

A-260-03
2004 FCA 5

A-260-03
2004 CAF 5

Realsearch Inc. and Dingwell's Machinery & Supply Ltd. (Appellants)

Realsearch Inc. et Dingwell's Machinery & Supply Ltd. (appelantes)

v.

c.

Valon Kone Brunette Ltd. and BDR Machinery Ltd. (Respondents)

Valon Kone Brunette Ltd. et BDR Machinery Ltd. (intimées)

INDEXED AS: REALSEARCH INC. v. VALON KONE BRUNETTE LTD. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ: REALSEARCH INC. c. VALON KONE BRUNETTE LTD. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Stone, Rothstein and Sharlow J.J.A.—Ottawa, December 10, 2003 and January 9, 2004.

Cour d'appel fédérale, juges Stone, Rothstein et Sharlow, J.C.A.—Ottawa, 10 décembre 2003 et 9 janvier 2004.

Patents — Practice — Motions Judge granting order under Federal Court Rules, 1998, r. 107 for patent claim construction prior to trial of patent infringement action — Whether Motions Judge failed to give sufficient weight to all relevant considerations — American practice since 1996 U.S. Supreme Court decision in Markman v. Westview Instruments Inc. — While Federal Court, Exchequer Court rules have permitted bifurcation, severance of issues restricted to exceptional circumstances — Reference to r. 3 as to scope of r. 107 — Purpose of r. 107 not to encourage out-of-court settlements — Unclear order would reduce length of discoveries, trial — Could result in increased costs, delay of trial on merits — Markman-type order perhaps available in appropriate circumstances — Such fundamental change in Canadian patent law practice should be debated by intellectual property bar, put to Court's rules committee.

Brevets — Pratique — Le juge des requêtes a rendu une ordonnance en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d'autoriser l'interprétation d'une revendication en matière de brevets avant l'instruction au fond d'une instance en contrefaçon — La Cour doit décider si le juge des requêtes a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes — Procédure américaine depuis l'arrêt Markman v. Westview Instruments Inc. prononcé par la Cour suprême des États-Unis en 1996 — Les règles de la Cour fédérale et celles de la Cour de l'Échiquier ont permis la disjonction de certaines questions uniquement en présence de circonstances exceptionnelles — La règle 107 interprétée à la lumière de la règle 3 — La règle 107 n'a pas pour objet de favoriser les règlements hors cour — Une ordonnance obscure ne diminuerait pas la durée des interrogatoires préalables et celle de l'instruction — Elle pourrait engendrer des frais et un délai quant à l'instruction au fond — Une ordonnance de type Markman pourrait être possible en certaines circonstances — Un changement si fondamental dans la pratique actuelle en droit canadien des brevets devrait faire l'objet de débats dans le milieu juridique de la propriété intellectuelle et être présenté au comité des règles de la Cour.

Practice — Preliminary Determination of Question of Law — Patent infringement action — R. 107 motion for order for patent claim construction prior to trial — While Rules permit bifurcation, severance of issues confined to exceptional circumstances — Purpose of r. 107 considered — R. 3 helpful as to scope of r. 107 — In patent cases, severance of issue of law not necessarily saving time, expense.

Pratique — Décision préliminaire sur une question de droit — Instance en contrefaçon de brevet — Requête en vertu de la règle 107 en vue de faire interpréter une revendication de brevet avant l'instruction au fond — Les Règles permettent la disjonction de certaines questions, mais uniquement en présence de circonstances exceptionnelles — Objet de la règle 107 — La règle 3 est utile pour circonscrire la portée de la règle 107 — En matière de brevets, la disjonction des questions de droit ne fait pas nécessairement économiser temps et argent.

This was an appeal from an order of the Trial Division pursuant to *Federal Court Rules, 1998*, rule 107 for the

Il s'agit de l'appel d'une ordonnance rendue par la Section de première instance en vertu de la règle 107 des *Règles de la*

separate determination of issues in a patent infringement action. The motion had been based on an American practice, a “Markman Proceeding”, for a preliminary patent claim construction. It was the first time that rule 107 had been invoked for this purpose. The issues were: (1) whether the Court of Appeal should interfere with a discretionary order; and (2) whether the Motions Judge erred in permitting construction of a patent claim prior to the trial of the merits.

Held, the appeal should be allowed.

As taught by the Supreme Court of Canada, the impugned order should not be interfered with unless it was evident that the Judge had failed to give “sufficient weight to all relevant considerations”.

The Judge had noted that a procedure of this sort has been followed in the United States since the Supreme Court of the United States’ 1996 decision in *Markman v. Westview Instruments Inc.* and that there is Canadian case law supporting the proposition that claim construction is “antecedent” to validity and infringement determination. The Judge concluded that this manner of proceeding could speed up litigation by alleviating patent trials from never-ending motions.

There was no suggestion that *Markman* was applicable in determining whether rule 107 could be resorted to. *Markman* held that claim construction by a trial judge does not infringe the Seventh Amendment to the United States Constitution (which preserved a litigant’s right to a trial by jury where the claim exceeded \$20 in value). But, as a result of *Markman*, an American practice has arisen by which the construction of a patent claim is decided before trial by a District Court Judge.

While the Rules of this Court—and those of its predecessor, the Exchequer Court—have long provided for the bifurcation of trials, English courts have always been careful to confine severance of issues to exceptional circumstances in view of the wisdom in trying all of the issues together. As Lord Scarman once pointed out, “Preliminary points of law are too often treacherous short cuts. Their price can be . . . delay, anxiety and expense”. All past attempts in the Exchequer and Federal Courts to sever an issue of law for determination before the trial of a patent action have met with failure.

Cour fédérale (1998), autorisant que soient tranchées séparément certaines questions en matière de contrefaçon de brevet. La requête était fondée sur une procédure américaine, la «procédure Markman» et visait l’interprétation préliminaire d’une revendication de brevet. C’était la première fois en jurisprudence qu’on invoquait la règle 107 à cette fin. Deux questions se posent: 1) la Cour d’appel doit-elle intervenir relativement à une ordonnance de nature discrétionnaire?; 2) le juge des requêtes s’est-il trompé en permettant l’interprétation d’une revendication de brevet avant l’instruction au fond?

Arrêt: l’appel doit être accueilli.

Comme l’enseigne la Cour suprême du Canada, l’ordonnance contestée ne devrait pas être modifiée à moins qu’il soit évident que le juge n’a pas «suffisamment accordé d’importance à toutes les considérations pertinentes».

Le juge avait noté qu’une procédure de ce type est possible aux États-Unis depuis l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis *Markman v. Westview Instruments Inc.*, rendu en 1996, et que des décisions canadiennes appuient la proposition selon laquelle, s’agissant de déterminer la validité d’un brevet et d’existence d’une contrefaçon, l’analyse doit «débuter» par l’interprétation des revendications. Le juge a conclu que cette façon de faire était l’occasion pour les parties d’accélérer le dénouement des litiges en matière de brevets autrement paralysés par une cascade de requêtes.

Aucune partie ne prétend que l’arrêt *Markman* puisse servir à déterminer si la règle 107 peut être invoquée en l’espèce. Dans l’arrêt *Markman*, il a été décidé que l’interprétation d’une revendication par un juge seul n’est pas incompatible avec le septième amendement de la constitution américaine (lequel protège le droit d’une partie à l’instruction devant jury lorsque la valeur en litige excède 20 dollars). À la suite de l’arrêt *Markman*, on a pris l’habitude, aux États-Unis, de faire trancher par un juge d’une cour de district, avant l’instruction, les questions touchant l’interprétation des revendications en matière de brevets.

