

A-176-93 (T-1450-86)  
**Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation**  
*(Appellants) (Plaintiffs)*

v.

**Valmet-Dominion Inc. (now Valmet Montreal Inc.)**  
*(Respondent) (Defendant)*

A-177-93 (T-2253-86)  
**Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation**  
*(Appellants) (Plaintiffs)*

v.

**General Electric Canada Inc.**  
*(Respondent) (Defendant)*

A-179-93 (T-1268-86)  
**Beloit Corporation**  
*(Appellant) (Defendant)*

v.

**Valmet-Dominion Inc. (now Valmet Montreal Inc.)**  
*(Respondent) (Plaintiff)*

**INDEXED AS: BELOIT CANADA LTD. v. VALMET-DOMINION INC. (C.A.)**

Court of Appeal, Isaac C.J., Stone and Desjardins JJ.A.—Ottawa, June 17, 18, 19, 20, 1996 and April 23, 1997.

*Patents — Infringement — Appeal from trial judgment holding (1) sale of component parts of press section of paper machines for assembly, use outside Canada and (2) provision of spare parts, services not infringement — (1) Where elements of invention sold in substantially unified combined form for purpose of later assembly, infringement not avoided by separation of parts leaving to purchaser task of integration, assembly — Trial Judge failed to consider contracts for complete machines, not just components — While delivery format in unassembled parts, whole press section sold, made — Manufacture of all components later sufficiently assembled to test fitting of parts constituting “making” of invention for purposes of Patent Act, s. 44 — (2) Supply of spare parts, services for continued running of press sections not infringement unless knowingly, for own benefit, inducing or procuring another to infringe patent — No evidence manufacturer (VDI) participated in decision by others to continue running infringing press sections.*

A-176-93 (T-1450-86)  
**Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation**  
*(appelantes) (demanderesses)*

c.

**Valmet-Dominion Inc. (maintenant Valmet Montréal Inc.)**  
*(intimée) (défenderesse)*

A-177-93 (T-2253-86)  
**Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation**  
*(appelantes) (demanderesses)*

c.

**General Electric Canada Inc.**  
*(intimée) (défenderesse)*

A-179-93 (T-1268-86)  
**Beloit Corporation**  
*(appelante) (défenderesse)*

c.

**Valmet-Dominion Inc. (maintenant Valmet Montréal Inc.)**  
*(intimée) (demanderesse)*

**RÉPERTORIÉ: BELOIT CANADA LTÉE. c. VALMET-DOMINION INC. (C.A.)**

Cour d'appel, juge en chef Isaac et juges Stone et Desjardins, J.C.A.—Ottawa, 17, 18, 19, 20 juin 1996 et 23 avril 1997.

*Brevets — Contrefaçon — Appel d'un jugement de première instance concluant que (1) la vente de pièces de la presse de machines à papier en vue de leur assemblage et de leur utilisation à l'extérieur du Canada et (2) la fourniture de pièces de rechange et de services n'opèrent pas contrefaçon — (1) Lorsque les éléments d'une invention sont vendus sous une forme en bonne partie unifiée et combinée en vue d'un assemblage ultérieur, la contrefaçon ne peut être évitée par une séparation des pièces qui laisse à l'acheteur la tâche de les intégrer et les assembler — Le juge de première instance a omis de prendre en compte les contrats concernant des presses complètes, et non simplement des éléments constitutifs — Même si la livraison s'est faite en pièces détachées, c'est toute la presse qui a été vendue et fabriquée — La fabrication de l'ensemble des éléments constitutifs qui sont par la suite suffisamment assemblés pour permettre de vérifier l'ajustement des pièces, constitue la «fabrication» d'une invention au sens de l'art. 44 de la Loi sur les brevets — (2) La fourniture de pièces de rechange ou de services pour*

*Patents — Practice — Limitation of actions, remedies — Appeal from trial judgment holding Civil Code, Art. 2261 prescribing certain patent infringement actions, awarding damages in others — For prescription purposes, patent infringement characterized as offence, quasi-offence under law of Quebec — Art. 2261 barring such action if not brought within two years of act complained of — Plaintiff pleading suspension of limitation period must demonstrate lack of awareness of material facts giving rise to cause of action existed despite having exercised due diligence — Trial Judge's inference patentee knew or ought to have known of infringing sales because aware of respondent's activities not reversed as no evidence of due diligence — Activities more than two years prior to filing statements of claim prescribed — Award of accounting of profits discretionary under Patent Act, s. 57(1)(b) — May reasonably be refused where excessive delay, misconduct by patentee — Within Trial Judge's discretion to consider lengthy delay in proceedings, relief leading to further delay, expense, infringing parties acting in good faith when entered contracts at time when Court declaring patent invalid — Accounting of profits inappropriate herein.*

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Within Court's jurisdiction to grant accounting of profits under Patent Act, s. 57(1)(b), Federal Court Act, ss. 3, 20 — Patent Act, s. 57(1)(b) expressly permitting Court to order accounting in infringement actions — Federal Court Act, s. 20(2) giving Trial Division concurrent original jurisdiction in all cases, other than those mentioned in s. 20(1), in which remedy sought under authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent — Accounting of profits equitable remedy.*

*Practice — Interest — Appeal from trial judgment awarding simple pre-, post-judgment interest in patent infringement action — Federal Court Act, s. 36(5) providing expressly for exercise of discretion by Court in relation to award of pre-judgment interest — Although s. 37 not containing comparable provision, cases recognizing post-judgment interest also discretionary — Given finding*

*le fonctionnement continu des presses ne constitue pas une contrefaçon, sauf si le vendeur, sciemment, pour son propre avantage, a incité ou amené un tiers à contrefaire le brevet — Aucun élément de preuve n'indique que le fabricant (VDI) a participé à la décision de tierces personnes de continuer à exploiter les presses arguées de contrefaçon.*

*Brevets — Pratique — Prescription des actions, recours — Appel du jugement de première instance concluant que suivant l'art. 2261 du Code civil, certaines actions en contrefaçon étaient prescrites, et accordant des dommages-intérêts dans les autres instances — Aux fins de la prescription, la contrefaçon d'un brevet constitue un délit ou un quasi-délit au regard de la loi québécoise — Suivant l'art. 2261, cette action est prescrite si elle n'est pas intentée dans les deux ans du fait générateur — Le demandeur qui invoque la suspension de la prescription doit prouver qu'il ignorait les faits importants donnant lieu à la cause d'action en dépit de sa diligence raisonnable — La conclusion du juge de première instance portant que, du fait de sa connaissance des activités des intimées, le breveté était informé ou aurait dû être informé des ventes arguées de contrefaçon, n'a pas été infirmée en l'absence de preuve de diligence raisonnable — Les activités antérieures de plus de deux ans au dépôt des déclarations sont prescrites — La restitution des bénéfices en vertu de l'art. 57(1)(b) de la Loi sur les brevets est un recours discrétionnaire — Elle peut raisonnablement être refusée en cas de retard excessif et de mauvaise conduite de la part du breveté — Le juge de première instance pouvait, à sa discrétion, prendre en compte la complexité et de la durée de l'instance, le fait que ce recours entraînerait d'autres frais et d'autres retards, la bonne foi des parties responsables de la contrefaçon lorsqu'elles ont conclu des contrats au moment où la Cour déclarait le brevet invalide — Recours en restitution des bénéfices inapproprié en l'espèce.*

*Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — La Cour a compétence pour accorder la restitution des bénéfices en vertu de l'art. 57(1)(b) de la Loi sur les brevets et des art. 3 et 20 de la Loi sur la Cour fédérale — L'art. 57(1)(b) de la Loi sur les brevets autorise expressément la Cour à ordonner le règlement de comptes dans les actions en contrefaçon — L'art. 20(2) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par l'art. 20(1) relativement à un brevet — La restitution des bénéfices est une réparation d'équité.*

*Pratique — Intérêts — Appel d'un jugement de première instance accordant des intérêts simples avant et après jugement dans une action en contrefaçon de brevet — L'art. 36(5) de Loi sur la Cour fédérale prévoit expressément l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Cour relativement à l'octroi d'intérêts avant jugement — Bien que l'art. 37 ne renferme pas de disposition semblable, la*

*of good faith by infringer, open to Judge to so exercise discretion.*

*Damages — Trial Judge finding patent infringement where invention configuration of old, previously known parts — Directing assessment of damages based on sales of other components with infringing press sections — Patentee entitled to damages assessed upon sale of non-infringing components where finding of fact such sale arose from infringing patented component — As not making such specific finding, Trial Judge erred in direction for assessment of damages.*

*Equity — Appeal from trial judgment awarding damages instead of accounting of profits in patent infringement action — Accounting of profits equitable remedy — Patentee arguing as coming to equity with clean hands entitled prima facie to elect accounting of profits — Trial Judge not bound by maxims of equity because election provided as statutory alternative to damages in Patent Act, s. 57(1)(b).*

*Civil Code — Prescription — Appeal from trial judgment holding Civil Code, Art. 2261 prescribing patent infringement actions — For prescription purposes, patent infringement characterized as offence, quasi-offence under law of Quebec — Art. 2261 barring such action if not brought within two years of act complained of.*

These were appeals and a cross-appeal from the judgment in an infringement action concerning a patent owned by Beloit Corporation (Beloit U.S.) for the press section of a paper machine. The invention combined old, previously known parts, into a new configuration. Beloit Canada Ltée/Ltd. (Beloit), a Canadian subsidiary of Beloit U.S., incorporated under the laws of Quebec, was the Canadian licensee. The respondent, Valmet-Dominion Inc. (VDI), manufactured and sold paper machines in Canada and the United States. VDI assumed and completed contracts for paper machines which had been entered into by Dominion Engineering Works (DEW), a subsidiary of General Electric Canada (GEC). Beloit commenced infringement actions against VDI, Voith and GEC, seeking a declaration that claims 1, 2 and 4 through 11 were valid and infringed. Those actions were dismissed and the patent was declared invalid, but the Court of Appeal allowed the appeals and referred the matters back to the Trial Division. The Trial Judge held, *inter alia*, that four of the contracts, in respect of which infringement had been alleged, were prescribed by Article 2261 of the *Civil*

*jurisprudence reconnaît que l'octroi d'intérêts après jugement est aussi discrétionnaire — Étant donné la reconnaissance de la bonne foi du contrefacteur, il était loisible au juge de première instance d'exercer son pouvoir discrétionnaire.*

*Dommages-intérêts — Le juge de première instance a conclu qu'il y a contrefaçon de brevet lorsque l'invention consiste en la combinaison d'anciens éléments déjà connus — Il a ordonné que l'évaluation des dommages soit fondée sur les ventes de presses arguées de contrefaçon avec les autres éléments constitutifs — Le breveté a droit à des dommages-intérêts évalués en fonction de la vente des éléments constitutifs non argués de contrefaçon lorsqu'il est établi que cette vente s'est faite par suite de la contrefaçon de l'élément constitutif breveté — N'ayant pas tiré de conclusion spécifique à cet égard, le juge de première instance a commis une erreur en ce qui concerne l'évaluation des dommages.*

*Equity — Appel du jugement de première instance octroyant des dommages-intérêts au lieu de la restitution des bénéfices dans une action en contrefaçon de brevet — Recours en equity — Le breveté a fait valoir qu'il avait les mains nettes, et qu'il disposait donc du droit prima facie de choisir la restitution des bénéfices — Le juge de première instance n'est pas lié par les maxims d'equity parce qu'il s'agit, selon l'art. 57(1)b de la Loi sur les brevets, d'un recours subsidiaire au recours en dommages-intérêts.*

*Code civil — Prescription — Appel d'un jugement de première instance concluant que certaines actions en contrefaçon de brevet étaient prescrites suivant l'art. 2261 du Code civil — Aux fins de la prescription, la contrefaçon d'un brevet constitue un délit ou un quasi-délit au regard de la loi québécoise — Suivant l'art. 2261, cette action est prescrite si elle n'est pas intentée dans les deux ans du fait générateur.*

Les présents appels et l'appel incident interjetés contre le jugement rendu dans une action en contrefaçon concernaient un brevet détenu par Beloit Corporation (Beloit U.S.) pour la presse d'une machine à papier. L'invention combinait d'anciens éléments déjà connus selon une nouvelle disposition. Beloit Canada Ltée/Ltd. (Beloit), filiale canadienne de Beloit U.S., constituée en société sous le régime des lois du Québec, était le titulaire de licence canadien. L'intimée, Valmet-Dominion Inc. (VDI), fabriquait et vendait des machines à papier au Canada et aux États-Unis. VDI a pris en charge et exécuté des contrats concernant des machines à papier qui avaient été conclus par Dominion Engineering Works (DEW), une filiale de General Electric Canada (GEC). Beloit a intenté des actions en contrefaçon contre VDI, Voith et GEC, sollicitant une déclaration portant que les revendications 1, 2 et 4 à 11 de son brevet étaient valides et avaient été contrefaites. Ces actions ont été rejetées et le brevet a été déclaré invalide, mais la Cour d'appel a accueilli les appels et renvoyé les affaires à la Section de première instance. Le juge de première instance a conclu notamment que

*Code of Lower Canada (C.C.L.C.)*; the sale in Canada of component parts of the patented invention was an infringement of the patent, but two of those contracts involved were prescribed by Article 2261; and the manufacture and sale of component parts for assembly and use outside Canada, was not infringement. The Trial Judge declined to exercise his discretion to grant an accounting of profits, and instead ordered damages to be assessed against VDI for the press sections themselves and any other paper machine components with which the press sections may have been sold. He ordered simple pre- and post-judgment interest. In an amended judgment, he ordered that an injunction issue against VDI and Voith.

