

Consolboard Inc. (Plaintiff) Appellant;
and

**MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited
(Defendant) Respondent.**

1980: April 28, 29; 1981: March 19.

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

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF
APPEAL

Patents — Infringement — Validity — Specification — Anticipation — Novelty — Double patenting and required division of original application — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 2, 28(1)(a),(b),(c), 36(1),(2), 38, 45(1)(a),(b), 63(1)(b).

Appellant, the owner of two Canadian letters patent, alleged infringement by respondent. The patents, one for "waferboard" and the other for "wafers", concerned the production of moulded products, especially fibre board, from fibrous elements in flakes or wafers derived from wood. Although a single application had originally been submitted, the application dealing with "waferboard" was severed from the original application which later issued in respect of "wafers" because of a request by the Commissioner of Patents. Respondent, after acquiring a plant that had produced a waferboard product under licence but not the licence, continued to produce the product without a licence. Respondent denied any allegation of infringement and challenged the validity of the patents.

At trial, most claims were upheld and some found to be infringed. The Court of Appeal set aside that judgment for non-compliance with s. 36(1) of the *Patent Act* and dismissed the cross-appeal seeking to establish the validity of the claims that were struck down. Both courts denied appellant an accounting of profits.

Respondent contended that the patents were invalid for a number of reasons. Firstly, the specifications in the patents in suit failed to comply with s. 36(1) of the *Patent Act*. Further, the invention allegedly had been on sale in Canada for more than two years before the filing of the application contrary to s. 28(1)(a). Then, too, contrary to ss. 28(1)(a) and 63(1)(b), the invention allegedly had been previously known or used by inventors filing an earlier application for a patent that was co-pending with the application of the patents in suit. These patents also allegedly lacked novelty or inventive

Consolboard Inc. (Demanderesse) Appelante;
et

**MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited
(Défenderesse) Intimée.**

1980: 28, 29 avril; 1981: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Brevets — Contrefaçon — Validité — Mémoire descriptif — Antériorité — Nouveauté — Double brevet et division imposée de la demande originale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 2, 28(1)a, b), c), 36(1), (2) 38, 45(1)a), b), 63(1)b).

L'appelante, propriétaire de deux brevets canadiens, soutient que l'intimée les a contrefait. Les brevets, l'un pour des «panneaux de copeaux» et l'autre pour des «copeaux», portent sur la fabrication d'articles pressés, notamment de panneaux de fibres, faits de matière fibreuse sous forme de lamelles ou de copeaux tirés du bois. Bien qu'une seule demande de brevet ait été d'abord faite, la demande relative aux «panneaux de copeaux» a, par suite d'une demande du commissaire des brevets été séparée de la demande originale qui a abouti au brevet relatif aux «copeaux». Après avoir acquis l'usine qui fabriquait les panneaux de copeaux sous licence, sans acquérir la licence, l'intimée a continué de produire l'article sans licence. L'intimée nie les allégations de contrefaçon et conteste la validité des brevets.

Le jugement de première instance a confirmé la validité de la plupart des revendications et conclu à la contrefaçon de certaines d'entre elles. La Cour d'appel a infirmé ce jugement pour inobservance du par. 36(1) de la *Loi sur les brevets* et rejeté l'appel incident qui demandait le rétablissement des revendications radiées. Les deux instances ont refusé à la demanderesse le calcul des profits.

L'intimée a soutenu que les brevets sont invalides pour plusieurs raisons. D'abord les mémoires descriptifs des brevets contestés ne se conformeraient pas au par. 36(1) de la *Loi sur les brevets*. Puis, l'invention aurait été selon elle en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande, en contravention de l'al. 28(1)a). Ensuite, aussi en contravention de l'al. 28(1)a) et de l'al. 63(1)b), l'invention aurait déjà été connue ou utilisée par les inventeurs qui avaient déjà fait une demande de brevets, laquelle demande aurait été en instance en même temps que celle des brevets contestés. Les brevets

ingenuity over prior art. It also was contended that the "wafer" patent was the same invention as the "wafer-board" patent. Respondent maintained that its product and process did not infringe the patents in suit and argued that appellant had failed to prove title to the patents.

Held: The appeal should be allowed.

A number of issues were decided in the course of the hearing. Consolboard, firstly, proved title to the two patents in suit. These patents were not invalid because of the invention's being on sale in Canada for more than two years before the filing of the application, contrary to s. 28(1)(a) of the *Patent Act*. In addition, the trial judge properly refused to grant an accounting of profits as an alternative to damages on the main ground that appellant did not commence litigation until 1974. Finally, the question of infringement was one of fact and respondent did not show any substantial ground on which the trial judge's finding of infringement should be overturned.

The patents in issue were not invalid for non-compliance with s. 36 of the *Patent Act*. What s. 36 called for in the specification (which included both the "disclosure" and the "claims") was a description of the invention and the method of producing or reconstructing it, coupled with a claim or claims stating those novel features in which the applicant wanted an exclusive right. The specifications had to define the precise and exact extent of the exclusive property and privilege claimed. Section 36(1) did not exact different standards of disclosure for different parts of the section; indeed, it was contrary to established law to do so. The only test was whether the specification adequately described the invention for a person skilled in the art, though in the case of patents of a highly technical and scientific nature, that person would be someone possessing a high degree of expert scientific knowledge and skill in the particular branch of the science to which the patent related. Section 36(1) did not require a distinct indication of the real utility of the invention in question, and its concluding words did not require the inventor to describe in his disclosure or claims how the invention was new or useful. The inventor was required to describe what it was he claimed to have invented, but not to extol its effect or advantage if he described the invention so as to produce it. The requirement in s. 36(1) that the specification disclose the "use" to which the inventor conceived the application could be put related to disclosure and was independent of the requirement in s. 2 that

manqueraient de nouveauté ou d'ingéniosité inventive en fonction de l'état de la technique. Elle a aussi soutenu que le brevet relatif aux «copeaux» porte sur la même invention que le brevet relatif aux «panneaux de copeaux». L'intimée a soutenu que son produit et son procédé de fabrication ne sont pas une contrefaçon des brevets contestés et a allégué que l'appelante n'a pas réussi à établir son titre aux brevets.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Un certain nombre de points ont été tranchés en cours d'audience. D'abord, Consolboard a établi son titre de propriété sur les deux brevets contestés. Ces brevets ne sont pas invalides parce que l'invention aurait été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande, en contravention de l'al. 28(1)a) de la *Loi sur les brevets*. De plus le juge de première instance a eu raison de refuser d'ordonner un calcul des profits plutôt que d'accorder des dommages-intérêts principalement parce que l'appelante n'a pas intenté l'action avant 1974. Enfin, la question de la contrefaçon est une question de fait et l'intimée n'a pas démontré de motif valable de modifier la conclusion du juge de première instance qu'il y a eu contrefaçon.

Les brevets contestés ne sont pas invalides pour inobéissance de l'art. 36 de la *Loi des brevets*. Ce que l'art. 36 exige du mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation et les revendications) c'est une description de l'invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s'ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués. Le paragraphe 36(1) ne prescrit pas des critères de divulgation différents pour les différentes parties du paragraphe; en fait, il est contraire au droit de le faire. Le seul critère est celui de savoir si le mémoire descriptif décrit adéquatement l'invention pour une personne versée dans l'art, même si dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu'un qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d'expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet. Le paragraphe 36(1) n'exige pas d'indiquer distinctement l'utilité réelle de l'invention en cause et les derniers mots du paragraphe n'obligent pas l'inventeur à décrire dans sa divulgation ou ses revendications en quoi l'invention est nouvelle ou comment elle est utile. L'inventeur doit décrire ce qu'il revendique avoir inventé, mais il n'est pas obligé de vanter l'effet ou l'avantage de sa découverte s'il décrit son invention de manière à le produire. L'exigence du par. 36(1) selon laquelle le mémoire

an invention be new and "useful" as a condition precedent to an invention.

The patents in suit did not describe substantially the same invention as was described in an earlier patent held by the inventor and a co-inventor. Section 28, which permitted an individual a patent for an invention if that invention was not "known or used by any other person before he invented it", was not violated.

The applicant did not fail to claim "distinctly" how the inventions in the patents in suit differed from the earlier and similar patent. The true test was simply that "a man had to distinguish what was old from what was new by his claim but he did not have to distinguish what was old from what was new by his claim". If the specification described an invention that was in fact new, and if the description was sufficient for an ordinary workman skilled in the art to understand it, the patent specification was valid.

The allegation that the patents in suit were invalid because of anticipation and lack of inventive ingenuity raised a factual issue involving assessment of the common knowledge and prior art existing at the date of the invention. The claims in suit did more than merely read on the disclosure of the prior documents. Such disclosure did not contain clear instructions to do or make something that would infringe the patents in suit if carried out after the grant.

The rule against double-patenting, that only one patent could issue for a given invention, was not violated. The appellant had originally filed a single patent application but had been required to divide the application by the Commissioner of Patents. A patentee was not to be prejudiced by enforced divisional applications.

The re-examination of the evidence, as required by appellant's submission that certain claims in a patent were valid contrary to the trial judge's findings, was not a proper appellate function.

Baldwin International Radio Company of Canada, Limited v. Western Electric Company Incorporated, and Northern Electric Company, Limited, [1934] S.C.R. 94; *Noranda Mines Limited v. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] S.C.R. 36 reversing [1947] Ex. C.R. 306; *Western Electric Company, Incor-*

descriptif doit faire état de l'usage pour lequel l'inventeur a prévu employer l'invention à trait à la divulgation et est différente de celle de l'art. 2 selon laquelle, comme condition essentielle d'être une invention, l'invention doit être nouvelle et «utile».

Les brevets contestés ne décrivent pas substantiellement la même invention qu'un brevet antérieur détenu par l'inventeur et un co-inventeur. On a pas contrevenu à l'art. 28 qui permet à l'auteur d'une invention d'obtenir un brevet si l'invention «n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite».

Le demandeur n'a pas omis de revendiquer «distinctement» ce en quoi les inventions des brevets contestés diffèrent d'un brevet antérieur similaire. Le vrai critère est simplement le suivant: «une personne doit distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien par ses revendications mais elle n'a pas à distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien dans ses revendications». Si le mémoire décrit une invention qui de fait est nouvelle et si la description est assez complète pour qu'un ouvrier moyen versé dans l'art puisse la comprendre, le mémoire descriptif du brevet est valide.

L'allégation que les brevets contestés sont invalides pour cause d'antériorité et d'absence d'ingéniosité inventive soulève une question de fait et appelle l'évaluation des connaissances générales et de l'état de la technique au moment de l'invention. Les revendications contestées font plus que simplement contenir les divulgations des documents antérieurs. Ces divulgations ne comportent pas d'instructions sur la façon de faire ou fabriquer ce qui serait une contrefaçon des brevets contestés si elles étaient mises en pratique après l'octroi des brevets.

On n'a pas contrevenu à la règle interdisant le «double brevet», selon laquelle règle il ne doit y avoir qu'un seul brevet pour une invention donnée. L'appelante avait d'abord présenté une seule demande de brevet, mais le commissaire des brevets lui a demandé de diviser sa demande en deux. Il ne faut pas désavantager le titulaire d'un brevet à cause de demandes divisionnaires imposées.

Le réexamen de la preuve comme celui qu'entraîneraient les prétentions de l'appelante que, contrairement à la décision du juge de première instance, certaines revendications d'un des brevets sont valides ne constitue pas le rôle normal d'une cour d'appel.

Jurisprudence: Baldwin International Radio Company of Canada, Limited c. Western Electric Company Incorporated, et Northern Electric Company, Limited, [1934] R.C.S. 94; *Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] R.C.S. 36 infirmant [1947] R.C. de l' É. 306; *Western*

porated, and Northern Electric Company v. Baldwin International Radio of Canada, [1934] S.C.R. 570; *Hinks & Son v. Safety Lighting Company* (1876), 4 Ch. D. 607; *Sandoz Patents Limited v. Gilcross Limited, formerly Jules R. Gilbert Limited*, [1974] S.C.R. 1336; *Burton Parsons Chemicals, Inc. et al. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. et al.*, [1976] 1 S.C.R. 555; *Monsanto Company v. Commissioner of Patents*, [1979] 2 S.C.R. 1108; *Tubes, Ld. v. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld.* (1902), 20 R.P.C. 77; *Rodi & Wienenberger A.G. v. Metalliflex Limited* (1959), 19 Fox Pat. C. 49; *Unifloc Reagents, Ld. v. Newstead Colliery, Ld.* (1943), 60 R.P.C. 165; *R. v. American Optical Company et al.* (1950), 11 Fox Pat. C. 62; *Foxwell v. Bostock and Others* (1864), 4 De G.J. & S. 298; 46 E.R. 934; *British United Shoe Machinery Company Ld. v. A. Fussell & Sons Ld.* (1908), 25 R.P.C. 631; *Canadian General Electric Co., Ld. v. Fada Radio Ld.* (1930), 47 R.P.C. 69; *R. v. Uhlemann Optical Company* (1949), 10 Fox Pat. C. 24 affirmed [1952] 1 S.C.R. 143; *Lovell Manufacturing Company et al. v. Beatty Bros. Limited* (1962), 23 Fox Pat. C. 112; *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company, Limited et al.*, [1933] S.C.R. 377; *General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Limited and Others*, [1972] R.P.C. 457; *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Ltd.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (F.C.C.); *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49; *J. R. Short Milling Company (Canada) Limited v. George Weston Bread and Cakes Limited et al.*, [1941] Ex. C.R. 69 affirmed [1942] S.C.R. 187, referred to.

Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570; *Hinks & Son v. Safety Lighting Company* (1876), 4 Ch. D. 607; *Sandoz Patents Limited c. Gilcross Limited, ci-devant Jules R. Gilbert Limited*, [1974] R.C.S. 1336; *Burton Parsons Chemicals, Inc. et autre c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. et autre*, [1976] 1 R.C.S. 555; *Monsanto Company c. Commissaire des brevets*, [1979] 2 R.C.S. 1108; *Tubes, Ld. v. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld.* (1902), 20 R.P.C. 77; *Rodi & Wienenberger A.G. v. Metalliflex Limited* (1959), 19 Fox Pat. C. 49; *Unifloc Reagents, Ld. v. Newstead Colliery, Ld.* (1943), 60 R.P.C. 165; *R. v. American Optical Company et al.* (1950), 11 Fox Pat. C. 62; *Foxwell v. Bostock and Others* (1864), 4 De G.J. & S. 298; 46 E.R. 934; *British United Shoe Machinery Company Ld. v. A. Fussell & Sons Ld.* (1908), 25 R.P.C. 631; *Canadian General Electric Co., Ld. v. Fada Radio Ld.* (1930), 47 R.P.C. 69; *R. v. Uhlemann Optical Company* (1949), 10 Fox Pat. C. 24 conf. par [1952] 1 R.C.S. 143; *Lovell Manufacturing Company et al. v. Beatty Bros. Limited* (1962), 23 Fox Pat. C. 112; *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company, Limited et al.*, [1933] R.C.S. 377; *General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Limited and Others*, [1972] R.P.C. 457; *Xerox du Canada Limitée c. IBM Canada Limitée* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.C.); *Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49; *J.R. Short Milling Company (Canada) Limited c. George Weston Bread and Cakes Limited et autres*, [1941] R.C. de l' É. 69 conf. par [1942] R.C.S. 187.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal¹, allowing an appeal from a judgment finding most patent claims valid and infringement of some but dismissing cross-appeal seeking both the establishment of the claims ruled invalid and an accounting of profits. Appeal allowed.