Alors que les règles de notre Cour—et celles de la cour qui l’a précédée, la Cour de l’Échiquier,—permettent depuis longtemps la disjonction de l’instruction, les tribunaux ont toujours pris soin de limiter la disjonction des questions à des circonstances exceptionnelles vu l’intérêt pratique de traiter toutes les questions en même temps. Comme l’a fait remarquer lord Scarman, «des points de droit préliminaires donnent trop souvent lieu à des raccourcis dangereux. Le prix à payer peut être [. . .] un délai, de l’anxiété et des frais». En matière de brevets, toute tentative passée visant à séparer une question de droit pour qu’elle soit jugée avant l’instruction a échoué devant la Cour fédérale ou la Cour de l’Échiquier.

In the case at bar, the Motions Judge failed to give sufficient weight to all of the relevant considerations in making the order under appeal. In *Illva Saronno S.p.A. v. Privilegiata*, Evans J. referred to rule 3 in interpreting the scope of rule 107 and concluded that the use of the word “determined” in both rules would suggest that rule 107 was intended to assist the Court in achieving the just, expeditious and least expensive determination of a proceeding on its merits rather than to assist the parties in reaching an out-of-court settlement. An important purpose of rule 3 is to promote a “just” determination of the proceedings on its merits. It was not apparent that the Judge had given sufficient attention to this consideration or to whether appellants would suffer an injustice under the order. The supporting affidavit did not make clear the extent to which the length of discoveries and trial might be reduced by the rule 107 order. So long ago as 1908, Riddell J. in *Berliner Gram-O-Phone* expressed the concern that, in patent litigation, severance of an issue of law for determination prior to trial would not necessarily result in the reduction of time and expense. In another case, a judge remarked that such practice might lead to “a multiplicity of appeals and excessive costs”. Worse still, the trial on the merits might be delayed and important evidence lost due to death or the fading memory of a witness.

All of this was not to say that a Markman-type order might not, in appropriate circumstances, be available under the rule. But this appeared to be a relatively straightforward patent infringement case and there was no evidence that severance of the claim construction issues would save any time or expense.

It was not clear that promoting settlements is even an unstated objective of rule 107. There are other rules which are expressly for the promotion of out-of-court settlements and these could be invoked herein.

As was urged by appellants, the impugned order represents a novel, fundamental change in Canadian patent law practice and was one that should be the subject of some debate by the intellectual property bar and perhaps submitted for consideration by the Court’s rules committee.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Exchequer Court General Rules and Orders, R. 149.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 419, 474, 475,

Dans la présente affaire, le juge des requêtes n’a pas accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes en rendant son ordonnance frappée d’appel. Dans la décision *Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata*, le juge Evans s’est fondé sur la règle 3 pour interpréter la règle 107; il a conclu que la terminologie employée dans ces deux dispositions semblait indiquer que la règle 107 visait à permettre à la Cour d’apporter une solution au litige qui soit juste, expéditive et la plus économique possible et non à permettre aux parties de conclure un règlement hors cour de leur différend. Une visée importante de la règle 3 est de favoriser le prononcé d’une décision «juste» sur le fond. En l’espèce, il ne semble pas que le juge ait prêté suffisamment d’attention à ce facteur de même qu’à la question de savoir si les appelantes subiraient une injustice à cause de cette ordonnance. L’affidavit déposé à l’appui de la demande ne fournit pas de réponse claire quant à la mesure dans laquelle la durée des interrogatoires préalables et celle de l’instruction seraient diminuées par une ordonnance rendue en vertu de la règle 107. Déjà en 1908, dans la décision *Berliner Gram-O-Phone*, le juge Riddell a exprimé des réserves sur le fait que, en matière de brevets, la disjonction d’une question de droit pour qu’elle soit jugée avant l’instruction au fond entraîne nécessairement une économie de temps et d’argent. Dans une autre affaire, un juge a fait remarquer qu’une telle façon de faire pourrait mener à «la multiplicité des appels» et engendrer des «coûts excessifs». Pire encore, l’instruction au fond pourrait être retardée, et il est possible que certains éléments de preuve importants ne parviennent pas à la Cour pour cause des pertes de mémoire ou de mort d’un témoin.

Cela ne veut pas dire qu’une ordonnance de type Markman ne pourrait être possible en vertu de la règle 107 en certaines circonstances. Mais, la présente affaire de contrefaçon de brevet paraît relativement simple, et il n’y a pas de preuve que la disjonction des questions relatives à l’interprétation des revendications ferait économiser temps et argent.

Il n’est pas évident que la règle 107 vise, même implicitement, à favoriser les règlements hors cour. D’autres règles ont pour objet exprès de favoriser ce genre de règlement, et elles pourraient être invoquées en l’espèce.

Comme l’ont avancé les appelantes, l’ordonnance contestée représente un changement fondamental dans la pratique actuelle en droit canadien des brevets, et un tel changement devrait faire l’objet de débats dans le milieu juridique de la propriété intellectuelle, et éventuellement être présenté pour examen au comité des règles de la Cour.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1
(mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 27 (mod., *idem*, art.

480(1)(b),(c).

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 3, 107, 220, 221, 257-267, 279, 353(2)(c), 386-391, 419-422.

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 27 (as am. *idem*, s. 34).

34).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 474, 475, 480(1)(b),c).

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 107, 220, 221, 257 à 267, 279, 353(2)c), 386 à 391, 419 à 422.

Règles et ordonnances générales de la Cour de l'Échiquier, Règle 149.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Piercy v. Young (1880), 15 Ch. D. 475; *Tilling v. Whiteman*, [1980] 1 A.C. 1 (H.L.); *Ilva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1999] 1 F.C. 146; (1998), 84 C.P.R. (3d) 1 (T.D.); *Morenco Industries Inc. v. Creations 2000 Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 407 (F.C.T.D.); *Rohm & Haas Co. of Canada Ltd. v. Sherwin-Williams Co. of Canada Ltd. et al.*, [1956] Ex. C.R. 274; (1956), 25 C.P.R. 1; *Berliner Gram-O-Phone Co. v. Columbia Phonograph Co.* (1908), 12 Ex. C.R. 240.

CONSIDERED:

Markman v. Westview Instruments Inc., 517 U.S. 370 (1996).

REFERRED TO:

Reza v. Canada, [1994] 2 S.C.R. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43; [2001] 5 W.W.R. 603; 90 Alta. L.R. (3d) 3; 5 C.P.C. (5th) 106; 11 C.P.R. (4th) 7 (C.A.); *Flores v. Union Pac. R.R.*, 1996 U.S. App. LEXIS 31117.

APPEAL from a Trial Division order, ([2003] 4 F.C. 1012; (2003), 27 C.P.R. (4th) 274; 234 F.T.R. 312) allowing for construction of a patent claim prior to the trial of an action for infringement. Appeal allowed.

