

A-949-92
A-1222-92A-949-92
A-1222-92**Signalisation de Montréal Inc. (Appellant)****Signalisation de Montréal Inc. (appelante)**

v.

a c.

Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc., Richard Capuano, Energy Absorption Systems Inc. and Barrier Systems Inc. (Respondents)

Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc., Richard Capuano, Energy Absorption Systems Inc. et Barrier Systems Inc. (intimés)

INDEXED AS: SIGNALISATION DE MONTRÉAL INC. v. SERVICES DE BÉTON UNIVERSELS LTÉE (C.A.)

RÉPERTORIÉ: SIGNALISATION DE MONTRÉAL INC. c. SERVICES DE BÉTON UNIVERSELS LTÉE (C.A.)

Court of Appeal, Hugessen, Décary and Létourneau JJ.A.—Montréal, November 18; Ottawa, December 21, 1992.

c Cour d'appel, juges Hugessen, Décary et Létourneau, J.C.A.—Montréal, 18 novembre; Ottawa, 21 décembre 1992.

Patents — Infringement — Capacity to sue — Appeal from order striking out statement of claim on ground plaintiff lacking capacity to seek injunctive relief — Appellant representative of exclusive licensee in Quebec for patented invention — Patent Act, s. 55 giving person “claiming under” patentee right to sue for damages caused by infringement — Exclusive licensee entitled to sell invention — Appellant’s rights derived from sale — Purchaser of patented article from patentee acquiring licence — Licensee, even non-exclusive licensee, person “claiming under” patentee and entitled to sue for infringement — Rights accruing to purchaser of patented article not based on estoppel — “Floodgates” argument specious — Person “claiming under” patentee person deriving rights to use patented invention directly from patentee whether right to use acquired by assignment, licence, sale, lease.

d *Brevets — Contrefaçon — Qualité pour intenter l'action — Appel de l'ordonnance qui radiait la déclaration au motif que la demanderesse n'avait pas qualité pour demander une injonction — L'appelante est la représentante du porteur de licence exclusive, pour le Québec, d'une invention brevetée — L'art. 55 de la Loi sur les brevets accorde à quiconque «se réclame» du breveté le droit d'intenter une action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par la contrefaçon du brevet — Le preneur de la licence exclusive a le droit de vendre le brevet — L'appelante tient ses droits de la vente — Celui qui achète l'article breveté du breveté acquiert la licence — Le preneur de licence, même le preneur de licence non exclusif, est une personne «se réclamant» du breveté et a droit d'intenter une action en contrefaçon — Les droits acquis par l'acheteur d'un article breveté ne se fondent pas sur l'estoppel — Les arguments fondés sur l'avalanche à redouter sont spécieux — La personne «se réclamant» du breveté tient directement de celui-ci son droit d'utiliser le brevet, que ce droit découle d'une cession directe, d'une licence, d'une vente, d'une location.*

These appeals were from orders striking out the statement of claim on the ground that the appellant had no capacity to seek injunctive relief for alleged infringement and dismissing the plaintiff's application for an interlocutory injunction. The action was for infringement of a patent for a “transferable roadway lane divider”, movable medians used to separate and contain traffic flows around roadway construction sites. The allegation of infringement related to the method of transferring the lane dividers from one side of the roadway to the other, to quickly change the number of lanes going either way to accommodate traffic flow. The method is embodied into a machine, the “T.T.V.”, which picks up the concrete lane dividers on one side at the front and transfers them across diagonally to deposit them on the other side at the rear. Energy Absorption Systems Inc. owns the patent. Barrier Systems Inc. is the exclusive licensee in Canada and the U.S.A. pursuant to an agreement which prohibited assignment of rights and transfer of the licence. Barrier appointed the appellant as its exclu-

h *Les appels sont interjetés contre des ordonnances qui radiaient la déclaration au motif que l'appelante n'avait pas qualité pour demander une injonction à l'égard de la contrefaçon alléguée, et qui rejetaient la demande d'injonction interlocutoire de la demanderesse. L'action visait la contrefaçon d'un «séparateur transposables», c'est-à-dire le terre-plein central amovible utilisé pour séparer et contenir l'écoulement de la circulation près des chantiers de construction de routes. La contrefaçon alléguée porte sur la méthode permettant de transposer les séparateurs d'un côté de la route à l'autre, de modifier rapidement le nombre de voies dans chaque sens pour favoriser l'écoulement de la circulation. La méthode est concrétisée dans une machine appelée «T.T.V.», qui ramasse les séparateurs en béton d'un côté à l'avant et les transpose diagonalement pour les déposer de l'autre côté à l'arrière. La propriétaire du brevet est Energy Absorption Systems Inc. Barrier Systems Inc. est le porteur de licence exclusif au Canada et aux É.-U. conformément à un accord interdisant la cession de*

sive representative in Quebec. The Trial Judge held that the appellant was merely an exclusive representative.

Patent Act, subsection 55(1) gives all persons claiming under the patentee the right to sue for damages caused by infringement of the patent. Under subsection 55(2), the patentee must be made a party to any action for the recovery of such damages. The issue was whether the appellant was "claiming under" the patentee.

Held (Décary J.A. dissenting in part), the appeal should be allowed in part.

Per Hugessen J.A.: The appellant has the status to assert a claim for damages under *Patent Act*, section 55. The statement of claim should not have been struck out. That Barrier could neither assign its rights under its licence nor transfer the licence was irrelevant. Barrier was entitled to sell the invention, and that sale was the source of the appellant's right. It is settled law that the purchaser of a patented article from a patentee acquires the right to use the article and the right to sell it, together with the same "right of use", to another person. This right is a "licence". It is equally settled law that under section 55 a licensee, even a non-exclusive licensee, is a person "claiming under" the patentee and is entitled to sue for infringement. It is not a form of estoppel which prevents the patentee from asserting the patent against the purchaser of the patented article. Estoppel would be personal to the purchaser and would avail only against the patentee or persons claiming under him. The incorporeal right in the patent is an incident of the corporeal right of ownership in the thing sold and cannot be separated therefrom. The concept of implied licence also better explains the right of the purchaser of a patented article to resell the article and convey to his purchaser an equal right to use and sell it and so on *ad infinitum*. Estoppel is also inappropriate because, as a defence only, it assumes infringement. A purchaser has a right to use the article bought, which prevents him from being an infringer. He is a person "claiming under" the patentee. The "floodgates" argument was specious. A non-exclusive licensee will rarely suffer any damages, but if he does there is no reason to deny him recovery. It cannot be said that the damages of an implied non-exclusive licensee should be included in those of the patentee. A person "claiming under" the patentee is a person who derives his rights to use the patented invention from the patentee. When a claimant, such as the appellant, asserts a right in the monopoly on the right to use an invention, and the source of that right may be traced directly back to the patentee, that person is "claiming under" the patentee. It does not matter whether the right to use was acquired by assignment, licence, sale or lease.

Per Décary J.A. (dissenting in part): The appellant had no capacity to bring the action. It was simply a representative of

droits et de la licence. Barrier a nommé l'appelante son représentant exclusif au Québec. Le juge de première instance a conclu que l'appelante était simplement un représentant exclusif.

a Le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* accorde à quiconque se réclame du breveté le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en raison du préjudice causé par la contrefaçon. En vertu du paragraphe 55(2), le breveté est constitué partie à toute action en recouvrement de dommages-intérêts. La question consiste à savoir si l'appelante «se réclamait» du breveté.

b *Arrêt* (le juge Décary, J.C.A., étant dissident en partie): L'appel doit être accueilli en partie.

c Le juge Hugessen, J.C.A.: L'appelante a qualité pour intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les brevets*. La déclaration n'aurait pas dû être radiée. Le fait que Barrier ne pouvait céder les droits que lui conférait la licence ni céder cette dernière n'est pas pertinent. Barrier pouvait vendre l'invention, et cette vente constitue la source du droit de l'appelante. Il est de droit constant que celui qui achète un article breveté au titulaire du brevet acquiert en même temps le droit d'employer l'article et le droit de le vendre, ainsi que le «droit d'utilisation». Ce droit est une «licence». Il est également de droit constant qu'en vertu de l'article 55, le porteur de licence, même si sa licence n'est pas exclusive, est une personne «se réclamant» du breveté et a le droit d'intenter une action en contrefaçon. Ce n'est pas une sorte d'estoppel qui empêche le breveté d'invoquer le brevet contre la personne à laquelle il a vendu l'article breveté. L'estoppel serait propre à l'acheteur et pourrait uniquement être invoqué contre le breveté ou les personnes se réclamant de celui-ci. Le droit incorporel sur le brevet est accessoire au droit corporel de propriété sur la chose vendue et ne peut en être séparé. La notion de licence implicite explique mieux le droit de l'acquéreur de l'article breveté de revendre l'article et de transférer à l'acquéreur un droit égal de l'utiliser et de le revendre, et ainsi de suite *ad infinitum*. Il n'est pas non plus approprié de considérer qu'il y a estoppel, car comme moyen de défense uniquement, il implique la contrefaçon. L'acquéreur a le droit d'utiliser l'article acheté, ce qui l'empêche d'être un contrefacteur. Il est une personne «se réclamant» du breveté. L'argument qu'il faut craindre une «avalanche» de poursuites est spécieux. Il est rare qu'un porteur de licence non exclusive subisse un préjudice, et à supposer qu'il en subisse un, aucune raison valable n'empêcherait le recouvrement. On ne peut pas dire que les dommages-intérêts d'un pareil porteur de licence implicite devraient être compris dans ceux du breveté. La personne «se réclamant» du breveté est une personne qui tient du breveté son droit d'utilisation de l'invention brevetée. Lorsque le réclamant, comme l'appelante, invoque un droit sur le monopole et que la source de ce droit peut remonter directement au breveté, il s'agit alors d'une personne «se réclamant» du breveté. Il n'importe pas que le droit d'utilisation ait été acquis par voie de cession directe, de licence, de vente ou de location.

j Le juge Décary, J.C.A. (dissident en partie): L'appelante n'avait pas qualité pour intenter l'action. Elle était simplement

Barrier. Barrier could not transfer a licence in the patent because it was prohibited from doing so by its licence agreement.

The purchaser of a patented product is not entitled to bring patent infringement proceedings as a necessary consequence of its rights as an implied licensee. A mere contract of purchase of a patented product will not make the purchaser a person claiming under the patentee within section 55. The purchaser of a patented product from the inventor, an assignee or a licensee acquires, unless there is notice to the contrary, the right to use that product with the implied warranty that he will not be accused of infringement if such use is made of it. This implied warranty derives from the contract of sale by which the inventor, the assignee or the licensee and the purchaser are bound, and it attaches to the product sold. It cannot be transformed into an implied licence under the patent, which would attach to the patent itself. That would be to confuse the patented product and the patent and would give the word "licence" a meaning which it does not have. The mere implied warranty on use of the product in accordance with the patented method does not in itself confer any interest in the patent. The purchaser of a patented product cannot have greater rights in respect of the patent than the representative from whom the product was purchased. "All persons claiming under the patentee" in section 55 is narrower than "any interested person" or "any person" in subsections 60(1) and (2). It presumes a personal link, whether direct or indirect, between the claimant and the patentee. Even if the purchaser could assert a claim under the patent, he could not assert a claim from the patentee in the absence of a firm contract to that effect. A mere contract for sale should not be construed as a licence, conferring on the purchaser the right to come to the defence of the patent and to "claim under the patentee" for that purpose. To allow any owner and user of a patented product simply by virtue of owning and using the product, and in the absence of any mandate from the inventor, to use the *Patent Act* to question the validity of the patent before the courts, would open the floodgates of litigation. That section 55 refers only to the "patentee" indicates that Parliament intended that the chain of title, in determining who is claiming under the patentee, should go back only to the assignee and the licensee, apart from the patentee's legal representatives. The *Patent Act* establishes and protects a monopoly situation. In the absence of a clearer intention from Parliament, it should not be extended to every user or owner of the patented product. Acceptance of the appellant's arguments would be to interpret section 55 as if "claiming under the patentee" did not appear, and as if it was sufficient for damages to have been incurred as a result of the infringement for the injured party to have a remedy.

Per Létourneau J.A. (concurring with Hugessen J.A.): The granting of legal capacity to sue for damages sustained as a result of patent infringement would not amount to deleting "claiming under the patentee" from subsection 55(1). A licensee relying on this subsection is not claiming for infringement. He is claiming for damages as a result of infringement. The words "persons claiming under the patentee" in subsection

un représentant exclusif de Barrier. Cette dernière ne pouvait pas céder de licence relativement au brevet car l'accord portant sur sa licence le lui interdisait.

L'acquéreur d'un article breveté ne peut intenter une action en contrefaçon comme conséquence nécessaire de ses droits en tant que porteur de licence implicite. Le simple contrat d'achat d'un article breveté ne fait pas de l'acquéreur une personne se réclamant du breveté au sens de l'article 55. Quiconque achète de l'inventeur, d'un cessionnaire ou d'un titulaire de licence un produit breveté, acquiert du fait même, à moins d'avis contraire, le droit d'utiliser ce produit avec la garantie implicite qu'il ne sera pas accusé de contrefaçon s'il en fait usage. Cette garantie implicite découle du contrat de vente qui lie l'inventeur, le cessionnaire ou le titulaire de licence et l'acheteur, et elle est rattachée au produit vendu. Elle ne peut se transformer en une licence implicite en vertu du contrat, qui se rattacherait au brevet lui-même. Ce serait confondre produit breveté et brevet et donner au mot «licence» une portée qu'il n'a pas. La simple garantie implicite d'utiliser le produit selon la méthode brevetée ne confère en elle-même aucun droit sur le brevet. L'acheteur d'un produit breveté ne peut avoir davantage de droits, à l'égard du brevet, que le simple concessionnaire duquel il aurait acheté le produit n'en a lui-même. Les termes «toute personne se réclamant du breveté» à l'article 55 englobent moins que les mots «intéressé» ou «une personne» aux paragraphes 60(1) et 60(2). Ils laissent présumer l'existence d'un lien personnalisé, direct ou indirect, entre le réclamant et le breveté. Même si l'acquéreur pouvait prétendre se réclamer du brevet, en l'absence d'un contrat ferme en ce sens, il ne pourrait prétendre se réclamer du breveté lui-même. Un simple contrat de vente ne devrait pas s'interpréter comme une «licence» conférant à l'acheteur le droit de se porter à la défense du brevet et de «se réclamer du breveté» pour ce faire. Permettre au possesseur et à l'utilisateur d'un produit breveté, du seul fait de la possession et de l'utilisation de ce produit et en l'absence de tout mandat de l'inventeur, d'invoquer la *Loi sur les brevets* pour mettre en question la validité du brevet litigieux, ce serait ouvrir la porte à une multiplication de procédures. Le fait que l'article 55 ne parle que du «breveté» montre que dans l'esprit du législateur la chaîne de titres ne devait guère, lorsqu'il s'agit de déterminer qui se réclame du breveté, dépasser, outre les représentants légaux du breveté, le cessionnaire et le titulaire de licence. La *Loi sur les brevets* établit et protège une situation de monopole. En l'absence d'invitation plus claire du législateur, cette protection ne devrait pas s'étendre à tout utilisateur ou possesseur de produit breveté. Retenir les prétentions de l'appelante, c'est interpréter l'article 55 comme si les mots «se réclamant du breveté» ne s'y trouvaient pas, et comme s'il suffisait que des dommages soient subis en raison de la contrefaçon d'un brevet pour que la personne lésée ait un recours.

