitateur à double effet au Canada. Pour plus de commodité, voici les dates pertinentes:

<u>Brevet canadien n°</u>	<u>Demande</u>	<u>Délivrance</u>	<u>Expiration</u>
1 045 401	12 nov. 1974	2 janvier 1979	1er janvier 1996
1 049 803	12 nov. 1974	6 mars 1979	5 mars 1996
1 095 734	27 mai 1977	17 février 1981	16 février 1998

Fait important, les trois demandes de brevet ont été simultanément en instance devant le Commissaire aux brevets pendant une période de presque deux ans, à savoir entre le 27 mai 1977, date du dépôt de la dernière des trois demandes de brevet auprès du Bureau canadien des brevets, et le 2 jan-

14

15

16

issued. This is worth noting for two reasons. Firstly, the 3-D tangle problem had in fact been disclosed in the '734 specification to the Commissioner of Patents, who was therefore in a position to consider any concern that the '803 technology lacked utility because of the 3-D tangle problems before the issuance of the '803 patent. The '803 invention was nevertheless pronounced new, ingenious and useful and the '803 patent issued. Secondly, s. 10 of the old *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, provided that the contents of a patent specification are disclosed to the public only after a patent is issued. The disclosure of "dual action" technology in the first two patent applications was not in the public domain until after the third patent had been applied for, and did not therefore constitute "prior art" to feed the appellants' "obviousness" attack on the '734 invention.

2. *The Claims in Suit*

17 The '803 patent taught a double action agitator with a drive system which the trial judge described as "unique". There was no drive shaft. The upper part of the agitator was driven off the lower part by means of a clutch. Claim 1 sets out the broad description of the claimed monopoly as follows:

1. An agitator for a washing machine having a driven oscillating shaft, said agitator comprising: first agitator portion capable of being mounted on said shaft by means of a locked, non-rotating connection and having an upper part, and a lower part provided with outwardly extending substantially vertically oriented vanes; a second agitator portion in the form of a sleeve having at least one outwardly extending, inclined vane, said sleeve being rotatably mounted on the upper part of the first agitator portion; and a one-way clutch located between the first and second agitator portions, the first agitator portion being adapted to drive said clutch and the second agitator portion being adapted to be driven

vier 1979, date de délivrance du premier des trois brevets. Cela est digne de mention pour deux raisons. Premièrement, le Commissaire aux brevets avait pris connaissance du problème d'entrelacement dans tous les sens dans le mémoire descriptif du brevet 734 et il était donc en mesure de tenir compte de toute crainte que la technologie du brevet 803 ne soit inutile en raison des problèmes d'entrelacement dans tous les sens, avant de délivrer ce dernier brevet. L'invention visée par le brevet 803 a été néanmoins déclarée nouvelle, ingénieuse et utile, et le brevet 803 a été délivré. Deuxièmement, l'art. 10 de l'ancienne *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4, prévoyait que le contenu du mémoire descriptif d'un brevet n'était divulgué au public qu'après la délivrance du brevet. La technologie du «double effet» divulguée dans les deux premières demandes de brevet n'a tombé dans le domaine public qu'après le dépôt de la troisième demande de brevet, et ne constituait donc pas une «antériorité» que les appelantes pouvaient invoquer pour contester, au moyen de l'argument du caractère évident, l'invention visée par le brevet 734.

2. *Les revendications en cause*

Le brevet 803 portait sur un agitateur à double effet muni d'un mécanisme d'entraînement que le juge de première instance a qualifié d'«unique». Il n'y avait pas d'arbre d'entraînement. La partie supérieure de l'agitateur était actionnée par la partie inférieure au moyen d'un embrayage. La revendication 1 donne la description générale suivante du monopole revendiqué:

[TRADUCTION]

1. Agitateur pour laveuse automatique muni d'un arbre d'entraînement oscillant, l'agitateur étant composé: d'une première section montée sur cet arbre à l'aide d'un raccord fixe et verrouillé, et constitué d'une partie supérieure et d'une partie inférieure dotée d'aillettes faisant saillie principalement sur le plan vertical; d'une deuxième section en forme de manchon et munie d'au moins une ailette inclinée faisant saillie, le manchon pouvant pivoter sur la partie supérieure de la première section de l'agitateur d'un embrayage unidirectionnel situé entre les première et deuxième sections de l'agitateur, la première de ces sections étant conçue de façon à commander l'embrayage et la deuxième section de

by said clutch so that the rotation of the first agitator portion gives a positive rotation to the second agitator portion in only one direction of rotation of the first agitator portion, said inclined vane being inclined upwardly with respect to the direction of positive rotation of the second agitator portion, and at least the lower parts of said vertically oriented vanes extending radially outwardly by a greater amount than said at least one inclined vane. [Emphasis added.]

The abstract of the patent refers to an “accessory comprising a sleeve which is securable to the barrel of the agitator . . . having a vane means attached thereto” (emphasis added). Further, a portion of the '803 disclosure talks about an “agitator accessory . . . easily removable from the agitator itself” (emphasis added). However, the claims themselves do not refer to the agitator sleeve as being either “securable” or removable, and it is the claims, not the rest of the specification, that define the monopoly.

At trial, the respondents and appellants were agreed that the GE machines with flex vanes were covered by the '803 patent. They agreed that the only unresolved infringement issue under the '803 patent was whether or not “the element identified as a ‘sleeve’” was removable. As will be seen, the trial judge disagreed with both sides on the issue of claims construction. He concluded that the '803 technology as claimed employed rigid vanes only.

The appellants were also accused of infringing the '734 patent which explicitly stated that the vanes of the lower oscillator of the dual action agitator were flexible rather than rigid. The '734 patent disclosed the new “continuous drive” claims. Claim 1 set out the broad monopoly claim as follows:

1. An agitator assembly for a clothes washing machine comprising:

a first agitator element,

l'agitateur étant constituée pour être entraînée par l'embrayage de manière que la rotation de la première section de l'agitateur transmette un mouvement de rotation contrôlé à la deuxième section de l'agitateur dans une seule des deux directions possibles, l'ailette inclinée pointant vers le haut par rapport à la direction du mouvement de rotation contrôlé de la deuxième section de l'agitateur et les ailettes verticales faisant saillie sur le plan radial, au moins à leur base, de manière à excéder au moins une ailette inclinée. [Je souligne.]

Le brevet fait état d'un [TRADUCTION] «accessoire se composant d'un manchon qui se fixe au tourillon de l'agitateur [et qui est] assorti d'une ailette» (je souligne). De plus, une partie du brevet 803 traite d'un [TRADUCTION] «accessoire d'agitation [qui] peut facilement être détaché de l'agitateur même» (je souligne). Toutefois, les revendications elles-mêmes ne précisent pas si le manchon de l'agitateur peut se «fixer» ou se détacher et ce sont les revendications, et non le reste du mémoire descriptif, qui définissent le monopole.

Au procès, les intimées et les appelantes ont convenu que les machines de GE munies d'ailettes flexibles étaient visées par le brevet 803. Elles étaient d'accord pour dire que la seule question de contrefaçon non résolue relativement au brevet 803 était de savoir si «l'élément appelé “manchon”» était amovible. Comme nous le verrons, le juge de première instance a été en désaccord avec les intimées et les appelantes sur la question de l'interprétation des revendications. Il a conclu que la technologie revendiquée dans le brevet 803 n'utilisait que des ailettes rigides.

Les appelantes ont également été accusées de contrefaçon du brevet 734 qui précisait que les ailettes de l'oscillateur inférieur de l'agitateur à double effet étaient flexibles plutôt que rigides. Le brevet 734 divulguait les nouvelles revendications relatives à l'«entraînement continu». La revendication 1 énonçait ainsi la revendication générale de monopole:

[TRADUCTION]

1. Un agitateur pour laveuse à linge constitué:

d'un premier composant d'agitateur,

18

19

20

a second agitator element,

drive means for driving said first agitator element in an oscillatory motion and for concurrently driving said second agitator element in an unidirectional rotary motion, said first and second agitator elements cooperating to circulate the contents of the machine in a toroidal rollover pattern within the washing machine, and means associated with said second agitator element for forcing articles adjacent thereto into the oscillatory path of said first agitator element and into said rollover pattern, said first agitator element having formed thereon flexible vanes which are free to flex in response to oscillatory motions of the agitator element, thereby to yieldingly engage fabrics deflected downwardly and lessening high impact loading of the first agitator element. [Emphasis added.]

3. *The Litigation*

21 The appellants challenged the validity of both patents but adopted the fall-back position that if any infringement occurred, it was under the '803 patent. This allowed them to argue that the '803 patent included the flex vanes and that (apart from the continuous drive claims) there was nothing "patentably distinct" to nourish the grant of the '734 patent. It argued that the intermittent drive claims in the '734 patent constituted an illegitimate effort to prolong the monopoly by an unjustified two additional years.

22 A similar action was subsequently initiated against Maytag and its Canadian subsidiaries. The claims against GE included both the "intermittent" drive claims and the "continuous" drive claims. The action against Maytag asserted only the intermittent claims.

23 The GE action proceeded to trial, it being agreed that the outcome of the GE action would govern the Maytag action as well, including all findings of fact and law at trial. The appeals were heard concurrently in the Federal Court of Appeal and in this Court.

d'un deuxième composant d'agitateur,

d'un mécanisme d'entraînement qui transmet un mouvement oscillatoire à ce premier composant de l'agitateur et, simultanément, un mouvement de rotation unidirectionnel au deuxième composant de l'agitateur, les premier et deuxième composants de l'agitateur contribuant tous les deux au brassage du contenu de la laveuse selon un mouvement toroïdal; d'un dispositif associé à ce deuxième composant de l'agitateur qui, à leur approche, pousse les vêtements en direction de la course oscillatoire du premier composant de l'agitateur et du mouvement toroïdal entraînant la chute des vêtements d'un côté et de l'autre, ce premier composant de l'agitateur étant muni d'ailettes flexibles incurvées qui fléchissent sous l'effet du mouvement oscillatoire de ce composant, dirigeant ainsi en douceur les pièces d'étoffe vers le bas et diminuant toute charge trop importante exercée sur le premier composant de l'agitateur. [Je souligne.]

3. *Le litige*

Les appelantes ont contesté la validité des deux brevets, mais ont fait valoir que, de toute façon, s'il y avait eu contrefaçon, elle concernait le brevet 803. Cela leur a permis de prétendre que le brevet 803 incluait les ailettes flexibles et que (à l'exception des revendications relatives à l'entraînement continu) il n'y avait aucun [TRADUCTION] «élément brevetable distinct» qui justifiait la délivrance du brevet 734. Elles ont prétendu que les revendications du brevet 734 concernant l'entraînement intermittent constituaient une tentative illégitime de prolonger indûment de deux ans le monopole.

Une action similaire a, par la suite, été intentée contre Maytag et ses filiales canadiennes. Les allégations dont GE a fait l'objet concernaient à la fois les revendications relatives à l'entraînement «intermittent» et celles relatives à l'entraînement «continu». L'action intentée contre Maytag ne concernait que les revendications relatives à l'entraînement intermittent.

L'action intentée contre GE a donné lieu à un procès, et il a été entendu que l'issue de l'action intentée contre Maytag serait déterminée par l'issue de l'action intentée contre GE, y compris toutes les conclusions de fait et de droit tirées au procès. Les appels ont été entendus ensemble tant en Cour d'appel fédérale qu'en notre Cour.

II. Judicial History

1. *Federal Court, Trial Division* (1997), 76 C.P.R. (3d) 150

(a) The '803 Patent

As stated, the parties had agreed in advance that infringement of the '803 claims, as they interpreted them, turned on whether the agitator “sleeve” was removable. The respondents claimed that it was and the appellants denied it. This issue was addressed by the experts, including a video of the Whirlpool expert attempting to remove the GE sleeve with power tools, apparently with limited success. Cullen J. found that the sleeve was not removable but went on to hold that this was not the essence of the '803 invention. In his view, the essence of the '803 patent was the unique drive mechanism connecting the lower agitator to the upper auger without the use of a drive shaft. The trial judge noted that the '803 patent was not attacked until some 16 years after it was issued and therefore the “onus on the defendant to prove invalidity ought to be a heavy one because the patent has been honoured for so long as valid” (p. 166). He rejected the various attacks on the validity of the patent including over-breadth, covetousness and obviousness. He held the '803 patent to be valid.

Cullen J. ruled that there was no infringement however because, in his view, rigid vanes were an essential component of the '803 invention as claimed. The accused GE machines used flex vanes. Accordingly, Cullen J. held the '803 patent to be valid but not infringed. If he had found infringement, it would have ceased with expiry of the '803 patent on March 5, 1996.

II. Historique des procédures judiciaires

1. *Cour fédérale, Section de première instance*, [1997] A.C.F. n° 1086 (QL)

a) Le brevet 803

Comme je l'ai mentionné, les parties avaient convenu d'avance que la question de la contrefaçon des revendications du brevet 803, telles qu'elles les interprétaient, dépendait du point de savoir si le «manchon» de l'agitateur était amovible. Les intimées ont soutenu qu'il était amovible et les appelantes ont prétendu le contraire. Cette question a été abordée par les experts, notamment au moyen d'une bande vidéo dans laquelle on pouvait voir l'expert de Whirlpool tenter de retirer, apparemment avec peu de succès, le manchon de GE à l'aide d'outils électriques. Le juge Cullen a conclu que le manchon n'était pas amovible, mais il a ajouté que cela n'était pas l'élément essentiel de l'invention visée par le brevet 803. Selon lui, l'élément essentiel du brevet 803 était le mécanisme d'entraînement unique liant l'agitateur inférieur à la chemise supérieure sans l'aide d'un arbre d'entraînement. Le juge de première instance a souligné que le brevet 803 n'avait été contesté qu'environ 16 ans après sa délivrance, de sorte que «[l]e brevet ayant été tenu pour valide pendant une si longue période, la preuve d'invalidité avancée par la partie défenderesse doit être très probante» (par. 59). Il a rejeté les différentes contestations de la validité du brevet, notamment celles fondées sur la portée trop large, les visées trop ambitieuses et l'évidence. Il a jugé que le brevet 803 était valide.

Le juge Cullen a toutefois conclu à l'absence de contrefaçon étant donné que, selon lui, les ailettes rigides constituaient un composant essentiel de l'invention revendiquée dans le brevet 803. Les machines de GE en cause utilisaient des ailettes flexibles. Par conséquent, le juge Cullen a décidé que le brevet 803 était valide, mais qu'il n'avait pas été contrefait. S'il avait conclu à l'existence de contrefaçon, elle aurait cessé à l'expiration du brevet 803, à savoir le 5 mars 1996.

24

25

(b) The '734 Patent

26

As to validity, the trial judge concluded that the '734 patent was for a new and different invention than the '803 patent, because it addressed specifically the superiority of flex vanes over rigid vanes for the oscillating agitator, an invention that he thought was not rendered obvious and therefore non-patentable by the '803 patent. So construed, the '734 patent did not violate the prohibition on “double patenting”. With respect to the intermittent and continuous drive claims, Cullen J. held, at p. 176, that:

These two claims seem to describe two different, possible embodiments of the drive means of the invention. According to this analysis, both intermittent *and* continuous drive means are envisaged. It is even possible to include in this equation a drive means that is *both* intermittent *and* continuous. That is, one may have a “continuously intermittent” motion, where during the operation of the machine, the motion of the upper auger may continuously be driven or rotated in intermittent pauses or spurts. [Emphasis in original.]