APPEARANCES:

David W. Aitken for appellants.
Ronald E. Dimock and *Michael D. Crinson* for respondents.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Piercy v. Young (1880), 15 Ch. D. 475; *Tilling v. Whiteman*, [1980] 1 A.C. 1 (H.L.); *Ilva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*, [1999] 1 C.F. 146; (1998), 84 C.P.R. (3d) 1 (1^{re} inst.); *Morenco Industries Inc. c. Creations 2000 Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 407 (C.F. 1^{re} inst.); *Rohm & Haas Co. of Canada Ltd. v. Sherwin-Williams Co. of Canada Ltd. et al.*, [1956] R.C.É. 274; (1956), 25 C.P.R. 1; *Berliner Gram-O-Phone Co. v. Columbia Phonograph Co.* (1908), 12 R.C.É. 240.

DÉCISION EXAMINÉE:

Markman v. Westview Instruments Inc., 517 U.S. 370 (1996).

DÉCISIONS CITÉES:

Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43; [2001] 5 W.W.R. 603; 90 Alta. L.R. (3d) 3; 5 C.P.C. (5th) 106; 11 C.P.R. (4th) 7 (C.A.); *Flores v. Union Pac. R.R.*, 1996 U.S. App. LEXIS 31117.

APPEL d'une ordonnance de la Section de première instance ([2003] 4 C.F. 1012; (2003), 27 C.P.R. (4th) 274; 234 F.T.R. 312) qui a autorisé l'interprétation d'une revendication en matière de brevets avant l'instruction au fond d'une instance en contrefaçon. Appel accueilli.

ONT COMPARU:

David W. Aitken pour les appelantes.
Ronald E. Dimock et *Micheal D. Crinson* pour les intimées.

SOLICITORS OF RECORD:

Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Ottawa, for appellants.
Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] STONE J.A.: This appeal from an order of the Trial Division dated May 28, 2003 [[2003] 4 F.C. 1012], raises two issues for determination. The first is whether this Court should interfere with the order below given that it is discretionary in nature. The other is whether the learned Motions Judge erred in permitting the construction of a patent claim to be determined separately before trial of the merits.

[2] The order was made pursuant to rule 107 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106]. Rule 107 reads:

107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

[3] As the rule calls for the exercise of judicial discretion, the order should not be interfered with unless it is evident that in making it the judge failed to give “sufficient weight to all relevant considerations”: *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, at page 404. It is by this standard that the decision below should be reviewed. For the reasons which follow, it appears that in making the order the Motions Judge did not give sufficient consideration to all relevant considerations.

[4] The issue before the Motions Judge was whether the construction of certain language in claim 1 in Canadian Letters Patent No. 2106950 for a “Wood Fibre

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Osler, Hoskin & Harcourt, LLP, Ottawa, pour les appelants.
Dimock Stratton Clarizio, LLP, Toronto, pour les intimées.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LE JUGE STONE, J.C.A.: Le présent appel d’une ordonnance rendue par la Section de première instance le 28 mai 2003 [[2003] 4 C.F. 1012] soulève deux questions. Premièrement, il s’agit de savoir si la Cour doit intervenir relativement à l’ordonnance en question vu sa nature discrétionnaire. Deuxièmement, la Cour doit se prononcer quant à savoir si le juge des requêtes s’est trompé en permettant que la question de l’interprétation d’une revendication du brevet soit tranchée séparément avant l’instruction au fond.

[2] L’ordonnance a été prononcée en vertu de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106]. La règle 107 est ainsi rédigée:

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

(2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire, préalable et la communication de documents.

[3] Puisque la règle confère un pouvoir discrétionnaire, l’ordonnance ne devrait pas être modifiée à moins qu’il soit évident que le juge, en rendant celle-ci, n’a pas «accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes»: *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394, à la page 404. C’est là la norme applicable à la présente révision judiciaire. Pour les motifs qui suivent, il appert que, en rendant l’ordonnance, le juge des requêtes n’a pas accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes.

[4] La question qui était soumise au juge des requêtes consistait à savoir si l’interprétation de certains termes employés dans la revendication 1 du brevet canadien n°

Debris Processor”, should be hived off from the action for infringement and dealt with separately prior to the trial of the merits. The construction issues involve the expressions “discs spatially and radially disposed” and “wood fibre debris abrader means disposed on the circumferences” in claim 1(d), (e), (f) and (g). Claim 1 reads in full:

WHAT IS CLAIMED IS:

1. A wood fibre debris processor comprising:

- (a) an enclosed hollow frame;
- (b) at least one rotatable first type abrader shaft disposed laterally across an interior of the frame;
- (c) at least one rotatable second type abrader shaft disposed laterally and adjacent to the first type abrader shaft across the interior of the frame, said second type abrader shaft being rotationally disposed at an elevation higher than the first type abrader shaft;
- (d) at least two first discs spatially and radially disposed on the first type abrader shaft;
- (e) at least two second discs spatially and radially disposed on the second type abrader shaft, the spaced positions of the plurality of first discs on the first type abrader shaft being offset relative to the spaced positions of the plurality of second discs on the second type abrader shaft, a portion of the proximate circumferences of the plurality of first discs and the second discs intersecting a common plane between the first discs and the second discs;
- (f) at least one respective first wood fibre debris abrader means disposed on the circumferences of each of the first discs of the first type abrader shaft; and
- (g) at least one respective second wood fibre debris abrader means disposed on the circumferences of each of the second discs of the second type abrader shaft.

[5] The rule 107 motion was brought in the context of a patent suit which was commenced on August 12, 2002 in which the infringement of the appellants’ rights is alleged. As noted by the Motions Judge, the pleadings in the action were completed on December 9, 2002. By March 2003 the parties had filed and served their

2106950 portant sur un [TRADUCTION] «transformateur de débris de fibres de bois» devait être séparée de l’action en contrefaçon et traitée séparément avant l’instruction au fond. Les questions d’interprétation visent les expressions [TRADUCTION] «disques répartis spatialement et radialement» et [TRADUCTION] «dispositifs d’abrasion des débris de fibres de bois placés sur la circonférence» de la revendication 1(d), (e), (f) et (g). La revendication 1 est ainsi rédigée:

[TRADUCTION] OBJET DE LA REVENDICATION:

1. Un transformateur de débris de fibres de bois comprenant:

- a) un cadre creux fermé;
- b) au moins un arbre d’abrasion pivotant du premier type disposé d’une extrémité à l’autre de l’intérieur du cadre;
- c) au moins un arbre d’abrasion pivotant du deuxième type disposé latéralement et près de l’arbre d’abrasion du premier type d’une extrémité à l’autre de l’intérieur du cadre, ledit arbre d’abrasion du deuxième type étant disposé de façon à pouvoir pivoter à un niveau supérieur à celui de l’arbre d’abrasion du premier type;
- d) au moins deux premiers disques disposés spatialement et radialement sur l’arbre d’abrasion du premier type;
- e) au moins deux deuxièmes disques disposés spatialement et radialement sur l’arbre d’abrasion du deuxième type, les positions espacées de plusieurs premiers disques sur l’arbre d’abrasion du premier type étant décalées relativement aux positions espacées de plusieurs deuxièmes disques sur l’arbre d’abrasion du deuxième type, une portion des circonférences approximatives de plusieurs premiers disques et deuxièmes disques se croisant dans un plan commun entre les premiers et les deuxièmes disques;
- f) au moins un premier dispositif d’abrasion des débris de fibres de bois respectif placé sur la circonférence de chacun des premiers disques de l’arbre d’abrasion du premier type; et
- g) au moins un deuxième dispositif d’abrasion des débris de fibres de bois respectif placé sur la circonférence de chacun des deuxièmes disques de l’arbre d’abrasion du deuxième type.