Le juge Létourneau, J.C.A. (qui souscrit aux motifs du juge Hugessen, J.C.A.): Conférer à l'appelante la capacité légale d'intenter une action pour le préjudice subi par suite de la contrefaçon n'équivaldrait pas à supprimer les mots «se réclamant du breveté» figurant au paragraphe 55(1). Le titulaire de licence qui invoque ce paragraphe ne réclame rien au contrefacteur, pour la contrefaçon, il réclame des dommages-

55(1) are not more limited than the word "person" in subsections 60(1) and (2). Those subsections are also qualified. Subsection 55(1) was enacted to discourage patent infringement and to provide a redress to those who have a right which may be traced back to the patentee and who suffer a wrong as a result of the infringement. It is unrealistic in commercial matters to require buyers and users of patented articles to negotiate, before they acquire or use them, an agreement whereby the patentee or another licensee would undertake to compensate them in case of patent infringement or would undertake to bring legal proceedings to end the infringement. It is because a claim in damages by an implied licensee would put in issue the validity of the patent that subsection 55(2) requires that the patentee be made a party to any action for damages.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 419.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2, 42 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), 55 (as am. *idem*, s. 21).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al., [1980] 2 S.C.R. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239; *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907; (1982), 136 D.L.R. (3d) 596; 66 C.P.R. (3d) 46; 42 N.R. 254.

CONSIDERED:

Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] S.C.R. 49; (1964), 41 C.P.R. 9; 25 Fox Pat. C. 99; *Finlay v. Canada (Minister of Finance)*, [1986] 2 S.C.R. 607; (1986), 33 D.L.R. (4th) 321; [1987] 1 W.W.R. 603; 23 Admin. L.R. 197; 17 C.P.C. (2d) 289; 71 N.R. 338; *Fiberglas Canada, Ld. and Another v. Spun Rock Wools, Ld. and Another*, [1947] A.C. 313 (P.C.); *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] F.C. 739; (1972), 7 C.P.R. (2d) 61 (C.A.); *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461 (C.A.); *Chadwick v. Bridges (S. N.) & Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 85 (Ch. D.).

REFERRED TO:

Hirsh Co. v. Minshall et al. (1988), 89 N.R. 136 (F.C.A.).

AUTHORS CITED

Fisher, Harold and Russel S. Smart. *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto: Canada Law Book Co., 1914.

intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation du brevet. Les mots «personne se réclamant du breveté» au paragraphe 55(1) ne sont pas plus restreints que le mot «intéressé» au paragraphe 60(1) ou le mot «personne» au paragraphe 60(2) de la Loi. Ces paragraphes contiennent aussi une réserve. Le paragraphe 55(1) vise à décourager la contrefaçon d'un brevet et à fournir un recours aux personnes qui possèdent un droit dont la source peut être attribuée au breveté et qui sont lésés par la contrefaçon. Il n'est pas réaliste, en matière commerciale, de s'attendre à ce que les acheteurs et les utilisateurs d'articles brevetés négocient, avant de les acheter et de les utiliser, un accord selon lequel le breveté ou un autre porteur de licence s'engage à les indemniser en cas de contrefaçon du brevet ou à intenter une action en justice pour mettre fin à la contrefaçon. C'est parce qu'une action en dommages-intérêts par un porteur de licence implicite remettrait en question la validité du brevet que le paragraphe 55(2) exige que le breveté soit constitué partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, L.R.C., 1985, ch. P-4, art. 2, 42 (mod. par L.R.C., 1985 (3^e supp.), ch. 33, art. 16), 55 (mod. *idem*, art. 21).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Procureur général du Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 R.S.C. 735; (1980), 115 D.L.R. (3d) 1; 33 N.R. 304; *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239; *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907; (1982), 136 D.L.R. (3d) 596; 66 C.P.R. (3d) 46; 42 N.R. 254.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; (1964), 41 C.P.R. 9; 25 Fox Pat. C. 99; *Finlay v. Canada (Ministre des Finances)*, [1986] 2 R.C.S. 607; (1986), 33 D.L.R. (4th) 321; [1987] 1 W.W.R. 603; 23 Admin. L.R. 197; 17 C.P.C. (2d) 289; 71 N.R. 338; *Fiberglas Canada, Ld. and Another v. Spun Rock Wools, Ld. and Another*, [1947] A.C. 313 (P.C.); *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] C.F. 739; (1972), 7 C.P.R. (2d) 61 (C.A.); *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461 (C.A.); *Chadwick v. Bridges (S. N.) & Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 85 (Ch. D.).

DÉCISION CITÉE:

Hirsh Co. v. Minshall et autres (1988), 89 N.R. 136 (C.A.F.).

DOCTRINE

Fisher, Harold and Russel S. Smart. *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto: Canada Law Book Co., 1914.

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1969.

APPEAL from orders striking out the statement of claim on the ground that the plaintiff lacked capacity to sue and dismissing an application for interlocutory injunction (*Signalisation de Montréal Inc. v. Services de Béton Universels Ltée*, T-1614-92, Rouleau J., judgment dated 28/7/92, not yet reported). Appeal allowed in part.

COUNSEL:

J. Nelson Landry and Judith M. Robinson for appellant and for respondent Barrier Systems Inc.

André C. Lavigne and Roger Hughes, Q.C. for respondents Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc. and Richard Capuano.

David J. McGruder for respondent Energy Absorption Systems Inc.

SOLICITORS:

Ogilvy Renault, Montréal, for appellant and for respondent Barrier Systems Inc.

Pouliot, Mercure, Montréal, for respondents Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc. and Richard Capuano.

Barrigar & Oyen, Ottawa, for respondent Energy Absorption Systems Inc.

Editor's Note

Two issues were raised by this appeal. The first was as to whether the appellant had the capacity to sue for patent infringement and the second was whether, assuming capacity, an interlocutory injunction should be granted. This case is reported as abridged, the second issue being dealt with by an Editor's Note.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HUGESSEN J.A.: This appeal is against two orders given by Rouleau J. in the Trial Division, July 28,

Fox, Harold G. *Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed., Toronto: Carswell Co. Ltd., 1969.

APPEL interjeté contre des ordonnances radiant la déclaration au motif que la demanderesse n'avait pas qualité pour poursuivre et rejetant une demande d'injonction interlocutoire (*Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée*, T-1614-92, juge Rouleau, jugement en date du 28-7-92, encore inédit). L'appel est accueilli en partie.

AVOCATS:

J. Nelson Landry et Judith M. Robinson pour l'appelante et pour l'intimée Barrier Systems Inc.

André C. Lavigne et Roger Hughes, c.r. pour les intimés Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc. et Richard Capuano.

David J. McGruder pour l'intimée Energy Absorption Systems Inc.

PROCUREURS:

Ogilvy Renault, Montréal, pour l'appelante et pour l'intimée Barrier Systems Inc.

Pouliot, Mercure, Montréal, pour les intimés Les Services de Béton Universels Ltée, 2704927 Canada Inc., 2859-7888 Québec Inc. et Richard Capuano.

Barrigar & Oyen, Ottawa pour l'intimée Energy Absorption Systems Inc.

Note de l'arrétiste

Deux questions ont été soulevées dans cet appel. La première consistait à savoir si l'appelante avait qualité pour intenter une action en contrefaçon de brevet, et la seconde consistait à savoir, à présumer qu'elle ait eu qualité, s'il y avait lieu d'accorder une injonction interlocutoire. Cette affaire est publiée sous forme abrégée, la seconde question étant traitée sous forme de note de l'arrétiste.

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

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel de deux ordonnances rendues en première instance par

1992. By the first [T-1614-92, not yet reported], he allowed an application by the defendant (here respondent), Les Services de Béton Universels Ltée,¹ and struck out the statement of claim pursuant to Rule 419 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] on the ground that the appellant “has no capacity to bring this action”.² By the second order under appeal, for which no reasons were given but quite evidently as a consequence of the first order, Rouleau J. dismissed the application made by plaintiff (here appellant) for an interlocutory injunction.

The appeal accordingly raises two discrete issues, the first being as to the appellant’s capacity to bring an action for patent infringement and the second, assuming such capacity, being whether the case is an appropriate one for the issuance of an interlocutory injunction.

Capacity to sue

The action as framed is for patent infringement. Its statutory base (and there can be no other) is therefore in section 55 of the *Patent Act*:³

55. (1) Any person who infringes a patent is

(a) liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damages sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement; and

(b) liable to pay reasonable compensation to the patentee and to all persons claiming under the patentee for any damages sustained by the patentee or by any such person by reason of any act on his part, after the application for the patent became open to the inspection of the public under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the application became open to the inspection of the public under that section.

(2) Unless otherwise expressly provided, the patentee shall be or be made a party to any action for the recovery of damages referred to in subsection (1).

¹ Hereinafter sometimes referred to as the respondent or “Béton”. Of the other respondents, the first three were co-defendants and the last two, respectively the owner and licensee of the patent in suit, were mises en cause in the Trial Division; none of them appeared on the hearing of the appeal.

² Order, Appeal Book, Vol. VIII, at p. 1754.

³ R.S.C., 1985, c. P-4 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 21].

le juge Rouleau le 28 juillet 1992. Par la première [T-1614-92, encore inédite], le juge agréait la demande présentée par la défenderesse (intimée), Les Services de Béton Universels Ltée¹, et radiait la déclaration conformément à la Règle 419 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] pour le motif que l’appelante «n’avait pas qualité» pour intenter cette action². Par la seconde ordonnance faisant l’objet de l’appel, à l’égard de laquelle aucun motif n’a été prononcé, mais qui découlait de toute évidence de la première, le juge Rouleau rejetait la demande présentée par la demanderesse (appelante) en vue de l’obtention d’une injonction interlocutoire.

L’appel soulève donc deux questions distinctes, à savoir si l’appelante a qualité pour intenter une action en contrefaçon de brevet et si, à supposer qu’elle ait qualité, il est opportun en l’espèce de décerner une injonction interlocutoire.

Qualité pour agir

Il s’agit d’une action en contrefaçon de brevet. Son fondement légal (et il ne peut y en avoir d’autre) est donc l’article 55 de la *Loi sur les brevets*:³

55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci de tous dommages-intérêts que cette contrefaçon a fait subir à ces personnes après l’octroi du brevet. Il est également responsable envers ceux-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, des dommages-intérêts qu’un acte de sa part leur a fait subir entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été accordé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

(2) Sauf disposition expressément contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l’espèce.

¹ Ci-après parfois désignée sous le nom d’intimée ou de «Béton». Quant aux autres parties intimées, les trois premières étaient codéfenderesses et les deux dernières, soit respectivement la propriétaire du brevet en litige et le porteur de la licence y afférente, étaient mises en cause en première instance; aucune d’elles n’a comparu à l’audition de l’appel.

² Ordonnance, dossier d’appel, vol. VIII, à la p. 1754.

³ L.R.C. (1985), ch. P-4 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 21].

Since the appellant is not itself the patentee the question is whether it is a person “claiming under” the patentee.

The patent in issue is Canadian Patent number 1208469 for a “Transferable Roadway Lane Divider”. The specification sets out that it is for “a system of transferable roadway lane dividers and a method of transferring said dividers”.⁴ The first nine claims relate to the “lane dividers” themselves which may, in layman’s language, be described as the movable medians used to separate and contain traffic flows around roadway construction sites. There is no allegation of infringement with regard to any of these claims and they are not in issue here.

The last three claims, being numbers 10, 11 and 12, are for a “method” of transferring the lane dividers from one side of the roadway to the other. Its utility is that it is supposed to permit a “quick change”⁵ of the direction of vehicle flow in high density traffic areas. In particular it permits the number of lanes going either way to be quickly switched so as to accommodate anticipated heavy traffic at rush hours in one direction or in the other as may be appropriate.

The statement of claim asserts an infringement of claim 10 only, but it is helpful for an understanding of the patented method to reproduce all three “method claims” 10, 11 and 12:

10. A method for transferring a roadway lane divider from a first position to a laterally displaced second position on a roadway or the like, said lane divider comprising a plurality of interconnected divider sections positioned in freestanding relationship on said roadway and disposed in closely spaced tandem relationship relative to each other, comprising the steps of positioning a mobile road vehicle having a transfer mechanism adjacent to a first end of said lane divider and into engagement with divider sections thereof, moving said transfer mechanism from the first end of said lane divider towards a second end thereof and simultaneously lifting said divider sections as a unit in suspended and spaced relationship above said roadway from said first position adjacent to a first side of said transfer mechanism, moving said suspended divider sections as a unit

Étant donné que l’appelante n’est pas elle-même titulaire du brevet, il s’agit de savoir si elle est une personne «se réclamant» de celui-ci.

a Le brevet en litige est le brevet canadien 1208469 concernant un [TRADUCTION] «séparateur transposable». Selon le mémoire descriptif, il s’agit d’[TRADUCTION] «un système de séparateurs transposables et d’une méthode permettant de déplacer lesdits séparateurs»⁴. Les neuf premières revendications se rapportent aux [TRADUCTION] «séparateurs» eux-mêmes, qui peuvent être décrits, en termes vulgaires, comme les terre-pleins centraux amovibles utilisés pour séparer et contenir l’écoulement de la circulation près des chantiers de construction de routes. La contrefaçon n’est pas alléguée à l’égard de l’une quelconque de ces revendications et ces dernières ne sont pas ici en litige.

d Les trois dernières revendications, qui portent les numéros 10, 11 et 12, se rapportent à une «méthode» permettant de transposer les séparateurs d’un côté de la route à l’autre. Elle vise à permettre un [TRADUCTION] «changement rapide»⁵ du sens de la circulation routière dans les zones de circulation à forte densité. En particulier, cette méthode permet de modifier rapidement le nombre de voies dans chaque sens de façon qu’il soit tenu compte de la circulation intense prévue à l’heure de pointe dans un sens ou dans l’autre selon le cas.