27

With respect to infringement, the trial judge concluded that the appellants' machines did infringe the flex vane monopoly including both the intermittent drive claims and the “continuous drive” claims. As to whether the upper auger was made to rotate continuously in the GE tub, he said, at p. 176:

... I do not believe that the plaintiffs' argument about the motion of the upper portion of the defendants' agitator goes to the heart of the matter. It is not necessary to show that the drive in the medium or light load is strictly continuous. As long as the movement is not sporadic, it may very well have been contemplated to fall within the scope of the claims of the invention. To my mind, this is the type of motion — and not a strictly continuous motion — that was demonstrated in Mr. Werner's videotaped evidence.

b) Le brevet 734

En ce qui concerne la validité, le juge de première instance a décidé que le brevet 734 portait sur une invention nouvelle et différente de celle visée par le brevet 803, étant donné qu'il mentionnait expressément la supériorité des ailettes flexibles par rapport aux ailettes rigides pour les fins de l'agitateur oscillant, une invention qui, selon lui, n'avait pas été rendue évidente et donc non brevetable par le brevet 803. Ainsi interprété, le brevet 734 ne contrevenait pas à l'interdiction du «double brevet». Quant aux revendications relatives à l'entraînement intermittent et à l'entraînement continu, le juge Cullen a conclu ceci, au par. 110:

Ces deux revendications semblent décrire deux variantes différentes possibles du mécanisme d'entraînement de l'invention. Par conséquent, des mécanismes d'entraînement intermittent *et* continu sont envisagés. Il est même possible d'ajouter à cette équation un mécanisme d'entraînement qui soit *à la fois* intermittent *et* continu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mouvement «intermittent continu» lorsque pendant le fonctionnement de la machine, la chemise supérieure mise en rotation effective, de manière continue, des arrêts ou des accélérations intermittents. [En italique dans l'original.]

En ce qui concerne la contrefaçon, le juge de première instance a décidé que les machines des appelantes contrevenaient au monopole de l'ailette flexible et qu'elles contrefaisaient notamment tant les revendications relatives à l'entraînement intermittent que celles relatives à l'«entraînement continu». Quant à savoir si la chemise supérieure était conçue pour tourner continuellement dans la cuve de GE, il a dit, au par. 110:

Je ne crois [...] pas que l'argument des demanderesse concernant le mouvement de la partie supérieure de l'agitateur des défenderesses revête un caractère crucial quant à l'issue du litige. Il n'est pas nécessaire de montrer que l'entraînement, dans le cas des lessives petites ou moyennes, est strictement continu. Tant qu'il n'est pas sporadique, le mouvement peut très bien être envisagé par les revendications de l'invention. Selon moi, c'est ce genre de mouvement — et non un mouvement strictement continu — qui a pu être observé pendant le visionnement de la bande vidéo renfermant le témoignage de M. Werner.

Accordingly, he held the continuous drive claims to be infringed. In the result, he gave judgment for Whirlpool with an injunction against the appellants' future infringement of the '734 patent plus compensation for past infringement by way of damages or an accounting of profits, as the respondents may elect.

2. *Federal Court of Appeal* (1999), 85 C.P.R. (3d) 129

The appellants did not appeal the dismissal of its claim for a declaration of invalidity of the '803 patent, and specifically disclaimed in its notice of appeal any challenge to Cullen J.'s ruling that the '803 patent was not infringed. No cross-appeal was taken by the respondents on the '803 infringement ruling. Accordingly, the only issues in play were the validity and infringement of the '734 patent.

With respect to onus, Stone J.A. noted the trial judge had erred in saying that passage of time without challenge created a "heavy onus" on the party attacking the validity of a patent. However, in reading the trial judgment as a whole, he accepted that the trial judge had in fact applied the proper civil standard on a balance of probabilities.

With respect to the validity of the '734 patent, Stone J.A. rejected the attack based on double patenting. He held that double patenting requires that the claims of the later patent be conterminous with the claims in the earlier patent, or that the latter is an obvious and uninventive extension of the former. Neither was the case here. He also rejected the attacks based on covetousness and affirmed the validity of the '734 patent.

Stone J.A. upheld the trial judge's finding that the flexible vanes fitted to the agitators of the GE machines infringed the '734 patent. With respect to

Il a donc jugé que les revendications relatives à l'entraînement continu avaient été contrefaites. En définitive, il a donné gain de cause à Whirlpool en délivrant une injonction interdisant toute contrefaçon future du brevet 734 par les appelantes, en plus de lui accorder une indemnité sous forme de dommages-intérêts ou de remise des profits pour contrefaçon antérieure, au choix des intimées.

2. *Cour d'appel fédérale*, [1999] A.C.F. n° 84 (QL)

Les appelantes n'ont pas interjeté appel contre le rejet de leur demande de déclaration d'invalidité du brevet 803, et elles ont renoncé expressément, dans leur avis d'appel, à toute contestation de la décision du juge Cullen que le brevet 803 n'avait pas été contrefait. Les intimées n'ont interjeté aucun appel incident contre la décision portant sur la contrefaçon du brevet 803. Par conséquent, les seules questions en jeu étaient la validité et la contrefaçon du brevet 734.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le juge Stone a souligné que le juge de première instance avait eu tort d'affirmer que le délai écoulé sans qu'il y ait eu contestation avait pour effet d'imposer un «lourd fardeau de preuve» à la partie contestant la validité d'un brevet. Toutefois, après avoir lu l'ensemble de la décision du juge de première instance, il a reconnu que ce dernier avait en fait appliqué la norme de preuve appropriée en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités.

Quant à la validité du brevet 734, le juge Stone a rejeté la contestation fondée sur le double brevet. Il a conclu que le double brevet exigeait que les revendications du deuxième brevet et celles du premier brevet coïncident ou que le deuxième brevet soit un prolongement évident et non inventif du premier brevet. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Il a également rejeté les contestations fondées sur les visées trop ambitieuses et confirmé la validité du brevet 734.

Le juge Stone a maintenu la conclusion du juge de première instance que les ailettes flexibles fixées aux agitateurs des machines de GE contre-

28

29

30

31

32

infringement of the “continuous drive” claims, he was puzzled by the trial judge’s finding, at p. 194, that “the upper auger can be continuously rotated, albeit in intermittent pauses, in one direction”. The members of the Federal Court of Appeal viewed the videotaped evidence of the dual action agitator in operation and concluded that “the motion of the upper element of the appellants’ product while working under medium and light load conditions was continuous” (pp. 141-42). Notwithstanding the equivocal conclusion reached by the trial judge, Stone J.A. said (at p. 142) that “the motion shown on the exhibit speaks for itself”. In the result, the trial judgment was upheld and the appeal dismissed.

III. Relevant Statutory Provisions

33

As the patents in suit were issued prior to October 1, 1989, the provisions of the former *Patent Act* apply. The relevant sections of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, provide as follows:

SECTION 34. [SPECIFICATION]

(1) An applicant shall in the specification of his invention

(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;

(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;

(c) in the case of a machine, explain the principle thereof and the best mode in which he has contemplated the application of that principle;

(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions; and

faisaient le brevet 734. Quant à la contrefaçon des revendications relatives à l’«entraînement continu», il a été intrigué par la conclusion du juge de première instance (au par. 193) que «la chemise supérieure [peut] faire l’objet d’un mouvement de rotation unidirectionnel continu, tout en effectuant des arrêts intermittents». Les juges de la Cour d’appel fédérale ont visionné la bande vidéo relative au fonctionnement de l’agitateur à double effet, qui avait été soumise en preuve, et ont conclu que «le mouvement du composant supérieur du produit des appelantes en action en présence de lessives petites et moyennes était continu» (par. 32). Malgré la conclusion équivoque du juge de première instance, le juge Stone a affirmé, au par. 32, que «le mouvement démontré par la pièce parle de lui-même». En définitive, le jugement de première instance a été confirmé et l’appel rejeté.

III. Les dispositions législatives pertinentes

Étant donné que les brevets en cause ont été délivrés avant le 1^{er} octobre 1989, les dispositions de l’ancienne *Loi sur les brevets* s’appliquent. Les dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, sont les suivantes:

ARTICLE 34. [MÉMOIRE DESCRIPTIF]

(1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur:

a) décrit d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur;

b) expose clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’objet de l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en explique le principe et la meilleure manière dont il a conçu l’application de ce principe;

d) s’il s’agit d’un procédé, explique la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention d’autres inventions;

(e) particularly indicate and distinctly claim the part, improvement or combination that he claims as his invention.

(2) *Claims to be stated distinctly* — The specification referred to in subsection (1) shall end with a claim or claims stating distinctly and in explicit terms the things or combinations that the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property or privilege.

SECTION 36. [PATENT FOR ONE INVENTION ONLY]

(1) A patent shall be granted for one invention only but in an action or other proceeding a patent shall not be deemed to be invalid by reason only that it has been granted for more than one invention.

SECTION 44. [WHAT PATENT SHALL CONTAIN AND CONFER]

Every patent granted under this Act shall contain the title or name of the invention, with a reference to the specification, and shall, subject to the conditions prescribed in this Act, grant to the patentee and his legal representatives for the term therein mentioned, from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used the invention, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction.

SECTION 45. [PRESUMPTION OF VALIDITY]

Every patent granted under this Act shall be issued under the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office, shall bear on its face the date on which it is granted and issued and shall thereafter, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the grantee and his legal representatives for the term mentioned therein.

SECTION 46. [TERM OF PATENT]

The term limited for the duration of every patent issued by the Patent Office under this Act shall be seventeen years from the date on which the patent is granted and issued.

The relevant amended provision of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended by S.C. 1993, c. 15, provide as follows:

e) indique particulièrement et revendique distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

(2) *Revendications* — Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

ARTICLE 36. [BREVET POUR UNE SEULE INVENTION]

(1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.

ARTICLE 44. [TENEUR ET EFFET DU BREVET]

Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou nom de l'invention, avec renvoi au mémoire descriptif, et accorde, sous réserve des conditions prescrites dans la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée y mentionnée, à partir de la date de la concession du brevet, le droit, la faculté et le privilège exclusifs de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent.

ARTICLE 45. [PRÉSUMPTION DE VALIDITÉ]

Tout brevet accordé en vertu de la présente loi est délivré sous la signature du commissaire et le sceau du Bureau des brevets. Le brevet porte à sa face la date à laquelle il a été accordé et délivré, et il est par la suite, sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire et à ses représentants légaux pour la période y mentionnée.

ARTICLE 46. [DURÉE DU BREVET]

La durée de tout brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle le brevet est accordé et délivré.

La disposition pertinente de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée par L.C. 1993, ch. 15, prévoit:

SECTION 10. [INSPECTION BY THE PUBLIC]

(1) Subject to subsections (2) to (6) and section 20, all patents, applications for patents and documents filed in connection with patents or applications for patents shall be open to public inspection at the Patent Office, under such conditions as may be prescribed.

(2) *Confidentiality period* — Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document filed in connection with the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of eighteen months has expired.

(3) *Beginning of confidentiality period* — The confidentiality period begins on the filing date of the application or, where a request for priority has been made in respect of the application, it begins on the earliest filing date of any previously regularly filed application on which the request is based.

IV. Analysis

35 A dispute over the internal workings of a washing machine is unlikely to fire everyone's imagination but, as with many intellectual property disputes, raises important legal issues and significant financial stakes.

36 Counsel for the respondents claims that his clients produced works of great ingenuity "if not genius", and that the three patents were properly given in exchange for disclosure of these meritorious inventions. Counsel for the appellants suggest that while "dual action" washing machines represented a useful advance on the prior art, Whirlpool was properly rewarded for its invention by the award of the '401 and '803 patents. Award of a third patent was excessive.

37 It is common ground that the bargain between the patentee and the public is in the interest of both sides only if the patent owner acquires real protection in exchange for disclosure, and the public does not for its part surrender a more extended monopoly than the statutory 17 years from the date of the patent grant (now 20 years from the date of the filing of the patent application). A patentee who can "evergreen" a single invention through

ARTICLE 10. [CONSULTATION DES DOCUMENTS]

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l'article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

(2) *Période de non-consultation* — Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l'expiration d'une période de dix-huit mois.

(3) *Calcul de la période* — La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l'égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

IV. Analyse

Un litige qui porte sur le fonctionnement interne d'une laveuse n'est probablement pas de nature à stimuler l'imagination de tout le monde, mais à l'instar de nombreux litiges en matière de propriété intellectuelle, il met en cause des questions juridiques importantes et des enjeux financiers majeurs.

L'avocat des intimées soutient que ses clientes ont inventé des produits d'une grande ingéniosité, «voire de génie», et que les trois brevets ont été accordés à juste titre en contrepartie de la divulgation de ces inventions méritoires. L'avocat des appelantes indique que les laveuses à «double effet» constituaient certes un progrès utile par rapport à ce qui existait auparavant et que Whirlpool a été bien récompensée pour son invention par la délivrance des brevets 401 et 803. La délivrance d'un troisième brevet était cependant superflue.

Il est reconnu que le marché conclu entre le breveté et le public est dans l'intérêt des deux parties seulement si le titulaire du brevet acquiert une protection réelle en échange de la divulgation de son invention et que, de son côté, le public ne lui accorde pas un monopole excédant la période légale de 17 ans à partir de la date de délivrance du brevet (qui est désormais de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet). Un bre-

successive patents by the expedient of obvious or uninventive additions prolongs its monopoly beyond what the public has agreed to pay. The issue is whether Whirlpool's '734 patent falls into that condemned category.

The centrepiece of the attack by the appellants on the validity of the '734 patent is that the '734 patent constitutes "double patenting" because the invention set out in its intermittent drive claims corresponds with the invention set out in the claims of the earlier '803 patent. Alternatively, it was said that the use of flex vanes was well understood in the washing machine business from the 1960s onward, and even if the '803 patent contemplated (as held by the trial judge) only rigid vanes on the lower oscillator, the use of flexible vanes was an obvious and non-inventive variation that did not warrant patent protection. Either way, they say, the '734 patent is invalid.

The source of the error in the courts below, according to the appellants, is the approach to claims construction which the Federal Court has developed based initially on a misunderstanding and misapplication of the "purposive construction" approach formulated by the House of Lords in *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183. The appellants say the *Catnic* decision "has had a detrimental impact throughout the Commonwealth jurisdictions, and in particular to a proper understanding of the common law of claim construction in Canada". The appellants invite the Court to reject the *Catnic* approach, and to overrule the Federal Court cases that follow it, particularly *Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (F.C.A.). In this respect, however, I agree with the observation of William L. Hayhurst, Q.C., that "[p]urposive construction is nothing new, though Lord Diplock is credited with first using the expression in patent cases" (see Hayhurst, "The Art of Claiming and Reading a Claim" in *Patent Law of Canada*

veté qui peut «renouveler à perpétuité» une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public. La question est de savoir si le brevet 734 de Whirlpool tombe dans cette catégorie interdite.

Les appelantes ont contesté la validité du brevet 734 en faisant valoir essentiellement que ce brevet constituait un «double brevet» du fait que l'invention énoncée dans les revendications relatives à l'entraînement intermittent correspondait à celle énoncée antérieurement dans les revendications du brevet 803. Elles ont prétendu subsidiairement que l'usage d'ailettes flexibles était bien compris dans l'industrie des laveuses depuis les années 60 et que, même si le brevet 803 visait uniquement les ailettes rigides situées sur l'oscillateur inférieur (comme l'a conclu le juge de première instance), l'utilisation d'ailettes flexibles constituait une variante évidente et non inventive qui ne méritait pas d'être protégée par un brevet. Les appelantes affirment que, d'une manière ou d'une autre, le brevet 734 est invalide.