[5] La requête fondée sur la règle 107 a été présentée dans le contexte d’une poursuite en matière de brevet, instituée le 12 août 2002, dans laquelle les appelantes allèguent l’atteinte à leurs droits. Comme l’a souligné le juge des requêtes, il y a eu clôture des actes de procédure le 9 décembre 2002. En mars 2003, les parties avaient

respective lists of documents, produced documents for discovery and agreed that the issue of remedy should be tried separately once the Court had determined the issue of liability for infringement. The next logical step, say the appellants, was to proceed to examination for discovery. It seems that in the short history of the litigation prior to the filing of the rule 107 motion, no contested interlocutory motions arose between the parties.

[6] The rule 107 motion was supported by an affidavit in accordance with paragraph (2)(c) of rule 353. The affidavit had attached to it a copy of the patent in suit as well as a copy of a drawing and a photograph of the alleged infringing device. This device, the affidavit states, “has drums with lugs, having debarking teeth attached to the drum” which raises the issue of “whether the drum with lugs. . . is a debarker comprising shafts with discs”.

[7] In addition, the affidavit suggests that the chances of settlement would be improved by early construction of the language in claim 1. This is evident from paragraphs 4, 6, 7 and 10 of the affidavit:

4. Without settlement, patent infringement actions in the Federal Court of Canada take many years to be resolved. In many patent cases, an early determination of claim construction issues will facilitate settlement.

...

6. A significant barrier to settlement was the fact that the issue of claim construction was unresolved.

7. If, early in the litigation, the claims had been construed, the parties could have better determined the relative merits of their positions. The chances of success for one party or the other would have been better ascertainable and assessed by each. . . .

...

10. An early decision on the meaning of key terms in claims will provide parties in patent cases with a better view of their

déposé et signifié leurs listes respectives de documents, avaient produit les documents aux fins des interrogatoires préalables, et s'étaient entendues pour que la question de la réparation soit tranchée séparément une fois que la Cour aurait jugé la question de la responsabilité pour contrefaçon. Selon les appelantes, l'étape logique suivante consistait à procéder aux interrogatoires préalables. Selon le bref historique du litige avant la présentation de la requête fondée sur la règle 107, il semble qu'aucune requête interlocutoire contestée ne soit intervenue entre les parties.

[6] À l'appui de la requête fondée sur la règle 107, il y avait un affidavit conforme aux exigences de l'alinéa (2)c) de la règle 353. Étaient jointes à l'affidavit une copie du brevet en litige de même qu'une copie d'un dessin et d'une photographie de la machine arguée de contrefaçon. Selon l'affidavit, cette machine [TRADUCTION] «est équipé de tambours avec tenons, ayant des dents d'écorçage attachées au tambour», ce qui soulève la question de savoir [TRADUCTION] «si le tambour avec tenons [. . .] est une écorçeuse comprenant des arbres équipés de disques».

[7] De plus, l'affidavit donne à penser que les possibilités de règlement pourraient augmenter si l'on donnait rapidement une interprétation aux mots utilisés dans la revendication 1. C'est ce qui ressort des paragraphes 4, 6, 7 et 10 de l'affidavit:

[TRADUCTION] 4. Sans règlement, il faut compter plusieurs années avant que la Cour fédérale du Canada tranche les actions en contrefaçon de brevet. Dans bien des cas, statuer rapidement sur les questions d'interprétation relatives à une revendication facilitera la conclusion d'un règlement.

[. . .]

6. Un obstacle significatif à la conclusion d'un règlement résidait dans le fait que la question de l'interprétation de revendications demeurait non résolue.

7. Si, au début du litige, les revendications avaient été interprétées, les parties auraient pu plus facilement apprécier le bien-fondé de leurs positions. Chaque partie aurait été à même de mieux évaluer ses chances de succès ou d'échec [. . .]

[. . .]

10. Une décision rapide sur le sens à donner à certains mots-clés des revendications permettra aux parties à une action

likelihood of success. Consequently, such an early decision on claim construction will promote settlement of patent cases that will otherwise take years to reach trial or settle.

[8] The Motions Judge first noted that a procedure of this kind has been available in the United States patent litigation ever since the decision of the Supreme Court of the United States in *Markman v. Westview Instruments Inc.*, 517 U.S. 370 (1996). He then referred to jurisprudence of the Supreme Court of Canada and to other jurisprudence to the effect that claim construction is “antecedent” and “the key starting point” to the determination of infringement and validity (*Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43 (C.A.)). The Motions Judge concluded at paragraphs 13 and 14:

Without settlement, patent infringement actions in this Court often take many years to be resolved. I believe that this suggested new procedure might give an opportunity to parties to speed up the litigation in such actions. If, early in the litigation, the claims are construed, the parties can possibly better determine the relative merits of their positions. The chances of success for one party or the other could be better ascertained and assessed by each. The argument of infringement could significantly be strengthened, or weakened, depending on the claim construction arrived at by the Court. Likely, the argument of invalidity could be similarly improved or weakened.

Of course, there is no guarantee that such a process will succeed and in fact alleviate a patent trial from its never ending motion proceedings. However, I strongly believe that if the parties work together to get the claim construction issue out of their way, it can only be beneficial for all parties. To this effect, I think it is appropriate that this case should be dealt with as a specially managed proceeding and that the issue of a claim construction be dealt with by the case management judge in collaboration with the parties.

[9] Neither side suggests that *Markman*, *supra*, by itself, is of any assistance in determining whether rule 107 was intended to be applied in this kind of case. *Markman* held that claim construction by a trial judge

en matière de brevet de mieux évaluer leur chance de succès. Conséquemment, pareille décision rapide sur l'interprétation des revendications favorisera la conclusion d'un règlement dans des affaires en matière de brevet qui, autrement, auraient pris des années avant d'être tranchées ou réglées.

[8] Le juge des requêtes a d'abord noté qu'une procédure de ce type est possible aux États-Unis en matière de brevet et ce, depuis l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis *Markman v. Westview Instruments Inc.*, 517 U.S. 370 (1996). Il s'est ensuite reporté à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et d'autres tribunaux, jurisprudence selon laquelle, dans une affaire qui porte tant sur la validité d'un brevet que sur sa contrefaçon, l'analyse doit «débuter» par l'interprétation des revendications (*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Polansky Electronics Ltd. c. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43 (C.A.)). Le juge des requêtes a conclu ainsi aux paragraphes 13 et 14:

En l'absence de règlement, il faut souvent compter plusieurs années avant que les actions en contrefaçon instituées devant notre Cour parviennent à terme. J'imagine qu'avec de tels délais, plusieurs ont pensé que cette nouvelle procédure était l'occasion pour les parties d'accélérer le dénouement des litiges dans ce type d'action. Si les revendications sont interprétées dès les premières étapes du litige, les parties pourront plus aisément évaluer le bien-fondé de leur point de vue respectif. Chaque partie serait à même de mieux évaluer ses chances de succès ou d'échec. L'argument relatif à la contrefaçon pourrait être considérablement renforcé, ou affaibli, selon l'interprétation que la Cour aura faite de la revendication. De la même manière, l'argument se rapportant à l'invalidité pourrait s'en trouver renforcé ou affaibli.

Bien sûr, rien ne garantit qu'un tel procédé aurait l'effet recherché, ni même qu'il parviendrait à éliminer des procès en contrefaçon les innombrables procédures. Toutefois, je suis convaincu que si les parties travaillaient main dans la main pour régler le problème de l'interprétation des revendications, elles n'en retireraient que des avantages. Dans cette optique, je pense qu'il serait opportun d'examiner ce litige dans le cadre d'une procédure de gestion spéciale et de soumettre la question de l'interprétation des revendications au juge responsable de la gestion de l'instance, avec la collaboration des parties.