The issues in the appeal were: (1) whether the sale of parts for assembly outside Canada constituted infringement; (2) whether provision of parts and service necessary for the continued running of the machines constituted infringement; (3) whether certain claims were prescribed; (4) whether Beloit had a *prima facie* right to elect an accounting of profits; and (5) whether the Trial Judge erred in not ordering pre- and post-judgment compound interest. In the cross-appeal, the issue was whether the assessment of damages should be limited to press sections.

*Held*, the appeals should be dismissed except with respect to appeal No. A-179-93, in which it was declared that Canadian letters patent 1,020,383 (the Beloit patent) and claims 1, 2, and 4 through 11 had been infringed by DEW triple-nip presses; the cross-appeal should be dismissed except with respect to the assessment of damages.

(1) The Trial Judge erred in concluding that the sale of parts for assembly outside of Canada did not amount to infringement. There is no infringement of a patent in selling an article that does not in itself infringe the patent even when the vendor knows that the purchaser buys the article for the purpose of using it in the infringement of the patent, except if the vendor sells all the components of the invention to a purchaser in order that they be assembled by him. Where the elements of an invention are sold in a substantially unified and combined form for the purpose of later assembly, infringement may not be avoided by a separation or division of parts which leaves to the purchaser a simple task of integration and assembly. The Trial Judge failed to consider that the respondent GEC had in fact sold in Canada the patented invention when it signed contracts in Montréal for complete press machines, not simply for components. While the delivery format was in unassembled parts, it was the whole press section that was sold by GEC, and made by VDI. A manufacturer cannot avoid liability for infringement by disassembling the machine after the completed assembly has occurred. The manufacture of all the components that

quatre des contrats argués de contrefaçon étaient prescrits par l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.)*; que la vente au Canada d'éléments constitutifs de l'invention brevetée constituait une contrefaçon du brevet, mais que deux contrats en cause étaient prescrits par l'article 2261; et que la fabrication et la vente de pièces en vue de leur assemblage et de leur utilisation à l'extérieur du Canada n'opéraient pas contrefaçon. Le juge de première instance a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder la restitution des bénéficiaires, et a plutôt ordonné que des dommages-intérêts soient adjugés à l'encontre de VDI pour les presses elles-mêmes et pour tout autre élément constitutif de machines à papier qui aurait pu être vendu avec les presses. Il a ordonné le paiement d'intérêts simples avant et après jugement. Dans un jugement modifié, il a ordonné qu'une injonction soit émise contre VDI et Voith.

Les questions en litige en appel étaient notamment de savoir (1) si la vente de pièces en vue de leur assemblage à l'extérieur du Canada opérait contrefaçon; (2) si la fourniture de pièces et de services nécessaires au fonctionnement continu des machines opérait contrefaçon; (3) si certaines demandes étaient prescrites; (4) si Beloit avait le droit *prima facie* de choisir la restitution des bénéficiaires; et (5) si le juge de première instance a commis une erreur en n'ordonnant pas le paiement d'intérêts composés avant et après jugement. Dans l'appel incident, la question était de savoir si l'évaluation des dommages-intérêts devait se limiter aux presses elles-mêmes.

*Arrêt*: Il convient de rejeter les appels, sauf pour ce qui est de l'appel n° A-179-93, où il est déclaré que les lettres patentes canadiennes 1,020,383 (le brevet Beloit) ainsi que les revendications 1, 2 et 4 à 11 ont été contrefaites par les presses à triple pince DEW; il y a lieu de rejeter l'appel incident, sauf pour ce qui est de l'évaluation des dommages-intérêts.

(1) Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la vente de pièces en vue de leur assemblage à l'extérieur du Canada n'opérait pas contrefaçon. La vente d'un article qui n'opère pas lui-même contrefaçon d'un brevet ne constitue pas une contrefaçon même si le vendeur sait que l'acheteur achète cet article dans le but de s'en servir pour contrefaire ce brevet, sauf si le vendeur vend toutes les composantes de l'invention à un acheteur pour qu'elles soient assemblées par ce dernier. Lorsque les éléments d'une invention sont vendus sous une forme en bonne partie unifiée et combinée en vue d'un assemblage ultérieur, la contrefaçon ne peut être évitée par une séparation ou une division de pièces qui laisse à l'acheteur la simple tâche de les intégrer et les assembler. Le juge de première instance a omis de prendre en compte le fait que l'intimée GEC avait de fait vendu au Canada l'invention brevetée lorsqu'elle a signé à Montréal des contrats concernant des presses complètes, et non simplement des éléments constitutifs. Même si la livraison s'est faite en pièces détachées, c'est toute la presse que GEC a vendue et que VDI a fabriquée. Un fabricant ne peut se soustraire à sa responsabilité pour

are later sufficiently assembled to test the fitting of the parts, constitutes "making" a patented invention for the purposes of *Patent Act*, section 44. Thus, VDI made the patented invention when it manufactured the components, and then sufficiently assembled the machines to ensure their functionality in their workshops in Montréal. That the press sections were disassembled for the purpose of shipping and delivery did not shield VDI from liability for having made in Canada press sections that infringed the patent. To find otherwise would unduly reward VDI for evading the responsibilities of the Canadian patent system.

(2) There was no basis upon which to set aside the Trial Judge's finding that VDI did not infringe the patent by supplying spare parts or services for the continued running of the infringing press sections. The supply of spare parts and services alone does not constitute an infringement. VDI infringed only if it knowingly, for its own benefit, induced or procured the purchasers of the infringing machines to continue running the press sections. In order to induce or procure another person to infringe a patent, one must do something that leads that other person to infringe the patent. There was no evidence which indicated that VDI participated in the decision by those purchasers to continue to operate the infringing press sections.

(3) *Federal Court Act*, subsection 39(1) requires application of the laws relating to prescription of the relevant province: Quebec in the case at bar. C.L.L.C., Article 2261 imposes a two-year limitation period on actions for damages resulting from offences or quasi-offences. Otherwise, Article 2242 imposes a thirty-year limitation period. For prescription purposes, a patent infringement is properly characterized as an offence or quasi-offence ("*délit*" or "*quasi-délit*") under the law of Quebec.

A plaintiff who pleads suspension of a limitation period must demonstrate that the lack of awareness of the material facts that gave rise to the cause of action existed despite having exercised due diligence. The Trial Judge inferred that because Beloit was aware of the respondent's activities, it knew or ought to have known of the infringing sales. He concluded that Beloit was aware of GEC's activities since approximately 1975. The appellants did not produce any evidence of due diligence. As the Trial Judge heard all the evidence, his inference was not reversed. Since Beloit filed a statement of claim against VDI on June 4, 1986 and against GEC on October 20, 1986, any activities of those respondents prior to June 1984 and October 1984 respectively were prescribed.

(4) This Court has jurisdiction to award the remedy of accounting of profits under *Patent Act*, paragraph 57(1)(b)

contrefaçon en démontant une machine après l'avoir assemblée. La fabrication de l'ensemble des éléments constitutifs qui sont par la suite suffisamment assemblés pour permettre de vérifier l'ajustement des pièces, constitue la «fabrication» d'une invention brevetée au sens de l'article 44 de la Loi. Ainsi, VDI a fabriqué l'invention brevetée lorsqu'elle a fabriqué les éléments constitutifs pour ensuite assembler les machines à ses ateliers de Montréal dans le but d'en vérifier le caractère fonctionnel. Le fait que les presses étaient démontées en vue de leur expédition et de leur livraison ne peut soustraire VDI à la responsabilité d'avoir fabriqué au Canada des presses qui contrefaisaient le brevet. Conclure autrement récompenserait indûment VDI pour s'être soustraite à sa responsabilité sous le régime canadien des brevets.

(2) Rien ne permet d'écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle VDI n'a pas contrefait le brevet en fournissant des pièces de rechange ou des services pour le fonctionnement continu des presses arguées de contrefaçon. La seule fourniture de pièces de rechange et de services ne constitue pas une contrefaçon. VDI a commis une contrefaçon seulement si elle a sciemment, pour son propre avantage, incité ou amené les acheteurs des machines arguées de contrefaçon à continuer à faire fonctionner les presses. Pour inciter ou amener une autre personne à contrefaire un brevet, on doit faire quelque chose qui conduit cette personne à le faire. Aucun élément de preuve n'indiquait que VDI a participé à la décision de ces acheteurs de continuer à exploiter les presses arguées de contrefaçon.

(3) Le paragraphe 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* exige l'application, en matière de prescription, des lois de la province où est survenu le fait générateur, en l'occurrence le Québec. L'article 2261 du C.c.B.-C. dispose que l'action se prescrit par deux ans dans les cas de dommages résultant de délits ou de quasi-délits. Dans les autres cas, l'article 2242 impose une prescription de trente ans. Aux fins de la prescription, la contrefaçon d'un brevet est à juste titre qualifiée de délit ou de quasi-délit au regard de la loi québécoise.

Le demandeur qui invoque la suspension de la prescription doit prouver qu'il ignorait les faits importants donnant lieu à la cause d'action en dépit de sa diligence raisonnable. Le juge de première instance a inféré que, du fait de sa connaissance des activités des intimées, Beloit était informée ou aurait dû être informée des ventes arguées de contrefaçon. Il a conclu que Beloit était au courant des activités de GEC depuis 1975 à peu près. Les appelantes n'ont produit aucun élément de preuve concernant la diligence raisonnable. Le juge de première instance ayant entendu l'ensemble de la preuve, sa conclusion n'a pas été infirmée. Étant donné que Beloit a déposé une déclaration contre VDI le 4 juin 1986 et contre GEC le 20 octobre 1986, toutes activités de ces intimées antérieures à juin 1984 et octobre 1984, respectivement, sont prescrites.

(4) La Cour a compétence pour accorder la restitution des bénéfices en vertu de l'alinéa 57(1)(b) de la *Loi sur les*

which expressly permits the Court to order inspection or account in infringement actions, and *Federal Court Act*, sections 3 and 20. Subsection 20(2) gives the Trial Division concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent. Since an accounting is an equitable remedy, the Court has jurisdiction to grant it.

The decision to award an accounting of profits in patent cases is discretionary. *Patent Act*, section 57 is clear and unambiguous: it provides that the Court or judge "may" as "the court or judge sees fit" grant an account in a patent infringement action. If the judge refuses the award of an account, damages are available pursuant to section 55. An accounting of profits may reasonably be refused in several circumstances i.e. where there is excessive delay or any misconduct on the part of the patentee. It was within the Trial Judge's discretion to consider the equitable results of the election of an accounting of profits based on the complexity and length of proceedings. When the acts of infringement were carried out with the full knowledge of the plaintiff, a delay in instituting infringement proceedings is a ground for refusing the election of an accounting of profits. The patentee argued that it came to equity with clean hands, thus giving it a *prima facie* right to equitable relief (i.e. accounting of profits), but the Trial Judge was not bound by the maxims of equity because the election for an accounting of profits is provided for as a statutory alternative to a remedy in damages by *Patent Act*, paragraph 57(1)(b). The Trial Division's judgment was valid until set aside and acts done pursuant to it were arguably done in good faith. Good faith of an infringer is a factor which a judge may consider in exercising the discretion to award a remedy of accounting. The remedy of accounting of profits was not appropriate.