Selon les appelantes, l'erreur commise dans les cours d'instance inférieure résulte de la méthode d'interprétation des revendications que la Cour fédérale a établie en fonction d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise application de la méthode d'«interprétation téléologique» formulée par la Chambre des lords dans l'arrêt *Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183. Les appelantes disent que l'arrêt *Catnic* [TRADUCTION] «a eu un effet préjudiciable dans tous les pays du Commonwealth, notamment en ce qui a trait à la bonne compréhension de l'interprétation des revendications en common law au Canada». Elles invitent notre Cour à rejeter la méthode de l'arrêt *Catnic* et à renverser les décisions de la Cour fédérale qui l'ont suivi, notamment l'arrêt *Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.). Cependant, je suis d'accord, à ce propos, avec l'observation de William L. Hayhurst, c.r., selon laquelle [TRADUCTION] «[l']interprétation téléologique ne constitue rien de nouveau, même si on attribue à lord Diplock la pre-

38

39

(1994), edited by G. F. Henderson, Q.C., at p. 193).

mière utilisation de cette expression en matière de brevets» (voir Hayhurst, «The Art of Claiming and Reading a Claim», dans *Patent Law of Canada* (1994), publié par G. F. Henderson, c.r., à la p. 193).

40 The appellants, however, invite the Court to return to what they call a “plain and unambiguous” meaning approach to claims construction. The plain and unambiguous meaning of the word “vane” in the '803 patent, they say, is satisfied by either a flex vane or a rigid vane. Adoption of the *Catnic* “purposive construction” approach at the initial stage of claims construction injects factual issues that are more appropriately left to the infringement analysis. If the attack on the validity of the '734 patent fails, the appellants seek a reversal of the finding that they infringed the “continuous drive” claims of the '734 patent. They do not dispute infringement of the “intermittent” drive claims.

Les appelantes invitent toutefois notre Cour à revenir à ce qu'elles appellent la méthode du sens «clair et net» en matière d'interprétation des revendications. Selon elles, le mot «ailette» utilisé dans le brevet 803 désigne clairement et nettement autant une ailette flexible qu'une ailette rigide. Le recours à l'«interprétation téléologique» de l'arrêt *Catnic* à l'étape initiale de l'interprétation des revendications fait intervenir des questions de fait qu'il est plus approprié d'examiner dans le cadre de l'analyse portant sur la contrefaçon. Les appelantes demandent que, en cas d'échec de la contestation de la validité du brevet 734, la conclusion qu'elles ont contrefait les revendications du brevet 734 relatives à l'«entraînement continu» soit infirmée. Elles ne nient pas qu'il y a eu contrefaçon des revendications relatives à l'entraînement «intermittent».

41 These arguments resolve themselves into the following issues:

Ces arguments se résument aux questions suivantes:

1. What are the relevant principles of patent claims construction?

1. Quels sont les principes applicables en matière d'interprétation des revendications d'un brevet?

2. Do the claims of the '803 patent, properly construed, include flexible vanes?

2. Les revendications du brevet 803, correctement interprétées, incluent-elles les ailettes flexibles?

3. If the '803 patent claims properly construed do not include flex vanes, is the '734 patent nevertheless invalid because of double patenting?

3. Si les revendications du brevet 803, correctement interprétées, n'incluent pas les ailettes flexibles, le brevet 734 est-il néanmoins invalide pour cause de double brevet?

4. If not, are the appellants liable for infringement of the “continuous drive” claims?

4. Dans la négative, les appelantes sont-elles responsables de contrefaçon des revendications relatives à l'«entraînement continu»?

1. *The Principles of Patent Claims Construction*

1. *Les principes d'interprétation des revendications d'un brevet*

42 The content of a patent specification is regulated by s. 34 of the *Patent Act*. The first part is a “disclosure” in which the patentee must describe the

Le contenu du mémoire descriptif d'un brevet est régi par l'art. 34 de la *Loi sur les brevets*. La première partie est une «divulgaration» dans laquelle

invention “with sufficiently complete and accurate details as will enable a workman, skilled in the art to which the invention relates, to construct or use that invention when the period of the monopoly has expired”: *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at p. 517. The disclosure is the *quid* provided by the inventor in exchange for the *quo* of a 17-year (now 20-year) monopoly on the exploitation of the invention. The monopoly is enforceable by an array of statutory and equitable remedies and it is therefore important for the public to know what is prohibited and where they may safely go while the patent is still in existence. The public notice function is performed by the claims that conclude the specification and must state “distinctly and in explicit terms the things or combinations that the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property or privilege” (s. 34(2)). An inventor is not obliged to claim a monopoly on everything new, ingenious and useful disclosed in the specification. The usual rule is that what is not claimed is considered disclaimed.

The first step in a patent suit is therefore to construe the claims. Claims construction is antecedent to consideration of both validity and infringement issues. The appellants’ argument is that these two inquiries — validity and infringement — are distinct, and that if the principles of “purposive construction” derived from *Catnic* are to be adopted at all, they should properly be confined to infringement issues only. The principle of “purposive construction”, they say, has no role to play in the determination of validity, and its misapplication is fatal to the judgment under appeal.

It is true that in *Catnic* itself there was no attack on the validity of the patent. The litigation turned on issues of infringement. The patent in issue dealt with galvanized steel lintels for use in building construction. Lintels are structural members placed

le breveté doit fournir une description de l’invention «comportant des détails assez complets et précis pour qu’un ouvrier, versé dans l’art auquel l’invention appartient, puisse construire ou exploiter l’invention après la fin du monopole»: *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517. La divulgation est ce que l’inventeur fournit en contrepartie d’un monopole de 17 ans (maintenant 20 ans) sur l’exploitation de l’invention. On peut faire respecter le monopole au moyen de toute une gamme de recours en droit et en *equity*, de sorte qu’il importe que le public sache ce qui est interdit et ce qu’il peut faire sans risque lorsque le brevet est encore en vigueur. Les revendications qui concluent le mémoire descriptif servent d’avis public et doivent énoncer «distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif» (par. 34(2)). L’inventeur n’est pas tenu de revendiquer un monopole sur tout élément nouveau, ingénieux et utile qui est divulgué dans le mémoire descriptif. La règle habituelle veut que ce qui n’est pas revendiqué soit considéré comme ayant fait l’objet d’une renonciation.

Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste donc à interpréter les revendications. L’interprétation des revendications précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon. Les appelantes font valoir que ces deux examens — celui de la validité et celui de la contrefaçon — sont distincts, et que si les principes d’«interprétation téléologique» découlant de l’arrêt *Catnic* doivent être adoptés, leur application doit être limitée aux questions de contrefaçon. Les appelantes affirment que les principes d’«interprétation téléologique» n’ont aucun rôle à jouer dans la détermination de la validité et que leur application erronée est fatale au jugement qui fait l’objet du présent pourvoi.

Il est vrai que, dans l’affaire *Catnic* elle-même, la validité du brevet n’était pas contestée. Le litige portait sur des questions de contrefaçon. Le brevet en cause concernait des linteaux en acier galvanisé utilisés dans la construction d’édifices. Les lin-

43

44

over openings such as doors and windows to support the building above. The patent taught an ingenious new type of lintel of sheet metal bent into a box-like “lazy Z” shape that was light to handle and inexpensive to manufacture. The defendant knew of the plaintiff’s product but was not familiar with the plaintiff’s patent. The claims (of which they were unaware) taught that the lintel must have “a second rigid support member extending vertically from or from near the rear edge of the first horizontal plate” (p. 188 (underlining added; italics in original deleted)). Vertical alignment would maximize the load-bearing capacity. For reasons unrelated to patent avoidance, the rigid support member in the defendant’s product was inclined about eight degrees off vertical. The trial judge concluded that there was no literal infringement because the support did not extend precisely “vertically”, but that, since there was no material difference in function of the component part, there was, viewing the defendant’s lintel as a whole, infringement of the “pith and marrow” of the plaintiff’s invention. The trial judge was reversed by a majority in the Court of Appeal but was subsequently avenged by restoration of his judgment by a unanimous House of Lords. Lord Diplock’s description of purposive construction was as follows, at pp. 242-43:

My Lords, a patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. “skilled in the art”), by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called “pith and marrow” of the claim. A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge. The question in each case is: whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be

teaux sont des pièces de charpente placées au-dessus des ouvertures, comme les portes et les fenêtres, afin de soutenir la construction supérieure. Le brevet décrivait un type nouveau et ingénieux de linteau constitué d’un profilé en tôle pliée en forme de Z allongé, qui était facile à manipuler et peu coûteux à fabriquer. La défenderesse connaissait le produit de la demanderesse, mais elle n’était pas bien renseignée sur le brevet de cette dernière. Les revendications (dont elle ignorait l’existence) indiquaient que le linteau devait comporter [TRADUCTION] «une deuxième membrure de soutien rigide verticale appuyée sur le bord arrière de la première plaque horizontale, ou près de celui-ci» (p. 188 (soulignement ajouté; italiques dans l’original omis)). L’alignement vertical maximiserait la force portante. Pour des raisons n’ayant rien à voir avec la contrefaçon du brevet, la membrure de soutien rigide que comportait le produit de la défenderesse était inclinée d’environ huit degrés par rapport au plan vertical. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune contrefaçon au sens littéral puisque la membrure de soutien n’était pas exactement «verticale», mais qu’étant donné qu’il n’y avait aucune différence importante dans la fonction du composant, il y avait contrefaçon de l’«essence» de l’invention de la demanderesse si on considérait l’ensemble du linteau de la défenderesse. La Cour d’appel à la majorité a infirmé la décision du juge de première instance qui a, par la suite, été rétablie par la Chambre des lords à l’unanimité. Lord Diplock a décrit ainsi l’interprétation téléologique, aux pp. 242 et 243:

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, le mémoire descriptif d’un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, faite dans ses propres mots et s’adressant à ceux qui sont susceptibles d’avoir un intérêt concret dans l’objet de son invention (c’est-à-dire qui sont «versés dans l’art»), par laquelle il les informe de ce qu’il prétend être les caractéristiques essentielles du nouveau produit ou du nouveau procédé pour lequel les lettres patentes lui confèrent un monopole. Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques qu’il prétend essentielles qui constituent ce qu’on appelle l’«essence» de la revendication. Le mémoire descriptif d’un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt que l’interprétation purement littérale découlant du genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation. La question

used, would understand that strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that *any* variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked. [Emphasis in original.]

The key to purposive construction is therefore the identification by the court, with the assistance of the skilled reader, of the particular words or phrases in the claims that describe what the inventor considered to be the “essential” elements of his invention. This is no different, I think, than the approach adopted roughly 40 years earlier by Duff C.J. in *J. K. Smit & Sons, Inc. v. McClintock*, [1940] S.C.R. 279. The patent in that case related to a method of setting diamonds in devices such as rotary drill bits for earth boring. Duff C.J., citing the earlier jurisprudence, put the focus on the inventor’s own identification of the “essential” parts of his invention, at p. 285:

Obviously, the invention, as described by the inventor himself, involves the use of air suction to hold the diamonds in place while the molten metal is being introduced into the mold. There can be no doubt, in my mind, that as the inventor puts it, that is an essential part of his process. That part of his process is clearly not taken by the appellants. Adapting the language of Lord Romer, it is not the province of the court to guess what is and is not of the essence of the invention of the respondent. The patentee has clearly indicated that the use of air suction at that stage of the process is an essential, if not the essential, part of the invention described in the specification. [Emphasis added.]

To the same effect is the judgment of Thorson P. in *McPhar Engineering Co. of Canada v. Sharpe Instruments Ltd.*, [1956-60] Ex. C.R. 467, at p. 525:

Thus it is established law that if a person takes the substance of an invention he is guilty of infringement

qui se pose dans chaque cas est la suivante: les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l’invention est destinée à servir comprendraient-elles que le breveté voulait que l’interprétation stricte d’une expression ou d’un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l’invention, de manière à ce que *toute* variante soit exclue du monopole revendiqué même s’il se peut qu’elle n’ait aucun effet important sur la façon dont l’invention fonctionne. [En italique dans l’original.]

L’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention. J’estime que cette méthode n’est pas différente de celle que le juge en chef Duff avait adoptée environ 40 ans auparavant dans l’arrêt *J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock*, [1940] R.C.S. 279. Le brevet dans cette affaire concernait une méthode d’intégration des diamants à du matériel comme les trépan de foreuse rotative. Citant la jurisprudence antérieure, le juge en chef Duff a mis l’accent sur l’identification, par l’inventeur lui-même, des parties «essentiels» de son invention, à la p. 285:

[TRADUCTION] Évidemment, l’invention décrite par l’inventeur lui-même comporte le recours à la succion d’air pour maintenir les diamants en place pendant que le métal fondu est introduit dans le moule. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que, comme l’inventeur l’indique, cela constitue une partie essentielle de son procédé. Il est clair que les appelantes ne se sont pas approprié cette partie de son procédé. Pour reprendre les termes de lord Romer, il n’appartient pas à la cour de deviner ce qui fait partie et ce qui ne fait pas partie de l’essence de l’invention de l’intimé. Le breveté a clairement indiqué que l’utilisation de la succion d’air à cette étape du procédé constitue une partie essentielle, voire la partie essentielle, de l’invention décrite dans le mémoire descriptif. [Je souligne.]

Le jugement du président Thorson dans *McPhar Engineering Co. of Canada c. Sharpe Instruments Ltd.*, [1956-60] R.C. de l’É. 467, à la p. 525, va dans le même sens:

[TRADUCTION] Il est donc établi en droit que si une personne s’approprie l’essence d’une invention, elle est

45

46

and it does not matter whether he omits a feature that is not essential to it or substitutes an equivalent for it. [Emphasis added.]

coupable de contrefaçon et il est sans importance qu'elle omette une caractéristique qui n'est pas essentielle à l'invention ou qu'elle la remplace par un élément équivalent. [Je souligne.]

47 The “essential” elements approach was established in earlier English cases such as *Marconi v. British Radio Telegraph and Telephone Co.* (1911), 28 R.P.C. 181 (Ch. D.), at p. 217, referred to by Duff C.J. in *J. K. Smit, supra*, and more recent pre-*Catnic* decisions in that country such as *Birmingham Sound Reproducers Ltd. v. Collaro Ltd.*, [1956] R.P.C. 232 (C.A.), and *C. Van Der Lely N.V. v. Bamfords Ltd.*, [1963] R.P.C. 61 (H.L.), where Lord Reid, dissenting on the result, said at p. 76: “you cannot avoid infringement by substituting an obvious equivalent for an unessential integer” (emphasis added).

La méthode des éléments «essentiels» a été établie dans des décisions anglaises anciennes comme *Marconi c. British Radio Telegraph and Telephone Co.* (1911), 28 R.P.C. 181 (Ch. D.), à la p. 217, mentionnée par le juge en chef Duff dans l'arrêt *J. K. Smit*, précité, et dans des arrêts anglais plus récents rendus antérieurement à l'arrêt *Catnic*, notamment les arrêts *Birmingham Sound Reproducers Ltd. c. Collaro Ltd.*, [1956] R.P.C. 232 (C.A.), et *C. Van Der Lely N.V. c. Bamfords Ltd.*, [1963] R.P.C. 61 (H.L.), où lord Reid, dissident quant au résultat, a dit, à la p. 76: [TRADUCTION] «on ne peut pas éviter la contrefaçon en remplaçant un composant non essentiel par un élément équivalent évident» (je souligne).

48 The *Catnic* analysis therefore was not a departure from the earlier jurisprudence in the United Kingdom or in this country. It is no disrespect to Lord Diplock to suggest that at least to some extent he poured some fine old whiskies into a new bottle, skilfully refined the blend, brought a fresh clarity to the result, added a distinctive label, and voilà “purposive construction”. In *Catnic*, as in the earlier case law, the scope of the monopoly remains a function of the written claims but, as before, flexibility and fairness is achieved by differentiating the essential features (“the pith and marrow”) from the unessential, based on a knowledgeable reading of the whole specification through the eyes of the skilled addressee rather than on the basis of “the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge” (*Catnic, supra*, p. 243).