[9] Aucune partie ne prétend que l'arrêt *Markman*, précité, soit en lui-même, d'une quelconque utilité en ce qui concerne l'applicabilité de la règle 107 dans la présente instance. Dans l'arrêt *Markman*, il a été décidé

alone does not run afoul of the Seventh Amendment of the United States Constitution which preserved the right of a litigant in a suit at common law to a trial by jury for claims in excess of 20 dollars. As a result of *Markman*, a practice has developed in United States patent litigation where a District Court judge determines the construction of patent claims before trial. Under that practice, the construction may only be challenged by way of appeal following the trial for alleged infringement. It appears that an interlocutory appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit is not available on an issue of claim construction: *Flores v. Union Pac. R.*, 1996 U.S. App. LEXIS 31117. By contrast, a judgment of the Federal Court on a question of law determined before trial may be appealed to this Court as of right pursuant to the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], section 27, as amended by the *Courts Administration Service Act*, S.C. 2002, c. 8, section 34.

[10] Rule 107 was adopted in 1998 as part of the general revision of the former rules of the Federal Court of Canada. The rule contemplates bifurcation of an issue or issues for purposes of trial. Prior to this revision, former paragraphs 480(1)(b) and (c) [of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] provided for bifurcation of “any question as to the damages flowing from any infringement of any right” or of “any question as to the profits arising from any infringement of any right”. In addition, paragraph 474(1)(a) [of the former Rules] vested the Court with a general discretion to “determine any question of law that may be relevant to the decision of a matter”, the determination to be “final and conclusive for the purposes of the action subject to being varied upon appeal.” Moreover, former Rule 475 permitted the parties to an action or proposed action to “concur in stating questions arising therein in the form of a special case for adjudication before trial or in lieu of trial”. The essence of old Rules 474 and 475 is captured by current rule 220. Finally, questions of law could also be raised for determination before trial under former Rule 419 which provided for the striking out of

que l’interprétation d’une revendication donnée par un juge seul n’est pas incompatible avec le septième amendement de la constitution américaine, lequel protège le droit d’une partie, dans une instance en common law à l’instruction devant jury lorsque la valeur en litige excède 20 dollars. À la suite de l’arrêt *Markman*, on a pris l’habitude, dans les poursuites en contrefaçon aux États-Unis, de faire trancher par un juge d’une cour de district, avant l’instruction, les questions touchant l’interprétation des revendications. Suivant cette pratique, l’interprétation ne peut être contestée par voie d’appel qu’après l’instruction relative à la contrefaçon alléguée. Il appert qu’un appel interlocutoire à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral est irrecevable sur une question d’interprétation des revendications: *Flores v. Union Pac. R.*, 1996 U.S. App. LEXIS 31117. En revanche, un jugement de la Cour fédérale sur une question de droit tranchée avant l’instruction peut être portée en appel de plein droit devant notre Cour en vertu de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], article 27, telle qu’elle a été modifiée par la *Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires*, L.C. 2002, ch. 8, article 34.

[10] La règle 107 a été adoptée en 1998 dans le cadre d’une révision générale des anciennes règles de la Cour fédérale du Canada. La règle prévoit la disjonction d’une ou de plusieurs questions aux fins de l’instruction. Avant cette révision, les alinéas 480(1)(b) et c) [des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] prévoyaient la disjonction sur «un point relatif aux dommages qui découlent d’une atteinte à un droit», et «un point relatif aux profits tirés d’une atteinte à un droit». De plus, l’alinéa 474(1)(a) [des anciennes Règles] investissait la Cour d’un pouvoir discrétionnaire général pour «statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d’une question» et «une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l’action sous réserve de modification en appel». En outre, l’ancienne Règle 475 permettait aux parties à une action intentée ou envisagée «de s’entendre pour exposer dans un mémoire spécial des points à décider dans cette action, en vue de faire statuer ces points avant l’instruction ou pour remplacer l’instruction». La règle 220 actuelle reprend essentiellement le contenu des anciennes Règles 474 et 475. Enfin, il était aussi possible de faire trancher des

pleadings on various grounds. Similar relief is now provided for in rule 221.

[11] Rules allowing the bifurcation of a trial have been a feature of the Rules of this Court and of the Exchequer Court for many years. Inspiration for such rules probably derived from the rules of the English courts. Quite early on, those courts took care to confine severance of issues to exceptional circumstances, being conscious of the wisdom of trying all of the issues together. Thus in *Piercy v. Young* (1880), 15 Ch. D. 475, at page 479, Jessel M.R. observed that:

The object of the *Judicature Act* was to try all disputes together, and it was considered a beneficial object. Separate trials of separate issues are nearly as expensive as separate actions, and ought certainly not to be encouraged, and they should only be granted on special grounds.

While the present case is to be decided under our own Rules, we should not lightly ignore the caution that: “Preliminary points of law are too often treacherous short cuts. Their price can be . . . delay, anxiety and expense”: *Tilling v. Whiteman*, [1980] 1 A.C. 1 (H.L.), *per* Lord Scarman, at page 25. This caution would appear to apply with even greater force to the rule 107 motion where there was no agreement as to the relevant facts.

[12] As was stated by Evans J. (as he then was) in *Illva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino “Excelsior”*, [1999] 1 F.C. 146 (T.D.), at paragraph 12, “rule 107 gives the Court more flexibility in the sense that, unlike the former Rule 480, the Court may now order a severance of issues even though the severed issues may not be suitable for determination on a reference because, for example, they raise issues of both fact and law”. It is not to say that in both the Federal Court and Exchequer Court no attempt was ever made in patent litigation to sever an issue of law for determination before trial. However, all such attempts have failed. In *Morenco Industries Inc. v. Creations*

questions de droit avant l’instruction en vertu de l’ancienne Règle 419, laquelle prévoyait la radiation des plaidoiries pour diverses raisons. Un recours équivalent est maintenant prévu à la règle 221.

[11] Les règles qui autorisent la disjonction de l’instruction font partie des Règles de notre Cour et, de celles de la Cour de l’Échiquier depuis de nombreuses années. Ces règles découlent probablement des règles des cours britanniques. Assez tôt, ces cours ont pris soin de limiter la disjonction des questions à des circonstances exceptionnelles, les juges étant conscients de l’intérêt de traiter toutes les questions en même temps. Ainsi, dans la décision *Piercy v. Young* (1880), 15 Ch. D. 475, à la page 479, le maître des rôles Jessel s’exprime ainsi:

[TRADUCTION] L’objet de la *Judicature Act* était d’assurer l’instruction commune de tous les points litigieux, et cette fin était considérée salutaire. L’instruction séparée de questions distinctes coûte presque aussi cher que des actions indépendantes; la disjonction ne doit certainement pas être encouragée, et ne saurait être accordée que pour des motifs extraordinaires.

Bien que la présente affaire doive être tranchée selon nos règles, il importe de tenir compte de la mise en garde suivante: [TRADUCTION] «Des points de droit préliminaires donnent trop souvent lieu à des raccourcis dangereux. Le prix à payer peut être [. . .] un délai, de l’anxiété et des frais»: *Tilling v. Whiteman*, [1980] 1 A.C. 1 (H.L.), lord Scarman, à la page 25. Cette mise en garde semble s’appliquer avec encore plus de force à une requête fondée sur la règle 107 en l’absence d’entente quant aux faits pertinents.