(5) The Trial Judge did not err in refusing to award compound pre- and post-judgment interest. *Federal Court Act*, subsection 36(5) provides expressly for the exercise of a discretion by the Court in relation to the award of pre-judgment interest and, although section 37 does not contain a comparable provision, the Court has recognized that an award of post-judgment interest is also discretionary. There is no legal test which mandates the award of compound pre- and post-judgment interest to a successful patentee in an infringement action. Acceptance of such a thesis would imply a rejection of the discretionary nature of the award. Given the finding of good faith on the part of the respondents, it was open to the Trial Judge, in the exercise of his discretion, to award simple pre- and post-

*brevets*, qui l'autorise expressément à ordonner l'inspection ou le règlement de comptes dans une action en contrefaçon, ainsi qu'en vertu des articles 3 et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Le paragraphe 20(2) confère à la Section de première instance compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention. Étant donné que la restitution est une réparation d'*equity*, la Cour a compétence pour accorder cette réparation.

La décision d'accorder la restitution des bénéfices dans les actions intentées en matière de brevets relève d'un pouvoir discrétionnaire. Le libellé de l'article 57 de la *Loi sur les brevets* est clair et non équivoque. Il prévoit que le tribunal ou l'un de ses juges «peut», s'il [le] juge à propos», accorder la restitution dans une action en contrefaçon de brevet. Si le juge refuse la restitution, il peut accorder des dommages-intérêts en vertu de l'article 55. Il existe certaines circonstances dans lesquelles la restitution des bénéfices peut raisonnablement être refusée, telles que le retard excessif et toute mauvaise conduite de la part du breveté. Le juge de première instance pouvait, à sa discrétion, prendre en compte les résultats en *equity* du choix de la restitution des bénéfices en fonction notamment de la complexité et de la durée de l'instance. Lorsque le demandeur a eu pleinement connaissance des actes de contrefaçon, son retard à intenter des procédures en contrefaçon constitue un motif pour lui refuser la restitution des bénéfices qu'il a choisie. Le breveté a fait valoir qu'il avait les mains nettes, et qu'il disposait donc d'un droit *prima facie* à cette réparation, mais le juge de première instance n'était pas lié par les maximes d'*equity* dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser le choix de la restitution des bénéfices, étant donné qu'il s'agit selon l'alinéa 57(1)(b) de la *Loi sur les brevets* d'un recours subsidiaire au recours en dommages-intérêts. Le jugement de la Section de première instance était valide jusqu'à son annulation et les gestes posés en fonction de celui-ci l'ont censément été de bonne foi. La bonne foi du contrefacteur constitue un élément dont le juge peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder la restitution. Le recours en restitution des bénéfices n'était pas approprié.

(5) Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder des intérêts composés, avant et après jugement. Le paragraphe 36(5) de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoit expressément l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Cour relativement à l'octroi d'intérêts avant jugement et, bien que l'article 37 ne renferme pas de disposition semblable, la présente Cour a reconnu que l'octroi d'intérêts après jugement était aussi discrétionnaire. Aucun critère juridique n'exige l'octroi d'intérêts composés avant et après jugement à un breveté qui a gain de cause dans une action en contrefaçon. Accepter cette proposition impliquerait la négation du caractère discrétionnaire de l'octroi. Le juge de première instance ayant reconnu la bonne foi des intimés, il lui était loisible

judgment interest, and that exercise of discretion should not be disturbed.

As to the cross-appeal, a patentee is entitled to damages assessed upon the sale of non-infringing components when there is a finding of fact that such sale arose from infringing the patented component. The Trial Judge's reasons did not contain a specific finding that non-infringing component parts of machines were sold because the infringing press sections were sold with them. He therefore erred in directing that VDI pay damages based on other components with which the press sections were sold.

d'exercer son pouvoir discrétionnaire en accordant des intérêts simples avant et après jugement, et il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

En ce qui concerne l'appel incident, le breveté a droit à des dommages-intérêts évalués en fonction de la vente des éléments constitutifs non argués de contrefaçon lorsqu'il est établi que cette vente s'est faite par suite de la contrefaçon de l'élément constitutif breveté. Les motifs du juge de première instance ne renferment pas une conclusion spécifique portant que la vente des éléments constitutifs non argués de contrefaçon des machines était liée à la vente des presses arguées de contrefaçon. Il a par conséquent commis une erreur en ordonnant que VDI paie des dommages-intérêts fondés sur les autres éléments constitutifs avec lesquels les presses ont été vendues.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- An Act to consolidate and amend the Laws of Patents for Inventions in this Province*, S. Prov. C. 1849, c. 24.
- An act to encourage the progress of useful arts within this Province*, S.U.C. 1826, c. 5.
- An Act to promote the progress of useful Arts in this Province*, S.L.C. 1824, c. 25.
- Civil Code of Lower Canada*, Arts. 17(2), 983, 1056c, 1057, 2232, 2241, 2242, 2261.
- Constitution Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 91(22).
- Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 34(1), 35(1).
- Exchequer Court Act*, R.S.C. 1952, c. 98, s. 21.
- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 3, 18(1) (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 20 (as am. *idem*, c. 37, s. 34), 36 (as am. *idem*, c. 8, s. 9), 37 (as am. *idem*), 39(1).
- Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, RR. 337(5), 500.
- Limitations Act*, R.S.O. 1980, c. 240, s. 45(1)(g),(h).
- Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203.
- Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 28(1), 59(1)(b), 63(1).
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27(1), 44, 54(1), 55(1) (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 21; S.C. 1993, c. 15, s. 48), 57(1), 61.
- Patent Act of 1869 (The)*, S.C. 1869, c. 11, s. 24.
- Patent Law*, 35 U.S.C. § 271(f) (1988).
- Patent Law Amendment Act, 1852 (The)* (U.K.), 15 & 16 Vict., c. 83, s. 42.
- Patent Law Amendments Act of 1984*, Pub. L. No. 98-622, § 101(a), 98 Stat. 3383 (1984).
- Patents Act, 1949* (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 87, s. 60.
- Patents Act, 1977* (U.K.), 1977, c. 37, s. 61.
- Patents Act, 1990*, No. 83, 1990 (Aust.).
- Statute of Monopolies*, 21 Jac. 1, c. 3.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Acte des brevets de 1869*, S.C. 1869, ch. 11, art. 24.
- Acte pour encourager les progrès des Arts utiles en cette Province*, S.B.-C. 1824, ch. 25.
- Acte pour refondre et amender les lois relatives aux patentes ou brevets d'invention en cette province*, S. Prov. C. 1849, ch. 24.
- An act to encourage the progress of useful arts within this Province*, S.U.C. 1826, ch. 5.
- Code civil du Bas-Canada*, art. 17(2), 983, 1056c, 1057, 2232, 2241, 2242, 2261.
- Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 91(22).
- Loi sur la Cour de l'Échiquier*, S.R.C. 1952, ch. 98, art. 21.
- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 3, 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 20 (mod., *idem*, ch. 37, art. 34), 36 (mod., *idem*, ch. 8, art. 9), 37 (mod., *idem*), 39(1).
- Loi sur la prescription des actions*, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)(g),(h).
- Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34(1), 35(1).
- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1), 44, 54(1), 55(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, s. 21; L.C. 1993, ch. 15, art. 48), 57(1), 61.
- Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203.
- Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 28(1), 59(1)(b), 63(1).
- Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 53.2 (édicé par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).
- Patent Law*, 35 U.S.C. § 271(f) (1988).
- Patent Law Amendment Act, 1852 (The)* (U.K.), 15 & 16 Vict., ch. 83, art. 42.

*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234).

*Patent Law Amendments Act of 1984*, Pub. L. No. 98-622, § 101(a), 98 Stat. 3383 (1984).

*Patents Act, 1949* (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, ch. 87, art. 60.

*Patents Act, 1977* (U.K.), 1977, ch. 37, art. 61.

*Patents Act, 1990*, No. 83, 1990 (Aust.).

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règles 337(5), 500.

*Statute of Monopolies*, 21 Jac. 1, ch. 3.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (F.C.A.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1; 20 C.P.R. (3d) 1; 15 F.T.R. 240; 82 N.R. 235 (F.C.A.); leave to appeal refused [1988] 1 S.C.R. vi; (1988), 21 C.P.R. (3d) v; 69 N.R. 80; *Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (F.C.A.); *Central Trust Co. v. Rafuse*, [1986] 2 S.C.R. 147; (1986), 75 N.S.R. (2d) 109; 31 D.L.R. (4th) 481; 186 A.P.R. 109; 34 B.L.R. 187; 37 C.C.L.T. 117; 42 R.P.C. 161; *Oznaga v. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec*, [1981] 2 S.C.R. 113; (1981), 42 N.R. 7; *Stein et al. v. "Kathy K" et al. (The Ship)*, [1976] 2 S.C.R. 802; (1975), 62 D.L.R. (3d) 1; 6 N.R. 359; *Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)*, [1990] 2 F.C. 18; (1990), 68 D.L.R. (4th) 375; [1991] 1 W.W.R. 352; 76 Alta. L.R. (2d) 289; 5 C.E.L.R. (N.S.) 1; 108 N.R. 241 (C.A.); *Unilever PLC v. Proctor & Gamble Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499; 184 N.R. 378 (F.C.A.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1992), 18 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (F.C.A.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36; [1937] 1 D.L.R. 21; *Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (F.C.A.); *Meters Ld. v. Metropolitan Gas Meters Ld* (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.); *AlliedSignal v. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417; 184 N.R. 113 (F.C.A.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (F.C.A.); *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 18 D.L.R. (3d) 215; 1 C.P.R. (2d) 1 (Ex. Ct.); *Johnson Controls Inc. v. Varta Batteries Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 1; 80 C.P.R. (2d) 1; 53 N.R. 6 (F.C.A.).

##### DISTINGUISHED:

*Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1995] 2 S.C.R. v (as to issue of award of simple versus compound interest).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (C.A.F.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1; 20 C.P.R. (3d) 1; 15 F.T.R. 240; 82 N.R. 235 (C.A.F.); autorisation de pourvoi refusée [1988] 1 R.C.S. vi; (1988), 21 C.P.R. (3d) v; 69 N.R. 80; *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (C.A.F.); *Central Trust Co. c. Rafuse*, [1986] 2 R.C.S. 147; (1986), 75 N.S.R. (2d) 109; 31 D.L.R. (4th) 481; 186 A.P.R. 109; 34 B.L.R. 187; 37 C.C.L.T. 117; 42 R.P.C. 161; *Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec*, [1981] 2 R.C.S. 113; (1981), 42 N.R. 7; *Stein et autres c. «Kathy K» et autres (Le navire)*, [1976] 2 R.C.S. 802; (1975), 62 D.L.R. (3d) 1; 6 N.R. 359; *Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)*, [1990] 2 C.F. 18; (1990), 68 D.L.R. (4th) 375; [1991] 1 W.W.R. 352; 76 Alta. L.R. (2d) 289; 5 C.E.L.R. (N.S.) 1; 108 N.R. 241 (C.A.); *Unilever PLC c. Proctor & Gamble Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499; 184 N.R. 378 (C.A.F.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1992), 18 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (C.A.F.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36; [1937] 1 D.L.R. 21; *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (C.A.F.); *Meters Ld. v. Metropolitan Gas Meters Ld* (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.); *AlliedSignal c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417; 184 N.R. 113 (C.A.F.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.); *Mastini c. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 18 D.L.R. (3d) 215; 1 C.P.R. (2d) 1 (C. de l'É.); *Johnson Controls Inc. c. Varta Batteries Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 1; 80 C.P.R. (2d) 1; 53 N.R. 6 (C.A.F.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1995] 2 R.C.S. v (sur la question de l'intérêt simple par opposition à l'intérêt composé).

## OVERRULED:

*Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

## CONSIDERED:

*Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972); *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984); *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle*, [1990] 1 All ER 909 (Ch. D.); *Def Lepp Music and Others v. Stuart-Brown and Others*, [1986] R.P.C. 273 (Ch. D.); *PSM International plc v. Specialised Fastener Products (Southern) Ltd.*, [1993] F.T.R. 113 (Patents County Ct.); *Irving Refining Ltd. v. National Harbours Board*, [1976] 2 F.C. 415 (T.D.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (F.C.T.D.); *Radio Corp. & America v. Philco Corp. (Delaware)*, [1965] 2 Ex. C.R. 197; (1965), 46 C.P.R. 1; 29 Fox Pat. C. 97; confd [1966] S.C.R. 296; (1966), 56 D.L.R. (2d) 407; 48 C.P.R. 128; 32 Fox Pat. C. 99; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. refused [1995] 2 S.C.R. v; as to issue of considerations in exercise of discretion to award accounting of profits; *J.M. Voith GMBH v. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22; 27 C.P.R. (3d) 289; 30 F.T.R. 35 (F.C.T.D.); *J.M. Voith GmbH et al. v. Beloit Corp. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322; 128 N.R. 54 (F.C.A.); leave to appeal to the S.C.C. refused [1992] 1 S.C.R. viii; (1992), 40 C.P.R. (3d) v; 138 N.R. 408.