L'analyse faite dans l'arrêt *Catnic* ne s'écartait donc pas de la jurisprudence antérieure du Royaume-Uni ou de notre pays. Il n'est pas irrespectueux envers lord Diplock d'affirmer qu'il a présenté dans un nouvel emballage un bon vieux produit qu'il a habilement amélioré et auquel il a apposé l'étiquette encore plus claire [TRADUCTION] «interprétation téléologique». Dans l'arrêt *Catnic*, comme dans la jurisprudence antérieure, ce sont les revendications écrites qui précisent la portée du monopole, mais comme auparavant, on obtient la souplesse et l'équité en différenciant les caractéristiques essentielles («l'essence») de celles qui ne sont pas essentielles, au moyen d'une lecture éclairée de l'ensemble du mémoire descriptif par la personne versée dans l'art à qui il s'adresse plutôt qu'au moyen du «genre d'analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation» (*Catnic*, précité, à la p. 243).

49 As stated, the Federal Court of Appeal applied the “purposive construction” approach to claims construction in *O'Hara, supra*, and, with respect, I think it was correct to do so. The appellants' argument that the principle of purposive construction is

Comme nous l'avons vu, la Cour d'appel fédérale a appliqué la méthode de l'«interprétation téléologique» à l'interprétation des revendications dans l'arrêt *O'Hara*, précité, et, en toute déférence, j'estime qu'elle a eu raison de le faire. L'argument des appelantes voulant que le principe de l'interprétation téléologique soit erroné ou ne s'applique

wrong or applies only to infringement issues must be rejected for a number of reasons:

(a) While *Catnic, supra*, dealt with infringement, the court had first to determine the scope and content of the plaintiff's invention. Lord Diplock was careful to relate his discussion of the "essential" features to the wording of the claims. It was these essential features considered without reference to specific issues of validity or infringement that constituted the "pith and marrow of the claim". He canvassed the possible existence of "any variant" of a "particular descriptive word or phrase appearing in a claim" but was careful not to link his discussion of claims construction to the particular variant in the defendant's allegedly infringing lintel. Indeed, for emphasis, he italicized the word "any" in "any variant". A patent must not of course be construed with an eye on the allegedly infringing device in respect of infringement or with an eye to the prior art in respect of validity to avoid its effect: *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751 (C.A.), at pp. 773-74. Claims construction cannot be allowed to become a results-oriented interpretation, but there is nothing in Lord Diplock's speech that would support such an erroneous approach.

(b) Acceptance of the appellants' argument could result in a different claims construction for the purpose of validity than for the purpose of infringement (assuming purposeful construction is retained for infringement issues). However, it has always been a fundamental rule of claims construction that the claims receive one and the same interpretation for all purposes.

(c) The orthodox rule is that a patent "must be read by a mind willing to understand, not by a mind desirous of misunderstanding", *per* Chitty J. in *Lister v. Norton Brothers and Co.* (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), at p. 203. A "mind willing

qu'en matière de contrefaçon doit être rejeté pour un certain nombre de raisons:

a) Même si l'arrêt *Catnic*, précité, portait sur la contrefaçon, la cour a d'abord dû déterminer la portée et le contenu de l'invention de la demanderesse. Lord Diplock a pris soin de lier son analyse des caractéristiques «essentielles» au libellé des revendications. C'étaient ces caractéristiques essentielles, considérées indépendamment de questions particulières de validité ou de contrefaçon, qui constituaient l'«essence de la revendication». Il a examiné attentivement la possibilité de l'existence de «toute variante» «d'une expression ou d'un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication», mais il a pris soin de ne pas lier son analyse de l'interprétation des revendications à la variante particulière que comportait le linteau soi-disant contrefait de la défenderesse. En effet, il a mis en italique le mot «toute» figurant dans l'expression «toute variante». Il ne faut évidemment pas interpréter un brevet en fonction du mécanisme que l'on prétend contrefait lorsqu'il est question de contrefaçon ni en fonction de l'antériorité lorsqu'il est question de validité, afin d'en éviter les effets: *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751 (C.A.), aux pp. 773 et 774. On ne saurait permettre que l'interprétation des revendications devienne une interprétation axée sur des résultats, mais rien dans les propos de lord Diplock n'appuie une telle approche erronée.

b) L'acceptation de l'argument des appelantes pourrait faire en sorte que l'interprétation des revendications lorsqu'il est question de validité soit différente de celle donnée lorsqu'il est question de contrefaçon (à supposer que l'interprétation téléologique soit retenue pour les questions de contrefaçon). Toutefois, une règle fondamentale d'interprétation des revendications a toujours voulu que les revendications reçoivent une seule et même interprétation à toutes les fins.

c) Selon la règle orthodoxe, un brevet [TRADUCTION] «doit être lu par un esprit désireux de comprendre, et non pas par un esprit désireux de ne pas comprendre», le juge Chitty dans *Lister c. Norton Brothers and Co.* (1886), 3 R.P.C. 199

to understand” necessarily pays close attention to the purpose and intent of the author.

(d) Rejection of “purposeful construction” would imply the embrace of a purposeless approach that ignores the context and use to which the words are being put. Purposeless construction was rejected by this Court long before *Catnic, supra*, as in *Williams v. Box* (1910), 44 S.C.R. 1, *per* Idington J., at p. 10:

If we would interpret correctly the meaning of any statute or other writing we must understand what those framing it were about, and the purpose it was intended to execute. [Emphasis added.]

(e) In fact, a patent is more than just “other writing”. The words of the claims are initially proposed by the applicant, but they are thereafter negotiated with the Patent Office, and in the end are accepted by the Commissioner of Patents as a correct statement of a monopoly that can properly be derived from the invention disclosed in the specification. When the patent issues, it is an enactment within the definition of “regulation” in s. 2(1) of the *Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, which says:

“regulation” includes an order, regulation, rule, rule of court, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established

(a) in the execution of a power conferred by or under the authority of an Act, or

(b) by or under the authority of the Governor in Council; [Emphasis added.]

A patent must therefore be given such interpretation according to s. 12 of the *Interpretation Act* “as best ensures the attainment of its objects”. Intention is manifested in words, whose meaning should be respected, but words themselves occur in a context that generally provides clues to their interpretation and a safeguard against their misinterpretation. P.-A. Côté, in *The Interpretation of Legislation in Canada*

(Ch. D.), à la p. 203. Un «esprit désireux de comprendre» prête nécessairement une grande attention au but et à l’intention de l’auteur.

d) Le rejet de l’«interprétation téléologique» signifierait l’adoption d’une méthode non fondée sur l’objet visé qui ne tiendrait pas compte du contexte des mots et du sens qui leur est donné. L’interprétation non fondée sur l’objet visé a été rejetée par notre Cour bien avant l’arrêt *Catnic*, précité, notamment dans l’arrêt *Williams c. Box* (1910), 44 R.C.S. 1, le juge Idington, à la p. 10:

[TRADUCTION] Pour interpréter correctement le sens d’une loi ou d’un autre écrit, nous devons comprendre l’intention de ses rédacteurs et l’objet visé. [Je souligne.]

e) En réalité, un brevet est plus que simplement «un autre écrit». Les mots utilisés dans les revendications sont d’abord proposés par le demandeur, mais ils font par la suite l’objet de négociations avec le Bureau des brevets, et c’est, en fin de compte, le Commissaire aux brevets qui les accepte à titre d’énoncé exact du monopole qui peut résulter à bon droit de l’invention divulguée dans le mémoire descriptif. Une fois délivré, le brevet devient un texte visé par la définition du mot «règlement» contenue au par. 2(1) de la *Loi d’interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui se lit ainsi:

«règlement» Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris:

a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. [Je souligne.]

Il faut donc donner à un brevet une interprétation qui, selon l’art. 12 de la *Loi d’interprétation*, «soit compatible avec la réalisation de son objet». L’intention est exprimée par des mots dont le sens doit être respecté, mais les mots eux-mêmes sont utilisés dans un contexte qui fournit généralement des indices quant à la façon de les interpréter ainsi qu’une protection contre leur mauvaise interprétation. Dans *Inter-*

(3rd ed. 2000), puts the matter succinctly when he writes, at p. 387, “Meaning flows at least partly from context, of which the statute’s purpose is an integral element” (emphasis added). To the same effect see *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21. These principles apply to claims construction by virtue of the *Interpretation Act*.

(f) While the appellants express concern that “purposive construction” may open the door to extrinsic evidence of intent, as is the case with certain types of extrinsic evidence in the United States, neither *Catnic*, *supra*, nor *O’Hara*, *supra*, goes outside the four corners of the specification, and both properly limit themselves to the words of the claims interpreted in the context of the specification as a whole.

(g) While “purposive construction” is a label introduced into claims construction by *Catnic*, *supra*, the approach itself is quite consistent, in my view, with what was said by Dickson J. the previous year in *Consolboard*, *supra*, on the topic of claims construction, at pp. 520-21:

We must look to the whole of the disclosure and the claims to ascertain the nature of the invention and methods of its performance, (*Noranda Mines Limited v. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] S.C.R. 36), being neither benevolent nor harsh, but rather seeking a construction which is reasonable and fair to both patentee and public. There is no occasion for being too astute or technical in the matter of objections to either title or specification for, as Duff C.J.C. said, giving the judgment of the Court in *Western Electric Company, Incorporated, and Northern Electric Company v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570, at p. 574, “where the language of the specification, upon a reasonable view of it, can be so read as to afford the inventor protection for that which he has actually in good faith invented, the court, as a rule, will endeavour to give effect to that construction”.

Not only is “purposive construction” consistent with these well-established principles, it

prétation des lois (3^e éd. 1999), P.-A. Côté l’explique succinctement lorsqu’il écrit, à la p. 490: «Ce sens découle en partie du contexte de leur utilisation, et l’objet de la loi fait partie intégrante de ce contexte» (je souligne). Voir, dans le même sens, *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21. Ces principes s’appliquent à l’interprétation des revendications en vertu de la *Loi d’interprétation*.

f) Même si les appelantes expriment la crainte que l’«interprétation téléologique» ouvre la porte à une preuve d’intention extrinsèque, comme c’est le cas de certains types de preuve extrinsèque aux États-Unis, ni l’un ni l’autre des arrêts *Catnic* et *O’Hara*, précités, n’excède les limites du mémoire descriptif, et les deux se limitent à bon droit au libellé des revendications interprété dans le contexte de l’ensemble du mémoire descriptif.

g) Même si elle est une appellation qui a été appliquée à l’interprétation des revendications par l’arrêt *Catnic*, précité, l’«interprétation téléologique» elle-même est fort compatible, selon moi, avec ce que le juge Dickson avait affirmé, l’année précédente, dans l’arrêt *Consolboard*, précité, au sujet de l’interprétation des revendications (aux pp. 520 et 521):

Il faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement (*Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] R.C.S. 36), sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n’est pas le moment d’être trop rusé ou formaliste en matière d’oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l’arrêt *Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574: [TRADUCTION] «quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l’inventeur l’exclusivité de ce qu’il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet».

Non seulement l’«interprétation téléologique» est-elle compatible avec ces principes bien éta-

advances Dickson J.'s objective of an interpretation of the patent claims that "is reasonable and fair to both patentee and public".

(h) The appellants suggest that "purposive construction" undermines the public notice function of the claims, and unfairly handicaps legitimate competition. The trial judge, they say, was able to salvage the '734 patent by narrowing the scope of the word "vane" in the earlier '803 patent by a restrictive "purposive" construction. However, purposive construction is usually criticized by accused infringers for tending to *expand* the written claims. In fact, purposive construction can cut either way. Here it enabled the appellants to escape infringement of the '803 patent. No doubt if the '734 patent had never been granted, the appellants would now be strongly advocating a narrow "purposive construction" of the '803 patent, and of course the respondents would just as surely be advocating the contrary position. Purposive construction is capable of expanding or limiting a literal text, as Hayhurst, *supra*, points out at p. 194 in words that anticipate the trial judgment in this case:

Purposive construction may show that something that might literally be within the scope of the claim was not intended to be covered, so that there can be no infringement. . . .

Similarly, two other experienced practitioners, Carol V. E. Hitchman and Donald H. MacOdrum have concluded that "[a] purposive construction is not necessarily a broader construction than a purely literal one, although it may be" ("Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions" (1990), 7 *C.I.P.R.* 167, at p. 202).

50

While the *Catnic* approach to claims construction has subsequently been held in England to be compatible with Article 69 of the *European Patent*

blis, mais encore elle favorise l'atteinte de l'objectif visé par le juge Dickson, à savoir une interprétation des revendications de brevet qui «soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public».

h) Les appelantes laissent entendre que l'«interprétation téléologique» mine la fonction d'avis public que remplissent les revendications et entrave de façon inéquitable la compétition légitime. Selon elles, le juge de première instance a pu sauver le brevet 734 en recourant à une interprétation «téléologique» restrictive pour limiter la portée du mot «ailette» utilisé dans le brevet 803 antérieur. Toutefois, les personnes accusées de contrefaçon reprochent habituellement à l'interprétation téléologique d'*élargir la portée* des revendications écrites. En fait, l'interprétation téléologique peut avoir deux effets différents. En l'espèce, elle a permis aux appelantes d'éviter la contrefaçon du brevet 803. Il ne fait aucun doute que si le brevet 734 n'avait jamais été délivré, les appelantes préconiseraient aujourd'hui fortement une «interprétation téléologique» restrictive du brevet 803 et, naturellement, il est tout aussi certain que les intimées préconiseraient le point de vue contraire. L'interprétation téléologique est susceptible d'élargir ou de limiter la portée d'un texte, comme Hayhurst, *loc. cit.*, le souligne, à la p. 194, dans des mots qui laissent présager le jugement de première instance rendu en l'espèce:

[TRADUCTION] L'interprétation téléologique est susceptible de démontrer qu'on n'a pas voulu qu'une chose qui pourrait littéralement être visée par la revendication le soit, de sorte qu'il ne peut y avoir de contrefaçon . . .

De même, deux autres praticiens expérimentés, Carol V. E. Hitchman et Donald H. MacOdrum ont conclu qu'une [TRADUCTION] «interprétation téléologique n'est pas nécessairement plus large qu'une interprétation purement littérale, même s'il se peut qu'elle le soit» («Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions» (1990), 7 *R.C.P.I.* 167, à la p. 202).

Même si, en Angleterre, la méthode de l'arrêt *Catnic* en matière d'interprétation des revendications a par la suite été jugée compatible avec l'ar-

Convention, it was not decided with reference to the Convention. *O'Hara, supra*, does not represent a stealthy incorporation of the Convention into Canadian law. Indeed, as I have endeavoured to show, purposive construction has long been a theme in Canadian patent law, albeit not under that label.

2. *Do the Claims of the '803 Patent, Properly Construed, Include Flexible Vanes?*

In the present case, the appellants seek a broad interpretation of the word “vane” in the '803 patent claims. It is unusual, of course, to have accused infringers arguing for a broad interpretation of the patent claims under which they have been charged. It is equally unusual for a patent owner to be demanding a narrow interpretation. The unusual role reversal is dictated by the appellants' desire to broaden the '803 patent to set up their argument for the invalidity of the later '734 patent. They contend that the plain unvarnished meaning of the word “vane” standing on its own in claims 1 and 2 of the '803 patent must, as a matter of language, include both flexible vanes and rigid vanes and that there is no call or entitlement to supplement the verbal analysis by reference to “purpose” or anything else. They plead in aid the “nose of wax” metaphor offered in the last century by the U.S. Supreme Court:

Some persons seem to suppose that a claim in a patent is like a nose of wax which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express. . . . The claim is a statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the patentee define precisely what his invention is; and it is unjust to the public, as well as an evasion of the law, to construe it in a manner different from the plain import of its terms.