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel fédérale¹, qui a accueilli un appel du jugement déclarant la plupart des revendications valides et constatant contrefaçon de certaines d'entre elles, mais qui a rejeté un appel incident visant le rétablissement de certaines revendications déclarées invalides et un calcul des profits. Pourvoi accueilli.

G. Alexander Macklin and Bruce E. Morgan, for the appellant.

D. F. Sim, Q.C., and K. D. McKay, for the respondent.

G. Alexander Macklin et Bruce E. Morgan, pour l'appelante.

D. F. Sim, c.r., et K. D. McKay, pour l'intimée.

¹ (1979), 35 N.R. 420; (1979), C.P.R. (2d) 94.

¹ (1979), 35 N.R. 420; (1979), C.P.R. (2d) 94.

The judgment of the Court was delivered by

DICKSON J.—The appellant, Consolboard Inc. is the owner of Canadian Letters Patent 565,618 for "waferboard" and Canadian Letters Patent 569,813 for "wafers". Consolboard alleges that the respondent, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited, has infringed the patents. In reply, the respondent challenges the validity of the patents and denies the allegation of infringement.

Both inventions are concerned with the production of moulded products, particularly fibre board and the like, from fibrous elements in the form of flakes or wafers. These flakes and wafers are derived from wood including wood waste from the lumber industry. The strength of dense fibre board, known as hardboard, is determined primarily by the intrinsic strength of the individual fibres and fibrous elements of which it is composed. The process by which waferboard is made is complex and technical. In simple terms, however, it may be said that the product is usually produced by preparing what is known as a "felt" from the fibres, adding a binder of resin and consolidating the felt by the application of heat and substantial pressure. Strong lateral adhesive forces are thus developed between the fibrous elements.

The wafer patent speaks of "cross-cut" fibrous elements, formed by cutting woody materials across the grain, as distinguished from planer action, so that the grain is parallel to and extends along the length of the wafer. An object of the invention is to preserve the intrinsic strength of the fibres. In planer shavings the fibre bundles are frequently damaged or broken; in the wafers the fibre bundles are preserved substantially undamaged. They are smooth, have tapered ends, and good board-making properties, requiring very little added binder. Resin is an expensive commodity and economy in its use is highly desirable. The wafers have a thickness within the range of 0.002-0.065 inch and a length at least ten times the thickness but less than five inches.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON—L'appelante, Consolboard Inc. est propriétaire du brevet canadien n° 565,618 pour des «panneaux de copeaux» et du brevet canadien n° 569,813 pour les «copeaux». Consolboard soutient que l'intimée, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited a contrefait ces brevets. En réponse, l'intimée conteste la validité des brevets et nie les allégations de contrefaçon.

Les deux inventions portent sur la fabrication d'articles pressés, notamment de panneaux de fibres et d'articles semblables, faits de matière fibreuse sous forme de lamelles ou de copeaux. Ces lamelles et copeaux proviennent de bois et de résidus industriels de bois. La rigidité des panneaux de fibre dense, appelés panneaux rigides, dépend principalement de la rigidité propre des fibres mêmes et des éléments fibreux qui les composent. Le procédé de fabrication des panneaux de copeaux est complexe et technique. En simplifiant cependant, on peut dire que l'article est normalement fabriqué en préparant ce qui s'appelle un «feutre» fait de fibres, en lui ajoutant un liant de résine et en faisant durcir le feutre par l'application de chaleur et de grandes pressions. Il en résulte des forces considérables d'adhésion latérale entre les éléments fibreux.

Le brevet relatif aux copeaux parle [TRADUCTION] «d'éléments fibreux tronçonnés», obtenus en coupant le matériau ligneux contre le fil, à la différence du planage, de sorte que le fil est parallèle à la longueur du copeau et dans son sens. Un des buts de l'invention consiste à préserver la rigidité naturelle des fibres. Dans les planures, les faisceaux de fibres sont fréquemment brisés ou endommagés; dans les copeaux les faisceaux de fibres demeurent intacts la plupart du temps. Ils sont lisses, ils ont le bout effilé, ils se prêtent bien à la fabrication de panneaux et requièrent une très faible quantité de liant. La résine est un produit dispendieux et son économie est éminemment souhaitable. Les copeaux ont une épaisseur qui varie entre 0.002 et 0.065 de pouce et une longueur d'au moins dix fois leur épaisseur, mais inférieure à cinq pouces.

The waferboard patent provides for a plurality of such wafers, the wafers being interfelted and aligned with the broad faces lying substantially in the same plane. A thermosetting resinous binder integrates the wafers into a composite structure. Flakes or wafers having ends tapered in thickness, according to the patent, give a stronger and considerably smoother surfaced board than do flakes or wafers having blunt ends. Tapering of the ends permits a thicker flake or wafer to be used than if the ends were not tapered. In consequence, the specific surface of the fibrous material is reduced and, equally, the quantity of resinous binder necessary to make a board having a required strength. The finished product is a strong and relatively inexpensive board, for interior or exterior use. It has largely supplanted the more expensive "plywood" as a sheeting product.

Dr. James d'A. Clark, the inventor, is a scientist and well-known expert in the pulp and paper industry. He filed in Canada a single patent application on June 25, 1953. Pursuant to a requirement by the Commissioner of Patents, acting under s. 38 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, the application for Canadian Patent 565,618 (waferboard) was divided from the original application which issued as Canadian Patent 569,813 (wafer).

I

The respondent, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited manufactures waferboard at its plant in Hudson Bay, Saskatchewan, and sells its products under the trademark Aspenite. The plant was constructed about twenty years ago by a Saskatchewan company, Wizewood Ltd. Wizewood manufactured waferboard under licence from Changewood Corporation, a company which had obtained ownership of the two patents in suit from Dr. Clark. Dr. Clark assisted in the start-up of the Wizewood plant. The plant was operated by Wizewood from 1961 to 1965 and royalties were paid pursuant to the licensing agreement. Wizewood, however, encountered financial difficulties

Le brevet relatif aux panneaux de copeaux prévoit un grand nombre de ces copeaux, ceux-ci étant feutrés et alignés avec leurs plus grandes faces disposées sensiblement dans le même plan. Un liant résineux thermodurcissable relie les copeaux en un panneau aggloméré. Des lamelles ou copeaux aux bouts effilés donnent, selon le brevet, un panneau dont la surface est beaucoup plus résistante et lisse que ne le font des lamelles ou copeaux aux bouts arrondis. L'effilage des bouts permet d'utiliser une lamelle ou copeau plus épais qu'on ne pourrait le faire sans effiler les bouts. En conséquence, la superficie spécifique du matériau fibreux est réduite et il en est de même de la quantité de liant résineux nécessaire pour produire un panneau d'une résistance donnée. Le produit obtenu est un panneau résistant et relativement économique pour usage intérieur et extérieur. Il a pour une bonne part supplantié le «panneau de contreplaqué» plus dispendieux comme matériau de lambrisage.

Le Dr James d'A. Clark, l'inventeur, est un homme de science et un expert reconnu de l'industrie des pâtes et papier. Il a présenté une demande unique de brevet au Canada le 25 juin 1953. À la demande du commissaire des brevets, qui agissait en vertu de l'art. 38 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, la demande du brevet canadien n° 565,618 (panneaux de copeaux) a été séparée de la demande originale qui est devenue le brevet canadien n° 569,813 (copeaux).

I

L'intimée, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited fabrique des panneaux de copeaux à son usine d'Hudson Bay (Saskatchewan), et vend sa production sous la marque de commerce Aspenite. L'usine a été construite il y a environ vingt ans par une société de la Saskatchewan, Wizewood Ltd. Celle-ci fabriquait les panneaux de copeaux sous licence de Changewood Corporation, une société qui avait acquis la propriété des deux brevets contestés du Dr Clark. Ce dernier avait participé à la mise en production de l'usine. La société Wizewood a exploité l'usine de 1961 à 1965 et payait des redevances conformément au contrat de licence. À la suite d'un incendie majeur, la société

following a serious fire and management of the company was taken over by a creditor, the Saskatchewan government.

Later, the assets of Wizewood, not including the licence, were sold to MacMillan Bloedel in 1965. Between 1965 and the commencement of this action in 1974, representatives of Changewood and its successor, Consolboard, attempted, without success, to have the respondent company or its parent company, MacMillan Bloedel Limited, acknowledge an obligation for the payment of royalties. The respondent continued to produce waferboard at its plant in Saskatchewan. It took the position, and has continued to take the position, that it has not infringed the patents and, in any event, the patents are invalid.

Pursuant to an order of the Federal Court the action for infringement proceeded to trial without any evidence as to the extent of the alleged infringement. The question as to damages flowing from alleged infringement, and as to profits arising from any alleged infringement, was to be the subject of further discovery and a reference after trial.

II

The trial judge, Collier J., in a judgment now reported in (1979), 39 C.P.R. (2d) 191, held certain claims of each of the two patents to be invalid. With respect to the waferboard patent an essential element of the invention was that the wafers be "crosscut". Claims 2, 8, 9 and part of claim 10 omitted mention of this term, were therefore broader than the invention made or described and invalid. With respect to the wafer patent an essential element of the invention was that the wafers have tapered ends. Failure to mention this feature resulted in claims 3 and 4 of the wafer patent being struck down, the claims being broader than the invention made or described.

Mr. Justice Collier rejected all other claims of invalidity advanced by the respondent. He held that the description contained in the specifications

a rencontré des difficultés financières et l'un de ses créanciers, le gouvernement de la Saskatchewan, a assumé la gestion de la société.

Par la suite, les actifs de Wizewood, à l'exception de la licence, ont été cédés à MacMillan Bloedel en 1965. Entre 1965 et le début des procédures dans la présente action en 1974, des représentants de Changewood et de sa cessionnaire, Consolboard, ont essayé, en vain, de faire reconnaître par la société intimée ou sa propriétaire, MacMillan Bloedel Limited, l'obligation de verser des redevances. L'intimée a continué de produire des panneaux de copeaux à son usine de la Saskatchewan. Elle a soutenu et continue de soutenir qu'elle n'a pas commis de contrefaçon des brevets qui, de toute façon sont invalides.

Conformément à une ordonnance de la Cour fédérale, l'action en contrefaçon a été entendue en première instance sans aucune preuve de l'étendue de la contrefaçon alléguée. La détermination des dommages résultant de la contrefaçon alléguée et des profits découlant de celle-ci devait faire l'objet d'une enquête distincte et d'un renvoi postérieur au procès.

II

Le juge Collier, en première instance, dans un jugement maintenant publié à (1979), 39 C.P.R. (2d) 191, a conclu à la nullité de certaines revendications de chacun des deux brevets. Quant au brevet relatif aux panneaux de copeaux, un élément essentiel de l'invention consiste en ce que les copeaux soient «tronçonnés». Les revendications 2, 8, 9 et une partie de la revendication 10 omettaient de mentionner ce terme, elles étaient donc plus larges que l'invention réalisée ou décrite et étaient en conséquence invalides. Quant au brevet relatif aux copeaux, un élément essentiel de l'invention consiste en ce que les copeaux aient les bouts effilés. L'omission de faire état de cette caractéristique a fait radier les revendications 3 et 4 de ce brevet, celles-ci étant plus larges que l'invention réalisée ou décrite.

M. le juge Collier a rejeté tous les autres moyens de nullité soutenus par l'intimée. Il a statué que la description contenue au mémoire

satisfied the statutory requirements established in s. 36(1) of the *Patent Act*. He rejected a claim that Consolboard had failed to prove its title to the patents in question. He also rejected arguments based on anticipation, lack of novelty or ingenuity, and 'double patenting'.

Having upheld, in part, the validity of the patents, the judge proceeded to find that the respondent had infringed claim 2 of the wafer patent and claims 7 and 10 (in so far as it included 7) of the waferboard patent. He refused to direct an accounting of profits as requested by Consolboard. He limited his order to an award of damages.

III

MacMillan Bloedel appealed. Consolboard cross-appealed, seeking to establish the validity of the claims which had been struck down at trial and the right to an accounting of profits. The Federal Court of Appeal granted the appeal, and set aside the judgment at trial, for failure to comply with s. 36(1) of the *Patent Act*, as construed by the Federal Court of Appeal. The cross-appeal of Consolboard was dismissed.

Before the Court of Appeal and before this Court, the respondent, in addition to arguing the invalidity of the patents in suit for failure to comply with s. 36(1) of the *Patent Act*, argued that the Consolboard action should be dismissed on the following grounds: (i) that Consolboard had failed to prove its title to the patents in suit; (ii) that the patents in suit were invalid in that, contrary to the provisions of s. 28(1)(c) of the *Patent Act*, the "invention" thereof had been on sale in Canada more than two years before the filing of the application therefor; (iii) that the patents in suit were invalid in that contrary to the provisions of ss. 28(1)(a) and 63(1)(b) of the *Patent Act*, the "invention" thereof was previously known or used by the inventors named in Canadian Patent 621,795 and that the application therefor was filed earlier than and was co-pending with the application resulting in the patents in suit; (iv) that

descriptif satisfaisait aux exigences de la loi énoncées au par. 36(1) de la *Loi sur les brevets*. Il a rejeté une allégation selon laquelle Consolboard n'avait pas établi son titre de propriété sur les brevets en cause. Il a aussi rejeté les moyens fondés sur l'antériorité, l'absence de nouveauté ou d'ingéniosité et le «dédoublement d'invention».

Après avoir confirmé, en partie, la validité des brevets, le juge a aussi conclu que l'intimée avait contrefait la revendication 2 du brevet relatif aux copeaux et les revendications 7 et 10 (dans la mesure où elle comprend la revendication 7) du brevet relatif aux panneaux de copeaux. Il a refusé d'ordonner un calcul des profits comme le demandait Consolboard. Il a limité son ordonnance à l'attribution de dommages-intérêts.

III

MacMillan Bloedel a interjeté appel. Consolboard a présenté un appel incident, cherchant à faire déclarer valides les revendications radiées en première instance et à obtenir un calcul des profits. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et infirmé le jugement de première instance pour inobéissance du par. 36(1) de la *Loi sur les brevets*, selon l'interprétation que la Cour d'appel fédérale en a donné. L'appel incident de Consolboard a été rejeté.