## REFERRED TO:

*Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121; [1942] 1 W.W.R. 489; 1 C.P.R. 266; 2 Fox Pat. C. 161 (C.A.); *Steel Co. of Canada Ltd. v. Sivaco Wire & Nail Co.* (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (F.C.T.D.); *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32; 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.); *Radio Corporation of America v. Andrea*, 90 F.2d 612 (2d Cir. 1937); *Hewitt-Robins, Inc. v. Link-Belt Co.*, 371 F.2d 225 (7th Cir. 1966); *Cold Metal Process Co. v. United Engineering & Foundry Co.*, 235 F.2d 224 (3d Cir. 1956); *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius and Bruning*, [1964] S.C.R. 49; (1963), 41 C.P.R. 9; 25 Fox Pat. C. 99; *Club de chasse et pêche de Chartierville inc. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 1529 (Sup. Ct.); *Commission des droits de la personne du Québec c. Québec (Ville de)*, [1986] R.J.Q. 243 (Sup. Ct.); *Brisson c. Leduc*, [1988] R.J.Q. 1623 (Sup. Ct.); *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy*

## DÉCISION INFIRMÉE:

*Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972); *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984); *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle*, [1990] 1 All ER 909 (Ch.D.); *Def Lepp Music and Others v. Stuart-Brown and Others*, [1986] R.P.C. 273 (Ch. D.); *PSM International plc v. Specialised Fastener Products (Southern) Ltd.*, [1993] F.T.R. 113 (Patents County Ct.); *Irving Refining Ltd. c. Le Conseil des ports nationaux*, [1976] 2 C.F. 415 (1<sup>re</sup> inst.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Radio Corp. & America v. Philco Corp. (Delaware)*, [1965] 2 R.C.É. 197; (1965), 46 C.P.R. 1; 29 Fox Pat. C. 97; conf. par [1966] R.C.S. 296; (1966), 56 D.L.R. (2d) 407; 48 C.P.R. 128; 32 Fox Pat. C. 99; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1995] 2 R.C.S. v; sur la question des éléments à examiner dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder la restitution des bénéfices; *J.M. Voith GMBH c. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22; 27 C.P.R. (3d) 289; 30 F.T.R. 35 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *J.M. Voith GmbH et autres c. Beloit Corp. et autre* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322; 128 N.R. 54 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1992] 1 R.C.S. viii; (1992), 40 C.P.R. (3d) v; 138 N.R. 408.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121; [1942] 1 W.W.R. 489; 1 C.P.R. 266; 2 Fox Pat. C. 161 (C.A.); *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire & Nail Co.* (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32; 17 Fox Pat. C. 125 (C. de l'É); *Radio Corporation of America v. Andrea*, 90 F.2d 612 (2d Cir. 1937); *Hewitt-Robins, Inc. v. Link-Belt Co.*, 371 F.2d 225 (7th Cir. 1966); *Cold Metal Process Co. v. United Engineering & Foundry Co.*, 235 F.2d 224 (3d Cir. 1956); *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius and Bruning*, [1964] R.C.S. 49; (1963), 41 C.P.R. 9; 25 Fox Pat. C. 99; *Club de chasse et pêche de Chartierville inc. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 1529 (C.S.); *Commission des droits de la personne du Québec c. Québec (Ville de)*, [1986] R.J.Q. 243 (C.S.); *Brisson c. Leduc*, [1988] R.J.Q. 1623 (C.S.); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy*

*Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Kamloops (City of) v. Nielsen et al.*, [1984] 2 S.C.R. 2; (1984), 10 D.L.R. (4th) 641; [1984] 5 W.W.R. 1; 29 C.C.L.T. 97; *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.)*, [1981] 1 S.C.R. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Re Navy League of Canada*, [1927] 2 D.L.R. 184; (1927), 59 N.S.R. 212 (S.C.); *Electric Fireproofing Co. of Canada v. Electric Fireproofing Co.* (1910), 43 S.C.R. 182; *Teledyne Indust. Ltd. v. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 30 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Grand Trunk Pacific Railway Co. v. Dearborn* (1919), 58 S.C.R. 315; 47 D.L.R. 27; [1919] 1 W.W.R. 1005; *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 F.C. 373; (1986), 11 C.I.P.R. 221; 12 C.P.R. (3d) 289; 7 F.T.R. 81 (T.D.); varied on a different point [1988] 2 F.C. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432; 50 F.T.R. 225 (F.C.T.D.); *Neilson and Others v. Betts* (1871) Law Rep. 5 H.L. 1; *De Vitre and Others v. Betts* (1873) Law Rep. 6 H.L. 319; *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 377 U.S. 476 (1964); *Formea Chemicals Ltd. v. Polymer Corp. Ltd.*, [1967] 1 O.R. 546; (1967), 61 D.L.R. (2d) 475; 49 C.P.R. 251; 35 Fox Pat. C. 21 (C.A.); affd *Formea Chemicals Limited v. Polymer Corporation Limited*, [1968] S.C.R. 754; (1968), 55 C.P.R. 38; 38 Fox Pat. C. 116; 69 D.L.R. (2d) 114; *Sharp v. Wakefield*, [1891] A.C. 173 (H.L.); *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121; (1959), 16 D.L.R. (2d) 689; *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.); *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.); *Szuba v. Szuba*, [1951] 1 D.L.R. 387; [1950] O.W.N. 669 (Ont. H.C.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433; 78 F.T.R. 86 (F.C.T.D.); affd (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (F.C.A.); *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1988] 2 F.C. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *Automatic Coal Gas Retort Co. v. The Mayor & c. of Salford* (1897), 14 R.P.C. 451 (Ch. D.); *Bond v. Hopkins* (1802), 1 Sch. & Lefr. 413; *Hanson v. Keating* (1844), 67 R.R. 1; *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 1115 (F.C.T.D.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.).

*Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Kamloops (Ville de) c. Nielsen et autres*, [1984] 2 R.C.S. 2; (1984), 10 D.L.R. (4th) 641; [1984] 5 W.W.R. 1; 29 C.C.L.T. 97; *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.)*, [1981] 1 R.C.S. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Re Navy League of Canada*, [1927] 2 D.L.R. 184; (1927), 59 N.S.R. 212 (S.C.); *Electric Fireproofing Co. of Canada v. Electric Fireproofing Co.* (1910), 43 R.C.S. 182; *Teledyne Indust. Ltd. c. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 30 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Grand Trunk Pacific Railway Co. v. Dearborn* (1919), 58 R.C.S. 315; 47 D.L.R. 27; [1919] 1 W.W.R. 1005; *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 C.F. 373; (1986), 11 C.I.P.R. 221; 12 C.P.R. (3d) 289; 7 F.T.R. 81 (1<sup>re</sup> inst.); modifié sur un point différent [1988] 2 C.F. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432; 50 F.T.R. 225 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Neilson and Others v. Betts* (1871) Law Rep. 5 H.L. 1; *De Vitre and Others v. Betts* (1873) Law Rep. 6 H.L. 319; *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 377 U.S. 476 (1964); *Formea Chemicals Ltd. v. Polymer Corp. Ltd.*, [1967] 1 O.R. 546; (1967), 61 D.L.R. (2d) 475; 49 C.P.R. 251; 35 Fox Pat. C. 21 (C.A.); conf. par *Formea Chemicals Limited v. Polymer Corporation Limited*, [1968] R.C.S. 754; (1968), 55 C.P.R. 38; 38 Fox Pat. C. 116; 69 D.L.R. (2d) 114; *Sharp v. Wakefield*, [1891] A.C. 173 (H.L.); *Roncarelli c. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121; (1959), 16 D.L.R. (2d) 689; *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.); *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.); *Szuba v. Szuba*, [1951] 1 D.L.R. 387; [1950] O.W.N. 669 (H.C. Ont.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433; 78 F.T.R. 86 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (C.A.F.); *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1988] 2 C.F. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *Automatic Coal Gas Retort Co. v. The Mayor & c. of Salford* (1897), 14 R.P.C. 451 (Ch. D.); *Bond v. Hopkins* (1802), 1 Sch. & Lefr. 413; *Hanson v. Keating* (1844), 67 R.R. 1; *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 1115 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (C.A.F.).

## AUTHORS CITED

- Baker, P. V. and P. St. J. Langan. *Snell's Equity*, 29th ed. London: Sweet & Maxwell, 1990.  
 Baudouin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd. Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1990.

## DOCTRINE

- Baker, P. V. and P. St. J. Langan. *Snell's Equity*, 29th ed. London: Sweet & Maxwell, 1990.  
 Baudouin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd. Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1990.

- Brisson, Jean-Maurice et André Morel. «Droit fédéral et droit civil: complémentarité, dissociation» (1996), 75 *Can. Bar Rev.* 297.
- Clerk and Lindsell on Torts*, 17th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.
- Fetherstonhaugh, Frederick B. and Harold G. Fox. *The Law and Practice of Letters Patent of Invention in Canada*. Toronto: Carswell, 1926.
- Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
- Linden, Allen M. *Canadian Tort Law*, 5th ed. Toronto: Butterworths, 1993.
- Macklin, G. Alexander. «Relief in Intellectual Property Actions» in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 17, February 1983.
- MacOdrum, Donald H. «Entitlement to an Accounting of Profits» in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 19, November 1983.
- Mathély, Paul. «Le droit français des brevets d'invention» (1974) *Journal des notaires et des avocats*, Paris.
- Meagher, R. P. et al. *Equity: Doctrines and Remedies*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1992.
- Mew, Graeme. *The Law of Limitations*. Toronto: Butterworths, 1991.
- Murphy, J. Dwyer. «Paper Converting Machine Company v. Magna-Graphics Corporation: Increased Protection Against Making and Using Combination Patents» (1985), 34 *Am. U.L.R.* 761.
- Watt, Stuart. «Patent Infringement: Redefining the 'Making' Standard to Include Partial Assemblies» (1985), 60 *Wash. L. Rev.* 889.
- Brisson, Jean-Maurice et André Morel. «Droit fédéral et droit civil: complémentarité, dissociation» (1996), 75 *R. du B. Can.* 297.
- Clerk and Lindsell on Torts*, 17th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.
- Fetherstonhaugh, Frederick B. and Harold G. Fox. *The Law and Practice of Letters Patent of Invention in Canada*. Toronto: Carswell, 1926.
- Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.
- Linden, Allen M. *La responsabilité civile délictuelle*, 5<sup>e</sup> éd. Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1993.
- Macklin, G. Alexander. «Relief in Intellectual Property Actions» in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 17, February 1983.
- MacOdrum, Donald H. «Entitlement to an Accounting of Profits» in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 19, November 1983.
- Mathély, Paul. «Le droit français des brevets d'invention» (1974) *Journal des notaires et des avocats*, Paris.
- Meagher, R. P. et al. *Equity: Doctrines and Remedies*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1992.
- Mew, Graeme. *The Law of Limitations*. Toronto: Butterworths, 1991.
- Murphy, J. Dwyer. «Paper Converting Machine Company v. Magna-Graphics Corporation: Increased Protection Against Making and Using Combination Patents» (1985), 34 *Am. U.L.R.* 761.
- Watt, Stuart. «Patent Infringement: Redefining the "Making" Standard to Include Partial Assemblies» (1985), 60 *Wash. L. Rev.* 889.

APPEALS and CROSS-APPEAL from the judgment in an infringement action (*J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.*, [1993] 2 F.C. 515; (1993), 47 C.P.R. (3d) 448; 61 F.T.R. 161 (T.D.)). Appeals dismissed except with respect to appeal No. A-179-93, in which it was declared that Canadian letters patent 1,020,383 (the Beloit patent) and claims 1, 2, and 4 through 11 had been infringed by DEW triple-nip presses; cross-appeal dismissed except with respect to the assessment of damages.

COUNSEL:

*Donald J. Wright, Q.C.* and *J. Douglas Wilson* for appellants (plaintiffs in T-1450-86 and T-2253-86; defendant in T-1268-86).