(*White v. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886), at pp. 51-52, *per* Bradley J.)

ticle 69 de la *Convention sur le brevet européen*, cette décision n'a pas été prise en fonction de la Convention. L'arrêt *O'Hara*, précité, ne constitue pas une incorporation furtive de la Convention dans le droit canadien. En réalité, comme je me suis efforcé de le démontrer, l'interprétation téléologique existe depuis longtemps en droit des brevets canadien, quoique pas sous cette appellation.

2. *Les revendications du brevet 803, correctement interprétées, incluent-elles les ailettes flexibles?*

Dans la présente affaire, les appelantes demandent que le mot «ailette» utilisé dans les revendications du brevet 803 reçoive une interprétation large. Il est évidemment inhabituel que les personnes accusées de contrefaçon plaident en faveur d'une interprétation large des revendications de brevet sur lesquelles reposent les accusations portées contre elles. Il est tout aussi inhabituel qu'un titulaire de brevet exige une interprétation restrictive. L'inversion inhabituelle des rôles est dictée par la volonté des appelantes d'élargir la portée du brevet 803 pour qu'elles puissent avancer leur argument relatif à l'invalidité du brevet 734 ultérieur. Elles soutiennent que, d'après son sens littéral manifeste, le mot «ailette», qui est utilisé dans les deux premières revendications du brevet 803, vise à la fois les ailettes flexibles et les ailettes rigides et qu'il n'y a aucune nécessité ni aucun droit de compléter l'analyse terminologique au moyen d'un renvoi à «l'objet» visé ou à quoi que ce soit d'autre. Elles invoquent la métaphore du [TRADUCTION] «nez de cire» utilisée au siècle dernier par la Cour suprême des États-Unis:

[TRADUCTION] Certaines personnes semblent supposer qu'une revendication dans un brevet est comme un nez de cire que l'on peut tourner ou tordre dans toutes les directions, par simple renvoi au mémoire descriptif, afin qu'elle vise une chose supplémentaire ou différente de ce que ses mots expriment. [. . .] La revendication est une exigence légale, prescrite exactement dans le but de permettre au breveté de définir exactement en quoi consiste son invention, et il est à la fois injuste pour le public et contraire à la loi de lui donner une interprétation différente du sens clair de ses termes.

(*White c. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886), aux pp. 51 et 52, le juge Bradley)

52

I have already given my reasons for concluding that to the extent the appellants are arguing for a simple “dictionary” approach to construction of the '803 claims, it must be rejected. In *Western Electric Co. v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570, the Court cited earlier authority dealing with the word “conduit” as used in a patent claim. Duff C.J. at p. 572 accepted the proposition that “[y]ou are not to look into the dictionary to see what ‘conduit’ means, but you are to look at the specification in order to see the sense in which the patentees have used it”. In *Consolboard, supra*, as mentioned, Dickson J. considered that the whole of the specification (including the disclosure and the claims) should be looked at “to ascertain the nature of the invention” (p. 520). To the same effect is the statement of Taschereau J. in *Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] S.C.R. 117, at p. 122:

The claims, of course, must be construed with reference to the entire specifications, and the latter may therefore be considered in order to assist in apprehending and construing a claim, but the patentee may not be allowed to expand his monopoly specifically expressed in the claims “by borrowing this or that gloss from other parts of the specifications”.

More recently, Hayhurst, *supra*, at p. 190, cautioned that “[t]erms must be read in context, and it is therefore unsafe in many instances to conclude that a term is plain and unambiguous without a careful review of the specification”. In my view, it was perfectly permissible for the trial judge to look at the rest of the specification, including the drawing, to understand what was meant by the word “vane” in the claims, but not to enlarge or contract the scope of the claim as written and thus understood.

53

A second difficulty with the appellants’ dictionary approach is that it urges the Court to look at the words through the eyes of a grammarian or ety-

J’ai déjà exposé les raisons qui m’incitent à conclure que, dans la mesure où les appelantes préconisent une méthode consistant à s’en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications du brevet 803, cette méthode doit être rejetée. Dans l’arrêt *Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570, notre Cour a cité des décisions antérieures portant sur le mot [TRADUCTION] «conduit» utilisé dans une revendication de brevet. À la page 572, le juge en chef Duff a souscrit à la proposition selon laquelle [TRADUCTION] «[i]l faut consulter non pas le dictionnaire pour y vérifier le sens du mot “conduit”, mais plutôt le mémoire descriptif pour vérifier le sens dans lequel les brevetés ont utilisé ce mot». Comme nous l’avons vu, le juge Dickson a estimé, dans l’arrêt *Consolboard*, précité, qu’il fallait considérer l’ensemble du mémoire descriptif (y compris la divulgation et les revendications) «pour déterminer la nature de l’invention» (p. 520). L’énoncé du juge Taschereau, dans l’arrêt *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] R.C.S. 117, à la p. 122, va dans le même sens:

[TRADUCTION] On doit naturellement interpréter les revendications en se reportant à l’ensemble du mémoire descriptif, qui peut donc être consulté pour faciliter la compréhension et l’interprétation d’une revendication, mais on ne peut pas permettre que le breveté élargisse la portée de son monopole décrit expressément dans les revendications «en empruntant tel ou tel élément à d’autres parties du mémoire descriptif».

Plus récemment, Hayhurst, *loc. cit.*, à la p. 190, a prévenu que [TRADUCTION] «[l]es mots doivent être interprétés dans leur contexte, de sorte qu’il est risqué, dans bien des cas, de conclure que le sens d’un mot est clair et net sans avoir examiné attentivement le mémoire descriptif». J’estime que le juge de première instance pouvait parfaitement examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot «aillette» utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite et, ainsi, interprétée.

Le deuxième problème que pose la méthode du dictionnaire préconisée par les appelantes découle du fait qu’elle invite la Cour à examiner les mots

mologist rather than through the eyes and with the common knowledge of a worker of ordinary skill in the field to which the patent relates. An etymologist or grammarian might agree with the appellants that a vane of any type is still a vane. However, the patent specification is not addressed to grammarians, etymologists or to the public generally, but to skilled individuals sufficiently versed in the art to which the patent relates to enable them on a technical level to appreciate the nature and description of the invention: H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4th ed. 1969), at p. 185. The court, writes Dr. Fox, at p. 203, must place itself

in the position of some person acquainted with the surrounding circumstances as to the state of the art and the manufacture at the time, and making itself acquainted with the technical meaning in that art or manufacture that any particular word or words may have.

See also D. Vaver, *Intellectual Property Law* (1997), at p. 140. Knowledge of purpose is one of the important attributes the skilled worker brings to the exercise, as was made clear in *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555, a case that concerned the validity of a chemical patent. The invention was a type of conductive cream to be smeared on bits of the human body for the purpose of making electro-cardiograms and the like. The mixture was of no fixed composition. The essential invention was “to combine a highly ionizable salt with an aqueous emulsion” (p. 564). It was put in evidence that hundreds, if not thousands, of substances would fit the description, including some that would be toxic or irritating to the skin. A toxic “conductive cream” would not be a useful therapeutic tool, and it was alleged on that account that the patent lacked utility and was invalid. These objections were swept away by Pigeon J. who held that the notional skilled workman would understand perfectly well the purpose of the combination and could therefore be expected to apply the

du point de vue du grammairien ou de l'étymologiste plutôt que du point de vue et à la lumière des connaissances usuelles du travailleur moyennement versé dans le domaine auquel le brevet a trait. Un étymologiste ou un grammairien pourrait convenir avec les appelantes qu'une ailette de tout genre demeure une ailette. Toutefois, le mémoire descriptif du brevet s'adresse non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l'art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l'invention: H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4^e éd. 1969), à la p. 185. Monsieur Fox écrit, à la p. 203, que la cour doit se mettre

[TRADUCTION] dans la position d'une personne au fait de l'état de la technologie et du processus de fabrication à l'époque en cause, et elle doit s'informer du sens technique qu'un seul ou plusieurs mots particuliers peuvent avoir dans cette technologie ou ce processus de fabrication.

Voir également D. Vaver, *Intellectual Property Law* (1997), à la p. 140. La connaissance de l'objet visé est l'un des attributs importants que le travailleur versé dans l'art apporte à l'exercice, comme cela a été indiqué clairement dans l'arrêt *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, une affaire qui portait sur la validité d'un brevet de produit chimique. L'invention était un type de crème conductrice d'électricité devant être appliquée à certains endroits du corps afin d'effectuer des électrocardiogrammes et d'autres examens semblables. La composition du mélange n'était pas fixe. L'invention consistait essentiellement «à combiner un sel très ionisable avec une émulsion aqueuse» (p. 564). On a fait valoir en preuve que des centaines, voire des milliers, de substances correspondraient à la description, dont certaines sont toxiques ou irritantes pour la peau. Une «crème conductrice» toxique ne serait pas un instrument thérapeutique utile, et c'est pourquoi on alléguait que le brevet était inutile et invalide. Ces objections ont été écartées par le juge Pigeon, qui a conclu que le travailleur fictif versé dans l'art comprendrait parfaitement bien le but du mélange et

teaching of the patent by sensibly choosing components suitable for that purpose (at p. 563):

While the construction of a patent is for the Court, like that of any other legal document, it is however to be done on the basis that the addressee is a man skilled in the art and the knowledge such a man is expected to possess is to be taken into consideration. To such a man it must be obvious that a cream for use with skin contact electrodes is not to be made up with ingredients that are toxic or irritating, or are apt to stain or discolour the skin.

Burton Parsons is a pre-*Catnic* instance of purposive construction where, as in *Catnic* itself, the skilled addressee made sense and purpose of the words used in the claim by deploying the common knowledge of someone in that position. It is through the eyes of such a person, not an etymologist or academic grammarian, that the terms of the specification, including the claims, must be read.

serait donc censé appliquer l'enseignement tiré du brevet pour choisir judicieusement les éléments appropriés à cette fin (à la p. 563):

Même si la Cour doit interpréter un brevet comme tout autre document juridique, cette interprétation doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire est un homme de l'art, et en tenant compte également du savoir que cet homme est censé posséder. Il doit être évident pour l'homme de l'art, qu'une crème à utiliser avec des électrodes de contact avec la peau ne peut pas être composée d'éléments qui seraient toxiques, irritants ou susceptibles de tacher ou de décolorer la peau.

L'arrêt *Burton Parsons* fournit un exemple d'interprétation téléologique antérieur à l'arrêt *Catnic*, dans lequel, comme dans l'arrêt *Catnic* même, la personne versée dans l'art à qui on s'adressait s'était servie de ses connaissances usuelles pour donner un sens et un but aux mots utilisés dans la revendication. C'est du point de vue d'une telle personne, et non pas de celui d'un étymologiste ou d'un grammairien, que le contenu du mémoire descriptif, y compris les revendications, doit être interprété.

54

The argument in this case turns on the meaning of the expression “outwardly extending substantially vertically oriented vanes” (emphasis added). All parties agree that the '803 specification, including claims, is silent on the type of vane (rigid or flexible) to be used in the lower oscillating portion of the agitator, except that the drawing of the preferred embodiment of the invention appended to the patent specification appears to show rigid vanes. “Reference to the patent drawings will sometimes clarify what is meant by a claim”: Hayhurst, *supra*, at p. 190; see also Fox, *supra*, at p. 220. The drawing is of limited help but hardly conclusive because the '803 disclosure makes it clear that the drawing represents a preferred embodiment but does not necessarily exhaust the invention. The issue for the trial judge, accordingly, was whether, at the date of issuance of the '803 patent, a person skilled in the art of clothes washing machines would have understood from a reading of the claims, together with any definitional assistance from the rest of the specifi-

En l'espèce, l'argumentation porte sur le sens de l'expression «*ailettes* faisant saillie principalement sur le plan vertical» (italiques ajoutés). Les parties conviennent toutes que le mémoire descriptif du brevet 803, y compris les revendications, ne mentionne pas le type d'ailette (rigide ou flexible) devant être utilisé dans la partie inférieure oscillante de l'agitateur, sauf que le dessin de la variante préférée de l'invention annexé au mémoire descriptif du brevet semble montrer des ailettes rigides. [TRADUCTION] «L'examen des dessins du brevet permet parfois de clarifier le sens d'une revendication»: Hayhurst, *loc. cit.*, à la p. 190; voir aussi Fox, *op. cit.*, à la p. 220. Le dessin est d'une certaine utilité, mais n'est guère concluant car la divulgation relative au brevet 803 indique clairement que le dessin représente une variante préférée mais ne représente pas nécessairement l'invention au complet. La question dont était saisi le juge de première instance était donc de savoir si, à la date de la délivrance du brevet 803, une personne versée dans le domaine des laveuses aurait compris, en lisant les revendications et en se servant du reste du mémoire descrip-

cation, that “vanes” must be of a particular type, and if so which type, rigid or flexible.

I say “at the date of issuance of the '803 patent” because some cases suggest that the claims ought to be construed in light of the relevant knowledge at the earlier date of the invention: *Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leeson Corp.* (1964), 26 Fox Pat. C. 1 (Ex. Ct.), *per* Thorson P., at p. 43, or on the date the patent application was filed: *AT&T Technologies, Inc. v. Mitel Corp.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.), at p. 260. The possible choices of the priority date (where a Canadian application is based on a foreign filing), the Canadian filing date, the publication date or the issuance (or “grant”) date, have created some uncertainty: *Abbott Laboratories, Ltd. v. Nu-Pharm Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 38 (F.C.T.D.), at p. 50. In the case of pre-October 1989 patent filings in Canada, one at least had the comfort of knowing that the date of publication and the date of issue were the same. For the reasons given in the accompanying decision in *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66, at para. 54, my view is that the language of a patent should be construed as of the date of publication, which in the case of this pre-1989 patent was, to repeat, the date of issue: *Western Electric, supra*, at p. 582, *per* Duff C.J.; *Burton Parsons, supra*, *per* Pigeon J., at p. 560 (“la date de la délivrance du brevet” in the more specific French language text); *Consolboard, supra*, at p. 523; *Fox, supra*, at pp. 206-7. The critical date is important here because the appellants’ double patenting argument presupposes that when the '734 patent was issued on February 17, 1981 it was obvious and uninventive to substitute flex vanes for rigid vanes on a dual action agitator. The obviousness argument would have been more tenuous as of the date of the invention almost seven years earlier (“at least as early as June 5, 1974”), or even the date of the filing of the '734 patent application in Canada (May 27, 1977).

tif pour interpréter les mots, que les «ailettes» devaient être d’un type particulier et, le cas échéant, qu’elles devaient être rigides ou flexibles.

Je précise «à la date de la délivrance du brevet 803» parce que certaines décisions indiquent que les revendications devraient être interprétées à la lumière des connaissances pertinentes à la date la plus ancienne de l’invention (*Ernest Scragg & Sons Ltd. c. Leeson Corp.* (1964), 26 Fox Pat. C. 1 (C. de l’É.), le président Thorson, à la p. 43), ou à la date du dépôt de la demande de brevet (*AT&T Technologies, Inc. c. Mitel Corp.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 260). La possibilité de choisir entre la date d’antériorité (lorsque la demande canadienne est fondée sur un dépôt à l’étranger), la date du dépôt au Canada, la date de publication ou celle de la délivrance est à l’origine d’une certaine incertitude: *Abbott Laboratories, Ltd. c. Nu-Pharm Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 38 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 50. En ce qui concerne les dépôts de demande de brevet effectués au Canada avant octobre 1989, on était au moins rassuré de savoir que la date de publication et la date de délivrance coïncidaient. Pour les raisons exposées au par. 54 de l’arrêt connexe *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66, j’estime que le texte d’un brevet doit être interprété à la date de sa publication qui, faut-il le répéter, dans le cas de ce brevet antérieur à 1989, était la date de sa délivrance: *Western Electric*, précité, à la p. 582, le juge en chef Duff; *Burton Parsons*, précité, le juge Pigeon, à la p. 560; *Consolboard*, précité, à la p. 523; *Fox, op. cit.*, aux pp. 206 et 207. L’importance de la date déterminante en l’espèce découle du fait que l’argument du double brevet avancé par les appelantes présuppose que, au moment de la délivrance du brevet 734, le 17 février 1981, le remplacement des ailettes rigides par des ailettes flexibles fixées sur un agitateur à double effet était évident et non inventif. L’argument de l’évidence aurait été plus précaire à la date de l’invention, soit presque sept ans auparavant («[au moins dès] le 5 juin 1974»), ou même à la date du dépôt de la demande de brevet 734 au Canada (27 mai 1977).