Dans la déclaration, seule la contrefaçon de la revendication 10 est alléguée, mais pour comprendre la méthode brevetée, il est utile de reproduire les «revendications de méthode» 10, 11 et 12:

[TRADUCTION] 10. Une méthode permettant de transposer un séparateur d’une première position à une seconde position latérale sur une route, ledit séparateur étant composé de plusieurs éléments reliés les uns aux autres, placés d’une façon auto-stable sur ladite route et disposés en tandem rapproché l’un par rapport à l’autre, comprenant le positionnement d’un véhicule routier mobile ayant un mécanisme de transposition près du bout dudit séparateur, enclenché dans les éléments, le déplacement dudit mécanisme de transposition à l’autre bout du séparateur et le levage simultané desdits éléments en tant qu’ensemble d’éléments suspendus et espacés au-dessus de ladite route de ladite première position près d’un côté dudit mécanisme de transposition, le déplacement en forme de S desdits éléments suspendus en tant qu’ensemble, généralement trans-

⁴ Appeal Book, Vol. I, at p. 021.

⁵ In fact, the trade name used by one of the parties.

⁴ Dossier d’appel, vol. 1, à la p. 021.

⁵ En fait, le nom commercial employé par l’une des parties.

serpentine-like generally transversely across said transfer mechanism from said first position towards said second position adjacent to a second side of said transfer mechanism opposite to the first side thereof, and depositing said suspended divider sections as a unit at said second position in free-standing relationship on said roadway.

11. The method of claim 10 wherein each of said lifting and moving steps comprises engaging and supporting upper ends of said divider sections in suspended relationship under said transfer mechanism.

12. The method of claim 11 wherein each said divider section has a pair of laterally spaced and longitudinally extending undercut bearing surfaces defined on an upper end thereof and wherein said engaging and supporting steps comprise moving a plurality of rollers beneath and into engagement with said bearing surfaces and gradually lifting said divider sections as a unit in suspended relationship above said roadway. (Appeal Book, Vol. 1, at page 028.)

The claims, it will be noted, are for a "method" and not for a machine but we were shown photographs and a video tape of machines said to embody the method. Again, in layman's terms, it appears to consist of a large wheeled rectangular frame which occupies approximately the whole of a single traffic lane on a high-speed highway and which, as it is moved along such highway, picks up the concrete lane dividers on one side at the front and transfers them across diagonally to deposit them on the other side at the rear.

The appellant is not the owner of the patent which is presently held in the name of the respondent, Energy Absorption Systems Inc. ("Energy Absorption"). The owner of the patent has granted a licence covering the U.S.A. and Canada to the respondent Barrier Systems Inc. ("Barrier"). The following terms of that licence are relevant:

2.01 The Licensor in consideration of the royalties hereby reserved hereby grants the Licensee an exclusive and nontransferable (except such transfers as are provided for in Section 10.01 hereof) right and license to make, have made for it, use, lease, repair and sell:

- (i) the inventions covered by the Licensor Patents in the Territory;
- (ii) The Technology in the Territory; and

versalement de l'autre côté dudit mécanisme de transposition, de ladite première position à ladite seconde position, près du côté opposé dudit mécanisme de transposition par rapport au premier côté, et le dépôt desdits éléments suspendus en tant qu'ensemble dans ladite seconde position, d'une manière autostable, sur ladite route.

11. La méthode mentionnée dans la revendication 10 selon laquelle chacune desdites opérations de levage et de déplacement comprend l'enclenchement et le soutien des extrémités supérieures desdits éléments suspendus sous ledit mécanisme de transposition.

12. La méthode mentionnée dans la revendication 11 selon laquelle chacun desdits éléments comporte une paire de surfaces portantes de dégagement espacées latéralement et s'étendant longitudinalement définies à l'extrémité supérieure et selon laquelle lesdites opérations d'enclenchement et de soutien comportent le déplacement de plusieurs rouleaux sous lesdites surfaces portantes et leur enclenchement et le levage graduel desdits éléments en tant qu'ensemble d'éléments suspendus au-dessus de ladite route. (Dossier d'appel, vol. 1, à la page 028.)

Il est à noter que les revendications visent une «méthode» et non une machine, mais on nous a montré des photographies et un vidéo des machines constituant apparemment une réalisation de la méthode. Ici encore, en termes vulgaires, il semble que la machine consiste en un gros cadre rectangulaire sur pneus qui occupe presque toute une voie de circulation sur une route à grande vitesse et qui, au fur et à mesure qu'il est déplacé le long de la route, ramasse les séparateurs en béton d'un côté à l'avant et les transpose diagonalement pour les déposer de l'autre côté à l'arrière.

L'appelante n'est pas propriétaire du brevet, qui est, à l'heure actuelle, détenu au nom d'Energy Absorption Systems Inc. («Energy Absorption»), partie intimée. Le propriétaire du brevet a accordé une licence visant les États-Unis et le Canada à l'intimée Barrier Systems Inc. («Barrier»). Voici les conditions pertinentes de la licence:

[TRADUCTION] 2.01 En échange des redevances ici prévues, le donneur de licence concède au porteur de licence un droit et une licence exclusifs et incessibles (sauf en ce qui concerne les cessions prévues à l'article 10.01) en vue de fabriquer, de faire fabriquer pour son compte, d'utiliser, de louer, de réparer et de vendre:

- i) les inventions visées par les brevets du donneur de licence dans le territoire;
- ii) la technique dans le territoire; et

(iii) any subsequent inventions, innovations or improvements made by Licensor in the fields covered by the Licensor Patents and The Technology during the term hereof. (Appeal Book, Vol. II, at page 225.)

iii) toute invention, innovation ou amélioration subséquente faite par le donneur de licence dans les domaines visés par les brevets du donneur de licence ainsi que la technique y afférente pour la durée de la licence. (Dossier d'appel, vol. II, à la page 225.)

10.01 The rights granted to the Licensee pursuant to this Agreement are personal, and Licensee shall not assign the benefit of this Agreement or any rights granted or to be granted hereunder without the written consent of the Licensor which consent shall not be unreasonably withheld, except that such rights may be assigned without such consent to a new company which may be formed for the exclusive or principle purpose of manufacturing and selling the products of this Agreement provided any such company agrees to be bound by the provisions of this Agreement and the Licensor is furnished with proof of such compliance. (Appeal Book, Vol. II, at page 234.)

[TRADUCTION] 10.01 Les droits accordés au porteur de licence en vertu du présent accord sont personnels, et le porteur de licence ne doit pas céder les avantages de cet accord ou tout autre droit accordé ou qui doit être accordé en vertu du présent accord sans l'autorisation écrite du donneur de licence, laquelle ne sera pas refusée sans motif valable, mais ces droits pourront être cédés sans que pareille autorisation ait été obtenue à toute nouvelle société constituée dans le but exclusif ou principal de fabriquer et de vendre les produits visés par cet accord, à condition que cette société s'engage à être liée par les dispositions de l'accord et que le donneur de licence obtienne la preuve de pareil engagement. (Dossier d'appel, vol. II, à la page 234.)

The appellant has entered into an agreement with Barrier by which it is appointed as "representative". The following provisions of that agreement are relevant for present purposes:

L'appelante a conclu avec Barrier un accord par lequel cette dernière est désignée à titre de [TRADUCTION] «représentant». Voici les dispositions pertinentes de cet accord:

I. DEFINITIONS

[TRADUCTION] I. DÉFINITIONS

A. The Products shall mean the following traffic control devices:

A. «Produits» Dispositifs de signalisation suivants:

- (1) Moveable concrete barriers;
- (2) Transfer vehicle; and
- (3) Ancillary equipment necessary to allow the barrier system to function properly.

- 1) des barrières de béton amovibles;
- 2) un véhicule de transfert; et
- 3) l'équipement connexe nécessaire pour permettre au système de barrières de fonctionner.

B. The Territory shall mean the Province of Québec, Canada.

B. «Territoire»: Le Québec (Canada).

II. RIGHTS GRANTED

II. DROITS ACCORDÉS

Barrier hereby appoints Representative exclusive representative of the Products in the Territory. Representative hereby accepts the exclusive representation of the Products in the Territory and agrees to promote the Products to customers located in the Territory only for use within the Territory. Barrier shall not ship Products to any other buyer in the Territory without prior written notification to the Representative. On the first sale, Barrier shall pay to Representative a commission equal to 7% of the net sale. In all other cases, Representative will receive a minimum commission of 5% of the net invoice amount of up to \$500,000, 4% of the next \$500,000, 3% of the next \$500,000, and 2% of amounts over \$1,500,000. Net invoice shall be defined as invoice price less freight and taxes. All amounts will be calculated in US dollars. If Barrier manufactures any new or modified devices different from the traffic control devices presently manufactured, Barrier shall give written notice to Representative of such new or modified devices and Representative shall have, for a period of sixty (60) days from the date of such notice, the option of adding such new or modified devices to the list specified in Article I.A. The Repre-

Barrier désigne par les présentes le représentant à titre de représentant exclusif des produits dans le territoire. Le représentant accepte d'agir à titre de représentant exclusif des produits dans le territoire et s'engage à promouvoir les produits auprès de la clientèle se trouvant dans le territoire, mais uniquement en vue de leur utilisation dans le territoire. Barrier n'expédiera pas de produits à quelque autre acheteur dans le territoire sans avoir signifié par écrit un préavis au représentant. Au moment de la première vente, Barrier versera au représentant une commission représentant 7 % du prix net de vente. Dans tous les autres cas, le représentant touchera une commission minimale représentant 5 % du montant net de la facture jusqu'à concurrence de la somme de 500 000 \$, 4 % des 500 000 \$ suivants, 3 % des 500 000 \$ suivants et 2 % des montants en sus de la somme de 1 500 000 \$. Le montant net de la facture sera défini comme le prix facturé moins le transport et les taxes. Toutes les sommes seront calculées en dollars américains. Si elle fabrique quelque dispositif nouveau ou modifié différent des dispositifs de signalisation actuellement fabriqués, Barrier avisera par écrit le représentant de la chose

sentative shall not have the right to manufacture or produce the Products unless specifically approved by Barrier in writing. (Appeal Book, Vol. I, at pages 090-091.)

et dans les soixante (60) jours de la date de pareil avis, le représentant pourra à son gré ajouter ce dispositif à la liste mentionnée à l'article I.A. Le représentant n'aura pas le droit de fabriquer ou de produire les produits sans avoir expressément obtenu l'autorisation écrite de Barrier. (Dossier d'appel, vol. I, aux pages 090 et 091.)

VI. INDEPENDENT CONTRACTORS

It is understood that each party hereto is an independent contractor engaged in the operation of its own business, is not the agent of the other party for any purpose whatsoever, and neither party has any authority to enter into any contracts or assume any obligation for the other party, or to make any warranties or representations on behalf of the other party. Nothing herein contained shall be construed to establish a relationship of employer and employee, co-partners or joint venturers between Barrier and Representative. (Appeal Book, Vol. I, at page 093.)

The agreement makes no specific reference to the patent but it is not contested that the "movable concrete barriers" which are its object are in fact "lane dividers" covered by one or more of claims 1 to 9 and the "transfer vehicle" is the embodiment of the "method" covered by one or more of claims 10, 11 and 12. It is also clear that the appellant has acquired such "lane dividers" and "transfer vehicle" (called a "T.T.V.") from Barrier and has been making use of them and the patented methods in carrying on its business.

(I have used the word "acquired" because much was sought to be made by respondent of the fact that appellant had financed its acquisition by means of a leasing arrangement with financial institutions and was therefore not the owner of the "lane dividers" and "T.T.V.", did not have title thereto, and did not even derive its rights, whatever they might be, directly from Barrier. In my view, nothing whatsoever turns on this fact. If it were necessary to do so, I should have no hesitation in looking through the technicalities imposed by modern financing methods to the underlying commercial realities, but it is not. In my view, the question whether the appellant is a person "claiming under" the patentee does not depend upon the number of removes between it and

VI. ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS

Il est entendu que chaque partie aux présentes est un entrepreneur indépendant s'occupant de l'exploitation de sa propre entreprise et n'est pas mandataire de l'autre partie à quelque fin que ce soit et que ni l'une ni l'autre des parties n'est autorisée à passer un contrat ou à assumer une obligation pour l'autre partie ou à fournir des garanties ou à faire des représentations pour le compte de l'autre partie. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme établissant une relation employeur-employé, ou une relation de coassociés ou de coentrepreneurs entre Barrier et le représentant. (Dossier d'appel, vol. I, à la page 093.)

L'accord ne fait aucune mention expresse du brevet, mais il n'est pas contesté que les [TRADUCTION] «barrières de béton amovibles» qui en font l'objet sont de fait les [TRADUCTION] «séparateurs» visés par une ou plusieurs des revendications 1 à 9 et que le [TRADUCTION] «véhicule de transfert» constitue la réalisation de la «méthode» visée par une ou plusieurs des revendications 10, 11, 12. Il est également clair que l'appelante a acquis pareils [TRADUCTION] «séparateurs» et le [TRADUCTION] «véhicule de transfert» (appelé un «T.T.V.») de Barrier et les a utilisés ainsi que les méthodes brevetées dans l'exploitation de son entreprise.

(J'ai employé le mot «acquis» parce que l'intimée a fait grand cas du fait que l'appelante avait financé son acquisition au moyen d'un contrat de crédit-bail avec des établissements financiers et n'était donc pas propriétaire des [TRADUCTION] «séparateurs» et du «T.T.V.», qu'elle ne possédait aucun droit de propriété à leur égard et qu'elle ne tirait même pas ses droits, quels qu'ils soient, directement de Barrier. À mon avis, ce fait n'entre absolument pas en ligne de compte. S'il était nécessaire de le faire, je n'hésiterais aucunement à passer outre aux subtilités imposées par les méthodes contemporaines de financement pour tenir compte des réalités commerciales sous-jacentes, mais ce n'est pas le cas. À mon avis, la question de savoir si l'appelante est une personne «se

the patentee but upon the nature of the rights held and their ultimate provenance.)

As previously indicated, Rouleau J. was of the view that the appellant did not have the capacity to seek relief for any alleged infringement of the patent. The core of his reasoning is contained in the following passage where, after reviewing the documents which I have just quoted, he said [at pages 4-5]:

It is evident from the above that the patent owner granted to the defendant Barrier an exclusive licence to the patent in North America and that the rights granted to Barrier under this licence were non-transferable. It is also evident that Barrier, in its agreement with the plaintiff, did not purport to transfer any of these rights to the plaintiff, that the plaintiff is not an agent of Barrier, merely a representative entitled to use and promote Barrier's patents.