APPELS et APPEL INCIDENT contre le jugement prononcé dans une action en contrefaçon (*J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1993] 2 C.F. 515; (1993), 47 C.P.R. (3d) 448; 61 F.T.R. 161 (1<sup>re</sup> inst.)). Appels rejetés sauf pour ce qui est de l'appel n<sup>o</sup> A-179-93, dans lequel il a été déclaré que les lettres patentes canadiennes 1,020,383 (le brevet Beloit) ainsi que les revendications 1, 2 et 4 à 11 ont été contrefaites par les presses à triple pince DEW; appel incident rejeté, sauf pour ce qui est de l'évaluation des dommages-intérêts.

AVOCATS:

*Donald J. Wright, c.r.* et *J. Douglas Wilson* pour les appelantes (demandresses dans les dossiers T-1450-86 et T-2253-86; défenderesse dans le dossier T-1268-86).

*James D. Kokonis, Q.C. and A. David Morrow* for respondents (defendants in T-1450-86 and T-2253-86; plaintiff in T-1268-86).

SOLICITORS:

*Ridout & Maybee*, Toronto, for appellants (plaintiffs in T-1450-86 and T-2253-86; defendant in T-1268-86).

*Smart & Biggar*, Ottawa, for respondents (defendants in T-1450-86 and T-2253-86; plaintiff in T-1268-86).

*The following are the reasons for judgment of the Court delivered in English:*

INTRODUCTION

1 These three appeals by Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation (Beloit) are from portions of a judgment and an amended judgment of the Trial Division, pronounced on 16 February [[1993] 2 F.C. 515] and 25 March 1993, respectively. The respondent Valmet-Dominion Inc. (now Valmet-Montreal Inc.), cross-appeals. Appeals by two former respondents, J.M. Voith GmbH and Voith S.A. (hereinafter Voith) have been settled.

2 These appeals and cross-appeal concern a patent owned by Beloit Corporation (Beloit U.S.) for the press section of a paper machine, of which Beloit Canada Ltée/Ltd. (Beloit) is the Canadian licensee. The patent, issued to Beloit U.S. in 1976, covers an arrangement of rolls and felts within the press section in such a manner as to create a succession of three de-watering nips in close proximity, conveying a supported "web" (the very wet sheet from which the paper is produced) before an open draw. This configuration increases the de-watering process in the press section of the paper machine, which, in turn, strengthens the web, thereby reducing tears in the web and permitting the paper machines to operate more rapidly. None of the singular elements of the invention are new; the tri-nip is a combination patent which combines old, previously known parts, into a new configuration. The invention has been a commercial success.

*James D. Kokonis, c.r. et A. David Morrow* pour les intimées (défenderesses dans les dossiers T-1450-86 et T-2253-86; demanderesse dans le dossier T-1268-86).

PROCUREURS:

*Ridout & Maybee*, Toronto, pour les appelantes (demanderesse dans les dossiers T-1450-86 et T-2253-86; défenderesse dans le dossier T-1268-86).

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour les intimées (défenderesses dans les dossiers T-1450-86 et T-2253-86; demanderesse dans le T-1268-86).

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour:*

INTRODUCTION

1 Les trois présents appels interjetés par Beloit Canada Ltée/Ltd et Beloit Corporation (Beloit) concernent des parties d'un jugement et d'un jugement modifié de la Section de première instance prononcés respectivement les 16 février [[1993] 2 C.F. 515] et 25 mars 1993. L'intimée Valmet-Dominion Inc. (maintenant Valmet-Montréal Inc.) interjette appel incident. Les appels interjetés par deux anciennes intimées, J.M. Voith GmbH et Voith S.A. (ci-après Voith), ont fait l'objet d'un règlement.

2 Les présents appels et l'appel incident concernent un brevet détenu par Beloit Corporation (Beloit U.S.) pour la presse d'une machine à papier dont Beloit Canada Ltée/Ltd (Beloit) est le titulaire de licence canadien. Le brevet, délivré à Beloit U.S. en 1976, porte sur une disposition des rouleaux et feutres dans la presse d'une machine à papier qui crée une succession de trois pinces essoreuses rapprochées, par lesquelles passe la feuille supportée (la feuille très humide à partir de laquelle le papier est fabriqué) avant le tirage ouvert. Cette configuration améliore le procédé d'essorage dans la presse de la machine à papier, ce qui donne une feuille plus résistante, réduisant ainsi le risque de déchirure et permettant aux machines à papier de fonctionner plus rapidement. Aucun des éléments constitutifs de l'invention n'est nouveau; la triple pince est un brevet de combinaison qui réunit d'anciens éléments déjà connus selon une nouvelle disposition. Cette invention est un succès sur le plan commercial.

The Parties

3 The appellant, Beloit Canada Ltée/Ltd. is the Canadian subsidiary of Beloit Corporation, an American company having its head office in Beloit, Wisconsin. Beloit Canada was incorporated under the laws of Quebec and is licensed in Canada for all patents of Beloit U.S. Beloit Canada is the manufacturer and sole distributor in Canada of paper machines covered by those patents.

4 The respondent, Valmet-Dominion Inc. (hereinafter VDI) was incorporated in March of 1984. It is engaged in the manufacture and sale of paper machines in Canada and the United States. The incorporation of VDI is the result of lengthy negotiations between Valmet Oy and General Electric Canada (hereinafter GEC). Following its creation, VDI assumed and completed contracts for paper machines which had been entered into by Dominion Engineering Works (hereinafter DEW), a subsidiary of GEC. The respondent, General Electric Canada, is a company incorporated under the laws of Canada having its head office in Toronto. In December of 1983, DEW amalgamated with GEC to become Canadian General Electric Company Limited which subsequently changed its name to General Electric Canada Inc. on June 1, 1987.

Procedural History of the Present Litigation

5 On 4 June 1986, in the proceedings culminating in the present appeals, VDI initially commenced action number T-1268-86 against Beloit, impeaching the validity of the Beloit patent on the basis of prior knowledge and prior publication pursuant to subsection 27(1) and section 61 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act).<sup>1</sup> On 24 June 1986, Beloit commenced action T-1450-86 against VDI, alleging, pursuant to subsection 57(1) of the Act, that VDI had infringed its patent. It sought a declaration that claims 1, 2 and 4 through 11 of their patent were valid and infringed, an injunction, damages or an accounting of profits. Beloit contended that VDI was estopped by reason of *res judicata* and abuse of process from asserting the invalidity of its patent or denying infringement, since VDI was a privy of Valmet Oy, against whom Beloit had, in an earlier

Les parties

L'appelante, Beloit Canada Ltée/Ltd., est la filiale canadienne de Beloit Corporation, une société américaine dont le siège social est situé à Beloit, au Wisconsin. Beloit Canada a été constituée en société sous le régime des lois du Québec et elle est titulaire de licences au Canada pour tous les brevets de Beloit U.S. Beloit Canada est le fabricant et distributeur exclusif au Canada des machines à papier visées par ces brevets.

L'intimée, Valmet-Dominion Inc. (ci-après VDI), a été constituée en société en mars 1984. Elle fabrique et vend des machines à papier au Canada et aux États-Unis. La constitution en société de VDI résulte de longues négociations entre Valmet Oy et General Electric Canada (ci-après GEC). Après sa création, VDI a pris en charge et exécuté des contrats concernant des machines à papier qui avaient été conclus par Dominion Engineering Works (ci-après DEW), une filiale de GEC. L'intimée, General Electric Canada, est une société constituée sous le régime des lois du Canada dont le siège social est situé à Toronto. En décembre 1983, DEW a fusionné avec GEC pour devenir Canadian General Electric Company Limited, laquelle a subséquemment changé sa dénomination pour celle de General Electric Canada Inc. le 1<sup>er</sup> juin 1987.

Historique du présent litige

Le 4 juin 1986, dans l'instance qui a abouti aux présents appels, VDI a initialement intenté l'action n° T-1268-86 contre Beloit pour contester la validité du brevet de celle-ci à raison de connaissance et de publication antérieures, en application du paragraphe 27(1) et de l'article 61 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi)<sup>1</sup>. Le 24 juin 1986, Beloit a intenté l'action n° T-1450-86 contre VDI, alléguant, suivant le paragraphe 57(1) de la Loi, que VDI avait contrefait son brevet. Beloit sollicitait une déclaration portant que les revendications 1, 2 et 4 à 11 de son brevet étaient valides et avaient été contrefaites, une injonction, des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. Beloit faisait valoir que VDI était irrecevable, du fait de l'autorité de la chose jugée et de l'abus de procédure, à conclure à l'invalidité de son brevet ou à nier la contrefaçon

action, obtained a declaration of validity and an injunction restraining their infringement of the patent in suit.<sup>2</sup>

étant donné qu'elle était une ayant-cause de Valmet Oy, contre laquelle Beloit avait, dans une action antérieure, obtenu un jugement déclaratoire de validité et une injonction lui interdisant de contrefaire le brevet en cause<sup>2</sup>.

6 On 6 June 1986, Voith commenced action number T-1350-86 against Beloit, impeaching the validity of the Beloit patent. Beloit in turn commenced action number T-1607-86 against Voith on 11 July 1986, seeking a declaration similar to that which was sought against VDI. Then in October of 1986, Beloit commenced action number T-2253-86 against GEC for a declaration similar to that which was sought in the actions against VDI and Voith. GEC counterclaimed, impeaching the validity of the Beloit patent on the same grounds as the other two plaintiffs.

6 Le 6 juin 1986, Voith a intenté contre Beloit l'action n° T-1350-86, contestant la validité de son brevet. À son tour, le 11 juillet 1986, Beloit a intenté contre Voith l'action n° T-1607-86 par laquelle elle sollicitait une déclaration semblable à celle qu'elle demandait à l'encontre de VDI. Puis, en octobre 1986, Beloit a intenté contre GEC l'action n° T-2253-86 par laquelle elle sollicitait une déclaration semblable à celles qu'elle demandait dans les actions intentées contre VDI et Voith. GEC a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle contestait la validité du brevet de Beloit pour les mêmes motifs que les deux autres demandresses.

7 By order dated 4 October 1988, the Associate Chief Justice ordered that all these actions be tried together. The Court took evidence on commission in Heidenheim, Germany, in Sweden and in the United States of America. The trial then continued in Toronto in April and May 1989.

7 Par la voie d'une ordonnance datée du 4 octobre 1988, le juge en chef adjoint a ordonné la réunion de toutes ces instances. La Cour a recueilli une preuve par voie de commission rogatoire à Heidenheim, en Allemagne, en Suède et aux États-Unis. Le procès s'est ensuite poursuivi à Toronto en avril et en mai 1989.

8 On 17 November 1989, the Trial Division dismissed Beloit's infringement actions No. T-1450-86 against VDI, No. T-1607-86 against Voith, and No. T-2253-86 against GEC and allowed the impeachment actions by VDI (T-1268-86) and by Voith (No. T-1350-86) against Beloit and the counterclaim of GEC. In addition, the Trial Division declared that Beloit's Canadian patent No. 1,020,383 was invalid.<sup>3</sup> Appeals were taken in each of the five actions. By judgment dated 4 June 1991, this Court:<sup>4</sup>

8 Le 17 novembre 1989, la Section de première instance a rejeté les actions en contrefaçon de Beloit n°s T-1450-86, T-1607-86 et T-2253-86 dirigées respectivement contre VDI, Voith et GEC, et a accueilli les actions en invalidation n°s T-1268-86 et T-1350-86 intentées respectivement par VDI et Voith contre Beloit, ainsi que la demande reconventionnelle présentée par GEC. De plus, la Section de première instance a déclaré que le brevet canadien n° 1,020,383 de Beloit était invalide<sup>3</sup>. Des appels ont été interjetés dans ces cinq actions. Par arrêt daté du 4 juin 1991, la présente Cour<sup>4</sup>:

1. set aside the judgment dismissing Beloit's action for infringement and expunging Beloit's Canadian letters patent 1,020,383 and the award of costs to Voith, VDI and GEC;

1. a infirmé le jugement portant rejet de l'action en contrefaçon de Beloit, invalidation du brevet canadien n° 1,020,383 et octroi des dépens à Voith, VDI et GEC;

2. declared Beloit's Canadian letters patent 1,020,383 and claims 1, 2 and 4 to 12 thereof to be valid; and,

2. a confirmé la validité du brevet canadien n° 1,020,383 ainsi que des revendications 1, 2 et 4 à 12 y contenues; et

3. referred these matters back for a continuation of the trial on the issue of infringement.

3. a renvoyé l'affaire pour la reprise du procès sur la question de la contrefaçon.

9 On 19 March 1992, the Supreme Court of Canada dismissed applications for leave to appeal from this judgment.<sup>5</sup>

Le 19 mars 1992, la Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d'autorisation de pourvoi de ce jugement<sup>5</sup>.