En Cour d'appel et en cette Cour, l'intimée a, en plus d'invoquer l'invalidité des brevets contestés pour inobéissance du par. 36(1) de la *Loi sur les brevets*, soutenu que l'action de Consolboard devrait être rejetée pour les motifs suivants: (i) que Consolboard n'a pas établi son titre de propriété sur les brevets contestés; (ii) que les brevets contestés sont invalides parce que, contrairement aux dispositions de l'al. 28(1)c) de la *Loi sur les brevets*, l'invention qu'ils présentent a été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet; (iii) que les brevets contestés sont invalides parce que, contrairement aux dispositions des al. 28(1)a) et 63(1)b) de la *Loi sur les brevets*, l'invention qu'ils présentent était déjà connue ou exploitée par les inventeurs nommés au brevet canadien n° 621,795 et que la demande de ce brevet a été déposée avant celle des brevets contestés et était en instance en même temps

Canadian Patent 569,813 (wafer patent) was invalid as being for the same "invention" as that of Canadian Patent 565,618 (waferboard patent); (v) that the patents in suit were not infringed by the respondent's product and process; (vi) that the patents in suit were invalid as lacking novelty or inventive ingenuity over the prior art; (vii) that the trial judge erred in refusing leave to the respondent to plead, on the last day of trial, the provisions of the Saskatchewan *Limitation of Actions Act*, R.S.S. 1965, c. 84.

IV

Before addressing the question as to whether the Court of Appeal was right in holding both patents in suit invalid for failure to comply with the requirements of s. 36(1) of the *Patent Act* it will be convenient to mention but briefly and then put aside, a number of the issues canvassed during argument. In the course of the hearing this Court decided:

(a) Consolboard has proven its title to the two patents in suit. While Collier J. conceded that the evidence establishing the chain of title was "not as satisfactory as one would wish" there was nevertheless some evidence upon which he could find, as he did, that Consolboard had met the onus of showing good title. The main complaint was that the inventor Clark was not called to prove an assignment from him to a predecessor in title to Consolboard. Dr. Clark lived not far from Vancouver, where the trial was held, but he was of advanced years. The assignment was proved by one Carey whose credentials were attacked by the respondent. The trial judge, however, was entitled to treat this as he wished, much depending upon the credibility of Mr. Carey. This Court decided not to interfere with the judge's decision.

(b) The patents in suit were not invalid on the ground that, contrary to the provisions of s. 28(1)(c) of the *Patent Act* the "invention" thereof

qu'elle; (iv) que le brevet canadien n° 569,813 (relatif aux copeaux) est invalide parce qu'il vise la même invention que le brevet canadien n° 565,618 (relatif aux panneaux de copeaux); (v) que le produit et le procédé de l'intimée ne constituent pas une contrefaçon des brevets contestés; (vi) que les brevets contestés sont invalides parce qu'ils manquent de nouveauté ou d'ingéniosité inventive compte tenu de l'état antérieur de la technique; (vii) que le juge de première instance a commis une erreur en refusant à l'intimée la permission, le dernier jour du procès, d'invoquer les dispositions de *The Limitation of Actions Act* de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, chap. 84.

IV

Avant de nous arrêter à la question de savoir si la Cour d'appel a eu raison de déclarer les deux brevets visés invalides pour inobservance des dispositions du par. 36(1) de la *Loi sur les brevets*, il y a lieu de traiter brièvement et de disposer de quelques points soulevés dans les plaidoiries. Pendant l'audience, la Cour a statué sur les points suivants:

a) Consolboard a établi son titre de propriété sur les deux brevets contestés. Même si le juge Collier a admis que la preuve de la chaîne de titres n'était pas [TRADUCTION] «aussi bonne qu'on pourrait le souhaiter» il y avait au moins des éléments de preuve qui lui permettaient de conclure, comme il l'a fait, que Consolboard avait satisfait à l'obligation de prouver son titre. La principale objection est qu'on n'a pas fait témoigner Clark, l'inventeur, pour faire la preuve de sa cession de droits à un des auteurs en titre de Consolboard. Le Dr Clark demeurait près de Vancouver, où l'audience a eu lieu, mais il était très âgé. La cession de droits a été mise en preuve par un nommé Carey dont l'intimée a contesté la crédibilité. Le juge de première instance pouvait cependant traiter ce témoignage comme il le jugeait à propos, ce qui dépendait pour beaucoup de la crédibilité de M. Carey. Cette Cour a décidé de ne pas modifier la décision du juge.

b) Les brevets contestés ne sont pas invalides pour le motif que «l'invention» qu'ils présentent aurait, en contravention de l'al. 28(1)c) de la *Loi*

had been on sale in Canada for more than two years before the filing of the application therefor. This point arose from the fact that between Christmas 1950 and New Years 1951, Dr. Carl Hallonquist, then head of the Research Department of the respondent, visited Dr. Clark, in Longview, Washington. It was contended that during the course of the visit Dr. Clark disclosed to Dr. Hallonquist, and demonstrated, every element of the claims of the patents in suit, and offered rights in the invention for Western Canada to the respondent. The trial judge held that Dr. Clark's offer of licensing rights could not be equated with the proposed sale of an invention. In support of his conclusion, it is important to note that the terms of any licence or sale were not discussed by Dr. Clark and Dr. Hallonquist; the conversations took place in the United States of America and not in Canada; and it is clear that Dr. Clark's work was still at the experimental or "pilot plant" stage. The discussions related to a board product produced by Dr. Clark in his laboratory in the basement of his home.

(c) That respondent would not have leave to amend its statement of defence to plead *The Limitation of Actions Act* of the Province of Saskatchewan. Counsel for the respondent abandoned this point during argument.

(d) That Collier J. was correct in refusing to grant an accounting of profits as an alternative to damages on the main ground that the appellant did not commence litigation until 1974. The appellant claims that Collier J. was wrong in finding delay on its part in bringing the action. It was urged that Consolboard had continued negotiations with MacMillan Bloedel until 1972 in an effort to make MacMillan Bloedel recognize its rights and it was only after the ultimate failure of these negotiations that Consolboard felt compelled to bring action in February 1974. This may well be correct. The discretion exercised by Collier J. involved, however, a whole complex of factual matters, beside delay. Thus, in the view of this Court, the conclusion of the trial judge on the matter of an accounting of profits should be maintained.

sur les brevets, été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet à leur égard. Ce point résulte de ce qu'entre le Noël de 1950 et le Nouvel An de 1951, le Dr Carl Hallonquist, alors chef du service de recherche de la société intimée, a rendu visite au Dr Clark, à Longview (Washington). On a prétendu qu'au cours de cette visite, le Dr Clark aurait divulgué au Dr Hallonquist tous les éléments des revendications des brevets en cause, en aurait fait la démonstration et aurait offert à l'intimée des droits à l'invention pour l'Ouest du Canada. Le juge de première instance a statué que l'offre du Dr Clark de droits de licence ne pouvait équivaloir à une offre de vente de l'invention. A l'appui de sa conclusion, il faut signaler qu'aucune discussion des conditions de concession de licence ou de vente n'a eu lieu entre le Dr Clark et le Dr Hallonquist; les pourparlers ont eu lieu aux États-Unis et non au Canada; et il est manifeste que les travaux du Dr Clark étaient encore au stade de l'expérimentation ou de «l'unité pilote». Les pourparlers avaient trait à un matériau de panneau fabriqué par le Dr Clark dans son laboratoire au sous-sol de sa demeure.

c) L'intimée n'est pas autorisée à modifier son acte de défense pour invoquer *The Limitation of Actions Act* de la province de la Saskatchewan. L'avocat de l'intimée a abandonné ce moyen pendant l'audience.

d) Le juge Collier a eu raison de refuser d'ordonner un calcul des profits plutôt que d'accorder des dommages-intérêts principalement parce que l'appelante n'a pas intenté l'action avant 1974. L'appelante soutient que le juge Collier a eu tort de conclure qu'elle a tardé à intenter l'action. On a soutenu que Consolboard a poursuivi les négociations avec MacMillan Bloedel jusqu'en 1972 pour amener celle-ci à reconnaître les droits de l'appelante et que ce n'est qu'après l'échec irrémédiable de ces négociations que Consolboard s'est sentie obligée de poursuivre en février 1974. Cela peut bien être vrai. Le pouvoir discrétionnaire exercé par le juge Collier portait cependant sur un ensemble complexe de faits en outre du retard. Donc, de l'avis de cette Cour, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance quant au calcul des profits.

There is a further issue which might be disposed of at this time, the question of infringement. The respondent manufactures a woody wafer falling within the dimensional limitations of the wafer patent 569,813 and claim 2 thereof. The Aspenite waferboard manufactured by the respondent, save for the 3/4 inch variety, falls within the size and composition parameters of the waferboard patent 565,618 and claims 7 and 10 thereof. The respondent argues that its wafers are not "tapered" on a proper construction of that term as found in the patents, and hence did not infringe the appellant's patents. The trial judge accepted, for the purposes of the construction of the patents in suit, the definition of taper as "a feathering or gradual reduction of thickness of the wafers at the ends of the long dimension". He rejected the more restricted definition of taper offered by the respondent's witness, Mr. Johanson, namely, "a regular reduction in thickness achieved by a cutting tool [of some means]". The judge found that the respondent's wafers were "tapered".

A great deal of evidence was directed to the infringement issue during the course of the 20 day trial. The question is essentially one of fact and the respondent has not in my opinion shown any substantial ground on which the finding of infringement should be overturned. The finding of the trial judge should be left undisturbed.

V

Although the respondent had a whole battery of defences, the principal issue in the present appeal is whether the Federal Court of Appeal was in error in finding the two patents invalid on the ground of failure to comply with s. 36 of the *Patent Act*. The section reads:

36. (1) The applicant shall in the specification correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor, and set forth 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

Il y a un autre point dont on peut disposer à ce moment-ci, c'est la question de la contrefaçon. L'intimée fabrique un copeau de bois dont les marges de dimensions correspondent à celui du brevet 569,813 et à sa revendication 2. Le panneau de copeaux Aspenite fabriqué par l'intimée, à l'exception du modèle de 3/4 de pouce, correspond aux dimensions et aux paramètres de composition du panneau de copeaux du brevet 565,618 et de ses revendications 7 et 10. L'intimée soutient que ses copeaux ne sont pas «effilés» au sens exact que ce terme a dans les brevets et que, par conséquent, elle ne contrefait pas les brevets de l'appelante. Le juge de première instance a accepté, pour les fins d'interprétation des brevets contestés, la définition du mot «effiler» comme [TRADUCTION] «l'action de biseauter ou de réduire graduellement l'épaisseur du copeau et des bouts dans le sens de la longueur». Il a rejeté la définition plus restrictive proposée par M. Johanson, l'un des témoins de l'intimée, soit [TRADUCTION] «une réduction régulière de l'épaisseur produite par un instrument [quelconque]». Le juge a conclu que les copeaux de l'intimée étaient «effilés».

Une bonne partie des témoignages a porté sur la question de la contrefaçon pendant le procès de 20 jours. C'est essentiellement une question de fait et l'intimée n'a pas, à mon avis, démontré de motif valable de modifier la conclusion qu'il y a eu contrefaçon. Il n'y a pas lieu de changer cette conclusion du juge de première instance.

V

Même si l'intimée a soulevé toute une batterie de moyens de défense, la question principale soulevée par ce pourvoi est de savoir si la Cour d'appel fédérale a commis une erreur en déclarant les deux brevets invalides pour omission de se conformer à l'art. 36 de la *Loi sur les brevets*. Cet article est ainsi formulé:

36. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer 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 permet-

with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it; in the case of a machine he shall explain the principle thereof and the best mode in which he has contemplated the application of that principle; in the case of a process he shall explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions; he shall particularly indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention.

(2) The specification 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.

Chief Justice Jackett, speaking for the Federal Court of Appeal, placed emphasis upon the opening words and the concluding words of s. 36(1):

The applicant shall in the specification correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor, . . . ; he shall particularly indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention.

In a portentous footnote, marked "N.B.", the learned Chief Justice states that the words "in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which its appertains or with which it is most closely connected", appearing midway through s. 36(1), apply only to the requirement that the applicant shall "set forth clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter . . . to make, construct, compound or use it". He then made reference to the definition of "invention" found in s. 2 of the *Patent Act*, namely:

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

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or

tent 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. S'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer 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.

Le juge en chef Jackett, au nom de la Cour d'appel fédérale, a insisté sur les premiers et les derniers mots du par. 36(1):

Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire de façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, . . . ; il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

Dans un renvoi de mauvais augure, marqué «N.B.», le Juge en chef affirme que les mots «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» qu'on trouve vers le milieu du par. 36(1) s'appliquent uniquement à l'exigence que le demandeur doit «exposer 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 . . . de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention». Il renvoie ensuite à la définition du mot «invention» de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*, soit:

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

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières,

any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

The Chief Justice held that an invention must in the case of a product, (which he considered to be involved here) by virtue of the definition of "invention" be "useful . . . composition of matter, or any . . . useful improvement in any . . . composition of matter". Having affirmed that the trial judge had correctly described the "invention" the Chief Justice said:

In our view, having regard to the obvious object of section 36 of making "patent" to the public (as a consideration for the monopoly) all aspects of the invention (in the sense defined by section 2 of the *Patent Act*) and particularly its utility, there is no compliance with that section unless the applicant in his specification distinctly claims the "part, improvement or combination which he claims" having "correctly and fully" described, *inter alia*, its utility.

He continued:

After studying the "specification" and in the light of a long argument and references to the voluminous evidence, it would seem that the utility of the invention consists of the fact that, if particles of wood created by crosscutting and tapered at the ends are used within the sizes mentioned, for the making of fibre boards, they will produce a relatively inexpensive board strong enough for construction purposes because there has been a minimization of the damage to the fibres and the tapering at the ends of the particles reduces the amount of the relatively expensive bonding resin required and, by virtue of the overlapping resulting from such tapering, results in a stronger board.

and concluded:

In our view, while the reduction in damage to the wood fibres, as a utility to be achieved by the "invention", is "distinctly" claimed by the patent (see page 1 of the printed copy), the utility of the combination of the crosscutting whereby that is achieved and the tapering of the ends of the particles is only to be discovered by an intensive study of the patent, if at all. The main reference to it is in Column 8 (out of 16 columns) in a discussion of a particular application of the "invention". In our view, this is not a distinct indication of the real utility of the invention in question by which the public would be made aware of the invention in the manner required by section 36; and the *Patent Act* does not, therefore, authorize a monopoly for the invention.

ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité;

Le Juge en chef a conclu que dans le cas d'une invention de produit, comme il a jugé que c'était le cas en l'espèce, «l'invention» doit, à cause de sa définition être une «composition de matières ainsi qu'un . . . perfectionnement quelconque . . . présentant . . . de l'utilité». Après avoir affirmé que le savant juge de première instance avait correctement décrit l'invention, le Juge en chef poursuit:

A notre avis, compte tenu du but évident de l'article 36 qui vise à rendre accessible au public (en contrepartie du monopole) tous les aspects de l'invention (au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*) et particulièrement son utilité, le demandeur ne se conforme à cet article que si, dans son mémoire descriptif, il revendique distinctement «la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame» avoir «décrit d'une façon exacte et complète», entre autre son utilité.