Most of the jurisprudence asserted by the plaintiff relies on the general principle that a purchaser of a patented article may use it without infringing the patent because the law implies that, by virtue of the purchase, a purchaser is granted "a licence" by the patentee to sell, lease or deal with the patented article as he pleases. I do not disagree, while there is no doubt that the plaintiff has a "right" or "licence" to use the equipment as he sees fit, this corollary does not confer on it any "rights" under the patent.

I must conclude that the plaintiff is no more than an exclusive representative of Barrier, the manufacturer of the equipment, in the territory of Ontario and Quebec and it has, in fact, no capacity to seek injunctive relief. (Appeal Book, Vol. VIII, at pages 1759-1760.)

In my view, and with respect, this is an error. The fact that Barrier could not assign its rights under its licence (section 10.01 *supra*) nor transfer the licence (section 2.01) is nothing to the point. Barrier was clearly entitled by the latter section to sell the invention and in fact did so, and that is the source of appellant's right.

It is trite law that on an application to strike, pursuant to Rule 419(1)(a), the allegations of the statement of claim must be taken as proven and the statement should be struck out "only in plain and obvious

réclamant» du breveté ne dépend pas du degré de proximité entre elle et le breveté, mais de la nature des droits possédés et de leur source ultime.)

^a Comme je l'ai ci-dessus indiqué, le juge Rouleau estimait que l'appellante n'avait pas qualité pour demander réparation pour quelque présumée contre-
façon du brevet. Le cœur de son raisonnement figure
dans le passage suivant où, après avoir examiné les
documents que je viens de citer, il a dit ceci [à la
page 4]:

^c Il est évident d'après ce qui précède que le titulaire du brevet a cédé à la défenderesse Barrier une licence exclusive à l'égard du brevet en Amérique du nord et que les droits conférés à Barrier aux termes de cette licence étaient inaccessibles. Il est également évident que Barrier, dans l'accord qu'elle a conclu avec la demanderesse, n'avait pas l'intention de lui transférer un de ces droits, que la demanderesse n'est pas le mandataire de Barrier, mais simplement un représentant autorisé à utiliser et à promouvoir les brevets de Barrier.

^d La plupart des causes citées par la demanderesse se fondent sur le principe général selon lequel l'acheteur d'un bien breveté peut l'utiliser sans violer le brevet parce que la Loi sous-entend que, en vertu de l'achat, l'acheteur obtient «une licence» du breveté pour vendre, céder à bail le bien breveté ou le traiter à son gré. Je suis d'accord, bien qu'il soit évident que la demanderesse possède un «droit» ou une «licence» lui permettant d'utiliser le matériel selon qu'elle le juge à propos, cette conclusion ne lui confère pas de «droits» aux termes du brevet.

^e Je dois conclure que la demanderesse n'est rien de plus qu'un représentant exclusif de Barrier, le fabricant du matériel, dans le territoire de l'Ontario et du Québec et n'a en fait aucune qualité pour chercher à obtenir une injonction. (Dossier d'appel, vol. VIII, aux pages 1759 et 1760.)

^f À mon avis, et avec égards, le juge a commis une erreur. Le fait que Barrier ne pouvait pas céder les droits que lui conférait sa licence (article 10.01 précité) ni céder la licence (article 2.01) n'a rien à voir avec l'affaire. Ce dernier article permettait clairement à Barrier de vendre l'invention et, de fait, c'est ce que Barrier a fait, et c'est là la source du droit de l'appellante.

^g Il est de droit constant que lorsqu'une demande de radiation est présentée conformément à la Règle 419(1)a), les allégations de la déclaration doivent être considérées comme avérées et que la déclaration

cases” and where “the case is beyond doubt”.⁶ Here the relevant allegations of the statement of claim are as follows:

16. By virtue of the aforementioned agreements and its purchases of TTV equipment covered by patent 469 from the defendant BARRIER SYSTEMS, the plaintiff SIGNALISATION enjoys exclusive use of the patented system, the exclusive right to promote the sale of, sell or enable third parties to benefit from a right to exploit the patented system and method, and rights to license use of the patented method in the provinces of Quebec and Ontario.

17. Pursuant to the aforementioned agreements and the provisions of the Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, the only other persons entitled to use the devices and exploit under licence the method covered by patent 469 are other purchasers of the system patented through the plaintiff SIGNALISATION, the purchase of such devices and barriers giving the purchaser a licence to exploit rights to the method patented in patent 469 within the territories of the provinces of Quebec and Ontario or any part thereof.

. . .

33. The plaintiff SIGNALISATION and the defendants BARRIER SYSTEMS and ENERGY ABSORPTION consider that the method of moving flexible rigid barriers used either by the defendant SERVICES DE BÉTON, the defendant ITI or the defendant 927 CANADA in repairing the Pont Gédéon Ouimet project is an infringement of the patented method described in claim 10 of patent 469.

. . .

39. As a consequence of their unlawful activities the defendants SERVICES DE BÉTON, ITI, 927 CANADA and RICHARD CAPUANO made profits, while the plaintiff SIGNALISATION sustained damage by reason of the use by the aforesaid defendants of a method for moving rigid flexible barriers which infringed claim 10 of patent 469 in connection with the Pont Gédéon Ouimet project. (Appeal Book, Vol. I, at pages 004-009.)

These allegations may be reduced for present purposes to three very simple propositions:

- 1) The appellant by acquiring the “lane dividers” and the “T.T.V.” has acquired an implied licence to use the patented method in Ontario and Quebec;
- 2) The respondents have breached claim 10 of the patent;
- 3) The appellant has thereby suffered damage.

⁶ *Attorney General of Canada v. Inuit Tapirisat of Canada et al.*, [1980] 2 S.C.R. 735, at p. 740, per Estey J.

devrait être radiée «seulement dans les cas évidents» et lorsqu'il s'agit d'un cas «au-delà de tout doute»⁶. Voici les allégations pertinentes de la déclaration:

16. La défenderesse SIGNALISATION bénéficie, en vertu des accords précités et de ses achats d'équipements T T V couverts par le brevet 469 auprès de la défenderesse BARRIER SYSTEMS, de l'usage exclusif du système breveté, du droit exclusif de promouvoir la vente, de vendre ou de faire bénéficier des tierces parties d'un droit d'exploiter le système et la méthode brevetés, et des droits de licence d'utilisation de la méthode brevetée dans les provinces de Québec et d'Ontario.

17. En vertu des accords précités et des dispositions de la Loi sur les brevets S.R.C. 1985, c. P-4, les seules autres personnes qui auraient le droit d'utiliser des appareils et d'exploiter sous licence la méthode couverte par le brevet 469 seraient d'autres acquéreurs du système breveté par l'intermédiaire de la demanderesse SIGNALISATION, l'achat de tels appareils et barrières donnant à l'acquéreur une licence d'exploitation des droits de la méthode brevetée du brevet 469 dans les territoires des provinces de Québec et d'Ontario, ou d'une partie de ceux-ci.

. . .

33. La demanderesse SIGNALISATION ainsi que les défenderesses BARRIER SYSTEMS et ENERGY ABSORPTION sont d'avis que la méthode de déplacement des barrières rigides flexibles utilisée soit par la défenderesse SERVICES DE BÉTON, soit par la défenderesse ITI, ou soit par la défenderesse 927 CANADA, lors de la réfection du projet Pont Gédéon Ouimet, est une contrefaçon de la méthode brevetée décrite à la revendication 10 du brevet 469.

f

39. En raison de leurs activités illégales, les défenderesses SERVICES DE BÉTON, ITI, 927 CANADA et le défendeur RICHARD CAPUANO ont fait des profits, tandis que la demanderesse SIGNALISATION a subi des dommages en raison de l'emploi par les défenderesses ci-dessus, d'une méthode pour effectuer le déplacement des barrières rigides flexibles en contrefaçon de la revendication 10 de brevet 469 dans le cadre du projet Pont Gédéon Ouimet. (Dossier d'appel, vol. I, aux pages 004 à 009.)

Aux fins qui nous occupent, ces allégations peuvent se ramener à trois propositions fort simples:

- 1) En acquérant les [TRADUCTION] «séparateurs», et le «T.T.V.», l'appelante a acquis une licence implicite lui permettant d'employer la méthode brevetée en Ontario et au Québec;
- 2) Les intimés ont violé la revendication 10 du brevet;
- 3) L'appelante a donc subi un préjudice.

⁶ *Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre*, [1980] 2 R.C.S. 735, à la p. 740, le juge Estey.

It is settled law that the purchaser of a patented article from a patentee acquires, at the same time, the right to use the article and the right to sell it, together with the same "right of use", to another person. As long ago as 1871, this right was described as a "licence":

When a man has purchased an article he expects to have the control of it, and there must be some clear and explicit agreement to the contrary to justify the vendor in saying that he has not given the purchaser his license to sell the article, or to use it wherever he pleases as against himself. He cannot use it against a previous assignee of the patent, but he can use it against the person who himself is proprietor of the patent, and has the power of conferring a complete right on him by the sale of the article.⁷

It is equally settled law that under section 55 of the *Patent Act* a licensee, even a non-exclusive licensee, is a person "claiming under" the patentee and is entitled to sue for infringement. The leading Canadian case is *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*⁸ where Martland J. speaking for the Supreme Court said:

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

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

In my opinion, the reasons which led this Court and the Privy Council to the conclusion reached in the *Fiberglas* case are as applicable to a non-exclusive licensee as to an exclusive

⁷ *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239, at p. 245, per Lord Hatherley, L.C.

⁸ [1982] 1 S.C.R. 907, at pp. 918-919.

Il est de droit constant que la personne qui achète un article breveté au titulaire du brevet acquiert en même temps le droit d'employer l'article et le droit de le vendre à une autre personne, ainsi que le «droit d'utilisation». Dès 1871, ce droit a été décrit comme étant une «licence»:

[TRADUCTION] Lorsqu'un homme achète un article, il s'attend à en avoir le contrôle, et il doit exister une entente contraire claire et expresse pour que le vendeur puisse dire qu'il n'a pas accordé sa licence à l'acquéreur pour vendre l'article, ou pour l'utiliser là où il le juge à propos. Il ne peut pas l'utiliser contre un cessionnaire antérieur du brevet, mais il peut l'utiliser contre la personne qui est elle-même propriétaire du brevet, et est autorisé à conférer un droit complet à son égard au moyen de la vente de l'article⁷.

Il est également de droit constant qu'en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les brevets*, le porteur de licence, même si sa licence n'est pas exclusive, est une personne «se réclamant» du breveté et a le droit d'intenter une action en contrefaçon. L'arrêt canadien qui fait autorité est l'arrêt *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*⁸, dans lequel le juge Martland, parlant au nom de la Cour suprême, a dit ceci:

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

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

À mon avis, les motifs qui ont amené cette Cour et le Conseil privé à conclure comme ils l'ont fait dans l'affaire *Fiberglas* s'appliquent autant au titulaire d'une licence non exclu-

⁷ *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239, à la p. 245, lord Hatherley, L.C.

⁸ [1982] 1 R.C.S. 907, aux p. 918 et 919.

licensee. If an exclusive licensee is a person claiming under the patentee within s. 57(1), [now sub-section 55(1)], and the *Fiberglas* case so holds, there is no valid basis, under the wording of the subsection, to exclude its application to a non-exclusive licensee, and there is no valid basis for interpreting the *Fiberglas* case as holding otherwise.

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

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

The respondent contends, however, and the Motions Judge seems to have accepted, that it is loose use of language to describe the purchaser's right to use a patented article as a "licence". Quite apart from the fact that I would be reluctant to find that Lord Hatherley, L.C. had been speaking loosely when he spoke of a "licence" in *Betts v. Wilmott*, *supra*, it is difficult to see on what other legal basis one could place the rights accruing to the purchaser of a patented article. The respondent suggests that it is a form of estoppel which simply goes to prevent the patentee from asserting the patent against the person to whom he has sold the thing. But this surely cannot be the case. Estoppel would be personal to the purchaser and would avail only against the patentee or persons claiming under him. Thus, if the respondent's analysis were correct it would mean that the incorporeal right in the patent could somehow become separated from the corporeal right of ownership in the thing sold, for if the first is personal and

sive qu'au titulaire d'une licence exclusive. Si le titulaire d'une licence exclusive est une personne qui se réclame du breveté au sens du par. 57(1) [maintenant paragraphe 55(1)], ce que l'arrêt *Fiberglas* décide, il n'y a pas de motif valable, en vertu du texte de ce paragraphe, d'exclure de son application le titulaire d'une licence non exclusive, et il n'y a pas de motif valable d'interpréter autrement la conclusion de l'arrêt *Fiberglas*.

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

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

Toutefois, l'intimée soutient, et le juge des requêtes semble avoir accepté, que qualifier de «licence» le droit que possède l'acquéreur d'utiliser un article breveté est une façon peu exacte de s'exprimer. Indépendamment du fait que j'hésiterais à conclure qu'en parlant d'une «licence» dans l'arrêt *Betts v. Wilmott*, précité, lord Hatherley, L.C., avait fait un emploi peu exact du mot, il est difficile de voir sur quel autre fondement juridique pourraient reposer les droits acquis par l'acheteur d'un article breveté. L'intimée laisse entendre qu'il s'agit d'une sorte d'*estoppel* qui vise simplement à empêcher le breveté d'invoquer le brevet contre la personne à laquelle il a vendu la chose. Cependant, cela ne peut sûrement pas être le cas. L'*estoppel* serait propre à l'acheteur et pourrait uniquement être invoqué contre le breveté ou les personnes se réclamant de celui-ci. Par conséquent, si la thèse de l'intimée était exacte, cela voudrait dire que le droit incorporel sur le brevet pourrait de quelque façon être séparé du droit corporel de pro-

limited in scope, there can be no doubt that the second avails against the world. But if the first is simply an incident of the second, which it clearly is, it seems more consonant with principle that they should not be separated. The characterization of the relationship as one of licence, albeit implied, seems far more appropriate.

The concept of an implied licence from the patentee to a purchaser of a patented article also serves better to explain the latter's undoubted right (saving any contractual provision to the contrary) to himself resell the article and convey to his purchaser an equal right to use and sell it, and so on *ad infinitum*. The chain is surely better viewed as one of a series of implied sub-licences than of notional estoppels.

Also, it seems that estoppel is an inappropriate characterization in the circumstances because it assumes infringement. It is trite to say that estoppel is a shield and not a sword, that it serves only as a defence and not as a cause of action. But as a defence to what? The answer can only be an action for infringement. But, if I purchase a patented monkey wrench from a hardware store which has acquired it from a wholesaler which has obtained it from a distributor who got it from a manufacturer who holds a licence from the patentee, an infringement action by the latter against me will fail, not because I have infringed but am protected from the claim asserted against me, but rather because I have a right to use the thing which I have bought, a right that can be asserted not only against the patentee but against the world at large and which prevents me from being an infringer. Just like any other licensee, I am a person "claiming under" the patentee and that claim avails as much against the latter as against anyone else.