10 The Beloit actions were returned to the Trial Division for continuation of the trial. At trial, Beloit put in issue the following contracts, in respect of which it alleged that its patent had been infringed [at pages 529-530]:

Les actions de Beloit ont été renvoyées à la Section de première instance pour la reprise du procès. Au procès, Beloit a mis en cause les contrats suivants qui, selon elle, opéraient contrefaçon de son brevet [aux pages 529 et 530]:

1. One complete machine except headbox, sold by the defendant GEC to Midtec Paper Corporation. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec in June, 1979. Installation of machine in Kimberly, Wisconsin.

1. Une machine complète sauf la caisse d'arrivée, vendue par la défenderesse GEC à Midtec Paper Corporation. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) en juin 1979. Installation de la machine à Kimberly, Wisconsin.

2. One complete machine sold by the defendant GEC to Donohue-Normick Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on August 13, 1980. Installation of machine in Amos, Quebec.

2. Une machine complète vendue par la défenderesse GEC à Donohue-Normick Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 13 août 1980. Installation de la machine à Amos (Québec).

3. A press-section rebuild sold by the defendant GEC to Consolidated-Bathurst Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal Quebec on July 11, 1980. Installation in Shawinigan, Quebec.

3. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse GEC à Consolidated-Bathurst Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 11 juillet 1980. Installation à Shawinigan (Québec).

4. Two complete machines sold by defendant VDI to Klockner Stadler Hunter Ltd. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on April 29, 1983. Installation of machines in South Sabah, Malaysia.

4. Deux machines complètes vendues par la défenderesse VDI à Klockner Stadler Hunter Ltd. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 29 avril 1983. Installation des machines au Sabah du Sud, en Malaysia.

5. One press-section with minor dryer rebuild sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec in February, 1985. Installation in Thunder Bay, Ontario.

5. Une presse avec sécherie légèrement remise à neuf, vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) en février 1985. Installation à Thunder Bay (Ontario).

6. One complete machine except dryer sold by defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on September 12, 1985. Installation in Corner Brook, Newfoundland.

6. Une machine complète sauf la sécherie vendue par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 12 septembre 1985. Installation à Corner Brook (Terre-Neuve).

7. One complete machine sold by defendant VDI to Donohue Malbaie Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on September 18, 1985. Installation made in Clermont Mill, Quebec.

7. Une machine complète vendue par la défenderesse VDI à Donohue Malbaie Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 18 septembre 1985. Installation à Clermont Mill (Québec).

8. One complete machine sold by defendant VDI to Repap N.B. Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on January 31, 1985. Installation made in Newcastle, New Brunswick.

8. Une machine complète vendue par la défenderesse VDI à Repap N.B. Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 31 janvier 1985. Installation à New Castle (Nouveau-Brunswick).

9. A press section rebuild sold by defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau).

9. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau).

10. A press section rebuild sold by defendant Voith to British Columbia Forest Products.

10. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à British Columbia Forest Products.

11 It is from the judgment in the infringement action respecting these contracts that the appeals and cross-appeal are taken.

11 Les appels et l'appel incident concernent le jugement rendu dans l'action en contrefaçon relative à ces contrats.

#### A. JUDGMENT BELOW

#### A. JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

12 Before the learned Trial Judge, the principal issues were whether Beloit's patent had been infringed by VDI and GEC and if so, what remedies were available to it as a result.

12 Devant le juge de première instance, les principales questions consistaient à savoir si VDI et GEC avaient contrefait le brevet de Beloit et, dans l'affirmative, quelle réparation la Cour pouvait lui accorder.

13 In extensive reasons, the Trial Judge reached the following conclusions. First, that "high speed" was not an essential element of the claims, since the three-nip configuration was adaptable to high as well as low speed machines. Secondly, that five of the contracts, in respect of which infringement had been alleged, were prescribed by Article 2261 of the *Civil Code of Lower Canada* (C.C.L.C.).<sup>6</sup> These contracts related to [at page 535]:

13 Dans des motifs détaillés, le juge de première instance a tiré les conclusions suivantes. Premièrement, que la «grande vitesse» n'était pas un élément essentiel des revendications étant donné que la configuration à trois pinces pouvait entrer dans la conception des machines rapides comme dans celle des machines lentes. Deuxièmement, que l'action relative à cinq contrats argués de contrefaçon était prescrite par l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada* (C.c.B.-C.).<sup>6</sup> Ces contrats se rapportaient à [page 535]:

1. One complete paper machine except headbox, sold by the defendant GEC to Midtec Paper Corporation . . . June, 1979.

1. Une machine complète sauf la caisse d'arrivée, vendue par la défenderesse GEC à Midtec Paper Corporation . . . juin 1979.

2. One complete machine sold by the defendant GEC to Donohue-Normick Inc. . . . August 13, 1980.

2. Une machine complète vendue par la défenderesse GEC à Donohue-Normick Inc. . . 13 août 1980.

3. A press-section rebuild sold by the defendant GEC to Consolidated-Bathurst Inc. . . . July 11, 1980.

3. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse GEC à Consolidated-Bathurst Inc. . . 11 juillet 1980.

4. Two complete machines sold by the defendant VDI to Klockner Stadler Hunter Ltd. . . . April 29, 1983. Installation of machines in South Sabah, Malaysia.

4. Deux machines complètes vendues par la défenderesse VDI à Klockner Stadler Hunter Ltd. . . 29 avril 1983. Installation des machines au Sabah du Sud, en Malaisie.

14 Thirdly, that the contract by GEC to sell unascertained components of press sections at a future date was a sale to the others within the meaning of section 44 of the Act. Fourthly, that the sale in Canada of component parts of the patented invention was an infringement of the patent in suit, but since he had concluded that the two contracts involved (sale by GEC to Donohue and to Consolidated Bathurst) were prescribed by Article 2261 of the C.C.L.C., he held that the plaintiff was barred from recovering damages in respect of these

14 Troisièmement, que le contrat conclu par GEC pour vendre ultérieurement des éléments constitutifs de presse incertains constituait une vente à d'autres au sens de l'article 44 de la Loi. Quatrièmement, que la vente au Canada d'éléments constitutifs de l'invention brevetée constituait une contrefaçon du brevet en litige; le juge ayant toutefois conclu que les deux contrats en cause (la vente par GEC à Donohue et à Consolidated-Bathurst) étaient prescrits par l'article 2261 du C.c.B.-C., il a statué que la demanderesse n'était pas recevable à recouvrer des

infringements. Fifthly, that the manufacture and sale of component parts, delivered in Canada for assembly and use outside Canada, did not constitute infringement.

dommages-intérêts relativement à ces contrefaçons. Cinquièmement, que la fabrication et la vente de pièces livrées au Canada en vue de leur assemblage et de leur utilisation à l'extérieur du Canada n'opéraient pas contrefaçon.

15 On the issue of remedies, the Trial Judge concluded that the Court had jurisdiction to grant the remedy of accounting of profits, but that the remedy was discretionary and was awardable according to well recognized criteria. Since all those criteria did not exist in the case before him, he concluded that an award of damages was the appropriate remedy. Finally, he ordered pre-judgment interest from the date the plaintiff commenced its action to 31 December 1990.

15 Au sujet de la question des réparations, le juge de première instance a conclu que la Cour avait compétence pour accorder la restitution des bénéfices mais que cette réparation était de nature discrétionnaire et qu'elle était accordée en fonction de critères bien connus. Étant donné que tous ces critères n'étaient pas réunis en l'espèce, il a conclu que l'octroi de dommages-intérêts constituait la réparation appropriée. Enfin, il a ordonné le versement de l'intérêt avant jugement à compter de la date à laquelle la demanderesse avait intenté son action jusqu'au 31 décembre 1990.

16 Based upon these conclusions, the Trial Judge allowed Beloit's action in respect of the following contracts entered into by VDI and Voith [at page 552]:

16 Se fondant sur ces conclusions, le juge de première instance a accueilli l'action de Beloit à l'égard des contrats suivants conclus par VDI et Voith [à la page 552]:

1. The press section (with minor dryer rebuild) sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited.

1. La presse (avec remise à neuf mineure de la sécherie) vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited.

2. The machine (except dryer) sold by defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited.

2. La machine (sauf la sécherie) vendue par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited.

3. The machine sold by defendant VDI to Donohue Malbaie Inc.

3. La machine vendue par la défenderesse VDI à Donohue Malbaie Inc.

4. The machine sold by defendant VDI to Repap N.B. Inc.

4. La machine vendue par la défenderesse VDI à Repap N.B. Inc.

5. The press section rebuild sold by defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau).

5. La presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau).

6. The press section rebuild sold by defendant Voith to British Columbia Forest Products.

6. La presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à British Columbia Forest Products.

In all other respects, he dismissed Beloit's actions.

À tous autres égards, il a rejeté les actions de Beloit.

17 In an amended judgment pronounced on 25 March 1993, the Trial Judge, *inter alia* ordered that an injunction issue against VDI and Voith. Pursuant to Rule 500 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663], he referred the assessment of damages to the Prothonotary. He refused to order delivery up of infringing articles or to deal with the issue of costs since the issue was not raised at trial. Finally, he extended the order for pre- and post-judgment inter-

17 Dans un jugement modifié rendu le 25 mars 1993, le juge de première instance a notamment ordonné qu'une injonction soit émise contre VDI et Voith. En vertu de la Règle 500 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663], il a renvoyé l'évaluation des dommages au protonotaire. Il a refusé d'ordonner la remise des articles contrefaits ou de traiter de la question des dépens étant donné que cette question n'avait pas été soulevée au procès. Enfin, il a

est to VDI as well as Voith.

étendu l'ordonnance relative aux intérêts avant et après jugement à VDI ainsi qu'à Voith.

### POINTS IN ISSUE

### POINTS EN LITIGE

18 In the principal appeal, the appellants raise the following issues:

Dans l'appel principal, les appelantes soulèvent 18 les questions suivantes:

Whether the Trial Judge failed to apply the proper legal tests and misunderstood the evidence when he:

Le juge de première instance a-t-il omis d'appliquer les critères juridiques appropriés et a-t-il mal apprécié la preuve lorsque:

(i) denied Beloit its *prima facie* right to an election to claim an accounting of profits made by the respondents as a result of their infringement, in the absence of any basis in law or equity for doing so;

i) il a refusé de reconnaître à Beloit le droit *prima facie* de choisir de demander la restitution des bénéfices réalisés par les intimées par suite de la contrefaçon par elles de son brevet, en l'absence de toute justification tirée de la loi ou de l'*equity*;

(ii) dismissed the claims against VDI in relation to the South Sabah machines, and all the claims against GEC on the basis that they were prescribed;

ii) il a rejeté les demandes dirigées contre VDI relativement aux machines destinées au Sabah du Sud ainsi que toutes les demandes dirigées contre GEC au motif qu'elles étaient prescrites;

(iii) dismissed the claims for infringement in relation to some machines sold and manufactured in Canada on the basis that they were assembled outside Canada;

iii) il a rejeté les demandes concernant la contrefaçon relativement à certaines machines vendues et fabriquées au Canada au motif qu'elles avaient été assemblées à l'extérieur du Canada;

(iv) dismissed the claims against VDI for infringement by providing parts, services, information and assistance necessary to the continued running of DEW Triple Nip press sections of former GEC customers on the basis that Beloit did not establish that the customers knew of the existence of the patent or that they were actually induced or procured by VDI to infringe; and

iv) il a rejeté les demandes dirigées contre VDI pour contrefaçon du fait d'avoir fourni des pièces, des services, des renseignements et l'aide nécessaires au fonctionnement continu des presses à triple pince DEW des anciens clients de GEC au motif que Beloit n'avait pas établi que ces clients connaissaient l'existence de son brevet ou que VDI les avait en fait incités ou amenés à contrefaire ce brevet;

(v) failed to grant judgments containing a declaration of which claims were infringed; an order for an injunction detailing who and what activities are restrained; an order providing for pre- and post-judgment compound interest; and an order for costs.

v) il a omis d'accorder des jugements déclaratoires indiquant quelles revendications avaient été contrefaites; une injonction précisant les personnes visées et les activités interdites; une ordonnance prévoyant les intérêts composés avant et après jugement ainsi qu'une ordonnance relative aux dépens.