Il dit encore:

D'après le «mémoire descriptif», le long plaidoyer et les références à la preuve abondante, il semble que l'invention porte sur l'emploi de particules de bois obtenues par tronçonnage et aux bouts effilés dans les grandeurs mentionnées pour la fabrication de panneaux de fibre, ce qui donne des panneaux relativement bon marché, assez solides pour servir dans la construction, parce que les fibres sont peu endommagées et parce que l'effilage des bouts des particules réduit la quantité de résine nécessaire (substance coûteuse) et enfin grâce au chevauchement découlant de cet effilage.

Et il conclut:

A notre avis, bien que la réduction des dommages subis par les fibres de bois, en tant qu'utilité réalisée par «l'invention», soit «distinctement» revendiquée par le brevet (voir page 1 de l'exemplaire imprimé), l'utilité de la combinaison du tronçonnage au moyen duquel elle est réalisée et l'effilage des bouts des particules ne peut être découverte que par une étude intensive du brevet, si tant est qu'elle le soit. La principale référence qui y soit faite se trouve à la colonne 8 (sur 16 colonnes) dans l'examen d'une application particulière de «l'invention». A notre avis, cela ne constitue pas une indication distincte de l'utilité réelle de l'invention en question qui porterait cette dernière à l'attention du public de la façon exigée par l'article 36. En conséquence, la *Loi sur les brevets* ne confère pas un monopole de l'invention.

The appellant submits that the Court of Appeal made seven fundamental errors: (i) in failing to recognize that a patent specification is not addressed to the public at large but to workmen of ordinary skill in the art; (ii) in confusing the attributes of an "invention" contained in s. 2 of the *Patent Act*, the definition section, with the requirement that s. 36(1) of the Act that the applicant correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor; (iii) in wrongly construing s. 36(1) to require that the attributes of the patentability be set forth in the patent specification, *i.e.* novelty, inventive step and utility; (iv) in confusing the "utility" of an invention with the theory or effect of the invention; (v) in failing to consider the specification as a whole in determining whether it complied with s. 36(1); (vi) in taking an unduly technical approach to the specification in considering whether it complied with s. 36(1) of the Act; (vii) in failing to consider the evidence of persons skilled in the art respecting the sufficiency of the specification.

VI

Section 36 of the *Patent Act* lies at the heart of the whole patent system. The description of the invention therein provided for is the *quid pro quo* for which the inventor is given a monopoly for a limited term of years on the invention. As Fox points out in *Canadian Patent Law and Practice* (4th ed.), p. 163, the grant of a patent is in the nature of a bargain between the inventor on the one hand and the Crown, representing the public, on the other hand. The consideration for the grant is twofold: "first, there must be a new and useful invention, and secondly, the inventor must, in return for the grant of a patent, give to the public an adequate description of the 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". The "description" to which Fox refers is that required by s. 36 of the *Patent Act*.

L'appelante soutient que la Cour d'appel a commis sept erreurs fondamentales: (i) en ne se rendant pas compte que le mémoire descriptif ne s'adresse pas au public en général mais aux ouvriers moyennement versés dans l'art; (ii) en confondant les caractéristiques d'une invention définie à l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*, l'article des définitions, avec l'exigence, énoncée au par. 36(1) de la Loi, selon laquelle le requérant doit décrire de façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur; (iii) en interprétant mal le par. 36(1) de façon à exiger que les caractéristiques de brevetabilité soient énoncées dans le mémoire descriptif du brevet, soit la nouveauté, l'ingéniosité et l'utilité; (iv) en confondant l'utilité d'une invention avec son principe ou son effet; (v) en ne considérant pas l'ensemble du mémoire descriptif pour décider s'il se conformait au par. 36(1); (vi) en adoptant une attitude beaucoup trop formaliste pour juger si le mémoire descriptif était conforme au par. 36(1) de la Loi; (vii) en ne tenant pas compte du témoignage de personnes versées dans l'art quant à la conformité du mémoire descriptif.

VI

L'article 36 de la *Loi sur les brevets* est le pivot de tout le système des brevets. La description de l'invention qui y est faite est la raison pour laquelle l'inventeur obtient un monopole sur l'invention pour un certain nombre d'années. Comme le souligne Fox dans *Canadian Patent Law and Practice* (4^e éd.), à la p. 163, l'octroi d'un brevet est une sorte de marché entre l'inventeur d'une part et Sa Majesté, agissant pour le public, d'autre part. L'octroi a deux considérations: [TRADUCTION] «la première, c'est qu'il doit y avoir une invention nouvelle et utile, la seconde, l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate 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.» La description dont parle Fox est celle qui est exigée par l'art. 36 de la *Loi sur les brevets*.

It cannot be said that s. 36 of the Act is happily phrased. It gives the impression of a mélange of ideas gathered at random rather than an attempt to enunciate, clearly and concisely, a governing principle or principles. This is perhaps understandable in that the section is the product of amendment over a period of many years. The language simply does not lend itself to a tight, literal interpretation. It is, and should be treated as, a parliamentary pronouncement, in general terms, of that which must be set forth by the applicant to the world before being qualified to receive the grant of monopoly under a patent.

All later patent legislation is based upon *The Patent Act of 1869*, 1869 (Can.), c. 11, which in turn followed generally the United States statute of 1836 (5 Stat. 117). The 1869 Act required (s. 14) the specification to describe, correctly and fully, the mode or modes of operating contemplated by the applicant and to state clearly the contrivances and things which he claimed as new, and for the use of which he claimed an exclusive property and privilege. The opening words of the present s. 36(1) and the requirements of s. 36(2) are in much the same language. A new statute was enacted in 1872, amended from time to time, consolidated in 1886, and again in 1906, but with little change in what is now s. 36. In 1923 a new Act was brought into force which adopted the exact words now found at the commencement of s. 36(1). It required the inventor to set forth clearly the various steps in a process and to end the specification with a claim or claims stating distinctly the things or combination of things which the applicant regarded as new and in which he claimed an exclusive property and privilege. There was thus established a distinction between the "claims" and the body of the specification.

In 1935 another *Patent Act* was enacted, s. 35 of which is virtually the same as the present s. 36. Two changes were made, of particular relevance in the present inquiry: (i) it was required that the explanatory steps be addressed to a person skilled in the art—this merely gave statutory recognition to what had always been the common law—and (ii) the concluding words of subs. (1), central to

On ne peut dire que la rédaction de l'art. 36 est heureuse. Elle donne l'impression d'être un brassage d'idées glanées au hasard plutôt qu'un effort pour énoncer, de façon concise et précise, un ou des principes directeurs. C'est peut-être explicable parce que l'article est le fruit de modifications successives au cours des années. Ce texte ne se prête tout simplement pas à une interprétation serrée et littérale. Il est et on doit le lire comme un énoncé du législateur, en termes généraux, de ce que le demandeur doit révéler à la face du monde avant d'être autorisé à obtenir la concession d'un monopole en vertu d'un brevet.

Toute la législation subséquente à l'*Acte des brevets de 1869*, 1869 (Can.), chap. 11, découle de celle-ci laquelle suit de près la loi des États-Unis de 1836 (5 Stat. 117). La Loi de 1869 exigeait (art. 14) que le mémoire descriptif décrive correctement et complètement le ou les modes d'opération envisagés par le demandeur et énonce clairement les inventions et choses qu'il réclame comme nouvelles et dont il réclame la propriété et l'usage exclusifs. Les premiers mots du par. 36(1) actuel et les exigences du par. 36(2) sont exprimés à peu près dans les mêmes termes. Une nouvelle loi a été adoptée en 1872, modifiée à l'occasion et révisée en 1886 et en 1906, mais sans grand changement à ce qui correspond maintenant à l'art. 36. En 1923, une nouvelle loi est entrée en vigueur; elle comportait les mots mêmes qu'on trouve aujourd'hui au début du par. 36(1). Elle exigeait que l'inventeur expose clairement les diverses phases d'un procédé et termine la description par une ou plusieurs revendications énonçant avec précision les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs. On établissait donc une distinction entre les «revendications» et le corps du mémoire.

En 1935, une autre *Loi sur les brevets* était adoptée dont l'art. 35 était presque le même que le l'art. 36 actuel. Elle apportait deux changements qui sont particulièrement pertinents en l'espèce: (i) elle exigeait que les parties explicatives s'adressent à une personne versée dans l'art, ce qui n'était que la codification de ce qui avait toujours été la règle en *common law*, et (ii) elle ajoute les derniers mots

this appeal, were added, namely "He shall particularly indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention".

It is not entirely clear what was intended to be achieved by the addition of the quoted words. They may have been added *ex abundante cautela*, seeking greater particularity of description, but they appear to be little more than pleonasm, when read with s. 36(2) and the definition of "invention". It is not readily apparent that anything of substance was added in 1935 to that which had been required since 1869. I am therefore of the view that the law laid down by this Court in *Baldwin International Radio Company of Canada, Limited v. Western Electric Company Incorporated, and Northern Electric Company, Limited*² is still good law, notwithstanding the changes in the *Patent Act* made in 1935. In *Baldwin* Rinfret J., as he then was, speaking for the Court, referred to s. 14 of the *Patent Act*, (now s. 36) and then said:

The section requires that:

The specification shall

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

(b) set forth clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making or compounding, a machine, manufacture, or composition of matter;

(c) end with a claim or claims stating distinctly the things or combinations which the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property and privilege.

What is required, therefore, under our law, is that the applicant should give a full and correct description of the invention and its operation or use. If the invention is a new process, he should set forth clearly the various steps in the process; if a machine, manufacture, or composition of matter, the specification should explain the method of constructing, making or compounding the same. Then, in every patent, the claim or claims must state distinctly what the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property and privilege. If the invention be a new thing, or the improvement of a thing, he must so state; but where the invention consists merely in the new combination of old elements or

du par. (1), qui sont de première importance en l'espèce, soit: «Il doit particulièrement indiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention».

Ce qu'on a voulu obtenir en ajoutant les mots cités n'est pas tout à fait clair. Ils ont peut-être été ajoutés *ex abundante cautela*, pour avoir plus de détails dans les descriptions, mais ils semblent presque redondants, si on les rapproche du par. 36(2) et de la définition d'"invention". A première vue, la modification de 1935 n'a rien ajouté en substance à ce qui était requis depuis 1869. Je suis donc d'avis que le droit déterminé par l'arrêt de cette Cour *Baldwin International Radio Company of Canada, Limited v. Western Electric Company Incorporated, et Northern Electric Company Limited*², est encore valable, malgré les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* en 1935. Dans l'arrêt *Baldwin*, le juge Rinfret, alors juge puîné, dit, au nom de la Cour, à propos de l'art. 14 de la *Loi sur les brevets* (aujourd'hui l'art. 36):

[TRADUCTION] L'article dispose que:

La demande doit

a) donner une explication exacte et complète de l'invention et de son application ou exploitation telles que projetées par l'inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection ou de réunion d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matières;

c) se terminer par une ou plusieurs revendications énonçant avec précision les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs.

Ce qui est exigé c'est donc, selon notre droit, que le demandeur fournit une description complète et exacte de l'invention et de son application ou exploitation. Si l'invention consiste en un nouveau procédé, il doit en exposer clairement les diverses phases; s'il s'agit d'une machine, de la fabrication ou d'une composition de matières, le mémoire doit en expliquer le mode de construction, de confection ou de réunion. Ensuite, dans tout brevet, là où les revendications doivent énoncer avec précision ce que le demandeur considère comme nouveau et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs. Si l'invention consiste en une chose nouvelle ou en l'amélioration d'une chose, il doit en faire état, mais

² [1934] S.C.R. 94.

² [1934] R.S.C. 94.

devices, such combination is sufficiently described if the elements or devices of which it is composed are all named and their mode of operation given and the new and useful result to be accomplished pointed out (Compare: *Bates v. Coe*, (1878) 98 U.S. 31). It is only if the applicant desires to claim invention for a subordinate element *per se* that it is necessary for him to claim the element separately, if he wishes to secure in it an exclusive property and privilege. [at p. 105]

In essence, what is called for in the specification (which includes both the "disclosure", *i.e.* the descriptive portion of the patent application, and the "claims") is a description of the invention and the method of producing or constructing it, coupled with a claim or claims which state those novel features in which the applicant wants an exclusive right. The specifications must define the precise and exact extent of the exclusive property and privilege claimed.

Section 36(1) seeks an answer to the questions: "What is your invention? How does it work?" With respect to each question the description must be correct and full in order that, as Thorson P. said in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines, Limited*³:

... when the period of monopoly has expired the public will be able, having only the specification, to make the same successful use of the invention as the inventor could at the time of his application. [at p. 316]

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*⁴), 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 v. Bell Telephone Company of Canada*, [1947] Ex. C.R. 306.

³ [1947] Ex. C.R. 306.

⁴ [1950] S.C.R. 36.

si l'invention consiste seulement en une combinaison nouvelle d'éléments ou d'appareils connus, cette combinaison est suffisamment décrite si les éléments ou appareils dont elle se compose sont tous nommés, si le mode d'opération en est donné et si le nouveau résultat utile qu'elle doit procurer est signalé (Comparer avec *Bates v. Coe*, (1878) 98 U.S. 31). C'est seulement si le demandeur veut revendiquer l'invention d'un élément inclus pour l'élément lui-même qu'il devient nécessaire au demandeur de revendiquer l'élément séparément, s'il veut en obtenir la propriété et le privilège exclusifs. [à la p. 105]

Essentiellement, ce qui doit figurer dans le mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation, c.-à-d., la partie descriptive de la demande de brevet, et les revendications) c'est une description de l'invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s'ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués.

Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes: «En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited*³.

[TRADUCTION] ... une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande. [à la p. 316]

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*)⁴, 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

³ [1947] R.C. de l'É. 306.

⁴ [1950] R.C.S. 36.

*rated, and Northern Electric Company v. Baldwin International Radio of Canada*⁵, 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". Sir George Jessel spoke to like effect at a much earlier date in *Hinks & Son v. Safety Lighting Company*⁶. He said the patent should be approached "with a judicial anxiety to support a really useful invention".

In light of the foregoing I turn again to the judgment of the Federal Court of Appeal. With great respect, in my opinion that Court erred in two fundamental respects in overturning the judgment of Collier J. The Court reversed, as I understand the judgment, for the reason that the applicant had not made distinctly clear (1) to the public (2) the utility of the invention. In his reasons for judgment, Chief Justice Jackett stated in a passage which I repeat for ease of reference:

In our view, having regard to the obvious object of section 36 of making "patent" to the public (as a consideration for the monopoly) all aspects of the invention (in the sense defined by section 2 of the *Patent Act*) and particularly its utility, there is no compliance with that section unless the applicant in his specification *distinctly* claims the "part, improvement or combination which he claims" having "correctly and fully" described, *inter alia*, its utility. [The underlining is my own.]

In my view it is a well established principle that a patent specification is addressed, not to the public generally, but to persons skilled in the particular art. I am further of the opinion that s. 36(1) does not impose upon a patentee the obligation of establishing the utility of the invention.

The first error, therefore, which I believe the Court committed in interpreting s. 36(1) involves the adoption of different standards of disclosure for different parts of the section; in other words, a double standard of disclosure. The Appeal Court

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*⁵, 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». Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beaucoup plus longtemps dans l'arrêt *Hinks & Son v. Safety Lighting Company*⁶. Il a dit que l'on devait aborder le brevet «avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile».