56 Under the new *Patent Act* (S.C. 1993, c. 15, s. 28), the critical date would be the date of publication which, pursuant to s. 10, would be no earlier than 18 months after the effective date of the application unless abridged with the approval of the applicants. The “effective date” in the case of a Canadian patent application based on a foreign patent application would be its priority date or the filing date of the international application. The fact the patents at issue in this case took four to five years from Canadian filing to Canadian issuance underlines the significance of the new accelerated 18-month “laid open” date.

En vertu de la nouvelle *Loi sur les brevets* (L.C. 1993, ch. 15, art. 28), la date déterminante serait la date de publication qui, aux termes de l’art. 10, ne peut survenir avant l’expiration d’un délai de 18 mois suivant la date d’effet de la demande, sauf si ce délai est raccourci avec l’approbation des requérants. La «date d’effet» d’une demande de brevet canadien fondée sur une demande de brevet à l’étranger serait sa date d’antériorité ou la date du dépôt de la demande internationale. Le fait qu’un délai de quatre à cinq années se soit écoulé entre le dépôt au Canada des demandes visant à obtenir les brevets en cause en l’espèce et la délivrance de ces brevets au Canada souligne l’importance de la nouvelle date rapprochée d’accessibilité au public qui survient au bout de 18 mois.

57 The third and most important obstacle to the appellants’ dictionary approach is that it was not in fact consistent with the testimony of their own expert. The parties called three experts. The role of the expert was not to interpret the patent claims but to put the trial judge in the position of being able to do so in a knowledgeable way.

Le troisième obstacle, qui est aussi le plus important, à la méthode du dictionnaire préconisée par les appelantes réside dans le fait qu’elle n’était pas compatible avec le témoignage de leur propre expert. Les parties ont fait témoigner trois experts, dont le rôle consistait non pas à interpréter les revendications du brevet, mais à faire en sorte que le juge de première instance soit en mesure de le faire de façon éclairée.

58 The trial judge accepted the view of the expert called by the appellants, a retired Maytag engineer named Mr. John Mellinger, who testified that the word “vane” in claim 1 would be understood by the skilled reader of the ‘803 patent as a reference to a rigid vane:

Le juge de première instance a accepté l’opinion de l’expert appelé à témoigner par les appelantes, un dénommé John Mellinger, qui était un ingénieur de Maytag à la retraite et qui a affirmé que la personne versée dans l’art qui lirait la revendication 1 du brevet 803 considérerait que le mot «aillette» qui y est utilisé désigne une ailette rigide:

And the vanes that were disclosed by Mr. Platt [applicant for the ‘803 patent] at that time were rigid vanes at the bottom. That was all that he really referred to, it’s already pictured, didn’t describe anything else.

[TRADUCTION] Et les ailettes qui ont été divulguées par M. Platt [le demandeur du brevet 803] à cette époque étaient des ailettes rigides situées dans la partie inférieure. C’est tout ce qu’il a réellement mentionné, c’est ce qui est illustré, et il n’a décrit rien d’autre.

59 The two experts called by the respondents were more equivocal. Mr. Werner, a lead development engineer at Whirlpool, understood from a reading of the ‘803 specifications that “flexible vanes would be permitted, they are not excluded, but they are not required”. Mr. John Pielemeier, another Whirlpool engineer, thought the use of flex vanes was not taught by the ‘803 patent and that

Les deux experts appelés à la barre par les intimées étaient plus nuancés. Monsieur Werner, un ingénieur principal de la division du développement des produits de Whirlpool, a compris, en lisant le mémoire descriptif du brevet 803, que [TRADUCTION] «les ailettes flexibles seraient permises; elles ne sont pas exclues, mais elles ne sont pas requises». Monsieur John Pielemeier, un autre

such an interpretation would be “theoretical” rather than practical.

Q. . . . What I want to know is upon your reading of that claim after you have read the patent is it interpreted by you to include within its scope both rigid and flexible vanes, or just rigid vanes?

A. Well, I guess theoretically you could interpret it to include both. However, it would not lead me to apply flexible vanes to this patent.

As is discussed later, the trial judge rejected Mr. Mellinger as a person skilled in the art of “dual action” machines, and it may therefore be thought somewhat inconsistent for him to have accepted Mr. Mellinger as a skilled worker for the purpose of claims construction of a “dual action” patent. However, in light of the fact that none of the experts called by any of the parties interpreted the patent as teaching the use of flex vanes, the expert evidence left it open to the trial judge to conclude that the '803 patent specification taught rigid vanes, and that the '803 claims should be so construed.

The appellants object that the “vane” controversy ought to have been foreclosed by the Agreed Statement of Facts where the parties agreed that the appellants’ flex vane machine infringed the '803 patent subject to the removable sleeve issue. However, claims construction is a matter of law for the judge, and he was quite entitled to adopt a construction of the claims that differed from that put forward by the parties.

The trial judge, explicitly relying on the evidence of the respondents’ own expert, concluded that “an agitator with flex vanes, although not specifically excluded from the '803 patent, is, nevertheless, not included” (p. 171). In other words,

ingénieur de Whirlpool, estimait que le brevet ne prévoyait pas l’utilisation d’ailettes flexibles et qu’une interprétation selon laquelle il le faisait serait «théorique» plutôt que pratique.

[TRANSDUCTION]

Q. . . . Je veux savoir si, après avoir lu cette revendication et le brevet, vous considérez que la revendication vise à la fois les ailettes rigides et les ailettes flexibles ou seulement les ailettes rigides?

R. Eh bien, je suppose qu’en théorie elle pourrait être interprétée comme visant les deux. Toutefois, elle ne m’amènerait pas à appliquer des ailettes flexibles à ce brevet.

Comme nous le verrons plus loin, le juge de première instance a considéré que M. Mellinger n’était pas une personne versée dans le domaine des machines à «double effet», de sorte qu’on peut penser qu’il avait été quelque peu illogique de sa part de considérer que M. Mellinger était un travailleur qualifié pour interpréter les revendications d’un brevet portant sur le «double effet». Toutefois, étant donné qu’aucun des experts appelés à témoigner par les parties n’a considéré que le brevet prévoyait l’utilisation d’ailettes flexibles, la preuve d’expert permettait au juge de première instance de conclure que le mémoire descriptif du brevet 803 prévoyait des ailettes rigides et que les revendications du brevet 803 devaient être interprétées de cette manière.

Les appelantes font valoir, de leur côté, que la controverse relative aux «ailettes» aurait dû être réglée par l’exposé conjoint des faits, dans lequel les parties ont convenu que la machine à ailettes flexibles des appelantes contrefaisait le brevet 803, sauf en ce qui concernait la question du manchon amovible. Cependant, l’interprétation des revendications est une question de droit qu’il appartient au juge de trancher, et celui-ci avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties.

Se fondant explicitement sur le témoignage de l’expert des intimées, le juge de première instance a conclu que «bien que le brevet 803 n’exclue pas expressément les agitateurs à ailettes flexibles, il ne les englobe pas» (par. 80). En d’autres termes,

60

61

62

reading the claims with the knowledge and insight into the technical terms provided by the rest of the specification and by Mr. Mellinger's concession, he concluded that rigid vanes were essential to the '803 invention as claimed. Although his analysis is flawed by taking the filing date rather than the date of issuance as the relevant time at which to construe the claims, his conclusion was based on the differences he perceived between unitary action and dual action, a difference that was as true on the date of issuance as it was on the date of filing. In light of the expert evidence, it was open to him to construe the '803 claims accordingly. The Federal Court of Appeal so held, and I agree.

3. *If the '803 Patent Claims Properly Construed Do Not Include Flex Vanes, Is the '734 Patent Nevertheless Invalid Because of Double Patenting?*

63 The prohibition against double patenting relates back to the "evergreen" problem mentioned at the outset. The inventor is only entitled to "a" patent for each invention: *Patent Act*, s. 36(1). If a subsequent patent issues with identical claims, there is an improper extension of the monopoly. It is clear that the prohibition against double patenting involves a comparison of the claims rather than the disclosure, because it is the claims that define the monopoly. The question is how "identical" the claims must be in the subsequent patent to justify invalidation.

64 The Federal Court of Appeal has adopted the test that the claims must be "identical or conterminous": *Beecham Canada Ltd. v. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, at p. 22. This verbal formulation derives from an editorial comment by Dr. H. G. Fox, Q.C., on *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.*, reported at (1962), 23 Fox Pat. C. 112, at pp. 116-17:

Letters patent are not granted at pleasure, but for a term of years and the grant of a second patent with respect to

en lisant les revendications en fonction de la connaissance et de la compréhension des termes techniques qu'il avait acquises à la lumière du mémoire descriptif et de la concession faite par M. Mellinger, il a décidé que les ailettes rigides étaient essentielles à l'invention revendiquée dans le brevet 803. Quoique son analyse soit viciée par le fait d'avoir choisi la date du dépôt au lieu de la date de délivrance comme date pertinente pour interpréter les revendications, sa conclusion reposait sur les différences qu'il percevait entre le simple effet et le double effet, lesquelles différences existaient tout autant à la date de délivrance qu'à celle du dépôt. La preuve d'expert lui permettait de donner cette interprétation aux revendications du brevet 803. Telle est la conclusion que la Cour d'appel fédérale a tirée et à laquelle je souscris.

3. *Si les revendications du brevet 803, correctement interprétées, n'incluent pas les ailettes flexibles, le brevet 734 est-il néanmoins invalide pour cause de double brevet?*

L'interdiction du double brevet est rattachée au problème du «renouvellement à perpétuité» mentionné au départ. L'inventeur n'a droit qu'à «un» brevet pour chaque invention: *Loi sur les brevets*, par. 36(1). Si un brevet comportant des revendications identiques est délivré ultérieurement, il y a un prolongement irrégulier du monopole. Il est clair que l'interdiction du double brevet implique une comparaison des revendications plutôt que des divulgations, car ce sont les revendications qui définissent le monopole. La question est de savoir à quel point les revendications du brevet ultérieur doivent être «identiques» pour justifier l'invalidation.

La Cour d'appel fédérale a adopté le critère selon lequel il doit y avoir «identité» des revendications: *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*, [1982] A.C.F. n° 10 (QL), au par. 64. Cette formulation découle d'une observation de l'éditeur faite par H. G. Fox, c.r., au sujet de *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.*, publiée à (1962), 23 Fox Pat. C. 112, aux pp. 116 et 117:

[TRADUCTION] Les lettres patentes sont délivrées non pas pour une période indéterminée, mais pour un certain

the same subject-matter would be void under this statute [6 Henry VIII, c. 15, 1514] and by the Statute of Monopolies, as well as at common law and by the terms of section 28(1)(b) of the Canadian Patent Act. But for this purpose the subject-matter of the two grants must be identical. A subsequent claim cannot be invalidated on the ground of prior claiming unless the two claims are precisely conterminous.

This branch of the prohibition on double patenting is sometimes called “same invention” double patenting. Given the claims construction adopted by the trial judge it cannot be said that the subject matter of the '734 patent is the same or that the claims are “identical or conterminous” with those of the '803 patent.

There is, however, a second branch of the prohibition which is sometimes called “obviousness” double patenting. This is a more flexible and less literal test that prohibits the issuance of a second patent with claims that are not “patentably distinct” from those of the earlier patent. In *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, the issue was whether Farbwerke Hoechst could obtain a patent for a medicine that was a diluted version of a medicine for which it had already obtained a patent. The claims were neither identical nor conterminous. Judson J. nevertheless held the subsequent patent to be invalid, explaining at p. 53:

A person is entitled to a patent for a new, useful and inventive medicinal substance but to dilute that new substance once its medical uses are established does not result in further invention. The diluted and undiluted substance are but two aspects of exactly the same invention. In this case, the addition of an inert carrier, which is a common expedient to increase bulk, and so facilitate measurement and administration, is nothing more than dilution and does not result in a further invention over and above that of the medicinal itself. [Emphasis added.]

In *Consolboard*, *supra*, Dickson J. referred to *Farbwerke Hoechst* as “the main authority on

nombre d'années, et la délivrance d'un second brevet relativement au même objet serait nulle en vertu de la présente loi [6 Henry VIII, ch. 15, 1514] et de la Statute of Monopolies, de même qu'en common law et en vertu de l'alinéa 28(1)b) de la Loi canadienne sur les brevets. Mais, à cette fin, l'objet des deux brevets accordés doit être identique. Une revendication ne saurait être invalidée en raison de l'existence d'une revendication antérieure, sauf si les deux revendications coïncident exactement.

Ce volet de l'interdiction du double brevet est parfois appelé le double brevet relatif à la «même invention». Étant donné l'interprétation que le juge de première instance a donnée des revendications, on ne peut pas dire que l'objet du brevet 734 est le même que celui du brevet 803 ni qu'il y a «identité» des revendications des deux brevets.

L'interdiction comporte toutefois un deuxième volet qui est parfois appelé le double brevet relatif à une «évidence». Il s'agit d'un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d'un deuxième brevet dont les revendications ne visent pas un «élément brevetable distinct» de celui visé par les revendications du brevet antérieur. Dans *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, la question était de savoir si Farbwerke Hoechst pouvait obtenir un brevet pour un médicament qui constituait une version diluée d'un autre médicament qu'elle avait déjà fait breveter. Il n'y avait pas d'identité des revendications. Le juge Judson a néanmoins conclu à l'invalidité du brevet ultérieur en expliquant, à la p. 53:

[TRADUCTION] Une personne a droit à un brevet pour une substance médicinale nouvelle, utile et inventive; toutefois, le fait de diluer cette nouvelle substance une fois que ses usages médicaux sont déterminés ne crée pas une nouvelle invention. La substance diluée et la substance non diluée ne sont que deux aspects de la même invention. En l'espèce, l'addition d'un véhicule inerte, qui constitue un moyen courant d'augmenter le volume et de faciliter ainsi les mesures et l'administration, n'est rien d'autre que de la dilution et ne crée pas une nouvelle invention. [Je souligne.]

Dans l'arrêt *Consolboard*, précité, le juge Dickson a qualifié l'arrêt *Farbwerke Hoechst*

65

66

67

double patenting” (p. 536) which stood for the proposition that a second patent could not be justified unless the claims exhibited “novelty or ingenuity” over the first patent:

Judson J. for the Court said that the second process involved no novelty or ingenuity, and hence the second patent was unwarranted.

68 It is on this second branch of “obviousness” double patenting that the appellants rest their case against all of the claims of the '734 patent except the “continuous drive” claims which they concede to be valid albeit they contest infringement.