[12] Comme l’a énoncé le juge Evans (tel était alors son titre) dans la décision *Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*, [1999] 1 C.F. 146 (1^{re} inst.), au paragraphe 12, «en vertu de la règle 107 des nouvelles Règles, la Cour a plus de latitude en ce sens que, contrairement à l’ancienne Règle 480, elle peut maintenant ordonner la disjonction des questions et ce, même s’il ne s’agit peut-être pas de questions qu’il convient de régler au moyen d’un renvoi parce que, par exemple, elles soulèvent à la fois des questions de fait et des questions de droit». Cela ne veut pas dire que, en matière de brevet, on ait jamais tenté devant la Cour fédérale ou la Cour de l’Échiquier de

2000 Inc. (1984), 1 C.P.R. (3d) 407 (F.C.T.D.), the defendant sought an order under former Rule 474 to have an issue of infringement determined as a preliminary point of law before trial. Earlier, in *Rohm & Haas Co. of Canada Ltd. v. Sherwin-Williams Co. of Canada Ltd. et al.*, [1956] Ex. C.R. 274, the Exchequer Court refused to direct an issue for determination prior to trial of whether certain allegations in the plaintiff's pleadings would, if established, constitute infringement of that party's patent rights. Earlier still, in *Berliner Gram-O-Phone Co. v. Columbia Phonograph Co.* (1908), 12 Ex. C.R. 240, the Exchequer Court refused to set down for determination a question of whether the issue of infringement had already been determined by a Circuit Court in the United States. The motion was brought pursuant to Rule 149 of the *Exchequer Court General Rules and Orders* which permitted a point of law on the pleadings to "be set down for hearing and disposed of at any time before the trial".

[13] It remains, nevertheless, to determine whether in the case at bar the Motions Judge gave sufficient weight to all relevant considerations in making the order under appeal. The appellants submit that such weight was not given in this case. They assert that the record contains no evidence that the order will produce a saving of time and expense. On the contrary, they say, even with the assistance of a case management judge, the issues of claims construction will likely require a significant amount of time to resolve. There is currently no specific procedure under our Rules for placing relevant opinion evidence of persons skilled in the art before the Court at the trial of the severed issue. Moreover, such evidence would most likely call for cross-examination by the opposing party. The appellants also maintain that the construction of a claim prior to trial would almost certainly result in an appeal to this Court, with consequent delay and expense. They assert that it could also result in a "sterile exercise" because examination for discovery before the trial on the merits may cause

séparer une question de droit pour qu'elle soit jugée avant l'instruction. Toutefois, toutes les tentatives ont échoué. Dans *Morenco Industries Inc. c. Creations 2000 Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 407 (C.F. 1^{re} inst.), la défenderesse sollicitait une ordonnance en vertu de l'ancienne Règle 474 en vue de faire trancher une question de contrefaçon soit jugée comme point de droit préliminaire à l'instruction. Auparavant, dans *Rohm & Haas Co. of Canada Ltd. v. Sherwin-Williams Co. of Canada Ltd. et al.*, [1956] R.C.É. 274, la Cour de l'Échiquier a refusé d'ordonner que soit tranchée, avant l'instruction, la question de savoir si certaines allégations contenues dans les actes de procédure de la demanderesse pouvaient, si elles étaient établies, constituer une contrefaçon des droits conférés par brevet à cette partie. Dans une décision plus ancienne encore, *Berliner Gram-O-Phone Co. v. Columbia Phonograph Co.* (1908), 12 R.C.É. 240, la Cour de l'Échiquier a refusé de mettre au rôle le point de savoir si la question de la contrefaçon avait déjà été tranchée par une cour de circuit des États-Unis. La requête avait été présentée suivant la Règle 149 des *Règles et ordonnances générales de la Cour de l'Échiquier*, laquelle règle permettait qu'un point de droit relatif à des actes de procédure «peut-être inscrit pour audition et décidé à toute époque antérieure à l'instruction».

[13] Néanmoins, il faut encore déterminer si, dans la présente affaire, le juge des requêtes a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes en rendant son ordonnance frappée d'appel. Les appelantes soutiennent qu'en l'espèce le juge n'a pas accordé le poids nécessaire aux considérations en question. Elles font valoir que le dossier n'établit aucunement que l'ordonnance permettra d'épargner temps et argent. Au contraire, disent-elles, même avec l'aide du juge responsable de la gestion de l'instance, résoudre les questions touchant l'interprétation des revendications nécessitera probablement beaucoup de temps. Pour l'instruction de la question à juger séparément, nos Règles ne prévoient pas de procédure spécifique concernant les témoignages d'opinion pertinents de personnes versées dans l'art. De plus, une telle preuve appellerait fort probablement la tenue d'un contre-interrogatoire par la partie adverse. Les appelantes allèguent aussi que l'interprétation d'une revendication avant l'instruction donnerait quasi

different language of claim 1 to come into play. They also assert that they ought first to have discovery of the respondents so as to determine whether a proper interpretation of the language of the claims would allow the substitutability of a non-essential element (see *Free World Trust, supra*, at paragraph 52). In any event, the appellants say that there was insufficient evidence that the bifurcation order sought by the respondents would increase the likelihood of settlement. Finally, they submit that the adoption of a Markman-type procedure would represent such a fundamental change to Canadian patent law practice that it ought not to be adopted in the absence of an express provision in our Rules.

[14] The respondents submit that the order was properly made, and that orders of this kind can only redound to the overall benefit of patent litigants and to the Court itself. Under the current practice, issues of claim construction are not addressed by the parties until after expert opinions are exchanged pursuant to rule 279 shortly before the trial. With claim construction in hand at an earlier stage, the parties would be better positioned to assess the relative strengths and weaknesses of their cases. This could only promote early settlement with consequent saving of scarce judicial resources and of time and expense for the litigants. The respondents assert that all the necessary facts appear in the supporting affidavit and in any event that the pleadings and the nature of the case itself (a patent case) provide all the information required to be placed before the Motions Judge on a rule 107 motion. In the respondents' submission, the chances that the first trial would amount to a sterile exercise would be reduced with the help of a case management judge by enlarging the range of terms to be construed.

[15] In *Illva Saronno, supra*, Evans J. invoked the language of rule 3 for assistance in interpreting the scope

certainement lieu à un appel devant notre Cour, occasionnant frais et retard. Elles prétendent que cela pourrait également conduire à un «exercice stérile» étant donné que l'examen préalable avant l'instruction au fond peut faire ressortir une lecture différente de la revendication 1. Elles font aussi valoir qu'il faut d'abord procéder à l'interrogatoire préalable des intimées pour déterminer si une interprétation éclairée de la teneur des revendications permettrait l'interchangeabilité d'éléments non essentiels (voir *Free World Trust, précité*, au paragraphe 52). De toute manière, les appelantes avancent qu'il n'y a pas suffisamment de preuve que l'ordonnance de disjonction sollicitée par les intimées augmenterait les chances de règlement. Enfin, les appelantes soutiennent que l'adoption d'une procédure de type Markman constituerait un changement si fondamental dans la pratique du droit canadien des brevets qu'on ne saurait y procéder en l'absence d'une disposition expresse des règles.