A la lumière de ce qui précède, je reviens à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Avec égards, à mon avis, la Cour d'appel a commis une erreur sur deux points fondamentaux en renversant la décision du juge Collier. La Cour l'a renversée parce que, si je comprends bien l'arrêt, le demandeur n'avait pas rendu manifestement claire (1) pour le public (2) l'utilité de l'invention. Dans ses motifs de jugement le juge en chef Jackett dit dans un extrait que je reprends ici pour faciliter le renvoi:

A notre avis, compte tenu du but évident de l'article 36 qui vise à rendre accessible au public (en contrepartie du monopole) tous les aspects de l'invention (au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*) et particulièrement son utilité, le demandeur ne se conforme à cet article que si, dans son mémoire descriptif, il revendique *distinctement* «la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame» avoir «décris d'une façon exacte et complète», entre autre son utilité. [C'est moi qui souligne.]

A mon avis, c'est un principe fermement établi que le mémoire descriptif d'un brevet ne s'adresse pas au public, mais à une personne versée dans l'art en cause. De plus je suis convaincu que le par. 36(1) n'impose pas au breveté l'obligation de prouver l'utilité de son invention.

Donc la première erreur, selon moi, que la Cour a commise en interprétant le par. 36(1) a été d'adopter des critères différents de divulgation pour les différentes parties du paragraphe; en d'autres termes, d'imposer un double standard de

⁵ [1934] S.C.R. 570.

⁶ (1876), 4 Ch. D. 607.

⁵ [1934] R.C.S. 570.

⁶ (1876), 4 Ch. D. 607.

interpreted s. 36(1) as falling into two distinct parts, the first part involving the "various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter . . .". In the footnote to which I have referred, the Court holds that this portion of the specification is directed toward someone skilled in the art. The second part of the specification, involving a distinct claim of "the part, improvement or combination which he claims as his invention" is directed, in the view of the Court, toward a member of the ordinary public. In short, Jackett C.J. split s. 36(1) into two parts: (i) the setting forth of the various steps in a process, where the test is whether a person skilled in the art would understand it; (ii) the claims, where the test is whether a member of the public would understand it.

Jackett C.J. attempted to distinguish *Sandoz Patents Limited v. Gilcross Limited, formerly Jules R. Gilbert Limited*⁷ on the ground that in *Sandoz* this Court was concerned with (i) above, and hence the "skilled artisan" test applied. This is a razor-sharp distinction, which I do not think is borne out by the broad language of Mr. Justice Pigeon in *Sandoz*. Pigeon J. was clearly opposed to the striking out of the patents on technical grounds. In *Sandoz* he said at p. 1347:

It does not appear to me that a patent should be invalidated on account of such a technicality and I do not think that s. 36(1) so requires. A specification is addressed to persons skilled in the art and, therefore, is to be construed by the standard of what such a person would understand on reading it.

An even clearer statement is made by him in *Burton Parsons Chemicals, Inc. et al. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. et al.*⁸ 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

divulgation. La Cour d'appel a jugé que le par. 36(1) se divisait en deux parties distinctes, la première portant sur «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 la note en bas de page dont j'ai parlé, la Cour conclut que cette partie du mémoire descriptif s'adresse à quelqu'un versé dans l'art. La seconde partie du mémoire descriptif, celle qui comporte la revendication claire de «la partie, . . . [du] perfectionnement ou [de] la combinaison qu'il réclame comme son invention» s'adresse, selon la Cour, au public en général. En résumé, le juge en chef Jackett divise le par. 36(1) en deux parties: (i) l'énoncé des diverses phases d'un procédé, à laquelle le critère à appliquer est de savoir si une personne versée dans l'art le comprendrait (ii) les revendications auxquelles le critère à appliquer est de savoir si quelqu'un du public en général les comprendrait.

Le juge en chef Jackett a voulu faire une distinction avec l'arrêt *Sandoz Patents Limited c. Gilcross Limited, ci-devant Jules R. Gilbert Limited*⁷, parce que dans l'arrêt *Sandoz* cette Cour traitait de la partie (i) ci-dessus et qu'en conséquence le critère de «l'artisan habile» s'appliquait. C'est là une distinction très ténue que ne justifient pas les termes généraux employés par le juge Pigeon dans l'arrêt *Sandoz*. Le juge Pigeon était nettement opposé à l'idée de déclarer le brevet nul pour des motifs formalistes. Dans l'arrêt *Sandoz*, il dit, à la p. 1347:

Il ne me paraît pas qu'il faille invalider un brevet en raison d'un détail de forme de ce genre et je ne crois pas que le par. (1) de l'art. 36 l'exige. Le mémoire descriptif est rédigé à l'intention des personnes versées dans l'art et, par conséquent, il doit s'interpréter en tenant compte de ce que pareille personne comprendra en le lisant.

Il s'exprime encore plus clairement dans l'arrêt *Burton Parsons Chemicals, Inc. et autre c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. et autre*⁸, 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

⁷ [1974] S.C.R. 1336.

⁸ [1976] 1 S.C.R. 555.

⁷ [1974] R.C.S. 1336.

⁸ [1976] 1 R.C.S. 555.

the art and the knowledge such a man is expected to possess is to be taken into consideration.

See also Pigeon J. in *Monsanto Company v. Commissioner of Patents*⁹, at p. 1113, referring to his previous judgment in *Sandoz*. These statements are simply not compatible with the approach of the Federal Court of Appeal.

It is, in my view, contrary to the spirit of these judgments to split up s. 36(1) into parts and require a different standard for each part. To quote Fox, *ibid.*, at p. 204:

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.

The rule had been explicitly endorsed by this Court in the earlier case of *Western Electric Co. v. Baldwin International Radio of Canada, supra*. Chief Justice Duff referred with approval at p. 571 of the report to the statement by Lord Halsbury in *Tubes, Ld. v. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld.*¹⁰ at pp. 95-6 as follows:

*** if one has to look at first principles and see what the meaning of the specification is *** why is a specification necessary? It is a bargain between the State and the inventor: the State says, "If you will tell what your invention is and if you will publish that invention in such a form and in such a way as to enable the public to get the benefit of it, you shall have a monopoly of that invention for a period of fourteen years." That is the bargain. The meaning which I think, in my view of the patent law, has always been placed on the object and purpose of a specification, is that it is to enable, not anybody, but a reasonably well informed artisan dealing with a subject-matter with which he is familiar, to make the thing, so as to make it available for the public at the end of the protected period.

and

The question here is whether that has been done. Now it appears to me that the mode in which one ought to

homme de l'art, et en tenant compte également du savoir que cet homme est censé posséder.

Voir aussi ce que dit le juge Pigeon dans l'arrêt *Monsanto Company c. Commissaire des brevets*⁹, à la p. 1113, alors qu'il cite ses propres motifs dans l'arrêt *Sandoz*. Ces énoncés sont nettement incompatibles avec l'attitude adoptée par la Cour d'appel fédérale.

Il me paraît contraire à l'esprit de ces arrêts de séparer le par. 36(1) en deux parties et de fixer un critère différent pour chacune. Fox, *ibid.*, dit encore, à la p. 204:

[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.

La Cour a expressément adopté cette règle dans l'arrêt antérieur *Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada*, précité. Le juge en chef Duff cite et suit, à la p. 571 du recueil, l'affirmation suivante de lord Halsbury dans l'arrêt *Tubes, Ld. v. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld.*¹⁰, aux pp. 95 et 96:

[TRADUCTION] *** s'il faut considérer les principes de base et trouver quel est le sens d'un mémoire descriptif *** pourquoi le mémoire descriptif est-il nécessaire? C'est un marché entre l'État et l'inventeur: l'État dit: «Si vous me dites en quoi consiste votre invention et si vous consentez à divulguer cette invention dans la forme et de la manière qui permettront au public d'en profiter, vous aurez le monopole de cette invention pendant quatorze ans.» C'est là le marché. La portée que, d'après mon interprétation du droit sur les brevets, on a toujours attachée à l'objet et au but du mémoire descriptif, est de permettre non pas à n'importe qui, mais à un ouvrier raisonnablement bien renseigné dans le domaine de son expertise de fabriquer la chose de façon à la rendre disponible au public à la fin de la période de monopole.

et

La question qui se pose ici est de savoir si c'est ce qui a été fait. A mon sens, pour répondre à cette question il

⁹ [1979] 2 S.C.R. 1108.

¹⁰ (1902), 20 R.P.C. 77.

⁹ [1979] 2 R.C.S. 1108.

¹⁰ (1902), 20 R.P.C. 77.

face that question is to look—and I should say so not only of the specification of a patent, but of every instrument—at the whole of the instrument to see what it means—not to take one isolated passage out of it and make that inconsistent with the general invention, but to see substantially what the inventor really means, and when you arrive at that, then see whether the language is within the test that I have suggested as the proper test to apply to such a specification and is such as will enable a typical workman to give the public the benefit of the invention. [Emphasis added.]

Thorson P., an authority in these matters, provided ample support for the above in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Limited, supra*:

When it is said that a specification should be so written that after the period of monopoly has expired the public will be able, with only the specification, to put the invention to the same successful use as the inventor himself could do, it must be remembered that the public means persons skilled in the art to which the invention relates, for a patent specification is addressed to such persons. In the present case, the specification is addressed to such persons as skilled metallurgists and chemists engaged in the art of froth flotation concentration of ores. It should, therefore, be looked at through their eyes and read in the light of the common knowledge which they should possess. [at pp. 317-8]

The Exchequer Court decision was overturned on other grounds in this Court [1950] S.C.R. 36, and that disposition was confirmed by Privy Council, but the above statement has never been doubted.

Indeed, the respondent accepts in his factum that the specification is addressed to a workman skilled in the art. In discussion of another issue (the alleged overlap between the patents owned by the appellant and Canadian Patent 621,795) the respondent states that the "proper question" is whether Patent 621,795, "to a person skilled in the art", is clearly distinguishable from the patents in suit (at p. 17). To the extent that the Federal Court of Appeal held that s. 36(1) of the *Patent Act* requires a disclosure of the invention, including its utility, to the public as unskilled or uninformed laymen, such finding, in my view, is contrary to law. There is but a single test, and that test is whether the specification adequately

faut considérer—et je dirais que cela s'applique non seulement au mémoire descriptif d'un brevet, mais à tout document—l'ensemble du document pour découvrir ce qu'il veut dire—it ne faut pas en prendre un passage isolé du reste et le déclarer incompatible avec l'invention dans son ensemble, mais voir l'essentiel de ce que l'inventeur veut dire en réalité et, une fois arrivé à cette étape, voir si le texte répond au critère que j'ai proposé comme celui qui s'applique à un tel mémoire descriptif et s'il permettra à un artisan moyen de rendre l'invention disponible au public. [C'est moi qui souligne.]

Le président Thorson, qui fait autorité dans ce domaine, confirme amplement l'opinion ci-dessus dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines Limited*, précité:

[TRADUCTION] Lorsqu'on dit qu'un mémoire descriptif devrait être rédigé de façon à ce que, une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, on doit se rappeler que le public désigne les personnes versées dans l'art auquel se rapporte l'invention, car un mémoire descriptif de brevet s'adresse à de telles personnes. En l'espèce, le mémoire descriptif s'adresse à des personnes telles que des métallurgistes et chimistes habiles, versés dans l'art de concentrer des minéraux par la flottation d'écume. Par conséquent, on devrait le considérer sous cet angle et le lire à la lumière des connaissances communes de l'art que ces personnes devraient avoir. [aux pp. 317 et 318]

La décision de la Cour de l'Échiquier a été renversée par cette Cour pour d'autres motifs [1950] R.C.S. 36, et le Conseil privé a confirmé l'arrêt de cette Cour, mais l'énoncé ci-dessus n'a jamais été mis en doute.

A vrai dire, l'intimée reconnaît dans son factum que le mémoire descriptif s'adresse à un ouvrier versé dans l'art. Dans l'argumentation d'un autre point (le recouplement qu'il y aurait entre les brevets appartenant à l'appelante et le brevet canadien n° 621,795) l'intimée affirme que la question pertinente est celle de savoir si le brevet n° 621,795 est, [TRADUCTION] «pour une personne versée dans l'art», nettement distinguable des brevets contestés (à la p. 17). Dans la mesure où la Cour d'appel fédérale a statué que le par. 36(1) de la *Loi sur les brevets* exige la divulgation d'une invention, y compris son utilité, au public en tant que personnes sans habiletés ni connaissances spéciales, une telle conclusion est, à mon avis, con-

describes the invention for a person skilled in the art, though, in the case of patents of a highly technical and scientific nature, that person may be someone possessing a high degree of expert scientific knowledge and skill in the particular branch of science to which the patent relates. It might be added that there was no evidence by the respondent as to any respect in which the specifications of the two patents in issue would have been considered deficient by a workman of ordinary skill in the art.

In my respectful opinion the Federal Court of Appeal erred also in holding that s. 36(1) requires distinct indication of the real utility of the invention in question. There is a helpful discussion in *Halsbury's Laws of England*, (3rd ed.), vol. 29, at p. 59, on the meaning of "not useful" in patent law. It means "that the invention will not work, either in the sense that it will not operate at all or, more broadly, that it will not do what the specification promises that it will do". There is no suggestion here that the invention will not give the result promised. The discussion in *Halsbury's Laws of England*, *ibid.*, continues:

... the practical usefulness of the invention does not matter, nor does its commercial utility, unless the specification promises commercial utility, nor does it matter whether the invention is of any real benefit to the public, or particularly suitable for the purposes suggested. [Footnotes omitted.]

and concludes:

... it is sufficient utility to support a patent that the invention gives either a new article, or a better article, or a cheaper article, or affords the public a useful choice. [Footnotes omitted.]

Canadian law is to the same effect. In *Rodi & Wienenberger A.G. v. Metalliflex Limited*¹¹, (affirmed in this Court [1961] S.C.R. 117) the Quebec Court of Appeal adopted at p. 53 the

traire au droit. Il n'y a qu'un seul critère et c'est celui de savoir si le mémoire descriptif décrit adéquatement l'invention pour une personne versée dans l'art, même si dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu'un qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d'expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet. On pourrait ajouter que l'intimée n'a présenté aucun élément de preuve sur les points à l'égard desquels les mémoires descriptifs des deux brevets contestés pourraient être jugés insuffisants par un ouvrier moyennement versé dans l'art.

Avec tous égards, je suis d'avis que la Cour d'appel fédérale a aussi commis une erreur en jugeant que le par. 36(1) exige une indication distincte de l'utilité réelle de l'invention en cause. Il y a un exposé utile dans *Halsbury's Laws of England*, (3^e éd.), vol. 29, à la p. 59 sur le sens de «inutile» en droit des brevets. Le terme signifie [TRADUCTION] «que l'invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera». On n'a pas prétendu que l'invention ne produirait pas les résultats promis. L'exposé dans *Halsbury's Laws of England* (*ibid.*) poursuit:

[TRADUCTION] ... ce n'est pas l'utilité pratique de l'invention ni son utilité commerciale qui importe à moins que le mémoire descriptif ne laisse prévoir une utilité commerciale, il n'importe pas plus que l'invention apporte un avantage réel au public ni qu'elle soit particulièrement adaptée au but visé. [Les notes en bas de pages ont été omises.]

et il conclut:

[TRADUCTION] ... il y a suffisamment d'utilité pour justifier un brevet si l'invention donne soit un objet nouveau ou meilleur ou moins dispendieux ou si elle accorde au public un choix utile. [Les notes en bas de pages ont été omises.]