19 For its part, the respondent VDI raises the following issues in the cross-appeal:

Pour sa part, dans le cadre de l'appel incident, 19 l'intimée VDI soulève les questions suivantes:

(i) Whether the Trial Judge erred in not dismissing the infringement action against VDI on the ground that there was no infringement by VDI, because the claims are limited to high speed press sections,

i) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ne rejetant pas l'action en contrefaçon dirigée contre VDI au motif que celle-ci n'avait pas commis de contrefaçon parce que les revendications

which is a limitation that cannot be construed, or if it can be construed, it does not apply to any of the VDI press sections in suit.

Or in the alternative:

(ii) whether the Trial Judge erred in not finding that the recovery of the defendant's profits is not a remedy available to the plaintiff in a patent infringement action;

(iii) whether the Trial Judge erred in directing that damages be assessed against VDI for the press sections themselves and any other paper machine components with which the press sections may have been sold.

### ANALYSIS

#### 1. Construction of the patent

20 We find it convenient to deal first with the allegation of the respondent VDI, in its cross-appeal, that the Trial Judge erred in construing the patent.

21 In its cross-appeal, VDI alleges that the Trial Judge has erred in his construction of the patent. Specifically, VDI submits that the Trial Judge overlooked this Court's construction which includes "high speed" as an essential element of the claims. VDI also submits that the Trial Judge also erred by not finding that the patent is ambiguous with respect to high speed. In the alternative, VDI asserts that even if the words "high speed" are not ambiguous, the patent is unenforceable.

22 It is useful at the outset to refer to the language of claim 1 and to this Court's discussion of the patent's construction. Claim 1 of the patent provides:<sup>7</sup>

1. A press mechanism for removing water from a traveling [*sic*] fibrous web formed on a forming section of

se limitaient aux presses à grande vitesse et qu'il s'agit d'une limite qui ne prête pas à interprétation ou qui, si elle s'y prête, ne s'applique à aucune des presses de VDI en cause?

Ou, subsidiairement:

ii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ne concluant pas que la restitution des bénéfices réalisés par la défenderesse ne constitue pas une réparation dont la demanderesse peut se prévaloir dans une action en contrefaçon de brevet?

iii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ordonnant que des dommages-intérêts soient adjugés à l'encontre de VDI pour les presses elles-mêmes et pour tout autre élément constitutif de machines à papier qui aurait pu être vendu avec les presses?

### ANALYSE

#### 1. Interprétation du brevet

Nous estimons qu'il est utile de traiter d'abord de 20 l'allégation contenue dans l'appel incident de l'intimée VDI selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur d'interprétation du brevet.

Dans son appel incident, VDI allègue que le juge 21 de première instance a commis une erreur dans son interprétation du brevet. Plus précisément, elle fait valoir que le juge de première instance n'a pas tenu compte de l'interprétation de la présente Cour qui considère la «grande vitesse» comme un élément essentiel des revendications. VDI fait aussi valoir que le juge de première instance a également commis une erreur en ne concluant pas que le brevet est ambigu à l'égard de la grande vitesse. Subsidiairement, VDI dit que même si les mots «grande vitesse» ne sont pas ambigus, le brevet est inapplicable.

En début d'analyse, il est utile de se reporter au 22 libellé de la revendication n° 1 et de l'examen fait par la présente Cour de l'interprétation du brevet. Voici la revendication n° 1 du brevet<sup>7</sup>:

1. Un mécanisme de presse pour extraire l'eau d'une bande fibreuse en déplacement, formée dans le formeur

a machine comprising in combination:

first and second rolls defining a first press nip there between;

a third press roll forming a second nip with the first roll;

a fourth press roll forming a third nip with the third press roll;

a web carrying first felt receiving from the web from the forming section and passing through the first nip following the first roll and thereafter passing through the second nip separating from the web after the second nip with the web following the third roll after said second nip to pass through the third nip, a second felt passing through the first nip on the side of the web opposite said first felt; and

a third felt passing through said third nip with the web.

23 Addressing the issue of construction of the patent, Mahoney J.A., at page 337 of (1991), 36 C.P.R. (3d) 322<sup>8</sup> first noted that the Trial Judge [(1989), 26 C.I.P.R. 22] had “adopted the construction of claim 1 enunciated at p. 292 of *Valmet*” and then proceeded to cite the following portion of the Trial Judge’s reasons:

What is claimed as novel and inventive in the Tri-Nip is the combination of previously known elements in the design of a high-speed press section consisting of:

1. Three dewatering nips before the first open draw;
2. A double felted first nip;
3. A pick-up felt passing through the first two nips with no transfer of the web between the nips;
4. The first and second nips being on a common roll R1; and
5. The second and third nips being on a common roll R3.

Mahoney J.A. then observed that:

The trial judge noted, correctly . . . that: “The speed aspect, although referred to in the disclosure of the patent, is not specifically mentioned in the claims under attack”. [Footnote omitted.]

24 Next, Mahoney J.A. explored whether the patent had been anticipated by a prior publication of Mr.

d’une machine comprenant la combinaison d’éléments suivants:

un premier et un deuxième rouleaux forment entre eux une première pince;

un troisième rouleau forme, avec le premier rouleau, une deuxième pince;

un quatrième rouleau forme, avec le troisième rouleau, une troisième pince;

un premier feutre porteur de la feuille de papier reçoit la feuille du formeur et la fait passer par la première pince suivant le premier rouleau, et ensuite par la deuxième pince avant de s’en séparer et de laisser la feuille de papier suivre le troisième rouleau, après ladite deuxième pince, et passer par la troisième pince; un deuxième feutre passe par la première pince du côté de la feuille de papier opposée au premier feutre; et

un troisième feutre qui passe par la troisième pince avec la feuille.

Abordant la question de l’interprétation du brevet, le juge Mahoney, J.C.A., a d’abord souligné, à la page 337 de (1991), 36 C.P.R. (3d) 322<sup>8</sup>, que le juge de première instance [(1989), 26 C.I.P.R. 22] avait «adopté l’interprétation donnée par la décision *Valmet*, à la page 292, de la revendication n° 1» et il a ensuite cité le passage suivant des motifs du juge de première instance: 23

Ce qui est revendiqué comme étant novateur et inventif dans la conception Tri-Nip est la combinaison d’éléments déjà connus dans la conception d’une presse à grande vitesse comprenant:

1. Trois pinces essoreuses avant le premier tirage ouvert;
2. Une première pince à deux feutres;
3. Un feutre de levage qui passe par les deux premières pinces sans transfert de la feuille entre celles-ci;
4. Les première et deuxième pinces sur un rouleau commun (R1); et
5. Les deuxième et troisième pinces sur un rouleau commun (R3).

Le juge Mahoney a ensuite fait remarquer ce qui suit:

Le juge de première instance note à juste titre . . . que «(la) vitesse de la machine, même s’il en est question dans la divulgation du brevet, ne fait l’objet d’aucune mention particulière dans les revendications en cause.» [Note de bas de page omise.]

Le juge Mahoney a ensuite examiné la question de savoir si le brevet avait été devancé par une 24

Christian Schiel (the Schiel Paper). Mahoney J.A. reversed the Trial Judge's determination by concluding that the Schiel Paper had not anticipated the invention at issue. He found that the Schiel Paper only referred to the invention in issue with respect to its processing of high and low ash papers. At page 340, Mahoney J.A. wrote that:

The remaining paragraphs quoted from the Schiel paper are at best ambivalent in recommending a double felted first nip. Newsprint is produced on high speed machines. Its production, as found in Valmet and unquestioned here, is "the most common application of the invention in suit".

...

A fair reading of the entire Schiel paper, without the benefit of inadmissible parol evidence, leads only to the conclusion that its author had no thought that a three-nip configuration with a double felted first nip could be used in a high speed press section. Those essential elements of claim 1 of the patent, the claim upon which all other claims depend, are not taught by the Schiel paper. It cannot be said that the Schiel paper contains "so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention". The Schiel paper did not anticipate the Beloit patent. [Emphasis added.]

25 We are unable to agree with VDI that this Court has construed claim 1 in a manner different from that of the Trial Judge [(1989), 26 C.I.P.R. 22]. This Court has specifically referred to and approved the Trial Judge's finding that the [at page 31] "speed aspect, although referred to in the disclosure of the patent, is not specifically mentioned in the claims under attack". The subsequent discussion of the use of the patent in a high speed press section arises in a context where the Court noted [at page 29], referring to *Valmet*, that "the most common application of the invention in suit" (emphasis added) involved high speed machines. The Court in its discussion neither stated that "high speed" was an essential element of the claim nor that the Trial Judge erred by not construing the claim as having "high speed" as an element of the claim. Accordingly, we conclude that the Trial Judge correctly found that this Court did not construe claim 1 to include "high speed" as an element. In light of this conclusion, it is unnecessary to address to the remaining submissions of VDI regarding "high speed".

publication antérieure de M. Christian Schiel (le mémoire Schiel). Il a infirmé la décision du juge de première instance et conclu que le mémoire Schiel ne devançait pas l'invention en cause. Il a estimé que ce mémoire ne mentionnait l'invention en cause qu'à l'égard du traitement des papiers à faible et à haute teneur en cendres. À la page 340, le juge Mahoney a écrit ceci:

Les autres paragraphes cités du mémoire Schiel sont au mieux ambivalents pour ce qui est de recommander une première presse à double feutre. Le papier journal est fabriqué par des machines à grande vitesse. Sa production, selon la conclusion de l'arrêt Valmet qui n'est pas contestée en l'espèce, est «l'application la plus courante de l'invention en cause» . . .

Un examen impartial du mémoire Schiel, sans le recours de témoignages oraux inadmissibles, oblige à conclure que son auteur n'envisageait nullement la possibilité qu'un montage à trois pinces, dont la première est à double feutre, pût être utilisée dans une section de presse à grande vitesse. Ces éléments essentiels de la revendication n° 1 du brevet, celle sur laquelle reposent toutes les autres revendications, ne sont pas révélés par le mémoire Schiel. On ne saurait dire que ce dernier renferme «des instructions d'une telle clarté qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée». Le mémoire Schiel n'était pas une description antérieure du brevet Beloit. [Non souligné dans l'original.]

Nous ne pouvons souscrire à l'argument de VDI selon lequel la présente Cour a interprété la revendication n° 1 différemment du juge de première instance [(1989), 26 C.I.P.R. 22]. La Cour s'est spécifiquement reportée à la conclusion du juge de première instance selon laquelle la [à la page 31] «vitesse de la machine, même s'il en est question dans la divulgation du brevet, ne fait l'objet d'aucune mention particulière dans les revendications en cause» et l'a approuvée. L'examen subséquent de l'exploitation du brevet dans une presse à grande vitesse s'inscrit dans un contexte où la Cour a souligné, en parlant de *Valmet*, que [à la page 29] «l'application la plus courante de l'invention en cause» (non souligné dans l'original) concernait les machines à grande vitesse. Dans son examen, la Cour n'a jamais dit que la «grande vitesse» était un élément essentiel de la revendication, non plus qu'elle n'a dit que le juge de première instance avait commis une erreur d'interprétation du brevet en ne considérant pas la «grande vitesse» comme un élément constitutif. Par conséquent, nous concluons que

## 2. Infringement

26 Two questions were raised concerning the issue of infringement. First, whether the Trial Judge erred in concluding that the sale of parts for assembly outside of Canada did not amount to infringement and, secondly, whether he erred in concluding that the provision of spare parts, services, information, and assistance to customers did not amount to infringement. We deal with each issue in turn.

### (a) Assembly outside of Canada

27 One of the issues argued before us was whether the manufacture and sale of component parts, delivered for assembly and use outside Canada, constitutes an infringement of the appellants' patent.<sup>9</sup>

28 This issue applies to the two DEW triple-nip press sections sold by GEC, and manufactured by the respondent VDI, to South Sabah, Malaysia. However, since this sale by GEC occurred prior to the two-year limitation period,<sup>10</sup> we find it necessary to consider only the manufacturing activities of VDI.

29 The Trial Judge found that, while there may have been pre-assembly of some parts of the whole press section in the machines, the general practice was to assemble the machines at the site of the purchaser. He dismissed the plaintiff's argument that *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.*<sup>11</sup> applied to the case at bar because the infringer, in that case, sold unassembled parts of the invention in Canada. He felt that since Beloit's patent was an invention that embodies the marriage of old, previously known parts, into a new configuration, the only protection

le juge de première instance a estimé à juste titre que la présente Cour n'avait pas interprété la revendication n° 1 comme incluant la «grande vitesse» au nombre de ses éléments. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'aborder les autres arguments de VDI concernant la «grande vitesse».