[14] Les intimées font valoir que l'ordonnance est bien fondée, et que des ordonnances de ce type ne peuvent que profiter globalement aux plaideurs et à la Cour elle-même. Selon la pratique actuelle, suivant la règle 279, les questions d'interprétation des revendications ne sont pas soumises par les parties avant l'échange des opinions des experts, soit un peu avant l'instruction de l'action. En disposant de l'interprétation d'une revendication à un stade antérieur, les parties seraient mieux placées pour évaluer leurs forces et faiblesses respectives. Cela ne pourrait qu'encourager un règlement rapide et avoir pour conséquence de ménager des ressources judiciaires limitées en plus de permettre d'économiser le temps et l'argent des parties. Les intimées affirment que tous les faits nécessaires se trouvent dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête, et que, de toute manière, les actes de procédure et la nature du litige (une affaire de brevet) fournissent tous les renseignements devant être présentés au juge des requêtes appelé à trancher une requête fondée sur la règle 107. Selon la prétention des intimées, la probabilité que le premier procès constitue un exercice stérile pourrait être réduite avec l'aide du juge responsable de la gestion de l'instance, lequel se chargerait d'élargir l'éventail des mots à interpréter.

[15] Dans la décision *Illva Saronno, précitée*, le juge Evans s'est fondé sur le libellé de la règle 3 pour

of rule 107. Rule 3 requires that the *Federal Court Rules, 1998* be interpreted and applied so as to secure “the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits”. *Ilva Saronno* involved a question of whether, pursuant to rule 107, the remedial issues should be severed and tried separately after the trial on the liability for infringement of the plaintiff’s trade-mark rights. Evans J. concluded, at paragraph 20, that the moving party had failed to discharge “the burden of establishing on the balance of probabilities that savings of expense and time are sufficiently likely, nor the interest of a just disposition of the proceeding on its merits [liable] to be advanced, as to justify departing from the general principle that all issues in a proceeding should be dealt with together”. In coming to that conclusion, Evans J. applied the test he had formulated at paragraph 14:

On a motion under rule 107, the Court may order the postponement of discovery and the determination of remedial issues until after discovery and trial of the question of liability, if the Court is satisfied on the balance of probabilities that in light of the evidence and all the circumstances of the case (including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and remedies sought), severance is more likely than not to result in the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

[16] Although Evans J. did not focus on the significance of every word in rules 3 and 107, the word “determined” in both rules appears to indicate that rule 107 was designed to assist the Court in achieving the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on the merits rather than to assist the parties to reach an out-of-court settlement of their dispute.

[17] The intent of rule 3 is not only to secure the most expeditious and least expensive determination but also, and as importantly, the “just” determination of the proceedings on its merits. In the case at bar it is not apparent that sufficient attention was given to this factor, or that, assuming a saving of time and expense, whether the appellants would suffer some injustice under the

interpréter la règle 107. La règle 3 exige que les *Règles de la Cour fédérale (1998)* soient interprétées et appliquées «de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible». Cette affaire portait sur la question de savoir si, en vertu de la règle 107, les questions touchant la réparation devaient être disjointes et jugées séparément après l’instruction de la question de la responsabilité pour violation de la marque de commerce de la demanderesse. Le juge Evans conclut au paragraphe 20 que la partie requérante ne s’était pas acquittée «de l’obligation qui lui incombait d’établir selon la prépondérance des probabilités que la possibilité d’effectuer des économies de temps et d’argent et d’apporter une solution juste au litige est telle qu’est justifiée une dérogation au principe général voulant que toutes les questions qui se posent dans une instance soient examinées ensemble». Pour en arriver à cette conclusion, le juge Evans a appliqué le critère formulé au paragraphe 14 de sa décision:

[. . .] dans le cadre d’une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l’ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l’instruction concernant la question de la responsabilité n’auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l’affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l’instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d’apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[16] Même si le juge Evans ne s’est pas attardé à la signification de tous les mots utilisés dans les règles 3 et 107, la terminologie y employée semble indiquer que la règle 107 visait à permettre à la Cour d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible et non à permettre aux parties de conclure un règlement hors cour de leur différend.

[17] La règle 3 vise non seulement à permettre d’apporter une solution au litige qui soit la plus expéditive et économique possible, mais aussi, de façon tout aussi importante, à faire en sorte que la solution retenue soit «juste». En l’espèce, il ne semble pas qu’on ait prêté suffisamment d’attention à ce facteur ou, en supposant qu’il y ait une économie de temps et d’argent,

order. The appellants may lose the advantage of having the whole of the action tried at the same time by the same judge. Issues of claim construction and infringement are closely interwoven even though, as has been held, it is wrong to construe a patent “with an eye on the allegedly infringing device in respect of infringement”: *Whirlpool Corp.*, *supra*, at paragraph 49. Nevertheless, the claim language must be read in an informed and purposive way: *Free World Trust*, *supra*, at paragraph 31(e). Again, as the appellants assert, the supporting affidavit provides no evidence specific to this particular piece of litigation with respect to how long discoveries are expected to last, or how long the trial is expected to take. Hence there is uncertainty as to the extent to which the duration of discoveries and trial will be reduced by the rule 107 order.

[18] The courts in patent cases have expressed concern that severance of an issue of law for determination prior to trial on the merits would not necessarily save time and expense. This concern was first expressed in *Berliner Gram-O-Phone*, *supra*, where Riddell J., sitting as a judge *pro hac vice* of the Exchequer Court, noted at pages 241-242 that the case was such “that an appellate Court would be called upon to deal with one branch of the case while another part would be in the course of being dealt with elsewhere, a uselessly costly and inconvenient practice”. Much the same point was made by Cameron J. in *Rohm & Haas*, *supra*, at pages 278 and 279, where he feared “a multiplicity of appeals and excessive costs would follow” from severance of a single issue of infringement with attendant “unnecessary delay and expense”. This concern was mirrored yet again in the judgment by Dubé J. in *Morenco*, *supra*, at page 410. It is a valid concern. Not only might time and expense not be saved in this case, but the trial on the merits would be delayed with the possible consequence that important evidence might be lost due to the death or fading memory of a witness. Considerations such as these are worthy of serious reflection on a motion to bifurcate under rule 107.

à la question de savoir si les appelantes subiraient une injustice du fait de cette ordonnance. Les appelantes risquent de perdre l’avantage de voir trancher l’ensemble de l’action au même moment et par un seul juge. Les questions relatives à l’interprétation et à la contrefaçon d’une revendication sont intimement liées même si, selon la jurisprudence, il est erroné d’interpréter un brevet «en fonction du mécanisme que l’on prétend contrefait lorsqu’il est question de contrefaçon»: *Whirlpool Corp.*, précité, au paragraphe 49. Néanmoins, la terminologie utilisée dans une revendication doit être interprétée de manière éclairée et téléologique: *Free World Trust*, précité, au paragraphe 31e). Encore une fois, comme les appelantes le prétendent, l’affidavit déposé à l’appui de la demande ne fournit aucune preuve particulière au litige pour ce qui est de la durée des interrogatoires préalables et celle de l’instruction. Aussi, il n’est pas certain que l’ordonnance rendue en vertu de la règle 107 permettra de diminuer le temps consacré aux interrogatoires préalables et à l’instruction.