Finally, the respondent threatened us with the "floodgates" argument: if the purchaser of a patented article is to be held to be an implied non-exclusive licensee and thereby to have the right to claim for damages for infringement pursuant to section 55, there will be no end to infringement actions by all the

propriété sur la chose vendue, car si le premier est personnel et limité quant à son étendue, il est certain que le second peut être invoqué contre tous. Cependant, si le premier est simplement accessoire du second, ce qui est clairement le cas, il semble être plus conforme au principe que ces droits ne soient pas séparés. Dire qu'il s'agit d'une licence, quoique implicite, semble être beaucoup plus approprié.

b La notion de licence implicite accordée par le breveté à l'acquéreur d'un article breveté sert également à mieux expliquer le droit indubitable que possède ce dernier (en l'absence de quelque disposition contractuelle contraire) de revendre lui-même l'article et de transférer à l'acquéreur un droit égal de l'utiliser et de le vendre, et ainsi de suite *ad infinitum*. De toute évidence, il est préférable de considérer la chaîne comme une série de sous-licences implicites plutôt que comme une série d'estoppels théoriques.

De plus, il semble qu'en l'occurrence, il ne soit pas approprié de considérer qu'il y a *estoppel* parce que cela laisse supposer la contrefaçon. Il est bien établi que l'*estoppel* est un bouclier et non une épée, qu'il ne sert que comme moyen de défense et non comme cause d'action. Cependant, à quoi peut-il être opposé? Il doit uniquement s'agir d'une action en contrefaçon. Toutefois, si j'achète une clé anglaise brevetée chez un quincaillier qui l'a achetée à un grossiste, qui l'a obtenue d'un distributeur, qui l'a eue chez un fabricant qui détient une licence du breveté, l'action en contrefaçon intentée contre moi par ce dernier sera rejetée, non parce que j'ai contrefait le brevet, mais que je suis protégé contre l'action intentée contre moi, mais plutôt parce que j'ai le droit d'utiliser la chose que j'ai achetée, droit qui peut être invoqué non seulement contre le breveté, mais aussi contre toute personne et qui m'empêche d'être un contrefacteur. Comme tout autre porteur de licence, je suis une personne «se réclamant» du breveté et la chose peut être invoquée autant contre ce dernier que contre toute autre personne.

Enfin, l'intimée a invoqué l'argument tiré de l'avalanche à redouter: si l'acheteur d'un article breveté doit être considéré comme porteur d'une licence implicite non exclusive et comme ayant donc le droit de demander des dommages-intérêts pour contrefaçon en vertu de l'article 55, il n'y aura pas de fin aux

ultimate purchasers of all the patented monkey wrenches, ballpoint pens, flashlights, clocks and whatnots that human ingenuity has invented and placed on the market.

Like most “floodgates” arguments, this one is specious. In the first place, it will be rare that a non-exclusive licensee of this sort will in fact suffer any damages, or if he did that they would be anything other than *de minimis*. In the second place, however, and assuming that such an implied non-exclusive licensee is seriously damaged by an infringement of the patent, I can think of no principled reason which would deny him his recovery. Certainly, one cannot say that his damages should be included in those of the patentee, for clearly that is not the case. To hold, on the other hand, that this is a case of *damnum absque injuria* is offensive in the extreme. Such cases usually arise where the damage is caused by the exercise of some competing right; an infringer, by definition, has no right to infringe and should, therefore, be held accountable to those whom he harms.

In my view, a person “claiming under” the patentee is a person who derives his rights to use the patented invention, at whatever degree, from the patentee. The right to use an invention is one the monopoly to which is conferred by a patent.⁹ When a breach of that right is asserted by a person who can trace his title in a direct line back to the patentee that person is “claiming under” the patentee. It matters not by what technical means the acquisition of the right to use may have taken place. It may be a straightforward assignment or a licence. It may, as I have indicated, be a sale of an article embodying the

⁹ Section 42 [as am. *idem*, s. 16] of the *Patent Act* reads:

42. Every patent granted under this Act shall contain the title or name of the invention, with a reference to the specification, and shall, subject to this Act, grant to the patentee and the patentee's legal representatives for the term of the patent, from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and selling it to others to be used, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction. [Emphasis added.]

actions en contrefaçon intentées par les acquéreurs finaux des clés anglaises, stylos à bille, lampes de poche, horloges et autres articles brevetés que l'ingéniosité humaine a permis d'inventer et de mettre en marché.

Comme la plupart des arguments tirés de l'avalanche à redouter, il s'agit d'un argument spécieux. En premier lieu, il est rare qu'un porteur de licence non exclusive de ce genre subisse en fait un préjudice autre que minime. En second lieu toutefois, et à supposer que pareil porteur de licence implicite non exclusive subisse un préjudice grave par suite de la contrefaçon du brevet, je ne puis songer à aucune raison valable qui empêcherait le recouvrement. À coup sûr, on ne peut pas dire que ses dommages-intérêts devraient être compris dans ceux du breveté car, de toute évidence, ce n'est pas le cas. D'autre part, juger qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le principe *damnum absque injuria* s'applique est extrêmement offensant. Pareilles affaires se présentent habituellement lorsque le préjudice est causé par l'exercice de quelque droit concurrentiel; par définition, le contrefacteur n'a pas le droit de contrefaire un brevet et devrait donc être tenu responsable envers les personnes auxquelles il cause un préjudice.

À mon avis, une personne «se réclamant» du breveté est une personne qui tire du breveté son droit d'utilisation de l'invention brevetée, à quelque degré que ce soit. Le droit d'employer une invention en est un dont le monopole est conféré par un brevet⁹. Lorsque la violation de ce droit est alléguée par une personne qui peut directement faire remonter son titre jusqu'au breveté, cette personne «se réclame» du breveté. Peu importe le moyen technique par lequel le droit d'utilisation peut avoir été acquis. Il peut s'agir d'une cession directe ou d'une licence. Comme je l'ai indiqué, il peut s'agir de la vente d'un article consti-

⁹ L'article 42 [mod., *idem*, art. 16] de la *Loi sur les brevets* est ainsi libellé:

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent. [C'est moi qui souligne.]

invention. It may also be a lease thereof. What matters is that the claimant asserts a right in the monopoly and that the source of that right may be traced back to the patentee. That is the case with the appellant here.

In my view, the appellant has the status to assert a claim for damages under section 55 of the *Patent Act* and has done so *inter alia* in the paragraphs in the statement of claim reproduced and summarized above. That statement of claim should not have been struck out.

His Lordship agreed with Rouleau J. that the interlocutory injunction application should be denied. By the date that this appeal was argued, the construction project in respect of which the interlocutory injunction was sought had been completed. Accordingly, injunctive relief could relate only to possible future use of the allegedly infringing machine. Hugessen J.A. said that the principles governing the granting of interlocutory injunctions were well known and had been restated by Stone J.A. in Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc. There was here a serious question to be tried. As for irreparable harm, appellant's case was argued on the basis of the financial stability of the two sides. Appellant was said to be at risk of bankruptcy if it lost the sub-contract for the construction project. It was further asserted that respondent was in a shaky financial position so that it might be unable to satisfy a judgment awarded against it. But it did not appear that appellant's financial difficulties resulted from respondent's activities and the Court was not persuaded that respondent would be unable to satisfy a judgment. Nor could it be concluded that the balance of convenience clearly favoured either party. In making a rough assessment of the relative strengths of the parties' cases—the final factor mentioned in Turbo Resources—His Lordship concluded that the defences raised were serious enough to cast a long shadow on the rights which were at the heart of appellant's claim. The evidence was such as to leave the Court in doubt as to the fact of infringement. It would therefore be inappropriate to issue an interlocutory injunction.

tuant une réalisation de l'invention. Il peut également s'agir de la location de l'invention. Ce qui importe est que le réclamant invoque un droit sur le monopole et que la source de ce droit puisse remonter au breveté. C'est ce qui se produit ici dans le cas de l'appelante.

À mon avis, l'appelante a qualité pour intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les brevets* et elle l'a notamment fait dans les paragraphes de la déclaration que j'ai ci-dessus reproduits et résumés. Cette déclaration n'aurait pas dû être radiée.

Le juge s'est montré d'accord avec le juge Rouleau pour dire que la demande d'injonction devrait être rejetée. À la date à laquelle cet appel a été plaidé, le projet de construction à l'égard duquel l'injonction interlocutoire était recherchée avait été réalisé. Conséquemment, l'injonction ne pouvait se rapporter qu'à l'usage futur éventuel de la machine dont on alléguait qu'elle constituait une contrefaçon. Le juge Hugessen, J.C.A., a dit que les règles régissant l'octroi des injonctions interlocutoires sont bien connues et qu'elles ont été exposées de nouveau par le juge Stone, J.C.A., dans l'arrêt Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc. Il y avait en l'espèce une question sérieuse à trancher. Quant au préjudice irréparable, l'appelante a fait valoir ses moyens en se fondant sur la stabilité financière des deux parties. On a dit que l'appelante risquait de faire faillite si elle perdait le sous-contrat visant le projet de construction. On a de plus avancé que l'intimée était aussi dans une situation précaire, de sorte qu'elle pourrait ne pas être en mesure de respecter un jugement prononcé contre elle. Mais il n'était pas évident que les problèmes pécuniaires de l'appelante étaient imputables aux activités de l'intimée, et la Cour n'était pas convaincue que l'intimée ne serait pas en mesure de payer la somme adjudgée contre elle, le cas échéant. On ne pouvait non plus conclure que la prépondérance des inconvénients favorisait clairement une partie ou l'autre. En faisant une évaluation sommaire de la force relative de la preuve des parties—le dernier facteur mentionné dans l'arrêt Turbo Resources—le juge a conclu que les moyens de défense invoqués

étaient suffisamment sérieux pour laisser planer un grave doute sur les droits qui servent de fondement à la demande de l'appelante. La preuve est telle que la Cour doute qu'il y ait contrefaçon.

a Il ne serait donc pas opportun de décerner une injonction interlocutoire.

Conclusion

I would allow the appeal in part. I would set aside the order of Rouleau J. which struck out the statement of claim and I would dismiss the application made pursuant to Rule 419 with costs. I would affirm the order dismissing the application for an interlocutory injunction. Success on the appeal being divided, I would make no order as to costs in appeal.

* * *

The following is the English version of the reasons for judgment rendered by

DÉCARY J.A. (*dissenting* in part): Unlike my colleague Hugessen J.A., I do not believe that the remedy available to Signalisation de Montréal Inc., if remedy it has, may take the form of an action for patent validation and infringement under subsection 55(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act). I therefore find, for the reasons set out herein, that the appellant has no capacity to bring the action and that the motion by Les Services de Béton Universels Ltée based on Rule 419 was properly allowed by the Motions Judge.

To assist in understanding the following reasons, the owner of the patent, Quick-Steel Engineering Pty Limited, will be referred to as "Quick-Steel"; the assignee of the patent, Energy Absorption Systems Inc., as "Energy"; the holder of a licence issued by Quick-Steel, Barrier Systems Inc., as "Barrier"; the exclusive representative of Barrier under a contract signed by it, Signalisation de Montréal Inc., as "the appellant"; and the alleged infringer of the patent, Les Services de Béton Universels Ltée, as "the respondent". I shall further refer to the [TRANSLATION] "equipment forming part of a patented method of rapidly installing and transferring movable barri-

Conclusion

J'accueillerais l'appel en partie. J'annulerais l'ordonnance par laquelle le juge Rouleau a radié la déclaration et je rejetterais la demande présentée conformément à la Règle 419 avec dépens. Je confirmerais l'ordonnance rejetant la demande d'injonction interlocutoire. Le succès de l'appel étant partagé, je ne rendrais aucune ordonnance au sujet des dépens en appel.

* * *

Voici la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE DÉCARY, J.C.A. (*dissident* en partie): Contrairement à mon collègue le juge Hugessen, J.C.A., je ne crois pas que le recours de Signalisation de Montréal Inc., s'il en est, puisse prendre la forme d'une action en validation de brevet et en contrefaçon dudit brevet en vertu du paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C., 1985, ch. P-4 (la Loi). J'en viens donc, pour les raisons que voici, à la conclusion que l'appelante n'a pas qualité pour intenter l'action et que la requête des Services de Béton Universels Ltée fondée sur la Règle 419 a été à bon droit accueillie par le juge des requêtes.

Pour faciliter la compréhension des motifs qui suivent, le titulaire du brevet, Quick-Steel Engineering Pty Limited, sera désigné par «Quick-Steel»; le cessionnaire du brevet, Energy Absorption Systems Inc., par «Energy»; le détenteur d'une licence émise par Quick-Steel, Barrier Systems Inc, par «Barrier»; le représentant exclusif de Barrier en vertu d'un contrat conclu avec cette dernière, Signalisation de Montréal Inc., par «l'appelante»; et le soi-disant contrefacteur du brevet, Les Services de Béton Universels Ltée, par «l'intimée». Je désignerai par ailleurs sous le nom de «produit breveté» cet «équipement faisant partie d'un système breveté d'installation et de déplacement

ers”¹⁰ “for the sale” of which the appellant “secured exclusive representation rights” and which it claims to have subsequently acquired under a lease-to-purchase contract.¹¹

In paragraphs 16 and 17 of its statement of claim, the appellant relied both on the exclusive representation contract which it had entered into in 1989 with Barrier and on the contract for the purchase of the patented product under a lease-to-purchase arrangement which it had entered into with Barrier, in support of its argument that it was “a person claiming under the patentee” within the meaning of subsection 55(1) of the Act.

After examining the relevant documents, the Motions Judge concluded that the representation contract had not given the appellant any right in respect of the patent, properly speaking. This conclusion was not challenged before us, in my view correctly, because the documents in question clearly indicate that the appellant is simply a concessionaire or representative of Barrier. Nor is there any allusion to the patent in the representation contract; the situation could not be otherwise, since in the licence which it granted to Barrier, Quick-Steel stipulated in section 2.01 that:

2.01 The Licensor in consideration of the royalties hereby reserved hereby grants the Licensee an exclusive and nontransferable . . . right and licence . . .

in section 10.01 that:

10.01 The rights granted to the Licensee pursuant to this Agreement are personal, and Licensee shall not assign the benefit of this Agreement or any rights granted or to be granted hereunder without the written consent of the Licensor . . .

and in section 10.02 that:

10.02 Licensor may assign the Licensor Patents during the term of this Agreement, provided that any assignee of the Licensor Patents shall agree to be bound by the terms hereof and to assume all obligations of Licensor hereunder.

¹⁰ See the affidavit of the general manager of the appellant, A. B., Vol. I, para. 14, at p. 46.