Le droit canadien est au même effet. Dans l'arrêt *Rodi & Wienenberger A.G. v. Metalliflex Limited*¹¹ (confirmé en cette Cour [1961] R.C.S. 117), la Cour d'appel du Québec a, à la p. 53, suivi

¹¹ (1959), 19 Fox Pat. C. 49.

¹¹ (1959), 19 Fox Pat. C. 49.

following quotation from the case of *Unifloc Reagents, Ltd. v. Newstead Colliery, Ltd.*¹² at p. 184:

If when used in accordance with the directions contained in the specification the promised results are obtained, the invention is useful in the sense in which that term is used in patent law. The question to be asked is whether, if you do what the specification tells you to do, you can make or do the thing which the specification says that you can make or do.

Although (i) s. 36(1) requires the inventor to indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention and (ii) to be patentable an invention must be something new and useful (s. 2), and not known or used by any other person before the applicant invented it (s. 28(1)(a)), I do not read the concluding words of s. 36(1) as obligating the inventor in his disclosure or claims to describe in what respect the invention is new or in what way it is useful. He must say what it is he claims to have invented. He is not obliged to extol the effect or advantage of his discovery, if he describes his invention so as to produce it.

As Thorson P. stated in *R. v. American Optical Company et al.*¹³ at p. 85:

Nor is it any objection to the sufficiency of the disclosures that the advantages of the invention as enumerated by Professor Price were not set out in the specification . . . If an inventor has adequately defined his invention he is entitled to its benefit even if he does not fully appreciate or realize the advantages that flow from it or cannot give the scientific reasons for them. It is sufficient if the specification correctly and fully describes the invention and its operation or use as contemplated by the inventor, so that the public, meaning thereby persons skilled in the art, may be able, with only the specification, to use the invention as successfully as the inventor could himself.

The respondent contends that the issue here is not the utility of the patentee's invention but the statutory requirement that the patentee in his specification correctly and fully describe the inven-

la décision *Unifloc Reagents, Ltd. v. Newstead Colliery, Ltd.*¹², dont elle cite l'extrait suivant, à la p. 184:

[TRADUCTION] Si, quand on l'utilise conformément aux instructions données dans le mémoire descriptif, l'invention produit les résultats promis, elle est utile au sens où ce terme est employé dans le droit des brevets. La question à se demander est celle de savoir si l'on fait ou réalise ce que le mémoire descriptif dit de faire, on peut faire ou réaliser ce que le mémoire descriptif dit qu'on peut faire ou réaliser.

Même si (i) le par. 36(1) exige que l'inventeur indique et revendique distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention et si (ii) pour être brevetable une invention doit consister en quelque chose de nouveau et d'utile (art. 2) qui n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que l'inventeur l'ait faite (al. 28(1)a)), je ne donne pas aux derniers mots du par. 36(1) une interprétation qui oblige l'inventeur à décrire, dans sa divulgation ou ses revendications, en quoi l'invention est nouvelle et de quelle manière elle est utile. Il doit dire ce qu'il revendique avoir inventé. Il n'est pas obligé de vanter l'effet ou l'avantage de sa découverte s'il décrit son invention de manière à le produire.

Comme le dit le président Thorson dans *R. v. American Optical Company et al.*¹³, à la p. 85:

[TRADUCTION] On ne peut pas opposer non plus au caractère suffisant de la divulgation que les avantages de l'invention énoncés par le professeur Price n'ont pas été mentionnés dans le mémoire descriptif . . . Si un inventeur a adéquatement décrit son invention, il a droit d'en jouir même s'il n'apprécie ni ne réalise pleinement les avantages qui en découlent ou s'il ne peut fournir l'explication scientifique de ces derniers. Il suffit que le mémoire descriptif décrive de façon complète et correcte l'invention et son emploi ou fonctionnement prévus par l'inventeur de telle sorte que le public, c.-à-d. les personnes versées dans l'art, puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur.

L'intimée soutient que ce qui est en cause ici ce n'est pas l'utilité de l'invention du titulaire de brevet, mais l'exigence qu'impose la loi au titulaire de décrire pleinement et correctement l'invention

¹² (1943), 60 R.P.C. 165.

¹³ (1950), 11 Fox Pat. C. 62.

¹² (1943), 60 R.P.C. 165.

¹³ (1950), 11 Fox Pat. C. 62.

tion and (i) distinguish the invention from other inventions and (ii) particularly indicate and distinctly claim the part or improvement which he claims as his invention. Point (i) only arises in the case of a "process" invention. The trial judge found that neither of the patents in suit related to a "process" invention and I am prepared to accept that finding. The Court of Appeal found that what was involved here was a "product" and "composition of matter" or improvement. Point (ii) rests on the submission that compliance with s. 36(1) includes the requirement of a clear and distinct recitation of the utility and novelty of the invention as part of the specification. The respondent relies upon *Noranda Mines Limited v. Minerals Separation North American Corporation, supra*. In that case Thorson J. referred to the specification being "so written that after the period of monopoly has expired the public will be able, with only the specification, to put the invention to the same successful use as the inventor himself could do" but I do not find support in the case for the proposition in support of which the case is cited by the respondent.

With respect, I agree with the submission of counsel for the appellant that the Federal Court of Appeal has confused the requirement of s. 2 of the *Patent Act* defining an invention as new and "useful", with the requirement of s. 36(1) of the *Patent Act* that the specification disclose the "use" to which the inventor conceived the invention could be put. The first is a condition precedent to an invention, and the second is a disclosure requirement, independent of the first.

VII

Having concluded that the Federal Court of Appeal erred in overturning Collier J. on the "utility" ground, it will be necessary to consider two alternative defences put forward by the respondent. The first arises from ss. 28 (1)(a) and 63(1)(b) of the *Patent Act* which read:

et (i) de la distinguer des autres inventions et (ii) de particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie ou le perfectionnement qu'il réclame comme son invention. Le point (i) ne s'applique que s'il s'agit d'une invention de procédé. Le juge de première instance a conclu que ni l'un ni l'autre des brevets contestés ne se rapportaient à une invention de procédé et j'accepte volontiers cette conclusion. La Cour d'appel a jugé que ce qui était en cause ici était un «produit» ou «composition de matières» ou leur amélioration. Le point (ii) s'appuie sur la prétention que pour se conformer au par. 36(1), il est nécessaire de mentionner clairement et distinctement l'utilité et la nouveauté de l'invention comme partie intégrante du mémoire descriptif. L'intimée invoque l'arrêt *Noranda Mines Limited v. Minerals Separation North American Corporation*, précité. Dans cet arrêt le juge Thorson a mentionné que le mémoire descriptif doit «être rédigé de façon à ce que, une fois la période de monopole terminée, le public puisse en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur» mais je ne trouve rien dans cette affaire qui appuie la conclusion au soutien de laquelle l'intimée cite l'affaire.

Avec égards, j'accepte l'argument de l'avocat de l'appelante selon lequel la Cour d'appel fédérale a confondu l'exigence de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*, qui définit une invention comme une chose nouvelle et «utile» et celle du par. 36(1) de la *Loi sur les brevets* selon laquelle le mémoire descriptif doit faire état de l'usage auquel l'inventeur a prévu employer l'invention. La première est une condition essentielle pour qu'il y ait invention, la seconde est une exigence de divulgation, indépendante de la première.

VII

Ayant conclu que la Cour d'appel fédérale a commis une erreur en renversant la décision du juge Collier sur le point de «l'utilité», je dois examiner deux moyens subsidiaires de défense avancés par l'intimée. Le premier découle des al. 28(1)a) et 63(1)b) de la *Loi sur les brevets* ainsi libellés:

28. (1) Subject to the subsequent provisions of this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

(a) not known or used by any other person before he invented it,

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting forth the facts (in this Act termed the filing of the application) and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in such invention.

63. (1) No patent or claim in a patent shall be declared invalid or void on the ground that, before the invention therein defined was made by the inventor by whom the patent was applied for, it had already been known or used by some other person, unless it is established either that

(b) such other person had, before the issue of the patent, made an application for patent in Canada upon which conflict proceedings should have been directed, or that

In addition to the two patents in suit, Dr. Clark had earlier filed an application for "Defibering Woody Materials and Apparatus Therefor". The application was filed as No. 621,795 on April 19, 1950, and Dr. Clark and one Arthur Mottet were said to be the inventors of the product. As the trial judge found, there is an "obvious kinship" between the 795 patent and the patents in suit. The 795 patent describes a procedure whereby fibrous woody products are manufactured by crosscutting and then reduced by a secondary milling procedure. The 'thin slices or wafers' are later consolidated into a product called 'hardboard'.

The respondent contends that the invention disclosed by 621,795 is identical with the inventions disclosed by 813 and 618. Therefore, it is urged, (i) the patents in suit violate s. 28 of the *Patent Act* and are invalid; (ii) the specifications in the two patents in suit are insufficient and accordingly the patents are invalid.

28 (1) Sous réserve des dispositions subséquentes du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention qui

a) n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite,

peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits (ce que la présente loi indique comme «le dépôt de la demande») et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété de cette invention.

63 (1) Aucun brevet ou aucune revendication dans un brevet ne doit être déclaré invalide ou nul pour la raison que l'invention qui y est décrite était déjà connue ou exploitée par une autre personne avant d'être faite par l'inventeur qui en a demandé le brevet, à moins qu'il ne soit établi

b) que cette autre personne avait, avant la délivrance du brevet, fait une demande pour obtenir au Canada un brevet qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit, ou

En plus des deux brevets contestés, le Dr Clark avait déjà déposé une demande de brevet pour [TRADUCTION] «Le défibrage des matériaux ligneux et l'appareil pour le faire». La demande a été déposée sous le n° 621,795, le 19 avril 1950, le Dr Clark et un nommé Arthur Mottet y sont désignés comme les inventeurs du matériau. Comme le constate le juge de première instance, il y a une [TRADUCTION] «parenté manifeste» entre le brevet 795 et les brevets contestés. Le brevet 795 décrit la méthode par laquelle on produit un matériau en bois fibreux par tronçonnage qui est ensuite réduit par une opération subséquente d'usinage. Les minces copeaux ou aiguillettes sont plus tard agglomérés en un produit appelé «panneau ridige».

L'intimée soutient que l'invention divulguée par le brevet n° 621,795 est identique à celles divulguées aux brevets 813 et 618. On prétend, en conséquence, (i) que les brevets contestés contreviennent à l'art. 28 de la *Loi sur les brevets* et sont invalides; (ii) que les mémoires descriptifs des deux brevets contestés sont insuffisants et qu'en conséquence les brevets sont invalides.

Section 28(1) of the *Patent Act* requires, in part, that an individual may only obtain a patent for an invention if that invention was not "known or used by any other person before he invented it". Section 63(1) of the Act limits the meaning of the phrase "known or used by any other person".

Section 63(1)(b) applies only in cases where "conflict proceedings should have been directed". Section 45(1) states the standard to be applied by the Commissioner of Patents in determining whether a conflict exists:

45. (1) Conflict between two or more pending applications exists

- (a) when each of them contains one or more claims defining substantially the same invention, or
- (b) when one or more claims of one application describe the invention disclosed in the other application.

The respondent contends that Patent 795 is for 'substantially the same invention' as Patents 618 and 813. The application for Patent 795 was filed a full three years before the applications for the latter two patents. Thus the inventions in these latter two patents were known or used by some other person prior to their invention, this 'other person' being Arthur Mottet, the co-applicant for Letters Patent 795.

The same argument was raised at trial and rejected by the trial judge. In accordance with the statutory provisions just outlined, Collier J. compared the claims of the three patents in order to determine whether the claims defined or described 'substantially the same invention'. He dismissed the argument with these words:

Patent 621,795 describes a method of cutting or producing woody materials, first by crosscutting, then separating the product into fine and coarse fractions, then milling the coarse fractions to reduce their size without excessive breaking across their length. The size (thickness, length, width, etc.) of the fibrous material or flakes (whatever they might be called) are not described or specified. There is no reference at all to the use of resin or what amounts of binder might be required to produce boards.

Le paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets* décrète notamment qu'une personne peut n'obtenir un brevet que pour une invention que si celle-ci «n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant qu'... [elle-même] l'ait faite». Le paragraphe 63(1) de la Loi restreint le sens de «connue ou utilisée par une autre personne».

L'alinéa 63(1)b) ne s'applique que dans les cas qui auraient «dû donner lieu à des procédures en cas de conflit». Le paragraphe 45(1) énonce le critère que le commissaire des brevets doit appliquer pour déterminer s'il y a conflit:

45 (1) Se produit un conflit entre deux ou plusieurs demandes pendantes

- a) lorsque chacune d'elles contient une ou plusieurs revendications qui définissent substantiellement la même invention, ou
- b) lorsqu'une ou plusieurs revendications d'une même demande décrivent l'invention divulguée dans l'autre ou les autres demandes.

L'intimée soutient que le brevet 795 couvre «substantiellement la même invention» que les brevets 618 et 813. La demande du brevet 795 a été déposée pas moins de trois ans avant la demande des deux autres brevets. Donc les inventions visées par ces deux derniers brevets ont été connues et utilisées par quelqu'un d'autre avant leur invention, cette autre personne étant Arthur Mottet, le codemandeur du brevet 795.

Le même moyen a été proposé en première instance et rejeté par le juge. Conformément aux dispositions précitées de la loi, le juge Collier a comparé les revendications des trois brevets pour savoir si celles-ci définissaient ou décrivaient «substantiellement la même invention». Il a rejeté l'argument dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Le brevet n° 621,795 décrit une méthode qui permet de couper ou de produire des matériaux de bois, d'abord en tronçonnant puis en tranchant le produit pour obtenir des parties fines mais grossières, puis en usinant les parties grossières de manière à en réduire la taille sans trop prélever dans le sens de la longueur. On ne décrit ni ne spécifie la taille (épaisseur, longueur, largeur etc.) du matériau fibreux ou des lamelles (peu importe le nom qu'on leur donne). Il n'est aucunement question de résine ni de la quantité de liant nécessaire à la production des panneaux.

When the claims of these three patents are examined, I am not persuaded there are one or more claims in each, describing or defining substantially the same invention. (at p. 1986)

The respondent, in argument before this Court, mounted an attack on this passage in the reasons of Collier J. It was contended that the patents in suit added nothing of practical value to the teachings of Patent 621,795.