69 The trial judge ruled that the subject matter of the '734 intermittent claims was the addition of flex vanes onto the dual action agitator. There were other minor differences between the '734 patent and the '401 and '803 patents, specifically an option to have the vanes on the lower agitator slanted rather than vertical, and to have the upper agitator in a slope position rather than co-axial with the lower agitator. Applying a purposive construction, however, these elements are clearly not “essential” because the '401 and '803 patents previously issued taught that the vanes could be vertical and the upper auger co-axial with the lower agitator, and the '734 patent claimed that flex vanes would work with these variants as well. What distinguished '734 technology from '803 technology in respect of the intermittent drive claims was the substitution of flex vanes for rigid vanes, as the trial judge noted at pp. 189-90: “[t]he essence of the invention is the unique wash system produced by the combination of flex vanes with dual action agitation”.

d’«arrêt qui fait autorité en matière de double brevet» (p. 536) et qui appuie la proposition selon laquelle un second brevet ne saurait être justifié que si les revendications font preuve «de nouveauté ou d’ingéniosité» par rapport au premier brevet:

Le juge Judson a dit, au nom de la Cour, que le second procédé ne comportait pas de nouveauté ou d’ingéniosité et qu’en conséquence le second brevet n’était pas justifié.

C’est ce deuxième volet de l’interdiction, à savoir le double brevet relatif à une «évidence», que les appelantes invoquent pour contester toutes les revendications du brevet 734, à l’exception de celles relatives à l’«entraînement continu», dont elles reconnaissent la validité même si elles nient qu’il y a eu contrefaçon.

Le juge de première instance a décidé que l’objet des revendications du brevet 734 concernant l’entraînement intermittent était l’ajout d’ailettes flexibles à l’agitateur à double effet. Il y avait d’autres différences mineures entre le brevet 734 et les brevets 401 et 803, en particulier la possibilité que les ailettes fixées sur l’agitateur inférieur soient inclinées plutôt que verticales et celle que l’agitateur supérieur soit en pente au lieu d’avoir le même axe que l’agitateur inférieur. Toutefois, l’interprétation téléologique permet de constater que ces éléments ne sont manifestement pas «essentiels», étant donné que les brevets 401 et 803 délivrés antérieurement indiquaient que les ailettes pouvaient être verticales, que la chemise supérieure pouvait avoir le même axe que l’agitateur inférieur, et que le brevet 734 précisait que les ailettes flexibles fonctionneraient également avec ces variantes. Ce qui distinguait la technologie du brevet 734 de celle du brevet 803, sur le plan des revendications relatives à l’entraînement intermittent, était le remplacement des ailettes rigides par des ailettes flexibles, comme le juge de première instance l’a souligné, au par. 170: «[l]’essence de l’invention est le système unique de lavage résultant du jumelage d’ailettes flexibles et de l’agitation à double effet».

The trial judge initially accepted the evidence of the appellants' expert, Mr. John Mellinger (whose testimony the trial judge found "enlightening and trustworthy" (p. 158)) that there would be no novelty in the use of flex vanes instead of rigid vanes but in the end rejected it because of Mr. Mellinger's lack of "dual action" experience. The trial judge said (at pp. 178, 184-85 and 196):

The evidence of Mr. Mellinger is that, since Maytag's unitary action agitators with flex vanes were already on the market with commercial success, their use on the lower oscillating portion of a dual action agitator could not be considered a novel use.

. . .

I must concede that, at first, I was convinced, on the basis of Maytag's positive experience with flex vanes, that it would have been obvious to appropriate Maytag's flex vanes for use on a dual action agitator.

. . .

Mr. Mellinger admittedly had no experience with dual action agitators. Mr. Pielemeier had a lot, and was involved in product development at the time of their invention. Whose opinion evidence as to what the notional skilled technician would have thought about flex vanes on dual action agitators is to be preferred? Why, Mr. Pielemeier's is, as he has the knowledge that would better support an opinion about dual action agitation. Mr. Mellinger's opinion, though very interesting, clearly is not supported by knowledge about dual action agitation.

Mr. Pielemeier was an engineer who had been employed by the respondent Whirlpool Corporation for 15 to 20 years at the material time. He had laboured in the respondent's product development department, and had "worked with the inventors of the patents before this Court" (trial judgment, at p. 158). Someone with Mr. Pielemeier's connection to the respondents, burdened as he is with inside information, is not a very satisfactory proxy for the "ordinary worker". He is a skilled addressee but he is not operating on the basis of common knowledge in the trade. The patent claims

Le juge de première instance a d'abord accepté le témoignage de l'expert des appelantes, M. John Mellinger (qu'il a estimé «instructif et digne de foi» (par. 25)), selon lequel l'utilisation d'ailettes flexibles au lieu d'ailettes rigides ne serait pas novatrice, mais en définitive, il l'a rejeté en raison de l'inexpérience de M. Mellinger en matière de «double effet». Le juge de première instance a affirmé (aux par. 121, 145 et 200):

Selon le témoignage de M. Mellinger, étant donné que les agitateurs à simple effet dotés d'ailettes flexibles de Maytag remportaient déjà un franc succès sur le marché, l'emploi de telles ailettes sur la partie inférieure oscillante de l'agitateur à double effet ne pouvait être considéré comme nouveau.

. . .

Je dois reconnaître que, dans un premier temps, en raison du recours fructueux de Maytag aux ailettes flexibles, j'étais convaincu qu'il aurait été évident d'utiliser celles-ci de pair avec un agitateur à double effet.

. . .

M. Mellinger a reconnu n'avoir aucune expérience dans le domaine des agitateurs à double effet. L'expérience de M. Pielemeier, qui a participé à la conception du produit au moment de l'invention, est considérable. Quel avis d'expert la Cour doit-elle retenir quant à savoir ce que la personne versée dans l'art aurait pensé de l'idée de munir l'agitateur à double effet d'ailettes flexibles? Le témoignage de M. Pielemeier doit être privilégié, car ce dernier a les connaissances les plus susceptibles d'étayer un avis concernant l'agitation à double effet. L'avis de M. Mellinger est très intéressant, mais de toute évidence, il ne s'appuie sur aucune connaissance en matière d'agitation à double effet.

Monsieur Pielemeier était un ingénieur qui, à l'époque pertinente, était au service de l'intimée Whirlpool Corporation depuis 15 à 20 ans. Il avait œuvré dans le service de développement des produits de l'intimée et avait «travaillé avec les inventeurs qui ont obtenu les brevets sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer» (jugement de première instance, par. 26). La personne qui a le lien que M. Pielemeier entretient avec les intimées et qui détient une foule de renseignements internes n'est pas très représentative du «travailleur moyen». Elle est un destinataire versée dans l'art,

were not addressed by Whirlpool's research engineers to their colleagues in Whirlpool's product development group. The patent claims were necessarily addressed to the wider world of individuals with ordinary skills in the technology of clothes washing machines. As Aldous L.J. observed in *Beloit Technologies Inc. v. Valmet Paper Machinery Inc.*, [1997] R.P.C. 489 (Eng. C.A.), at p. 494:

The notional skilled addressee is the ordinary man who may not have the advantages that some employees of large companies may have. The information in a patent specification is addressed to such a man and must contain sufficient details for him to understand and apply the invention. It will only lack an inventive step if it is obvious to such a man. [Emphasis added.]

Dickson J. placed the same emphasis on "ordinariness" in *Consolboard*, *supra*, at p. 523:

The persons to whom the specification is addressed are "ordinary workmen", ordinarily skilled in the art to which the invention relates and possessing the ordinary amount of knowledge incidental to that particular trade. The true interpretation of the patent is to be arrived at by a consideration of what a competent workman reading the specification at its date would have understood it to have disclosed and claimed.

71 "Ordinariness" will, of course, vary with the subject matter of the patent. Rocket science patents may only be comprehensible to rocket scientists. The problem with Mr. Pielemeier is that he could not be a good guide to the common knowledge of "ordinary workers" in the industry because his opinions were predicated on Whirlpool's in-house knowledge, and he made no bones about that fact.

72 The appellants' expert, Mr. Mellinger, was unsatisfactory for quite a different reason. He disclaimed any experience at all with "dual action"

mais ses connaissances ne sont pas limitées aux connaissances usuelles du travailleur moyen qui œuvre dans l'industrie. Dans les revendications du brevet, les ingénieurs de recherches de Whirlpool ne s'adressaient pas à leurs collègues de la division du développement des produits. Ces revendications s'adressaient forcément à la population plus large des individus moyennement versés dans la technologie des laveuses. Comme le lord juge Aldous l'a fait remarquer dans *Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc.*, [1997] R.P.C. 489 (C.A. Angl.), à la p. 494:

[TRADUCTION] Le destinataire fictif versé dans l'art est la personne ordinaire qui ne bénéficie peut-être pas des avantages dont peuvent jouir certains employés de grandes sociétés. L'information figurant dans un mémoire descriptif s'adresse à cette personne et doit contenir suffisamment de détails pour qu'elle puisse comprendre et utiliser l'invention. L'aspect inventif ne sera absent que si l'invention est évidente pour cette personne. [Je souligne.]

Le juge Dickson a mis le même accent sur le «caractère moyen» dans l'arrêt *Consolboard*, précité, à la p. 523:

[TRADUCTION] Les personnes à qui le mémoire descriptif s'adresse sont «des travailleurs moyens» doués d'habiletés moyennes dans l'art dont l'invention relève et possédant les connaissances générales moyennes qu'ont les gens de ce domaine d'activité précis. On arrive à la bonne interprétation du brevet en tenant compte de ce qu'un ouvrier habile qui aurait lu le mémoire descriptif à l'époque aurait jugé divulgué et revendiqué par le mémoire.

Le «caractère moyen» varie évidemment selon l'objet du brevet. Les brevets en matière de technologie aérospatiale ne sont compréhensibles que par les spécialistes du domaine. Le problème qui se pose dans le cas de M. Pielemeier est qu'il ne pouvait pas offrir un bon exemple des connaissances usuelles des «travailleurs moyens» qui œuvrent dans l'industrie, étant donné que ses opinions reposaient sur des connaissances internes de Whirlpool, et il ne s'en cachait pas.

L'expert des appelantes, M. Mellinger, laissait à désirer pour une raison fort différente. Il a nié avoir quelque expérience que ce soit en matière de

machines, and could not express an opinion on the differences or the similarities in design or operation in comparison to “unitary action” machines. He had formidable qualifications as an expert in some areas but dual action machines was not among them.

At the date the '734 patent issued (February 17, 1981), dual action machines no longer constituted esoteric technology intelligible only to the initiated. Dual action machines had been public since June 1975 — almost six years prior to issuance of the '734 patent. The '401 and '803 “dual action” patents had issued in Canada on January 2, 1979, and March 6, 1979, respectively, and in the United States considerably earlier than that. They were not prior art opposable to the validity of the '734 patent because they were co-pending in the Canadian Patent Office, but by 1981 dual action machines and the earlier patents were nevertheless well known and available to those with “a practical interest in the subject matter of [the] invention” (*Catnic, supra*, at p. 242). Although neither the '401 or '803 patent specifications disclosed Whirlpool’s knowledge that dual action compounded tangling problems, they did explain how “dual action” works. The trial judge accepted the evidence that the downward force of the upper auger complicated the washing machine environment by driving the clothes onto the oscillating vanes. Workers of ordinary skill and knowledge had had six years of opportunity to reflect on the implications of downward force (dual action) versus no downward force (unitary action), but this was a subject to which Mr. Mellinger had apparently given little thought:

Q. Are you familiar with any specific special types of tangling problems that happen in dual action agitation?

A. Only having read that word and understanding — some of the art that I have read some place talks

machines à «double effet» et il a été incapable d’exprimer une opinion sur les différences ou les similitudes de conception ou de fonctionnement qu’elles présentaient par rapport aux machines à «simple effet». Il avait une très grande expertise dans certains domaines, mais pas dans celui des machines à double effet.

À la date de la délivrance du brevet 734 (le 17 février 1981), les machines à double effet ne constituaient plus une technologie ésotérique que seuls les initiés pouvaient comprendre. Les machines à double effet avaient été mises en marché en juin 1975 — soit presque six ans avant la délivrance du brevet 734. Les brevets 401 et 803 relatifs au «double effet» avaient été délivrés au Canada les 2 janvier 1979 et 6 mars 1979, respectivement, et bien avant cela aux États-Unis. Il n’y avait aucune antériorité opposable à la validité du brevet 734 étant donné que les demandes de brevet étaient simultanément en instance devant le Bureau canadien des brevets, mais, dès 1981, les machines à double effet et les brevets antérieurs étaient néanmoins bien connus et disponibles pour ceux qui avaient [TRADUCTION] «un intérêt concret dans l’objet de [l]’invention» (*Catnic*, précité, à la p. 242). Même si les mémoires descriptifs des brevets 401 et 803 ne précisaient pas que Whirlpool savait que le double effet aggravait les problèmes d’entrelacement, ils expliquaient cependant le fonctionnement du «double effet». Le juge de première instance a accepté la preuve selon laquelle la force exercée vers le bas par la chemise supérieure compliquait le fonctionnement de la laveuse en entraînant les vêtements vers les ailettes oscillantes. Des travailleurs ayant des compétences et des connaissances moyennes avaient disposé de six ans pour réfléchir sur les conséquences de la force exercée vers le bas (double effet) par rapport à celles de l’absence de cette force (simple effet), mais il s’agit là d’un sujet sur lequel M. Mellinger s’était apparemment peu attardé:

[TRADUCTION]

Q. Connaissez-vous bien le genre de problèmes d’entrelacement propres à l’agitation à double effet?

R. Seulement pour avoir lu et compris ce mot — certains ouvrages que j’ai lus dans le domaine mention-

about three-dimensional tangling. I either heard it in testimony or read it in affidavits. It's a new word I didn't know before I got involved with this case.

Q. So it wasn't a problem that you were familiar with?

A. I don't even know if it's a different problem from the ones that we were exposed to. I don't know what it is.

Q. As you sit here today and testify you're not in a position to tell the court whether you now know that there are any special tangling problems that come about because of dual action agitation? You can't talk about that today?

A. I can't talk about that without knowing, you know, the facts of what's out there.

. . .

Q. You agreed with me yesterday that you had never exactly seen a rigid vane dual action agitator?

A. That's correct.

ment quelque part l'entrelacement dans tous les sens. Je l'ai entendu dans des témoignages ou lu dans des affidavits. C'est un mot nouveau que je ne connaissais pas avant d'être impliqué dans la présente affaire.

Q. Il ne s'agissait donc pas d'un problème que vous connaissiez bien?

R. Je ne sais même pas s'il s'agit d'un problème différent de ceux auxquels nous avons fait face. J'ignore de quoi il s'agit.

Q. Même si vous êtes assis ici aujourd'hui et que vous témoignez, vous n'êtes pas en mesure de dire à la cour si vous savez maintenant que des problèmes d'entrelacement particuliers résultent de l'agitation à double effet? Vous ne pouvez pas en parler aujourd'hui?

R. Je ne peux pas en parler sans connaître, vous savez, les faits dont il est question.

. . .

Q. Vous avez convenu avec moi hier que vous n'aviez jamais vu précisément un agitateur à double effet muni d'ailettes rigides?