¹¹ I share the view of my colleague that no distinction should be made in this case on the basis of whether the possession and use of the patented product arose under a simple purchase contract or under a contract for purchase under a lease-to-purchase arrangement.

rapide de barrières mobiles¹⁰» «pour la vente» duquel l’appelante s’est «assurée . . . l’exclusivité de représentation» et dont elle prétend s’être portée par la suite acquéreur en vertu d’un contrat de crédit-bail¹¹.

Dans sa déclaration, aux paragraphes 16 et 17, l’appelante s’appuyait à la fois sur le contrat de représentation exclusive qu’elle avait conclu en 1989 avec Barrier et sur le contrat d’achat du produit breveté par voie de crédit-bail qu’elle avait conclu avec Barrier, pour soutenir qu’elle était «une personne se réclamant du breveté» au sens du paragraphe 55(1) de la Loi.

Le juge des requêtes, après analyse des documents pertinents, a conclu que le contrat de représentation n’avait conféré à l’appelante aucun droit relatif au brevet proprement dit. Cette conclusion n’est pas attaquée devant nous, à juste titre, me semble-t-il, car les documents en question indiquent clairement que l’appelante est simplement une concessionnaire ou représentante de Barrier. Aucune allusion n’est d’ailleurs faite au brevet dans le contrat de représentation et il ne pouvait en être autrement puisque Quick-Steel, dans la licence qu’elle accordait à Barrier, avait stipulé à l’article 2.01 que:

[TRADUCTION] 2.01 En échange des redevances ici prévues, le donneur de licence concède au porteur de licence un droit et une licence exclusifs et incessibles . . .

à l’article 10.01 que:

[TRADUCTION] 10.01 Les droits accordés au porteur de licence en vertu du présent accord sont personnels, et le porteur de licence ne doit pas céder les avantages de cet accord ou tout autre droit accordé ou qui doit être accordé en vertu du présent accord sans l’autorisation écrite du donneur de licence . . .

et à l’article 10.02 que:

[TRADUCTION] 10.02 Le donneur de licence peut céder ses brevets pendant la durée du présent accord, pourvu que le concessionnaire de ces brevets s’engage à respecter les conditions de l’accord et à assumer toutes les obligations du donneur de licence prévues dans cet accord.

¹⁰ Voir affidavit du directeur général de l’appelante, D.A., vol. I, par. 14 à la p. 46.

¹¹ Je partage l’avis de mon collègue qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de distinguer selon que la possession et l’utilisation du produit breveté proviennent d’un contrat d’achat pur et simple ou d’un contrat d’achat par voie de crédit-bail.

The appellant could not have received anything more from Barrier than Barrier was entitled to transmit to it.

With respect to the contract for the purchase of the patented product, the Motions Judge found that while the purchase of a patented product gives the purchaser the "right" or "licence" to use the product in accordance with the method set out in the patent, such purchase does not, however, give it any "rights" under the patent properly speaking.

Before this Court, the appellant argued essentially that the owner and user of a patented product has an "implied licence" to use the product without being accused by the owner of the patent of infringement, and that, [TRANSLATION] "as a necessary consequence of the rights of the Appellant . . . as an implied licensee having the right to enjoy the exclusive and uninhibited use of the Equipment . . . and of the patented method", the appellant "should be able to bring proceedings to put a stop to the activities of third parties which infringe the patent method and thereby cause damages to the appellant".¹²

With respect, it is this "necessary consequence" which completely escapes me. Counsel for the appellant, who could cite no authority bearing directly on this point, made much of the decision of the Supreme Court of Canada in *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 907. I do not see how that decision can be of any use to him.

That decision held, at the most, that "a licensee under a patent" (*le titulaire d'une "licence en vertu d'un brevet"*) is a person claiming under the patentee within the meaning of subsection 57(1) (now 55(1) of the Act), regardless of whether the licence is exclusive, which it was established prior to that case, or non-exclusive. It did not hold, and it does not allow us to hold, that the purchaser of a patented product becomes by implication "a licensee under a patent".

In *Armstrong*, the owner of the patent, Congoleum, had granted to Domco "a restricted non-exclusive right and licence to make, use and sell the products covered by the patent in Canada" [at page 909]. It

¹² Appellant's statement of fact and law, at paras. 116 and 117.

L'appelante ne saurait avoir reçu de Barrier plus que ce que Barrier avait le droit de lui transmettre.

En ce qui a trait au contrat d'achat du produit breveté, le juge des requêtes a conclu que si l'achat d'un produit breveté confère à l'acquéreur le «droit» ou la «licence» d'utiliser ce produit conformément à la méthode enseignée par le brevet, cet achat ne lui confère cependant aucun «droit» en vertu du brevet proprement dit.

Devant nous, l'appelante a soutenu, essentiellement, que le possesseur et utilisateur d'un produit breveté a une «licence implicite» d'utiliser ce produit sans que le titulaire du brevet ne puisse l'accuser de contrefaçon et que, «comme conséquence nécessaire des droits de l'Appelante . . . en tant que licenciée implicite ayant le droit de jouir de l'utilisation exclusive et sans empêchements de l'Équipement . . . et de la méthode brevetée», l'appelante «devrait pouvoir intenter des recours pour faire cesser les activités de tiers en contrefaçon de la méthode brevetée lui causant des dommages»¹².

C'est cette «conséquence nécessaire» qui, je le dis avec égards, m'échappe complètement. Le procureur de l'appelante, qui n'a pu citer aucune autorité portant directement sur ce point, a fait grand état de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 907. Je ne vois pas en quoi cet arrêt peut lui être utile.

Cet arrêt décide tout au plus que le titulaire d'une «licence en vertu d'un brevet» («a licensee under a patent») est une personne se réclamant du breveté au sens du paragraphe 57(1) (maintenant 55(1) de la Loi), peu importe que la licence soit exclusive, ce qui était alors établi, ou qu'elle soit non exclusive. Il ne décide pas, ni ne permet de décider que l'acquéreur d'un produit breveté devient implicitement le titulaire d'une «licence en vertu d'un brevet».

Dans *Armstrong*, le titulaire du brevet, Congoleum, avait octroyé à Domco «un droit et une licence limités et non exclusifs de fabriquer, d'exploiter et de vendre au Canada les produits visés par le brevet» [à

¹² Exposé des faits et du droit de l'appelante, aux par. 116 et 117.

was assumed that the “licence” was a “licence under a patent”. “The real issue” was “whether Domco, as the holder of a licence to make, use and sell in Canada the products covered by the patent, can claim damages from Armstrong [the infringer] arising out of its infringement of that patent [at page 910]”. The Court decided that it could. It based this on, *inter alia*, the following comments of Lord Simonds in *Fiberglas Canada, Ltd. and Another v. Spun Rock Wools, Ltd. and Another*, [1947] A.C. 313 (P.C.), at pages 320-321 [at page 914]:

But it appears to [their Lordships] that the statutory amendment of 1935 following on the decision of *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. v. Art Metal Works Inc.* ([1933] S.C.R. (Can.) 581) points irresistibly to the conclusion that licensees are persons claiming under the patentee within the meaning of the section. The patentee by definition means the person for the time being entitled to the benefit of a patent. Section 55, sub-s. 1, contemplates an action not only by the person for the time being entitled to the benefit of a patent but also by any person claiming under that person. On the plain language of the section a licensee answers that description. The appellants as licensees were therefore entitled to sue for damages under s. 55.

and, at page 919, it approved the following comments of Sweet D.J. in *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, [1972] F.C. 739 (C.A.), at page 767, which it quoted at page 915:

It would seem logical for Parliament to decide to correct the situation wherein the licensee, under such circumstances, had no protection from and no recourse against the infringer and, in enacting section 57(1) [now s. 55(1)] in its present form, to create, by statute, a right in the licensee against the infringer and to provide a means of enforcing that right. Certainly the change was not necessary for the protection of the patentee or the assignee of the patent. They were already protected.

Since the patentee and the assignee were already protected, the 1935 amendment to the legislation extended protection to the exclusive licensee and, with *Armstrong*, to the non-exclusive licensee. The appellant would like to extend the chain of title so as to include any purchaser or user of the patented product among persons “claiming under the patentee”.

I have no difficulty in accepting the first part of the appellant’s proposition, that is: the “implied licence” of the owner and user of a patented product to use the

la page 909]. Il était acquis que la «licence» était une «licence en vertu du brevet». «La véritable question en litige» était «de savoir si Domco, en sa qualité de titulaire d’une licence qui lui permet de fabriquer, d’exploiter et de vendre au Canada les produits que vise le brevet, peut réclamer à Armstrong [le contrefacteur] les dommages-intérêts qui résultent de la contrefaçon de ce brevet» [à la page 910]. La Cour a décidé que oui. Elle s’est fondée notamment sur les propos suivants de lord Simonds dans *Fiberglas Canada, Ltd. and Another v. Spun Rock Wools, Ltd. and Another*, [1947] A.C. 313 (P.C.), aux pages 320 et 321 [à la page 914]:

[TRADUCTION] Il leur semble cependant [à leurs Seigneuries] que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l’arrêt *Electric Chain Co. of Canada, Ltd. c. Art Metal Works Inc.* ([1933] R.C.S. (Can.) 581) les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet. Le paragraphe 55(1) accorde un droit d’action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un titulaire de licence répond à cette définition. Les appelantes, en tant que titulaires de licence, pouvaient donc agir en dommages-intérêts sur le fondement de l’art. 55.

et elle a approuvé, à la page 919, ces propos qu’elle citait à la page 915 du juge suppléant Sweet dans *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*, [1972] C.F. 739 (C.A.), à la page 767:

Il semblait logique que le législateur décide de corriger cette situation où le titulaire d’une licence, dans de telles circonstances, n’était pas protégé et n’avait aucun recours contre le contrefacteur, et crée, par voie légale, en promulguant l’article 57(1) [maintenant 55(1)] dans sa forme actuelle, un droit au profit du titulaire d’une licence contre le contrefacteur en lui fournissant les moyens de faire valoir ce droit. Ce changement n’était certes pas nécessaire pour protéger le breveté ou le cessionnaire du brevet. Ils l’étaient déjà.

Le breveté et le cessionnaire étant déjà protégés, la modification législative apportée en 1935 venait protéger aussi le titulaire d’une licence exclusive et, avec l’arrêt *Armstrong*, le titulaire d’une licence non exclusive. L’appelante voudrait prolonger la chaîne de titre de manière à inclure, parmi les personnes «se réclamant du breveté», tout acheteur et utilisateur de produit breveté.

Je n’ai aucune difficulté à accepter le premier volet de la proposition de l’appelante, savoir: la «licence implicite» du possesseur et utilisateur d’un produit

product without thereby infringing the patent.¹³ It is clear that anyone who purchases a patented product from the inventor, an assignee or a licensee thereby acquires, unless there is notice to the contrary, the right to use that product with the implied warranty that he or she will not be accused of infringement if such use is made of it. This implied warranty (I prefer this expression to “implied licence”) derives from the contract of sale by which the inventor, the assignee or the licensee and the purchaser are bound, and it attaches to the product sold. However, and this is where I am unable to concur in the appellant’s position, I do not see how the implied warranty on use, which attaches to the patented product sold, can be transformed into an implied licence under the patent, which would attach to the patent itself. In my opinion, the appellant is confusing the patented product and the patent, and is giving the word “licence”, in fact there is a licence, a meaning which it does not have. As Lord Fry of the English Court of Appeal pointed out in *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461 [at page 470] (quoted in *Armstrong* at pages 912 and 913):

An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is a leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing. A license may be, and often is, coupled with a grant, and that grant conveys an interest in property, but the license pure and simple, and by itself, never conveys an interest in property. It only enables a person to do lawfully what he could not otherwise do, except unlawfully.¹⁴

In this case, the mere implied warranty on use of the product in accordance with the patented method does not in itself confer any interest in the patent. The licences in issue in *Armstrong* were not merely implied warranties; they were “licences under the

¹³ See H. Fisher and R. S. Smart, *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto, Canada Law Book, 1914, at p. 129; H.G. Fox, *Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed., Toronto, Carswell, 1969, at pp. 294 and 301; *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239, at p. 245.

¹⁴ On the distinction between «assignment» and «licence», see Fox, *supra*, footnote 13, at pp. 284 and 285. See also *Chadwick v. Bridges (S. N.) & Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 85 (Ch. D.), at p. 91, in which Lloyd-Jacob J. stated: “the grant of a licence—that is to say, rights under Letters Patent, which is in the form of a franchise”.

breveté d'utiliser le produit sans contrefaire, ce faisant, le brevet¹³. Il est clair que quiconque achète de l'inventeur, d'un cessionnaire ou d'un titulaire de licence un produit breveté, acquiert du fait même, à moins d'avis contraire, le droit d'utiliser ce produit avec la garantie implicite qu'il ne sera pas accusé de contrefaçon s'il en fait usage. Cette garantie implicite (je préfère cette expression à «licence implicite») découle du contrat de vente qui lie l'inventeur, le cessionnaire ou le titulaire de licence et l'acheteur et elle est rattachée au produit vendu. Mais, et c'est là où je suis incapable de me rallier à la thèse de l'appelante, je ne vois pas comment la garantie implicite d'usage, qui s'attache au produit breveté vendu, peut être transformée en une licence implicite en vertu du brevet, qui se rattacherait au brevet lui-même. L'appelante confond, à mon avis, produit breveté et brevet et donne au mot «licence», si tant est qu'elle ait une licence, une portée qu'il n'a pas. Ainsi que le rappelait le lord juge Fry de la Cour d'appel d'Angleterre dans *Heap v. Hartley* (1889), 42 Ch. D. 461 [à la page 470] (cité dans *Armstrong*, aux pages 912 et 913):

[TRADUCTION] Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c'est-à-dire que la véritable nature d'une licence est la suivante. C'est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s'engage à ne donner à personne d'autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme toute autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose. Une licence peut être, et est souvent, accompagnée d'une concession et cette concession transfère un droit réel, tandis que la licence pure et simple, par elle-même, ne transfère jamais le droit réel. Elle permet seulement à une personne de faire légalement ce qu'elle n'aurait pu faire autrement, sinon illégalement¹⁴.

En l'espèce, la simple garantie implicite d'utiliser le produit selon la méthode brevetée ne confère en elle-même aucun intérêt dans le brevet. Les licences dont il était question dans *Armstrong* n'étaient pas que de simples garanties implicites; elles étaient des

¹³ Voir H. Fisher et R. S. Smart, *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto, Canada Law Book, 1914, à la p. 129; H.G. Fox, *Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd., Toronto, Carswell, 1969, aux p. 294 et 301; *Betts v. Wilmott* (1871), L.R. 6 Ch. 239, à la p. 245.