I cannot accept this contention. My examination of both the specifications and the evidence adduced at trial indicates that the conclusion of the trial judge on the point was correct. Patent 621,795 appears to relate to a highly consolidated high density (specific gravity 1.0) hardboard made from defibred and reduced wood fibres. The flakes are milled to break them along the natural cleavage plane. The larger flakes are then put through a second milling operation, all for the purpose of producing fine fibre material, of unspecified thickness. Patents 565,618 and 569,813, while describing a product of some similarity, in addition prescribe the method for producing a consolidated medium density (specific gravity 0.75) board made from intact relatively thick wood flakes or wafers having tapered ends and not further reduced.

Dr. Marra, appellant's witness, testified (at p. 1241) that: "patent No. 621,795 is directed to the production of milled flakes for the manufacture of high density hard board, and that patent No. 565,618 and patent No. 569,813 is [sic] directed to thick crosscut woody wafers, tapered ends, and to medium density boards with such wafers with low resin content".

Mr. Young, respondent's witness, testified:

Q. But to get back to my question, Mr. Young, it is fact, is it not, that possibly one of the things that was added, one and only possibly one, of the things that was added of practical value by the 618 and 813 patents, is that you don't reduce the elements, these cross-cut elements. You don't put them through this milling operation. You use those

L'examen des revendications de ces trois brevets ne m'a pas persuadé que chacun d'eux contient une ou plusieurs revendications qui décrivent ou définissent substantiellement la même invention. [à la p. 1986]

L'intimée, dans la plaidoirie en cette Cour, a contesté ce passage des motifs du juge Collier. Elle a soutenu que les brevets contestés n'ajoutent rien qui ait une valeur pratique aux enseignements donnés par le brevet n° 621,795.

Je ne puis accepter cette prétention. Mon étude des mémoires descriptifs et des témoignages rendus au procès indique que la conclusion à laquelle est arrivé le juge de première instance est la bonne. Le brevet n° 621,795 a trait à un panneau rigide de grande densité (gravité spécifique 1.0) très aggloméré fait de fibres de bois défibrées et réduites. Les lamelles sont usinées de façon à les prélever dans le sens du plan de clivage naturel. Les lamelles plus grosses sont soumises à un second usinage, à la seule fin de produire du matériau de fibre fine d'une épaisseur indéterminée. Les brevets n°s 565,618 et 569,813, tout en décrivant des inventions assez semblables, indiquent en plus la méthode qui permet de produire un panneau aggloméré de densité moyenne (gravité spécifique de 0.75), fait de lamelles ou copeaux de bois intacts et relativement épais dont les bouts sont effilés mais qui ne sont pas autrement réduits.

Le Dr Marra, un témoin de l'appelante, a dit (à la p. 1241) que: [TRADUCTION] «le brevet n° 621,795 vise la production de lamelles usinées en vue de fabriquer un panneau rigide de grande densité tandis que les brevets n°s 565,618 et 569,813 [sic] visent des copeaux de bois épais et tronçonnés, aux bouts effilés et des panneaux de densité moyenne faits de ces copeaux à basse teneur de résine».

M. Young, un témoin de l'intimée, a déposé:

[TRADUCTION] Q. Mais pour revenir à ma question, M. Young, est-il vrai ou non qu'une des choses qui aurait pu être ajoutée, la seule chose qui aurait pu être ajoutée et qui aurait une valeur pratique dans les brevets 618 et 813 est l'absence de réduction de ces éléments tronçonnés. Vous ne soumettez pas ces éléments à cette opération d'usinage. Vous

large wood elements to produce boards. Do you understand the question?

A. Yes. I am just checking—565,618 down in column 2 in the last paragraph—may be made from thin slices from the starting material by means of cutting the edges substantially to the fibres and thereafter reducing the slivers to flakes, wafers or the like by cutting such slivers along the planes—

Q. But that is quite a different matter, isn't it?

A. Yes, you are right. [at pp. 1127-8]

and later (at p. 1129):

I will admit that he doesn't say he contemplated an application such as that board that I see in front of me here. He doesn't say that. So in that sense I suppose you could say it is something of practical value but a very fine distinction.

In my view the patents in question do not describe substantially the same invention and thus there has been no violation of s. 28.

The alternative submission of the respondent on this issue is based on the final words of s. 36(1). As already noted, the section requires that the applicant "indicate and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention". Thus, according to the respondent, even assuming that the inventions described in patents 618 and 813 are different from the invention described in patent 795, this distinction only becomes apparent after a close and detailed examination of the respective specifications. The applicant has failed to claim 'distinctly' how the inventions in the patents in suit differ from the invention in Patent 795.

As I have indicated, the final sentence of s. 36(1) was added to the statute in 1935, but earlier statutes and the common law had always contained the requirement that the applicant distinctly indicate what he claims as new. At one time this requirement was interpreted quite literally by the courts. In other words, it was not sufficient for an applicant to describe in precise terms what it was he had invented, he was required in addition to indicate how it was new or different from what had gone before. (See *Foxwell v. Bostock and*

utilisez ces grosses parties de bois pour produire des panneaux. Comprenez-vous la question?

R. Oui. Je suis seulement en train de vérifier—565,618, bas de la colonne 2 dans le dernier alinéa—peut être fait à partir de minces fragments du matériau précédent en coupant les bords substantiellement dans le sens des fibres et en réduisant ensuite ces éclats en lamelles, copeaux ou autres choses semblables en coupant ces éclats dans le sens—

Q. Mais c'est une tout autre affaire, n'est-ce-pas?

R. Oui, vous avez raison. [aux pp. 1127 et 1128]

et plus loin (à la p. 1129):

[TRADUCTION] Je veux bien admettre qu'il ne dit pas qu'il a envisagé une application comme celle du panneau que je vois devant moi, ici. Il ne dit pas cela. Donc, dans ce sens je suppose que vous pouvez dire que c'est quelque chose qui a une valeur pratique, mais c'est une distinction très ténue.

A mon avis, les brevets en cause ne décrivent pas实质上 la même invention et il n'y a donc pas de contravention à l'art. 28.

L'argument subsidiaire de l'intimée sur ce point se fonde sur les derniers mots du par. 36(1). Comme je l'ai déjà noté, le paragraphe fait obligation au demandeur d'«indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention». Donc, selon l'intimée, même si on présume que les inventions décrites dans les brevets 618 et 813 sont différentes de celle décrite au brevet 795, cette différence ne ressort qu'après un examen serré et minutieux des revendications de chacun. Le demandeur a omis de revendiquer «distinctement» ce en quoi les inventions des brevets contestés diffèrent de l'invention du brevet 795.

Comme je l'ai mentionné, la dernière phrase du par. 36(1) a été ajoutée à la loi en 1935, mais les lois antérieures et la *common law* ont toujours comporté l'obligation pour le demandeur d'indiquer ce qu'il revendique comme nouveau. A une certaine époque, les tribunaux ont interprété cette obligation de façon très littérale. En d'autres termes, il ne suffisait pas que le demandeur décrive ce qu'il avait inventé en termes précis, mais il était tenu en plus d'indiquer en quoi l'invention était différente de ce qui s'était fait auparavant. (Voir

*Others*¹⁴.) But such a requirement imposed an impossible burden on the patentee. Suppose he was not aware of another invention that was very similar to his own. If he failed to specify the differences between the two inventions, the patent would be invalid notwithstanding that his invention was new and different. The law would thus penalize inventive genius for failure to keep abreast of the knowledge and progress of others. The impossible and unwarranted nature of such a burden was explicitly identified by Fletcher-Moulton L.J. in *British United Shoe Machinery Company Ltd. v. A. Fussell & Sons Ltd.*¹⁵, at p. 652:

But to say that he must also ascertain, under the penalty of his Patent being bad, everything that preceded his invention, every approach from every side that persons have made to it, and must correctly indicate the little step which he has made in addition to these, most of which he never knew, would be to require something of him which would be perfectly idle, so far as regards utility to the public, and grossly unjust so far as the patentee is concerned. I say more. I say it is an absolutely impossible task, because in almost all cases these inventions have been approached from many sides.

In *British United Shoe*, the Court held that ‘distinguishing old from new’ did not require an explicit statement of how the invention was different or novel. The true test was simply that “a man must distinguish what is old from what is new by his Claim, but he has not got to distinguish what is old and what is new in his Claim” (at p. 651). In short, if the specification describes an invention that is in fact new, and if the description is sufficient so that an ordinary workman skilled in the art can understand it, the patent specification is valid. “There is no obligation to go further, and to state why it is novel, or what in it is novel” (at p. 651).

The submission of the respondent is an attempt to resurrect the line of reasoning that was discredited in the *British United Shoe* case over 70 years

*Foxwell v. Bostock and Others*¹⁴.) Cependant une telle obligation imposait au breveté une tâche impossible à remplir. Supposons qu'il ignorait l'existence d'une autre invention très semblable à la sienne. S'il avait omis de signaler les différences entre les deux inventions, le brevet était invalide même si son invention était nouvelle et distincte. Le droit imposait une peine à un esprit inventif en raison de son omission de se tenir au fait du progrès et des connaissances des autres. Le caractère impossible et inutile d'une telle tâche a été explicitement reconnu par le lord juge Fletcher-Moulton dans l'arrêt *British United Shoe Machinery Company Ltd. v. A. Fussell & Sons Ltd.*¹⁵, à la p. 652:

[TRADUCTION] Mais dire qu'il doit aussi signaler, sous peine que son brevet soit nul, tout ce qui a précédé son invention, toutes les façons dont des personnes l'ont abordée sous tous les angles et qu'il doit correctement indiquer le petit avancement qu'il y a ajouté à ces démarches, dont la plupart ne lui sont pas connues, c'est exiger de lui quelque chose qui serait parfaitement inutile, pour ce qui a trait à l'utilité pour le public, et éminemment injuste pour l'inventeur. Je dirais plus: c'est une tâche absolument impossible, puisque dans presque tous les cas ces inventions ont été abordées sous de nombreux angles différents.

Dans l'arrêt *British United Shoe*, la Cour a statué que pour distinguer le nouveau de l'ancien il n'était pas nécessaire de dire explicitement en quoi l'invention est différente ou nouvelle. Le vrai critère est simplement le suivant: [TRADUCTION] «une personne doit distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien par ses revendications, elle n'a pas à distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien dans ses revendications» (à la p. 651). En bref, si le mémoire décrit une invention qui de fait est nouvelle et si la description est assez complète pour qu'un ouvrier moyen versé dans l'art puisse la comprendre, le mémoire descriptif du brevet est valide. [TRADUCTION] «Il n'y a pas d'obligation de faire plus, ni de dire pourquoi elle est nouvelle ou ce qui y est nouveau» (à la p. 651).

L'argument de l'intimée constitue une tentative de remettre à la page le type de raisonnement que l'arrêt *British United Shoe* a écarté il y a plus de

¹⁴ (1864), 4 De G.J. & S. 298, 46 E.R. 934.

¹⁵ (1908), 25 R.P.C. 631.

¹⁴ (1864), 4 De G.J. & S. 298; 46 E.R. 934.

¹⁵ (1908), 25 R.P.C. 631.

ago. It attacks the specifications in the patents in suit, not on the basis that they do not disclose new inventions, but rather on the grounds that this novelty is not 'distinctly claimed'. I would reject that interpretation of s. 36(1) on the grounds earlier discussed and for the reasons so cogently expressed by Fletcher-Moulton L.J. in the *British United Shoe* judgment.

I agree with the words of the trial judge in the following passage from his judgment:

The wafer patent is, it seems to me, essentially a product and a method invention. The waferboard patent is essentially a product invention. Patent 621,795 is, as I read it, a method and apparatus invention. None of them are, to my mind, "process" inventions. The requirement in ss. 36(1) that an applicant distinguish his invention from other inventions, comes into play only in respect of a process. That portion of the subsection has, in my opinion, no applicability here.

Accordingly, I find that Patent 621,795 does not render the patents in suit invalid.

VIII

The defendant also attacked the patents in suit on the basis of anticipation and lack of inventive ingenuity. In addition to what was said to be the common general knowledge of the art, a number of prior publications existing on the filing date of the patents in suit were referred to, including a British patent of 1856, a French patent published in 1951, four United States patents and an article published by one Elmendorf in 1949. It was contended that knowledge of the art prior to the date of "invention" was such that every element of each claim in suit was within common knowledge or public knowledge. The issue here is basically factual, involving assessment of the mosaic common knowledge and prior art existing at the date of the invention. The judge reviewed the prior art relied upon and concluded:

It is often fairly easy for a defendant in an infringement suit, in hindsight, to thoroughly search and selectively unearth pieces of prior art in various fields, interfelt them with common knowledge, then say it was all very plain: an ordinary skilled workman would easily

70 ans. Il conteste les mémoires descriptifs des brevets en cause, non pas parce qu'ils ne divulguent pas d'inventions nouvelles, mais plutôt parce que la nouveauté n'y est pas distinctement revendiquée. Je rejette cette interprétation du par. 36(1) pour les motifs déjà énoncés ici et pour ceux que formule si bien lord Fletcher-Moulton dans l'arrêt *British United Shoe*.

Je souscris à l'énoncé du juge de première instance dans le passage suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] Le brevet relatif aux copeaux me semble viser l'invention d'un produit et d'une méthode. Le brevet relatif aux panneaux de copeaux vise essentiellement l'invention d'un produit. Le brevet n° 621,795 vise, selon mon interprétation, l'invention d'une méthode et d'un appareil. Aucun à mon avis ne vise l'invention d'un «procédé». L'exigence du paragraphe 36(1) qu'un demandeur doit expliquer en quoi son invention se distingue des autres inventions ne s'applique qu'à l'égard d'un procédé. A mon avis, cette partie du paragraphe n'est pas applicable en l'espèce.

En conséquence, je conclus que le brevet n° 621,795 ne rend pas les brevets contestés invalides.

VIII

L'intimée a aussi contesté les brevets litigieux en raison de l'antériorité et de l'absence d'ingéniosité inventive. En plus de ce qu'on a invoqué comme étant de connaissance commune des gens du métier, on a aussi mentionné un certain nombre de publications antérieures à la demande des brevets litigieux, dont un brevet britannique de 1856, un brevet français publié en 1951, quatre brevets américains et un article d'un nommé Elmendorf publié en 1949. On a soutenu que l'état de la technique avant le moment de l'invention était tel que tous les éléments de chacune des revendications étaient de notoriété commune ou générale. Cette question est essentiellement une question de fait et appelle l'évaluation de l'ensemble des connaissances générales et de l'état de la technique au moment de l'invention. Le juge a étudié l'état de la technique invoqué et a conclu:

[TRADUCTION] Il est souvent assez facile à un défendeur dans une poursuite en contrefaçon, avec le bénéfice du recul, de découvrir, après une recherche minutieuse, des éléments particuliers d'antériorité, de les accoler à la notoriété, puis de dire que tout était très simple: un

and readily have been led to what the "inventor" of the patent in suit now asserts.

The defendant has not, in my view, established, on a balance of probabilities, there was lack of inventive ingenuity in respect of these claims.

The respondent submits that, properly construed, as of the date of the alleged invention in 1953, by the notional skilled person in the art, armed with the common general knowledge of the art, the claims of the patents in suit were anticipated by any one of the three United States patents and by the Elmendorf article and, *a fortiori*, fail to display any inventive ingenuity over the combination of those references with the early British patent and two other United States patents.