[18] Les tribunaux ayant tranché des affaires en matière de brevet ont dit douter que la disjonction d’une question de droit pour qu’elle soit jugée avant l’instruction au fond entraîne nécessairement une économie de temps et d’argent. Cette préoccupation a d’abord été exprimée dans la décision *Berliner Gram-O-Phone*, précitée, dans laquelle le juge Riddell, qui siégeait à cette occasion à titre de juge de la Cour de l’Échiquier, a souligné aux pages 241 et 242 que l’affaire était telle qu’[TRADUCTION] «une cour d’appel serait appelée à se prononcer sur une partie du litige pendant qu’une instance distincte en trancherait une autre, ce qui constituerait une démarche inutile, coûteuse et source d’inconvénients». Le juge Cameron a tenu un raisonnement comparable dans la décision *Rohm & Haas*, précitée, aux pages 278 et 279, lorsqu’il a dit craindre [TRADUCTION] «la multiplicité des appels et les coûts excessifs engendrés» du fait de la disjonction d’une question de contrefaçon occasionnant [TRADUCTION] «délais et coûts inutiles». Le juge Dubé abonde dans le même sens dans *Morenco*, précité, à la page 410. Cette préoccupation est justifiée. Non seulement est-il possible qu’il n’y ait pas d’économie de temps et d’argent dans la présente affaire, mais l’instruction au fond serait retardée et il y a risque que certains éléments de preuve importants ne parviennent pas à la Cour pour cause des

[19] It is not to suggest that a Markman-type order would not be available in any circumstances under the rule which, admittedly, is broadly phrased. Rather, the present case seems to involve a fairly simple and relatively straightforward issue of infringement. As has been noted, the action proceeded without apparent difficulty from its inception in August 2002 until March 2003. In the absence of evidence to the contrary, one might infer that the action would continue to proceed without difficulty, that examinations for discovery, the exchange of expert opinions and the trial would be accomplished within a relatively short period of time depending on the urgency with which the parties treat the matter. The parties indicated at the hearing that a trial of all issues would likely require one week of court time. Although patent cases are time consuming, some consume more time than others depending on their complexity. There is no evidence that severance of the issues of claim construction would save time and expense in the case at bar.

[20] A further observation seems warranted. The affidavit evidence lays much stress on improving the prospect of settlement by allowing the order to stand, for not only would the parties to this litigation benefit but so too would other patent litigants. That evidence did not escape the attention of the Motions Judge. It is not altogether clear, however, that promoting settlement is even an unstated objective of rule 107, even though an out-of-court settlement could well be a welcomed by-product of an order of this kind. Counsel for the appellants points out that Part 4 (rules 257-267) of our Rules makes express provision for promoting of out-of-court settlements. Other rules appear to have the same objective in view, as, for example, the rules governing “Dispute Resolution Services” in Part 9 (rules 386-391) and “Offer to Settle” in Part 11 (rules 419-422). If, as the affidavit evidence suggests, the promotion of a possible out-of-court settlement was an objective of rule 107 it is important to bear in mind that while rule 107 is silent in that regard these other rules

perdes de mémoire ou de mort d’un témoin. De telles considérations demandent qu’on réfléchisse sérieusement avant de se prononcer sur une requête en disjonction d’instance fondée sur la règle 107.

[19] Cela ne veut pas dire qu’une ordonnance de type Markman ne serait jamais possible en vertu de la règle 107, laquelle, il est vrai, est formulée en termes généraux. En l’espèce, cependant, la question de la contrefaçon soulevée paraît relativement simple. Comme il a été indiqué précédemment, l’action a suivi son cours sans difficultés apparentes entre le mois d’août 2002 (introduction de l’action) et le mois de mars 2003. En l’absence de preuve contraire, on pourrait penser que cette action se poursuivra sans difficultés et que les interrogatoires préalables, les échanges d’opinions d’expert et l’instruction seront menés à bien en relativement peu de temps, selon la diligence des parties. Les parties ont indiqué à l’audience que l’instruction de toutes les questions devrait prendre une semaine. Même si les affaires de brevet demandent beaucoup de temps, certaines en requièrent plus que d’autres compte tenu de leur complexité. Il n’y a pas de preuve que la disjonction des questions relatives à l’interprétation des revendications ferait économiser temps et argent en l’espèce.

[20] Une observation supplémentaire semble nécessaire. La preuve par affidavit met l’accent sur la possibilité accrue de règlement dans l’éventualité où l’ordonnance serait maintenue, non seulement pour les parties à la présente affaire, mais également pour d’autres parties à un litige en brevet. Cet élément de preuve n’a pas échappé à l’attention du juge des requêtes. Toutefois, il est loin d’être clair que la règle 107 vise, même implicitement, à favoriser un règlement et ce, même si la conclusion d’un règlement pourrait bien être une conséquence positive d’une ordonnance de ce type. L’avocat des appelantes fait observer que la partie 4 des Règles (règles 257 à 267) encourage expressément la conclusion de règlements hors cour. D’autres règles semblent viser le même objectif comme, par exemple, les règles régissant les «services de règlement des litiges» que l’on retrouve à la partie 9 (règles 386 à 391) et les «offres de règlement» prévues à la partie 11 (règles 419 à 422). Si encourager un règlement hors cour était un objectif visé par la règle 107 comme le prétend la preuve

could be invoked to promote early settlement with consequent saving of time and expense for the litigants and for the Court.

[21] The appellants assert that if the order of May 28, 2002 is allowed to stand despite the lack of evidence that it will save time and expense, and despite the uncertainty as to the specific questions of patent construction that will emerge after examinations for discovery are completed, there will be no effective bar to Markman-type orders in all patent cases. They say that this will surely produce a novel and fundamental change in current Canadian patent law practice, and that such a change ought not to be made by the courts on an *ad hoc* basis. The point is not without substance. A change of this kind might better be made the subject of some debate within the intellectual property bar, with a view to possibly submitting it for consideration to the Court's rules committee. If such were done, the procedure would receive careful and thoughtful consideration before being adopted by the Court.

[22] For the foregoing reasons, the appeal should be allowed with costs here and in the Court below and the order of May 28, 2003 set aside.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

SHARLOW J.A.: I agree.

par affidavit, il est toutefois important de garder à l'esprit que, même si la règle 107 est muette à cet égard, les autres règles mentionnées ne le sont pas et qu'il est possible de les invoquer en vue de favoriser un règlement rapide qui permettra aux parties de même qu'à la Cour d'économiser temps et argent.

[21] Les appelantes soutiennent que, si l'ordonnance du 28 mai 2003 est maintenue malgré l'absence de preuve qu'elle permettra une économie de temps et d'argent, et malgré l'incertitude au sujet des questions spécifiques d'interprétation de brevet qui résulteront des interrogatoires préalables, il n'y aura plus aucun moyen efficace de contrer les ordonnances de type Markman dans les affaires de brevet. Elles prétendent que cela entraînerait sûrement un changement fondamental dans la pratique actuelle en droit canadien des brevets, et qu'un tel changement ne devrait pas être initié par les cours au cas par cas. L'argument n'est pas dénué de fondement. Il serait en effet préférable qu'un changement de cette envergure fasse l'objet de débats dans le milieu juridique de la propriété intellectuelle, en vue d'être éventuellement présenté au comité des règles de la Cour. Ainsi, cette mesure procédurale serait examinée avec soin et attention avant d'être adoptée par la Cour.

[22] Pour les motifs qui précèdent, l'appel devrait être accueilli avec dépens en appel et en première instance, et l'ordonnance en date du 28 mai 2003 devrait être annulée.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.