¹⁴ Sur la distinction entre «cession» et «licence», voir Fox, *supra*, note 13, aux p. 284 et 285. Voir aussi, *Chadwick v. Bridges (S. N.) & Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 85 (Ch. D.), à la p. 91 où le juge Lloyd-Jacob s'est exprimé comme suit: [TRADUCTION] «l'octroi d'une licence—c'est-à-dire, de droits en vertu de lettres patentes, qui a la forme d'une franchise».

patent” which were issued by the patentee and which conferred an interest in both the product and the patent.

It would be curious, to say the least, if the purchaser of a patented product were to have greater rights in respect of the patent than the mere concessionaire from which the product was purchased has itself. Thus, in this case, if the appellant’s position were to be accepted, the appellant could not claim against the patentee under its exclusive contract to distribute the product, but could do so under its contract to purchase the product. This is an extension of the chain of title which does not reflect reality and for which there is no support in the provisions of the Act.

The provisions of subsection 55(1) itself, “all persons claiming under the patentee”, “*toute personne se réclamant [du breveté]*”, do not lend themselves to the extremely large construction suggested by the appellant. These words are certainly narrower than the words “any interested person”, “*intéressé*”, which are found in subsection 60(1), or “any person”, “*une personne*”, found in subsection 60(2), which refer, respectively, to an application to declare a patent invalid and a declaration as to an alleged patent infringement. Similarly, the person must be able to claim under the “patentee”, and not under the “patent”; in my opinion, this presumes the existence of a personal link, whether direct or indirect, between that person and the “patentee”. Even if the person who purchases a patented product could assert a claim under the patent, I do not believe that in the absence of a firm contract to that effect he or she could assert a claim from the patentee itself.

I am further not persuaded that a mere contract for the sale of a patented product which contains no discernible indication of the intention of the patentee, the assignee or the licensee to confer on the purchaser anything more than the implied warranty on use of the product could be construed as a “licence” conferring on the purchaser the right to come to the defence of the patent and to “claim under the patentee” for that purpose. A licence may indeed be granted by oral contract (unless it is exclusive; in that case, subsection 50(2) of the Act requires registration). How-

«licences en vertu du brevet» qui émanaient du breveté et qui conféraient un intérêt à la fois dans le produit et dans le brevet.

^a Il serait à tout le moins curieux que l’acheteur d’un produit breveté ait, à l’égard du brevet, davantage de droits que le simple concessionnaire duquel il aurait acheté le produit n’en a lui-même. Ainsi, en l’espèce, si la thèse de l’appelante était retenue, celle-ci ne pourrait se réclamer du breveté en vertu de son contrat exclusif de distribution du produit, mais le pourrait en vertu de son contrat d’achat dudit produit. Il y a là un prolongement de la chaîne de titres qui ne colle pas à la réalité et qui ne trouve aucun appui dans le texte de la Loi.

^b Les termes mêmes du paragraphe 55(1), «toute personne se réclamant [du breveté]», «*all persons claiming under the patentee*», ne se prêtent pas à l’interprétation des plus large que suggère l’appelante. Ces mots sont certainement moins englobants que les mots «intéressé», «*any interested person*» qu’on retrouve au paragraphe 60(1) ou «une personne», «*any person*» qu’on retrouve au paragraphe 60(2), lesquels visent, respectivement, une demande d’invalidation de brevet et une déclaration relative à une violation alléguée de brevet. De même, c’est du «breveté», et non pas du «brevet», que la personne doit pouvoir se réclamer, ce qui suppose, à mon avis, l’existence d’un lien personnalisé, direct ou indirect, entre cette personne et le «breveté». Même dans l’hypothèse où la personne qui achète un produit breveté pourrait prétendre se réclamer du brevet, je ne crois pas qu’en l’absence d’un contrat ferme en ce sens, elle puisse prétendre se réclamer du breveté lui-même.

^c Je ne suis pas convaincu, par ailleurs, qu’un simple contrat de vente d’un produit breveté qui ne contient aucun indice décelable de la volonté du breveté, du concessionnaire ou du titulaire de licence de conférer à l’acheteur plus que la garantie implicite d’usage du produit, puisse être interprété comme une «licence» conférant à l’acheteur le droit de se porter à la défense du brevet et de se «réclamer du breveté» pour ce faire. Une licence, il est vrai, peut être accordée par contrat verbal (à moins qu’elle ne soit exclusive, car dans ce cas le paragraphe 50(2) de la Loi prescrit

ever, on this point, Fox¹⁵ pointed out at page 286, that:

A licence, to be effectual, should be in writing. . . . An effective licence may arise by parol agreement if acted upon.

In any event, it is all the more necessary that evidence be available of an oral or written contract different from the contract of sale conferring on the purchaser more than the implied warranty on use of the product, solely for the sale price and without any royalties. In this case, there was no such oral or written contract which would supplement the contract of sale.

I find it difficult to accept that any owner and user of a patented product could, simply by virtue of owning and using the product and in the absence of any mandate from the inventor, assignee or licensee, trigger application of the particularly stringent provisions of the *Patent Act*, bring the validity of the patent into issue before the courts and open the floodgates of litigation. Under section 59 of the Act, the defendant in any action for infringement of a patent may plead as a matter of defence any fact or default which renders the patent void. Moreover, in this case, the appellant expressly sought in its statement of claim to have claim 10 of the patent in issue declared valid. While under the provisions of subsection 55(2) the patentee must be made a party to any action for the recovery of damages, this does not mean that Parliament intended that any mere owner and user of a patented product could take the initiative and itself come to the defence of the patent. Section 55 refers only to the "patentee", which leads me to believe that in Parliament's mind the chain of title should hardly, in seeking to determine who is claiming under the patentee, go beyond the assignee and the licensee, apart from the patentee's legal representatives. This requirement for a personal connection, whether direct or indirect, between the patentee and the person asserting a claim also appears to me to derive from the definition of "legal representatives" [*représentants légaux*] in section 2 of the Act, in which the expression "claiming through or under applicants for patents and patentees of inventions" is rendered as "*réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets*". By

¹⁵ *Supra*, footnote 13.

l'enregistrement). Cependant, à cet égard, Fox¹⁵ rappelait, à la page 286, que:

[TRADUCTION] Pour être valide, une licence devrait être consignée dans un document . . . Une licence efficace peut résulter d'un accord verbal si on y donne suite.

Quoi qu'il en soit, encore faudrait-il que preuve puisse être faite d'un contrat verbal ou écrit qui serait différent du contrat de vente et qui conférerait à l'acheteur, pour le seul prix de vente et en l'absence de toutes redevances, plus que la garantie implicite d'usage du produit. En l'espèce, il n'existe aucun tel contrat verbal ou écrit qui vient s'ajouter au contrat de vente.

J'ai du mal à accepter que tout possesseur et utilisateur d'un produit breveté puisse, du seul fait de la possession et de l'utilisation de ce produit et en l'absence de tout mandat de l'inventeur, du cessionnaire ou du titulaire de licence, enclencher l'application particulièrement exigeante de la *Loi sur les brevets*, faire en sorte que la validité du brevet puisse être remise en question devant les tribunaux et ouvrir la porte à une multiplication de procédures. En vertu de l'article 59 de la Loi, en effet, le défendeur dans une action en contrefaçon de brevet peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui entraîne la nullité du brevet. De plus, en l'espèce, l'appelante a expressément demandé, dans sa déclaration, que la revendication 10 du brevet en litige soit déclarée valide. Il est vrai qu'aux termes du paragraphe 55(2), le breveté doit être constitué partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts, mais cela ne signifie pas que le Parlement a voulu que n'importe lequel possesseur et utilisateur de produit breveté puisse prendre l'initiative de se porter lui-même à la défense du brevet. L'article 55 ne parle que du «breveté», ce qui m'incite à penser que dans l'esprit du législateur la chaîne de titres ne devait guère, lorsqu'il s'agit de déterminer qui se réclame du breveté, dépasser, outre les représentants légaux du breveté, le cessionnaire et le titulaire de licence. Cette exigence d'un lien personnalisé, direct ou indirect, entre le breveté et la personne qui s'en réclame, me paraît aussi ressortir de la définition, à l'article 2 de la Loi, de «représentants légaux» [*legal representatives*], où l'expression «*claiming through or under applicants for patents and patentees of inventions*»

¹⁵ *Supra*, note 13.

adding licensees to assignees, the courts have quite probably exhausted the chain. The *Patent Act* is legislation which establishes and protects a monopoly situation. In the absence of a clearer invitation from Parliament, I would hesitate to extend this protection to every user or owner of the patented product.

It is my decision simply that the appellant has no remedy against a so-called infringer under section 55 of the *Patent Act*. It is not necessary for me to decide whether the appellant has some other remedy or remedies, and if so what it or they may be, against the patentee, the assignee, the seller of the patented product or the infringer. The *Patent Act* is not legislation to provide insurance against any damage resulting from the infringement of a patent.

It is not impossible that the appellant might, at the appropriate time, have compelled Energy or Barrier to apply to the courts to have the infringement stopped; Energy itself applied to the Federal Court on September 3, 1992 to have the alleged infringement by the respondent stopped (T-2197-92). On this point I note the admission, found in paragraph 35 of the statement of claim and repeated in paragraph 48 of the affidavit of the appellant's general manager, that:

[TRANSLATION] 35. Under the agreements between the defendant BARRIER SYSTEMS and the plaintiff SIGNALISATION, and the agreements between the defendant BARRIER SYSTEMS and QUICK STEEL ENGINEERING PTY LIMITED, the predecessors of the defendant ENERGY ABSORPTION, the plaintiff SIGNALISATION has no remedy in damages or otherwise which it may exercise against the defendants BARRIER SYSTEMS or ENERGY ABSORPTION in order to be compensated for the unlawful activities of the defendants SERVICES DE BÉTON, ITI, 927 CANADA and RICHARD CAPUANO, and those defendants have no obligation to bring proceedings before the Court to obtain financial compensation or damages on behalf of the plaintiff SIGNALISATION against the latter defendants.

48. I am informed by my solicitors that under the plaintiff SIGNALISATION's agreements with the defendant BARRIER SYSTEMS, SIGNALISATION has no remedy in damages against BARRIER with respect to a third party who might use a competing system which infringes the licence rights it enjoys. The only remedy in damages and action which the plaintiff SIGNALISATION has is an action in infringement for violation of its licence rights over the patented procedure

est rendue par «réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets». En ajoutant les titulaires de licence aux cessionnaires, les tribunaux ont vraisemblablement épuisé la chaîne. La *Loi sur les brevets* est une loi qui établit et protège une situation de monopole. J'hésiterais, en l'absence d'invitation plus claire du législateur, à étendre cette protection à tout utilisateur ou possesseur de produit breveté.

Je décide simplement que l'appelante n'a pas de recours contre un soi-disant contrefacteur en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les brevets*. Je n'ai pas à décider si l'appelante a quelque autre recours, et le cas échéant lequel ou lesquels, à l'encontre du breveté, du cessionnaire, du vendeur du produit breveté ou du contrefacteur. La *Loi sur les brevets* n'est pas une loi d'assurance contre tout dommage résultant d'une contrefaçon de brevet.

Il n'est pas impossible que l'appelante ait pu, en temps utile, contraindre Energy ou Barrier à s'adresser aux tribunaux pour que cesse la contrefaçon; Energy elle-même, le 3 septembre 1992, s'est adressée à la Cour fédérale pour faire cesser la prétendue contrefaçon par l'intimée (T-2197-92). Je note à cet égard l'admission, contenue au paragraphe 35 de la déclaration et reprise au paragraphe 48 de l'affidavit du directeur général de l'appelante, que:

35. En vertu des ententes et accords entre la défenderesse BARRIER SYSTEMS et la demanderesse SIGNALISATION d'une part, et des accords entre la défenderesse BARRIER SYSTEMS et QUICK STEEL ENGINEERING PTY LIMITED prédécesseurs de la défenderesse ENERGY ABSORPTION, la demanderesse SIGNALISATION n'a aucun recours en dommages ou autres qu'elle puisse exercer à l'encontre des défenderesses BARRIER SYSTEMS ou ENERGY ABSORPTION pour être indemnisé (sic) pour les activités illégales des défenderesses SERVICES DE BÉTON, ITI, 927 CANADA et le défendeur RICHARD CAPUANO, et ces défenderesses n'ont aucune obligation d'intenter devant la Cour un recours pour obtenir compensation financière ou dédommagement au nom de la demanderesse SIGNALISATION contre les dites défenderesses et défendeur RICHARD CAPUANO.

48. Je suis informé par mes procureurs, qu'en vertu de ses ententes avec la défenderesse BARRIER SYSTEMS, la demanderesse SIGNALISATION n'a aucun recours en dommages contre cette dernière à l'égard de quelque tierce partie qui utiliserait un système concurrentiel violant les droits de licence dont elle a le bénéfice. Le seul recours en dommages et action que la demanderesse SIGNALISATION a, est celui d'une action en contrefaçon de violation de ses droits de

resulting from its acquisition of two series 200 vehicles from the defendant BARRIER SYSTEMS.

We need only read sections 11.01 and 11.02 of the licence contract between Quick-Steel and Barrier:

XI Patent Infringement

11.01 The Licensee shall forthwith give notice in writing to the Licensor of any infringement or threatened infringement in the Territory of any of the Licensor Patents which shall at any time during the life of this Agreement come to its knowledge.

11.02 If the Licensee establishes to the satisfaction of the Licensor that any person, firm, or company is making, selling, or using a system in infringement of any of the Licensor Patents and the Licensor agrees that steps ought to be taken to bring such infringement to an end, including legal proceedings where necessary, the Licensee may notify the Licensor that it wishes the Licensor to join with the Licensee in taking steps to end such infringement including legal proceedings in the Party's joint names. Upon agreement between the parties as to the proportions in which they shall share the costs thereof, such steps shall be taken. Failing such agreement, each party shall be free to act independently. In the event of joint proceedings being taken and damages awarded, such damages shall be shared by the parties in the same proportion as they agree to share the costs.

to see what contractual avenues are available in respect of patent infringement by a third party, and which allow a party to claim under the patentee. I wonder whether the appellant is not, at bottom, inviting the Court to interpret section 55 of the Act as if it contained implied provisions of the nature found in sections 11.01 and 11.02 of the licence contract.

Nor is it impossible that the appellant may have some ground for bringing action itself against the respondent on the basis of some form of liability in tort.

Whether or not there is, or was, any possibility of a contractual remedy against Energy or Barrier or of a remedy in tort against the respondent, it is not for this Court to extend the statutory remedy provided by Parliament. As Judson J. pointed out in *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, at page 57:

licence sur le procédé breveté résultant de son acquisition de deux véhicules de série 200 de la défenderesse BARRIER SYSTEMS.