The trial judge held that none of the prior publications met the test of anticipation as propounded in *Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio Ltd.*¹⁶; *R. v. Uhlemann Optical Company*¹⁷ and *Lovell Manufacturing Company et al. v. Beatty Bros. Limited*¹⁸. The judge held that the information given in the prior publications was not equal to that disclosed by the prior publications.

I agree that the information in the prior publications is not, for purpose of practical utility, equal to that given in the patents in suit. The respondent contends that the proper test of an "anticipation" is that the claim in suit "cover" or "read on" what the prior document would have taught as of the date of the invention to one skilled in the art; "what infringes if later, anticipates if earlier"; as Rinfret J. delivering the judgment of the Court in *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company, Limited et al.*¹⁹ said at p. 381:

ouvrier moyennement versé dans l'art aurait facilement et rapidement été amené à découvrir ce dont le titulaire du brevet contesté se réclame maintenant.

A mon avis, la défenderesse n'a pas établi, suivant la prépondérance des probabilités, que ces revendications ne révèlent pas d'ingéniosité inventive.

L'intimée soutient que, bien interprétées, à la date de la prétendue invention en 1953 par une personne imaginaire, versée dans l'art, pourvue des connaissances communes de l'art, les revendications des brevets contestés étaient frappées d'antériorité par chacun des trois brevets américains et par l'article d'Elmendorf et, *a fortiori*, ne révélaient aucune ingéniosité inventive par rapport à l'ensemble de ces sources, de l'ancien brevet britannique et de deux autres brevets américains.

Le juge de première instance a conclu qu'aucune des publications antérieures ne satisfaisait au critère d'antériorité proposé dans les décisions *Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio Ltd.*¹⁶; *R. v. Uhlemann Optical Company*¹⁷ et *Lovell Manufacturing Company et al. v. Beatty Bros. Limited*¹⁸. Le juge a conclu que les renseignements donnés dans les documents publiés antérieurement n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient divulgués par les documents publiés antérieurement.

Je suis d'accord que les renseignements contenus aux documents publiés antérieurement ne sont pas, en termes d'utilité pratique, les mêmes que ceux que donnent les brevets contestés. L'intimée soutient que le critère de l'anticipation consiste en ce que la revendication litigieuse «couvre» ou «contient» ce que les documents antérieurs auraient enseigné, au moment de l'invention, à une personne versée dans l'art; [TRADUCTION] «ce qui constitue une contrefaçon, s'il est postérieur, constitue une anticipation, s'il est antérieur»; selon le juge Rinfret dans l'arrêt de la Cour *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company, Limited et al.*¹⁹, à la p. 381:

¹⁶ (1930), 47 R.P.C. 69.

¹⁷ (1949), 10 Fox Pat. C. 24 aff'd [1952] 1 S.C.R. 143.

¹⁸ (1962), 23 Fox Pat. C. 112.

¹⁹ [1933] S.C.R. 377.

¹⁶ (1930), 47 R.P.C. 69.

¹⁷ (1949), 10 Fox Pat. C. 24, conf. par [1952] 1 R.C.S. 143.

¹⁸ (1962), 23 Fox Pat. C. 112.

¹⁹ [1933] R.C.S. 377.

But what amounts to infringement, if posterior, should, as a general rule, amount to anticipation, if anterior.

In my view the claims in suit do more than merely read on the disclosure of the prior documents. Such disclosure does not contain clear instructions to do or make something that would infringe the patents in suit if carried out after the grant. Dr. Clark was doing more than simply following along old tracks. This is apparent from the evidence of Dr. Marra, at p. 1178:

My objectives were quite similar to Clark's as I perceived them at that time, that is 1954, 1955, and I noticed that Clark was after a highstrength board and I had been trying to do this since 1951 myself and encountering many technical problems, some of which I considered not solvable and for that reason began to—I had to change my direction.

It is said that the trial judge erred in law in setting and applying a higher test, *i.e.* that the information given be equal to that disclosed by the patent in suit and that he misdirected himself as to the effect of the judgments relied upon by him. The impugned words must, however, be read with the judge's further comment: "Nor is the solution averred by Dr. Clark already asserted in any previous publication. None of these prior inventors or writers were, to my mind 'clearly shown to have planted his flag at the precise destination before the patentee'". (*General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Limited and Others*²⁰ at p. 486.)

I think that when the entire passage is read it will be found that the judge is saying little more than was said by Rinfret C.J. in *R. v. Uhlemann Optical Company, supra*, at p. 151—"... no anticipation had been established because none of these anterior patents, for purposes of practical utility, were equal to that given by the patent in suit". I do not believe the trial judge erred in

[TRADUCTION] Mais ce qui constitue une contrefaçon, s'il est postérieur devrait, en règle générale, constituer une anticipation s'il est antérieur.

A mon avis, les revendications contestées font plus que simplement contenir les divulgations des documents antérieurs. Aucune de ces divulgations ne comporte d'instructions sur la façon de faire ou fabriquer ce qui serait une contrefaçon des brevets contestés si elles étaient mises en pratique après l'octroi des brevets. Le D^r Clark faisait plus que de simplement suivre les sentiers battus. Cela ressort clairement du témoignage du D^r Marra, à la p. 1178:

[TRADUCTION] Mes objectifs étaient assez semblables à ceux de Clark tels que je les percevais à l'époque, c.-à-d. en 1954, 1955, et j'ai constaté que Clark cherchait à réaliser un panneau à grande résistance, ce que j'essayais de faire moi-même depuis 1951, en me heurtant à beaucoup de problèmes techniques, dont certains me parurent insurmontables, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé — j'ai dû changer d'orientation.

On a prétendu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en appliquant un critère plus rigoureux, savoir que les renseignements donnés devaient être les mêmes que ceux révélés dans le brevet contesté, et qu'il s'est trompé sur la portée des décisions qu'il a suivies. Il faut cependant lire la phrase mise en cause avec le reste du commentaire du juge: [TRADUCTION] «Il en est de même de la solution formulée par le D^r Clark qui n'est revendiquée dans aucune publication antérieure. Aucun de ces inventeurs ou auteurs antérieurs ne paraît, à mon avis, «avoir foulé cet endroit précis avant le titulaire du brevet»». (*General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Limited and Others*²⁰, à la p. 486.)

Si on lit le passage en entier, je crois qu'on se rend compte que le juge dit presque la même chose que ce que dit le juge en chef Rinfret dans *R. v. Uhlemann Optical Company*, précité, à la p. 151: [TRADUCTION] «... l'anticipation n'a pas été prouvée parce qu'aucun de ces brevets antérieurs n'est, en termes d'utilité pratique, le même que ceux que comporte le brevet contesté». Je ne crois

²⁰ [1972] R.P.C. 457.

²⁰ [1972] R.P.C. 457.

finding that no anticipation had been established.

IX

That brings me to the allegation of "double patenting". The respondent alleges that the two patents in suit are, for all intents and purposes, identical. The waferboard patent relates to the production of 'consolidated structures' composed of wafers. The wafer patent relates to the production of wafers "adapted for use in a consolidated structure". Citing the well-known rule that only one patent may issue for a given invention, the respondent claims that there is really only one invention and thus the second patent must be invalid. Collier J. merely said that "claims 2, 3, and 4 of the later patent are not precisely coterminous with the relevant claims in the earlier grant" and quoted his own judgment in *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Ltd.*²¹ as authority for this test.

In response to this argument, the respondent cites the judgment of this Court in *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*²², the main authority on double patenting. In that case the applicant had already patented an anti-diabetic medicine. It now wished to patent a second one composed of that medicine plus an inert carrier. Judson J. for the Court said that the second process involved no novelty or ingenuity, and hence the second patent was unwarranted.

This case is somewhat different in that the second process of transforming the woody flakes into fibreboard is much more complicated than the simple dilution of medicine in *Hoechst*.

As I noted earlier, the appellant originally filed a single patent application for letters patent, but was required by the Commissioner of Patents to

pas que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'anticipation n'a pas été prouvée.

IX

Cela m'amène à l'allégation de «double brevet». L'intimée soutient que les deux brevets contestés sont, à toutes fins utiles, identiques. Le brevet relatif aux panneaux de copeaux porte sur la fabrication de «panneaux agglomérés» faits de copeaux. Le brevet relatif aux copeaux porte sur la fabrication de copeaux «pour utilisation dans des panneaux agglomérés». Invoquant la règle bien connue qu'il ne doit y avoir qu'un seul brevet pour une invention donnée, l'intimée soutient qu'il n'y a en réalité qu'une seule invention et, qu'en conséquence, le second est nécessairement invalide. Le juge Collier a simplement dit que [TRADUCTION] «que les revendications 2, 3 et 4 du dernier brevet ne coïncident pas exactement avec les revendications équivalentes du premier octroi» et a cité sa propre décision dans l'affaire *Xerox du Canada Limitée c. IBM Canada Limitée*²¹ comme source de ce critère.

Pour répondre à cet argument, l'intimée invoque l'arrêt de cette Cour *Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*²², qui est l'arrêt qui fait autorité en matière de double brevet. Dans cette affaire-là, le demandeur avait déjà obtenu un brevet pour un médicament contre le diabète. Il voulait ensuite obtenir un second brevet pour le même médicament dans une solution inerte. 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.

Le cas présent est quelque peu différent en ce que le second procédé de transformation des lames de bois en panneaux de fibre est beaucoup plus complexe que la simple dilution du médicament de l'affaire *Hoechst*.

Je l'ai déjà signalé, l'appelante avait d'abord présenté une seule demande de brevet, mais le commissaire des brevets lui a demandé de diviser

²¹ (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (F.C.C.).

²² [1964] S.C.R. 49.

²¹ (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.C.).

²² [1964] R.C.S. 49.

divide his application into two parts. It may be open to question whether the Commissioner of Patents should have split off the wafers and treated them as the subject of a separate patent but in my view a patentee is not to be prejudiced by enforced divisional applications. If patents are granted on divisional applications directed by the Patent Office, none of them should be deemed invalid, or open to attack, by reason only of the grant of the original patent. (See *J. R. Short Milling Company (Canada) Limited v. George Weston Bread and Cakes Limited et al.*²³ at p. 82; *Fox Canadian Patent Law and Practice, supra*, at p. 270. Accordingly, this challenge to the validity of the patents fails.

X

I turn now to the submissions of the appellant with respect to the trial judgment. The appellant submits that claims 2, 8, and 9 of Canadian Letters Patent 565,618 are valid. It is contended that these claims are directed to cross-cut wafers, contrary to the finding of the trial judge. The judge reached a conclusion adverse to the appellant after hearing a great deal of expert evidence. While this Court has in the past re-examined the evidence and on occasion reversed or modified findings of fact at trial, this is not normally regarded as a proper appellate function. It has the effect of increasing the length and expense of patent litigation and makes the forum a place of resort for the stronger participant. The present litigation, for example, commenced with a lengthy trial and has spread over a period of six years. Fact finding should have ended long ago. I therefore would not disturb the finding of the trial court with respect to the question whether claims 2, 8 and 9 (and 10, in so far as it relates to 8 and 9) of Patent 565,618 are directed to cross-cut wafers.

XI

In the result, I would allow the appeal and set aside the judgment of the Federal Court of

²³ [1941] Ex. C.R. 69 aff'd [1942] S.C.R. 187.

sa demande en deux. On peut se demander si le commissaire des brevets aurait dû séparer les copeaux et les traiter comme le sujet d'un brevet distinct, mais, à mon avis, il ne faut pas désavantager le titulaire d'un brevet à cause de demandes divisionnaires imposées. Si des brevets sont accordés à la suite de demandes divisionnaires à la demande du bureau des brevets, aucun de ces brevets ne doit être tenu pour invalide ou contestable du seul fait de l'octroi du brevet original. (Voir *J. R. Short Milling Company (Canada) Limited c. George Weston Bread and Cakes Limited et autres*²³, à la p. 82; *Fox Canadian Patent Law and Practice*, précité, à la p. 270.) Par conséquent, cette contestation de la validité des brevets échoue.

X

Je passe maintenant aux arguments de l'appelante quant au jugement de première instance. L'appelante soutient que les revendications 2, 8 et 9 du brevet canadien n° 565,618 sont valides. Elle prétend que ces revendications visent des copeaux tronçonnés, contrairement à ce qu'a conclu le juge de première instance. Le juge en est venu à cette conclusion défavorable à l'appelante après avoir entendu des nombreux témoignages d'experts. Même si cette Cour a, dans le passé, réexaminé la preuve et, à l'occasion, renversé ou modifié des conclusions de fait tirées en première instance, cette pratique n'est pas vue comme un rôle normal d'une cour d'appel. Elle a comme conséquence de prolonger les litiges en matière de brevets et d'en augmenter les coûts et fait du tribunal le refuge de la partie la plus favorisée. Le litige en l'espèce, par exemple, a commencé par un long procès et s'est étendu sur une période de six ans. Il y a longtemps que les constatations de faits devraient être terminées. Je ne modifierai donc pas la conclusion du tribunal de première instance quant à savoir si les revendications 2, 8 et 9 (et 10, pour autant qu'elle porte sur les revendications 8 et 9) du brevet n° 565,618 ont trait à des copeaux tronçonnés.

XI

En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédé-

²³ [1941] R.C. de l'É. 69, conf. par [1942] R.C.S. 187.

Appeal. I would declare that claim 2 of Canadian Letters Patent 569,813 and claim 7 and claim 10 (in so far as claim 10 includes claim 7) of Canadian Letters Patent 565,618 are valid. I would further declare that (except as to the 3/4 inch boards made or produced by the respondent) such claims have been infringed by the respondent by the manufacture at Hudson Bay, Saskatchewan, and the sale, of a board product known as waferboard.

I would direct a reference to determine the amount of damages sustained by the appellant by reason of such infringement and further direct that the damages so determined be paid by the respondent to the appellant forthwith after determination thereof.

The appellant should have its costs in this Court and in the Federal Court of Appeal. I would affirm the order of the trial court that neither party recover costs against the other in that Court.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Gowling and Henderson, Ottawa.

Solicitor for the respondent: Donald F. Sim, Toronto.

rale. Je déclare que la revendication 2 du brevet canadien n° 569,813 et les revendications 7 et 10 (dans la mesure où la revendication 10 comprend la revendication 7) du brevet canadien 565,618 sont valides. Je déclare en outre que (sauf pour les panneaux de $\frac{3}{4}$ de pouce fabriqués ou produits par l'intimée) en fabriquant à Hudson Bay (Saskatchewan) et en vendant un type de panneaux appelés panneaux de copeaux, l'intimée a violé ces revendications.

Je suis d'avis d'ordonner un renvoi pour que soit fixé le montant des dommages-intérêts subis par l'appelante en raison de cette contrefaçon et d'ordonner à l'intimée de payer ce montant à l'appelante immédiatement après sa fixation.

L'appelante aura droit à ses dépens en cette Cour et en Cour d'appel fédérale. Je confirme l'ordonnance du premier juge qu'aucune des parties n'a droit aux dépens en première instance.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Gowling et Henderson, Ottawa.

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