R. C'est exact.

74

I think, as stated, the trial judge was wrong to have accepted the evidence of a long-time employee of the respondent Whirlpool Corporation as a proxy for the "ordinary worker". However, I also conclude that he was quite entitled to reject the evidence of Mr. Mellinger as not being a sufficient factual basis to invalidate the '734 intermittent drive claims. The trial judge was concerned, as I read his opinion, that Mr. Mellinger's testimony was not supported by the level of practical understanding of dual action washing machines that by 1981 was common knowledge among the skilled workers who were interested in this end of the washing machine business. Dual action agitators were, after all, big news for these people in the late 1970s. While the hypothetical "ordinary worker" is deemed to be uninventive as part of his fictional personality, he or she is thought to be reasonably diligent in keeping up with advances in the field to which the patent relates. The "common knowledge" of skilled workers undergoes continuous evolution and growth. The trial judge made a finding of fact that it would be unsafe to rely on

Comme je l'ai mentionné, j'estime que le juge de première instance a eu tort d'accepter le témoignage qu'un employé de longue date de l'intimée Whirlpool Corporation a fait à titre de représentant du «travailleur moyen». Toutefois, je conclus également qu'il était parfaitement en droit de rejeter le témoignage de M. Mellinger pour le motif qu'il ne constituait pas un fondement factuel suffisant pour invalider les revendications du brevet 734 relatives à l'entraînement intermittent. Si je comprends bien, le juge de première instance craignait que le témoignage de M. Mellinger ne soit pas étayé par le niveau de compréhension concrète des laveuses à double effet qui, dès 1981, faisait partie des connaissances usuelles des travailleurs versés dans l'art qui s'intéressaient à cet aspect de l'industrie des laveuses. Après tout, les agitateurs à double effet étaient une grande nouveauté pour ces gens vers la fin des années 1970. Même s'il n'est pas considéré comme une personne à l'esprit inventif, le «travailleur moyen» hypothétique est tenu pour raisonnablement diligent lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le

Mr. Mellinger's evidence because he had failed to keep up to date in this respect.

Section 45 of the *Patent Act* creates a presumption of validity. The burden was on the appellants to prove on a balance of probabilities, that the patent was invalid. The trial judge simply concluded that he had not been given sufficient proof to displace the presumption. The Federal Court of Appeal agreed, and I see no basis on which this Court could properly interfere with these concurrent factual findings.

4. *Infringement of the "Continuous Drive" Claims*

The issue of infringement is a mixed question of fact and law. Claims construction is a matter of law. Whether the defendant's activities fall within the scope of the monopoly thus defined is a question of fact: *Western Electric, supra*.

With respect to claims construction, the continuous drive concept disclosed in claims 6, 8 and 14 of the '734 patent is not something that is found in either of the '401 or '803 patents. The validity of the '734 patent in that respect is not in doubt. The "continuous drive claims" read as follows:

6. An agitator assembly as defined in claim 1, wherein said drive means is constructed and arranged to continuously drive said second agitator element.

. . . .

8. The invention set forth in claim 7 wherein said drive means includes a drive member which is directly connected to said upper agitator element and constructed and arranged such that said upper agitator ele-

domaine dont relève le brevet. Les «connaissances usuelles» des travailleurs versés dans un art évoluent et augmentent constamment. Le juge de première instance a tenu pour avéré qu'il serait risqué de se fier au témoignage de M. Mellinger parce que ce dernier ne s'était pas tenu à jour à cet égard.

L'article 45 de la *Loi sur les brevets* crée une présomption de validité. Il incombait aux appelantes de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet était invalide. Le juge de première instance a simplement conclu qu'on ne lui avait pas fourni une preuve suffisante pour réfuter cette présomption. La Cour d'appel fédérale lui a donné raison et je ne vois rien qui justifierait notre Cour de modifier ces conclusions de fait concordantes.

4. *La contrefaçon des revendications relatives à l'«entraînement continu»*

La question de la contrefaçon est une question mixte de droit et de fait. L'interprétation des revendications est une question de droit. La question de savoir si les activités de la défenderesse relèvent du monopole ainsi défini est une question de fait: *Western Electric*, précité.

Quant à l'interprétation des revendications, le concept de l'entraînement continu divulgué dans les revendications 6, 8 et 14 du brevet 734 ne se retrouve pas dans les brevets 401 et 803. La validité du brevet 734 ne fait aucun doute à cet égard. Les «revendications relatives à l'entraînement continu» sont libellées ainsi:

[TRADUCTION]

6. Un agitateur tel que défini à la revendication 1, dont le mécanisme d'entraînement est construit et réglé de manière à commander le mouvement continu du deuxième composant de l'agitateur.

. . . .

8. L'invention faisant l'objet de la revendication 7 porte sur un mécanisme d'entraînement d'une part constitué d'une pièce d'entraînement directement reliée au composant supérieur de l'agitateur et d'autre part construit et réglé de manière que le composant supérieur de l'agitateur tourne continuellement dans une direction

75

76

77

ment is continuously rotated in one direction on said vertical axis during washing of fabrics.

14. . . . the improvement of . . . a continuous, unidirectional driving means for continuously rotating said auger portion during a washing operation. [Emphasis added.]

78 The trial judge held that the intermittent claims and the continuous claims “are neither inclusive nor exclusive of each other” (pp. 175-76). He said they included (at p. 176):

. . . a “continuously intermittent” motion, where during the operation of the machine, the motion of the upper auger may continuously be driven or rotated in intermittent pauses or spurts. . . . As long as the movement is not sporadic, it may very well have been contemplated to fall within the scope of the claims of the invention.

79 This cannot be correct. The claims clearly differentiate between two modes of operation. Claims 5 and 6 are identical except that the former speaks of intermittent drive and the latter of continuous drive. If the two claims are identical in other respects, one infers on a purposive construction that the claims were intended to describe alternative drive systems. It is well understood that “[w]here one claim differs from another in only a single feature it is difficult to argue that the different feature has not been made essential to the claim”: *Hayhurst, supra*, at p. 198; see also *Jamb Sets Ltd. v. Carlton* (1963), 42 C.P.R. 65 (Ex. Ct.), at p. 73, *aff’d* (1965), 46 C.P.R. 192 (S.C.C.); and *Submarine Signal Co. v. Henry Hughes & Son, Ltd.* (1931), 49 R.P.C. 149 (Eng. C.A.), at p. 174. The only difference between claims 5 and 6 is that claim 6 replaces the word “intermittently” with “continuously”. Clearly, claims 6, 8 and 14 specify that for an intermittent drive means, there is substituted a drive means that continuously rotates the auger. While it is true, as the trial judge observed, that for the patent as a whole “both intermittent and continuous drive means are envisaged” (p. 176 (emphasis added)), claims 6, 8 and 14 clearly specify a continuous drive and therefore will only be infringed by a machine that continuously drives

donnée sur l’axe vertical pendant le lavage des pièces d’étoffe.

14. . . . le perfectionnement [...] d’un mécanisme d’entraînement continu unidirectionnel pour assurer la rotation continue de la chemise pendant le lavage. [Je souligne.]

Le juge de première instance a conclu que les revendications relatives à l’entraînement intermittent et celles relatives à l’entraînement continu «ne sont ni mutuellement inclusives ni mutuellement exclusives» (par. 110). Il a dit qu’elles comportaient (au par. 110)

. . . un mouvement «intermittent continu» lorsque pendant le fonctionnement de la machine, la chemise supérieure mise en rotation effectue, de manière continue, des arrêts ou des accélérations intermittents. [...] Tant qu’il n’est pas sporadique, le mouvement peut très bien être envisagé par les revendications de l’invention.

Cela ne saurait être exact. Les revendications établissent clairement une distinction entre deux modes de fonctionnement. Les revendications 5 et 6 sont identiques, sauf que la première parle d’entraînement intermittent et la dernière, d’entraînement continu. Si les deux revendications sont identiques à d’autres égards, l’interprétation téléologique amène à déduire que les revendications visaient à décrire deux mécanismes possibles d’entraînement. Il est reconnu que [TRADUCTION] «[l]orsque deux revendications diffèrent l’une de l’autre à un seul égard, il est difficile de prétendre que l’on n’a pas fait de la caractéristique différente un élément essentiel de la revendication»: *Hayhurst, loc. cit.*, à la p. 198; voir également *Jamb Sets Ltd. c. Carlton* (1963), 42 C.P.R. 65, à la p. 73 (C. de l’É.), *conf. par* (1965), 46 C.P.R. 192 (C.S.C.); *Submarine Signal Co. c. Henry Hughes & Son, Ltd.* (1931), 49 R.P.C. 149 (C.A. Angl.), à la p. 174. La seule différence entre les revendications 5 et 6 est que, dans la revendication 6, le mot [TRADUCTION] «intermittent» est remplacé par le mot «continu». Manifestement, les revendications 6, 8 et 14 précisent que le mécanisme d’entraînement intermittent est remplacé par un mécanisme d’entraînement qui assure la rotation continue de la chemise. Même s’il est vrai, comme le juge de pre-

the auger. The trial judge essentially found infringement of the continuous claims by conflating them to encompass the intermittent claims.

Moreover, contrary to the respondents' submission, the claims seem clearly to require some structural component. Claims 6, 8 and 14 each refer to "drive means". In claim 6 it is to continuously drive the auger. In claim 8 it is to be directly connected to the auger with the result that the auger is continuously rotated. Claim 14 speaks of a driving means for continuously rotating the auger.

The Federal Court of Appeal construed claims 6, 8 and 14 to require a continuous rather than intermittent drive means and I agree that, as a matter of law, this is the correct construction of those claims.

The evidence of infringement is not very satisfactory. The appellants declined to call a witness to describe the drive means utilized in their accused machines, preferring to sit back and argue that the respondents had not made sufficient proof. Whatever evidence of the mechanics of the appellants' system was obtained during pre-trial discovery was apparently inconclusive. The trial judge based his opinion on a video showing a rotating General Electric auger under a "medium or light wash load".

The respondents' infringement argument seems to come down to this. Wash tub augers do not

mière instance l'a fait remarquer, que «des mécanismes d'entraînement intermittent *et* continu sont envisagés» (par. 110 (italiques ajoutés)) si on considère le brevet dans son ensemble, les revendications 6, 8 et 14 font clairement état d'un entraînement continu de sorte qu'elles ne seront contrefaites que par une machine qui entraîne le mouvement continu de la chemise. Le juge de première instance a conclu à la contrefaçon des revendications relatives à l'entraînement continu en considérant essentiellement qu'elles englobaient les revendications relatives à l'entraînement intermittent.

De plus, contrairement à ce que prétendent les intimées, les revendications semblent nettement exiger un certain composant structurel. Les revendications 6, 8 et 14 font chacune référence à un [TRADUCTION] «mécanisme d'entraînement». Dans la revendication 6, ce mécanisme assure la rotation continue de la chemise. Dans la revendication 8, il doit être relié directement à la chemise de manière à ce qu'elle tourne continuellement. La revendication 14 mentionne un mécanisme d'entraînement qui assure la rotation continue de la chemise.

La Cour d'appel fédérale a considéré que les revendications 6, 8 et 14 exigent un mécanisme d'entraînement continu plutôt qu'intermittent, et je conviens qu'en droit il s'agit de la bonne façon d'interpréter ces revendications.

La preuve de contrefaçon n'est pas très satisfaisante. Les appelantes ont refusé de faire décrire par un témoin le mécanisme d'entraînement utilisé dans leurs machines visées par les allégations de contrefaçon, et ont préféré plaider simplement l'insuffisance de la preuve présentée par les intimées. Quelle que soit la preuve obtenue lors de l'interrogatoire préalable relativement au fonctionnement du mécanisme des appelantes, elle n'était apparemment pas concluante. Le juge de première instance a fondé son opinion sur une bande vidéo montrant la rotation d'une chemise de General Electric dans le cas «d'une lessive petite ou moyenne».

L'argument des intimées relativement à la contrefaçon semble se résumer à ceci. Les chemises de

80

81

82

83

rotate unless they are driven. If the GE auger is seen to rotate continuously, we can infer that it is connected to a drive means capable of continuously rotating it. Appellants' counsel suggested that perhaps the tub water was turning the auger but one would have expected, on the contrary, that the backwash generated by the lower oscillating vanes would have created intermittent water resistance to such continuous rotation.

cuve ne tournent pas à moins d'être entraînées. Si on voit la chemise de GE tourner de façon continue, on peut déduire qu'elle est reliée à un mécanisme d'entraînement capable de lui imprimer un mouvement de rotation continu. L'avocat des appelantes a indiqué que l'eau de la cuve faisait peut-être tourner la chemise, mais on se serait plutôt attendu à ce que le ressac produit par les ailettes oscillantes inférieures crée une résistance intermittente de l'eau à cette rotation continue.

84 The appellants' reliance on the onus of proof, while perhaps sound tactics, left the court in an awkward position. The respondents' evidence of infringement, while thin, was put into the balance against no evidence at all. The Federal Court of Appeal concluded that the videotaped evidence supported the inference of continuous drive as well as the observed continuous rotation. I conclude that in the absence of any GE evidence to the contrary, it was open to that court to use that inference to find, as a fact, infringement of the continuous drive claim.

Même s'il pouvait s'agir d'une bonne tactique, le fait que les appelantes aient invoqué le fardeau de preuve a placé la cour dans une position difficile. Même si elle était mince, la preuve de contrefaçon présentée par les intimées a été soupesée en fonction d'une absence totale de preuve contraire. La Cour d'appel fédérale a conclu que la preuve sur bande vidéo étayait la déduction qu'il y avait entraînement continu en plus de la rotation continue observée. J'estime que, en l'absence de tout élément de preuve contraire présenté par GE, la cour pouvait utiliser cette déduction pour conclure qu'il y avait, en fait, contrefaçon de la revendication relative à l'entraînement continu.

85 The appellants object that the factual finding of the Federal Court of Appeal in this respect differed from that of the trial judge, who, as stated, had erroneously construed the claims as contemplating that "the upper auger may continuously be driven or rotated in intermittent pauses or spurts . . . [a]s long as the movement is not sporadic" (p. 176), and found in the video that "[a]t times [the movement] appears continuous; at times intermittent" (p. 175). The Federal Court of Appeal, which correctly construed the claims as requiring continuous drive and/or rotation, viewed the same videotaped evidence and was satisfied that "the motion of the upper element of the appellants' product while working under medium and light load conditions was continuous . . . [and that] the motion shown on the exhibit speaks for itself" (pp. 141-42). It was open to the Federal Court of Appeal to make this finding of fact because the trial judge had misconstrued the claim and therefore misdirected himself as to what he was looking for. The appellants, having elected not to call any evidence on this issue,

Les appelantes ont fait valoir, de leur côté, que la conclusion de fait que la Cour d'appel fédérale a tirée à cet égard différait de celle du juge de première instance qui, comme nous l'avons vu, a considéré à tort que les revendications prévoyaient qu'il se pouvait que «la chemise supérieure [. . .] effectuée, de manière continue, des arrêts ou des accélérations intermittents [. . .] [t]ant qu[e] [le mouvement] n'[était] pas sporadique» (par. 110), et a constaté, en visionnant la bande vidéo, que «[p]arfois, [le mouvement] semble continu, parfois il semble intermittent» (par. 105). La Cour d'appel fédérale, qui a considéré à juste titre que les revendications exigeaient l'entraînement continu ou la rotation continue ou les deux à la fois, a visionné la même preuve sur bande vidéo qui l'a convaincue que «le mouvement du composant supérieur du produit des appelantes en action en présence de lessives petites et moyennes était continu [. . .] [et que] le mouvement démontré par la pièce par[ait] de lui-même» (par. 32). La Cour d'appel fédérale pouvait tirer cette conclusion de fait car le juge de

are not well placed to argue that the Federal Court of Appeal made a palpable error in reaching the factual conclusion that it did.

V. Disposition

The appeal is therefore dismissed with costs to the respondents.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Smart & Biggar, Ottawa; Dimock Stratton Clarizio, Toronto.

Solicitors for the respondents: Barrigar & Moss, Toronto.

première instance avait mal interprété la revendication et s'était ainsi trompé quant à savoir ce qu'il devait examiner. Après avoir décidé de ne présenter aucun élément de preuve sur cette question, les appelantes sont mal venues de prétendre que la Cour d'appel fédérale a commis une erreur manifeste en tirant cette conclusion de fait.

V. Dispositif

Le pourvoi est donc rejeté avec dépens en faveur des intimées.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Smart & Biggar, Ottawa; Dimock Stratton Clarizio, Toronto.

Procureurs des intimées: Barrigar & Moss, Toronto.