Il suffit de lire les articles 11.01 et 11.02 du contrat de licence conclu entre Quick-Steel et Barrier:

[TRADUCTION] XI Contrefaçon du brevet

11.01 Le preneur de licence doit immédiatement donner avis écrit au donneur de licence de toute contrefaçon, survenue ou imminente dans le territoire, de tout brevet du donneur de licence dont il a connaissance au cours de la période de validité de l'entente.

11.02 Si le preneur de licence établit de façon jugée satisfaisante par le donneur de licence qu'une personne, société ou compagnie fabrique, vend ou utilise un système en contrefaçon de l'un des brevets du donneur de licence, et si ce dernier convient que des mesures devraient être prises pour mettre fin à la contrefaçon, y compris des procédures judiciaires si nécessaire, le preneur de licence peut aviser le donneur de licence qu'il aimerait que ce dernier se joigne à lui pour prendre des mesures destinées à mettre fin à la contrefaçon, y compris des procédures judiciaires intentées en leurs noms à tous deux. Une fois les parties convenues de leur participation respective aux frais de ces procédures, les mesures en question seront prises. À défaut d'une telle entente, chaque partie est libre d'agir indépendamment. Dans l'éventualité où il y aurait des procédures communes et adjudication de dommages-intérêts, les parties auront droit à ceux-ci en proportion de leur participation aux frais.

pour constater les avenues contractuelles qui s'ouvrent en matière de contrefaçon de brevet par un tiers et qui permettent à une partie de se réclamer du breveté. Je me demande si l'appelante, au fond, n'invite pas la Cour à interpréter l'article 55 de la Loi comme s'il contenait implicitement des dispositions du type qu'on retrouve aux articles 11.01 et 11.02 du contrat de licence.

Il n'est pas impossible, non plus, que l'appelante ait quelque motif de poursuivre elle-même l'intimée sur la base d'une quelconque responsabilité délictuelle.

Qu'il y ait ou non, ou qu'il y ait eu ou non, possibilité de recours contractuel contre Energy ou Barrier ou de recours délictuel contre l'intimée, il n'appartient pas à cette Cour d'étendre le recours statutaire prévu par le législateur. Ainsi que le rappelait le juge Judson, dans *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, à la page 57:

There is no inherent common law right to a patent. An inventor gets his patent according to the terms of the *Patent Act*, no more and no less.

The same is true of a person who claims under the patentee. That person is the person whom the *Patent Act* recognizes as such, and no one else. To accept the appellant's arguments would, in my opinion, be to interpret subsection 55(1) of the Act as if the words "claiming under the patentee" did not appear, and as if it were sufficient for damages to have been incurred as a result of the infringement of a patent in order for the injured party to have a remedy under that subsection.

I therefore conclude that a mere contract of purchase of a patented product does not make the purchaser a person claiming under the patentee within the meaning of subsection 55(1) of the Act.

I am aware that this is a motion under Rule 419, that I must take the allegations of the statement of claim as proven and that the motion must be dismissed if I have the least doubt as to the merits of the appellant's arguments, having regard to its capacity to bring action. The appellant asserts that Quick-Steel is the inventor, that Energy is the assignee of the patent, that Barrier is an exclusive licensee, that under agreements entered into with Barrier the appellant [TRANSLATION] "has the exclusive right to promote sale and use", and that it has purchased two pieces of equipment from Barrier. However, paragraphs 16 and 17, which my colleague has quoted, are assertions of law, which are assertions and no more, and I cannot take them as proven. The test is to determine whether the facts, not the law, if we take them as proven, disclose a reasonable cause of action (*Hirsh Co. v. Minshall et al.* (1988), 89 N.R. 136 (F.C.A.). Rule 419(a) would hardly make sense if the Court had to take the causes of action asserted by the plaintiff to be well founded. I have sought in vain the assertion that the appellant holds a licence under a patent, and even had there been such an assertion, it would have been contradicted by the documents which form part of the statement of claim. Paragraph 18 of the statement of claim, in my opinion, concludes the discussion. The appellant states in that paragraph that [TRANSLATION] "it exploits its exclusive rights of representation and use". Its rights of representation were not argued before us. As to its rights of use, I believe that I have

[TRANSLATION] Il n'existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. L'inventeur détient un brevet en conformité avec la *Loi sur les brevets*, ni plus ni moins.

Il en va de même de la personne qui se réclame du breveté. Cette personne est celle que la *Loi sur les brevets* reconnaît telle, et aucune autre. Retenir les prétentions de l'appelante, c'est, à mon avis, interpréter le paragraphe 55(1) de la Loi comme si les mots «se réclamant du breveté» ne s'y trouvaient pas et comme s'il suffisait que des dommages soient subis en raison de la contrefaçon d'un brevet pour que la personne lésée ait un recours en vertu de ce paragraphe.

J'en viens donc à la conclusion qu'un simple contrat d'achat d'un produit breveté ne fait pas de l'acheteur une personne se réclamant du breveté au sens du paragraphe 55(1) de la Loi.

Je suis conscient qu'il s'agit ici d'une requête fondée sur la Règle 419, que je dois tenir pour avérés les allégués de la déclaration et que la requête doit être rejetée si j'ai le moindre doute relativement au bien-fondé des prétentions de l'appelante eu égard à sa qualité d'agir. Celle-ci allègue que Quick-Steel est l'inventeur, que Energy est le cessionnaire du brevet, que Barrier est titulaire d'une licence exclusive, que l'appelante, en vertu d'accords conclus avec Barrier, «a le droit exclusif de promouvoir la vente et l'utilisation» et qu'elle a acheté de Barrier deux appareils. Mais les paragraphes 16 et 17 que cite mon collègue sont des allégués de droit, qui valent ce qu'ils valent et que je ne saurais tenir pour avérés. Le test est de déterminer si les faits, et non le droit, tenus pour avérés, révèlent une cause raisonnable d'action (*Hirsh Co. c. Minshall et autres* (1988), 89 N.R. 136 (C.A.F.)). La Règle 419(1)a) n'aurait guère de sens si la Cour devait tenir pour bien fondées les causes d'action alléguées par la partie demanderesse. Je cherche en vain l'allégation selon laquelle l'appelante détient une licence en vertu du brevet, et quand bien même il y aurait eu telle allégation, elle aurait été contredite par les documents qui font partie de la déclaration. Le paragraphe 18 de la déclaration clôt, à mon avis, le débat. L'appelante y dit qu'«elle exploite ses droits exclusifs de représentation et d'utilisation». En ce qui concerne ses droits de représentation, elle ne les a pas plaidés devant nous. En ce qui concerne ses droits d'utilisation, je crois avoir suffi-

adequately established that even if we take them as proven they disclose no reasonable cause of action.

Moreover, even if Rule 419(1) is not the ideal vehicle for arguing lack of capacity of a plaintiff to bring action, it has been accepted, since *Finlay v. Canada (Minister of Finance)*, [1986] 2 S.C.R. 607, at page 617, that it may be that “the question of standing can be properly determined on a motion to strike”:

It depends on the nature of the issues raised and whether the court has sufficient material before it, in the way of allegations of fact, considerations of law, and argument, for a proper understanding at a preliminary stage of the nature of the interest asserted.

In the case at bar, I have before me everything that I need to decide the issue.

There is therefore no reason not to put an end to the action immediately. I would affirm the order of the Motions Judge and strike the action brought by the appellant on the ground that it discloses no reasonable cause of action.

Having said that, in the event that I am in error on this first point, I am of the opinion, for the reasons given by my colleague, that in any event an interlocutory injunction should not be granted in this case. I would dismiss the appeal *in toto* with costs.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

LÉTOURNEAU J.A.: I agree with my colleague, Hugessen J.A. and with his reasoning that I find compelling. I do not share the views of my colleague, Décary J.A. that the granting of the legal capacity to sue to the appellant for the damages sustained as a result of the patent infringement would amount to deleting the words “claiming under the patentee” in subsection 55(1) of the *Patent Act*. As the Supreme Court said in *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*, an excerpt already quoted by my brother Hugessen J.A., “[a] licensee relying on this subsection is not claiming against the infringer for infringement of his rights under the licence, he is

samment démontré que même en les tenant pour avérés, ils ne révèlent aucune cause raisonnable d’action.

Par ailleurs, même si la Règle 419(1) n’est pas le véhicule idéal pour plaider le défaut de qualité pour agir d’une partie demanderesse, il est acquis, depuis *Finlay c. Canada (Ministre des Finances)*, [1986] 2 R.C.S. 607, à la page 617, qu’il peut être «approprié de statuer sur la qualité pour agir au stade de la requête en radiation»:

Cela dépend de la nature des points litigieux et de savoir si le dossier dont la cour est saisie, les énoncés des faits et du droit, et les arguments invoqués sont suffisants pour lui permettre de bien comprendre, au stade de l’exception préliminaire, la nature de l’intérêt invoqué.

En l’espèce, j’ai devant moi tout ce dont j’ai besoin pour décider de la question.

Il n’est donc aucune raison de ne pas mettre un terme dès maintenant à l’action. Je confirmerais l’ordonnance du juge des requêtes et radierais l’action instituée par l’appelante pour le motif qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action.

Cela dit, s’il advenait que je fasse erreur sur ce premier point, je suis d’avis, pour les raisons données par mon collègue, que de toute façon il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer une injonction interlocutoire. Je rejetterais l’appel dans sa totalité et avec dépens.

* * *

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

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris à l’avis de mon collègue, le juge Hugessen, J.C.A., et à son raisonnement que j’estime convaincant. Contrairement à mon collègue, le juge Décary, J.C.A., je ne crois pas que conférer à l’appelante la capacité légale d’intenter une action pour le préjudice subi par suite de la contrefaçon du brevet équivaldrait à supprimer les mots «se réclamant du breveté» figurant au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*. Comme la Cour suprême l’a dit dans l’arrêt *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*, remarque qui a déjà été citée par mon collègue, le juge Hugessen, J.C.A., «[u]n titulaire de licence qui invoque ce para-

claiming for the damage he has sustained in consequence of the infringement of the patent.”¹⁶

Nor do I believe as my colleague Décary J.A. suggests that the words “persons claiming under the patentee” in subsection 55(1) are more limited than the word “person” in subsections 60(1) and (2) of the Act. In subsection 60(1), it has to be an interested person and therefore it is not unqualified. In subsection 60(2), it has to be a person who uses or proposes to use a process or a person who makes, uses or sells an article that might constitute an infringement of a patent. Likewise in subsection 55(1), it has to be a person who claims under the patentee, that is to say a person who as a user, an assignee, a licensee or a lessee had a title or a right which may be traced back to the patentee.

As pointed out by my colleague Hugessen J.A., it will be rare instances where a simple user of a patented article will suffer damages in consequence of a patent infringement. But when this happens I simply cannot believe and accept that the victim would have to assume its loss and that the infringer would go scott-free, free to create more victims. Subsection 55(1) was enacted to discourage patent infringement and to provide a redress to those who have a right which may be traced back to the patentee and who suffer a wrong as a result of the infringement. I do not think it is realistic in commercial matters, especially in this day and age, to expect and require from buyers and users of patented articles to negotiate, before they acquire or use them, an agreement whereby someone else, be it the patentee or another licensee, would undertake to compensate them in case of patent infringement or worse would undertake to bring legal proceedings to put an end to the infringement. In this latter case, the victim would still not be compensated for his damages as, save exceptions, no one can claim for the damages sustained by a third party.

¹⁶ [1982] 1 S.C.R. 907, at p. 919, *per* Martland J.

graphe ne réclame rien au contrefacteur pour la violation des droits que lui accorde la licence, il réclame des dommages-intérêts en compensation des pertes qu’il a subies en conséquence de la violation du brevet»¹⁶.

Je ne crois pas non plus, comme mon collègue le juge Décary, J.C.A., le laisse entendre, que les mots «personne se réclamant du breveté» figurant au paragraphe 55(1) sont plus restreints que le mot «intéressé» figurant au paragraphe 60(1) ou le mot «personne» figurant au paragraphe 60(2) de la Loi. Au paragraphe 60(1), il doit s’agir d’un intéressé et une réserve est donc faite. Au paragraphe 60(2), il doit s’agir d’une personne qui emploie ou se propose d’employer un procédé ou d’une personne qui fabrique, utilise ou vend un article qui pourrait constituer une contrefaçon du brevet. De même au paragraphe 55(1), il doit s’agir d’une personne qui se réclame du breveté, c’est-à-dire une personne qui, en sa qualité d’utilisateur, de cessionnaire, de porteur de licence ou de locataire, possède un titre ou un droit dont la source peut être attribuée au breveté.

Comme l’a souligné mon collègue le juge Hugessen, J.C.A., il est rare que le simple utilisateur d’un article breveté subisse un préjudice par suite de la contrefaçon d’un brevet. Cependant, lorsque cela se produit, je ne puis tout simplement pas croire et accepter que la victime devrait assumer sa perte et que le contrefacteur s’en tirerait indemne et libre de créer d’autres victimes. Le paragraphe 55(1) vise à décourager la contrefaçon d’un brevet et à fournir un recours aux personnes qui possèdent un droit dont la source peut être attribuée au breveté et qui subissent un tort par suite de la contrefaçon. Je ne crois pas qu’il est réaliste, en matière commerciale, particulièrement de nos jours, de s’attendre à ce que les acheteurs et les utilisateurs d’articles brevetés négocient, avant de les acheter et de les utiliser, un accord par lequel quelqu’un d’autre, que ce soit le breveté ou un autre porteur de licence, s’engage à les indemniser en cas de contrefaçon du brevet ou, encore pis, s’engage à intenter une action en justice pour mettre fin à la contrefaçon. Dans ce dernier cas, la victime ne serait toujours pas indemnisée du préjudice subi car, sauf exception, personne ne peut présenter une demande pour des dommages subis par un tiers.

¹⁶ [1982] 1 R.C.S. 907, à la p. 919, le juge Martland.

It is true that a claim in damages by an implied licensee such as the buyer of a patented article would put in issue the validity of the patent and the extent of the infringement, if any. However, this is the reason why subsection 55(2) requires that the patentee be made a party to any action for the recovery of damages. Thus, the patentee can meaningfully participate in the debate and protect his patent.

Il est vrai qu'une action en dommages-intérêts intentée par un porteur de licence implicite comme l'acheteur d'un article breveté remettrait en question la validité du brevet et l'étendue de la contrefaçon, le cas échéant. Toutefois, c'est la raison pour laquelle le paragraphe 55(2) exige que le breveté soit constitué partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts. Par conséquent, le breveté peut vraiment participer au débat et protéger son brevet.