## 2. Contrefaçon

26 Deux questions ont été soulevées au sujet de la contrefaçon. Premièrement, le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que la vente de pièces en vue de leur assemblage à l'extérieur du Canada n'opérait pas contrefaçon et, deuxièmement, a-t-il commis une erreur en concluant que la fourniture de pièces de rechange, de services, de renseignements et d'aide aux clients équivalait à de la contrefaçon? Nous traiterons séparément de chacune de ces questions.

### a) Assemblage à l'extérieur du Canada

27 L'une des questions qui a fait l'objet d'un débat devant nous consistait à savoir si la fabrication et la vente de pièces de rechange livrées en vue de leur assemblage et de leur utilisation à l'extérieur du Canada constituaient une contrefaçon du brevet des appelantes<sup>9</sup>.

28 Cette question se pose au sujet des presses à triple pince DEW fabriquées par l'intimée VDI et vendues par GEC au Sabah du Sud, en Malaysia. Toutefois, étant donné que cette vente par GEC a été conclue avant l'expiration du délai de prescription de deux ans<sup>10</sup>, nous estimons qu'il n'est nécessaire de prendre en compte que les activités de fabrication de VDI.

29 Le juge de première instance a conclu que, bien qu'il puisse y avoir eu assemblage préalable de certaines pièces de l'ensemble de la presse des machines, l'usage général consistait à assembler les machines au lieu où se trouvait l'acheteur. Il a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel l'arrêt *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.*<sup>11</sup> s'appliquait à l'espèce parce que, dans cette affaire, la contrefactrice avait vendu des pièces détachées de l'invention au Canada. Il a estimé qu'étant donné que le brevet de Beloit était une invention qui combinait des élé-

which section 44 of the Act afforded the appellants was with respect to the amalgamation of those parts in a new and innovative fashion which comprised the essence of its invention. The singular parts of the invention were not protected. He, therefore, concluded that in order to be considered to have infringed Beloit's patent, the respondents must have either sold the components of the invention for use and assembly in Canada, or must themselves have assembled those parts in the manner described within the claims of the patent, within the boundaries of this country, and later exported the finished product. Since the evidence was clear that this is not what happened, the Trial Judge concluded that the contracts in question did not constitute an infringement under Canadian patent laws. In so doing, he referred to the United States Supreme Court decision in *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*<sup>12</sup> We are unable to accept the conclusion of the Trial Judge for the following reasons.

ments anciens déjà connus en une nouvelle configuration, la seule protection que l'article 44 de la Loi lui assurait se limitait à la réunion de ces pièces d'une manière inédite et innovatrice qui constituait l'essentiel de son invention. Les éléments détachés de l'invention n'étaient pas protégés. Par conséquent, il a conclu que pour être considérées comme ayant contrefait le brevet de Beloit, les intimées devaient avoir vendu les éléments constitutifs de l'invention en vue de leur utilisation et de leur assemblage au Canada ou encore avoir elles-mêmes assemblé ces pièces de la manière décrite dans les revendications du brevet à l'intérieur des frontières du pays pour exporter plus tard le produit fini. Comme il ressortait de la preuve que tel n'était pas le cas, le juge de première instance a conclu que les contrats en cause n'opéraient pas contrefaçon au sens des lois canadiennes sur les brevets. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*<sup>12</sup>. Nous ne pouvons souscrire à la conclusion du juge de première instance pour les motifs suivants.

30 Although infringement is not defined in the Act, it has been defined in Canadian jurisprudence as any act which interferes with the full enjoyment of the monopoly granted to the patentee.<sup>13</sup> That monopoly is the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used the invention. Section 44 of the Act reads:

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

Bien que la notion de contrefaçon ne soit pas définie dans la Loi, la jurisprudence canadienne la définit comme tout acte qui entrave la pleine jouissance du monopole octroyé au breveté<sup>13</sup>. Ce monopole consiste dans le droit, la faculté et le privilège exclusifs de fabriquer l'invention, de la construire, de l'exploiter et de la vendre à d'autres en vue de son exploitation. L'article 44 de la Loi dispose:

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

31 The respondents defend the action partly on the basis that they did not sell the patented invention, but rather sold manufactured components for a press section for assembly and use outside Canada. Beloit's three-nip press is a combination patent where the novelty results from the idea of putting together different essential elements, all previously known, in a particular combination. The respondents

La défense des intimées repose partiellement sur leur prétention qu'elles n'ont pas vendu l'invention brevetée mais plutôt des éléments constitutifs fabriqués pour une presse en vue de son assemblage et de son utilisation à l'extérieur du Canada. La presse à triple pince de Beloit constitue un brevet de combinaison dans lequel la nouveauté résulte de l'idée de réunir différents éléments essentiels, tous anté-

argue that the mere making, using or vending of components that afterwards enter into a combination is not prohibited where the patent is limited to the combination itself.

32 It is well established that there is no infringement of a patent in selling an article that does not in itself infringe the patent even when the vendor knows that the purchaser buys the article for the purpose of using it in the infringement of the patent.<sup>14</sup> However, in *Beloit Canada Ltée./Ltd.*,<sup>15</sup> Pratte J.A. held that there were two exceptions to this rule:

(a) if the vendor, alone (*Windsurfing International Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281, 8 C.P.R. (3d) 241, 63 N.R. 218 (*sub nom. Windsurfing International Inc. v. Bic Sports Inc.*)), additional reasons (1986), 8 C.P.R. (3d) 270 (F.C.A.)) or in association with another person (*Incandescent Gas Light Co. v. New Incandescent Mantle Co.* (1898), 15 R.P.C. 81), sells all the components of the invention to a purchaser in order that they be assembled by him; and

(b) if the vendor, knowingly and for his own ends and benefit, induces or procures the purchaser to infringe the patent. (*Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co.* (1968) 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.)).

33 The second exception has no application here. A person who, beyond Canada, makes, constructs, uses, or sells the invention commits no breach of the Canadian patent.<sup>16</sup> Therefore, the construction of a combination patent abroad is not an infringement, and cannot consequently trigger a domestic contributory infringement.

34 The focus of this inquiry must, therefore, be on whether the domestic actions of the respondents constitute an infringement. Did the respondents make, construct, use or vend the patented invention in Canada by manufacturing and selling component parts of the patented press section?

35 The Trial Judge relied upon the decision of the United States Supreme Court in *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*<sup>17</sup> in finding that the respondents had not infringed the patent. In that case, a divided Court held that selling the constituent parts of a combination patent, with the admitted intent that the buyer would combine the parts in a

rieurement connus, selon une organisation particulière. Les intimées prétendent que la simple fabrication, utilisation ou vente des éléments constitutifs qui seront ensuite réunis n'est pas interdite lorsque le brevet se limite à la combinaison elle-même.

Il est bien établi que la vente d'un article qui n'opère pas lui-même contrefaçon d'un brevet ne constitue pas une contrefaçon même si le vendeur sait que l'acheteur achète cet article dans le but de s'en servir pour contrefaire ce brevet<sup>14</sup>. Toutefois, dans *Beloit Canada Ltée./Ltd.*<sup>15</sup>, le juge Pratte, J.C.A., a statué que cette règle comportait deux exceptions:

a) si le vendeur, seul (*Windsurfing International Inc. c. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281, 8 C.P.R. (3d) 241, 63 N.R. 218 (*sub nom. Windsurfing International Inc. c. Big Sports Inc.*)), motifs de jugement additionnels (1986), 8 C.P.R. (3d) 270 (C.A.F.)) ou en association avec une autre personne (*Incandescent Gas Light Co. v. New Incandescent Mantle Co.* (1898), 15 R.P.C. 81), vend toutes les composantes de l'invention à un acheteur pour qu'elles soient assemblées par ce dernier; et

b) si le vendeur, en toute connaissance de cause et dans un but personnel, incite ou amène l'acheteur à contrefaire le brevet (*Slater Steel Industries Ltd. v. R. Payer Co.* (1968) 38 Fox Pat. C. 139, 55 C.P.R. 61 (C. de l'É.)).

Cette deuxième exception ne s'applique pas en 33 l'espèce. Une personne qui, à l'extérieur du Canada, fabrique, construit, exploite ou vend l'invention ne contrefait pas le brevet canadien<sup>16</sup>. Par conséquent, la construction d'un brevet de combinaison à l'étranger ne constitue pas une contrefaçon et ne peut donc donner lieu à une complicité de contrefaçon au pays.

Le présent examen doit donc porter sur la ques- 34 tion de savoir si les agissements des intimées au pays constituent une contrefaçon. En fabriquant et en vendant des pièces constitutives de la presse brevetée, les intimées ont-elles fabriqué, construit, exploité ou vendu l'invention brevetée au Canada?

Le juge de première instance s'est fondé sur l'ar- 35 rêt de la Cour suprême des États-Unis *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*<sup>17</sup> pour conclure que les intimées n'avaient pas contrefait le brevet. Dans cet arrêt, la Cour a statué, sur division, que la vente d'éléments constitutifs d'un brevet de combinaison dans le but avoué de faire combiner les piè-

foreign country, did not violate the United States patent laws. In so holding, the Court defined “making”<sup>18</sup> as a state of final operable assembly.

ces par l’acheteur dans un État étranger ne violait pas les lois américaines en matière de brevet. Dans sa décision, la Cour a défini la «fabrication»<sup>18</sup> comme un état d’assemblage fonctionnel final.

36 However, it would appear that *Deepsouth* does not represent the current status of U.S. patent law with regard to combination patents. Indeed, the *Patent Law Amendments Act of 1984*<sup>19</sup> superseded the holding in *Deepsouth* by establishing that to supply in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention to induce the components’ combination abroad is an infringing act. In this way, the U.S. Congress severely restricted attempts to take advantage of the territorial limits of the patent law by making and selling component parts of a patented product in an unassembled form.

Toutefois, il semblerait que l’arrêt *Deepsouth* ne représente pas l’état actuel du droit américain en matière de brevets de combinaison. En fait, la *Patent Law Amendments Act of 1984*<sup>19</sup> a eu pour effet d’écarter la décision rendue dans *Deepsouth* en établissant que le fait de fournir aux États-Unis ou à partir de ce pays l’ensemble ou une partie importante des éléments constitutifs d’une invention brevetée pour favoriser la combinaison des éléments à l’étranger constitue un acte de contrefaçon. De cette façon, le Congrès américain a grandement limité la possibilité de profiter de la territorialité des lois sur les brevets par la fabrication et la vente d’éléments constitutifs d’un produit breveté en pièces détachées.

37 Moreover, in *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*,<sup>20</sup> the Federal Circuit Court rejected the *Deepsouth* traditional operable assembly standard for determining what constitutes “making” a patented invention. In its place, the Court adopted a more flexible standard that included partial assemblies that have no useful non-infringing purpose. Moreover, the Court held that testing a sub-assembly sufficed to violate the patentee’s rights. *Paper Converting Mach.* interpreted *Deepsouth* so narrowly that several legal commentators have argued that *Deepsouth* has been stripped of all precedential value.<sup>21</sup>

De plus, dans la décision *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*<sup>20</sup>, la Cour de circuit fédérale a rejeté la norme classique d’assemblage fonctionnel de l’arrêt *Deepsouth* aux fins de déterminer en quoi consiste la «fabrication» d’une invention brevetée. La Cour l’a remplacée par une norme plus souple qui inclut les assemblages partiels ne pouvant servir qu’à contrefaire un brevet. En outre, cette Cour a statué que la mise à l’épreuve d’un sous-assemblage suffit à violer les droits du breveté. L’arrêt *Paper Converting Mach.* donne une interprétation si restrictive de l’arrêt *Deepsouth* que plusieurs commentateurs juridiques ont prétendu que ce dernier avait été dépouillé de toute autorité<sup>21</sup>.

38 Other U.S. cases have held that, although only a final operable assembly could infringe a combination patent, any such assembly, no matter how momentary, constituted “making”, and any testing of the completed assembly was a use.<sup>22</sup>

Dans d’autres affaires américaines, il a été statué que bien que seul un assemblage fonctionnel final puisse contrefaire un brevet de combinaison, tout assemblage semblable, aussi provisoire soit-il, constituait de la «fabrication» et toute mise à l’épreuve de l’assemblage constituait une exploitation<sup>22</sup>.

39 Canadian jurisprudence has not addressed the issue of unassembled component parts except in *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.*<sup>23</sup> In that case, the plaintiff had sued on a combination patent obtained in relation to sailboards. The defendant’s sailboards were sold in Canada in unassembled form. However, all of the parts sold by the defen-

La jurisprudence canadienne n’aborde pas la question des pièces détachées, sauf dans *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.*<sup>23</sup>. Dans cette affaire, la demanderesse avait intenté une poursuite en contrefaçon de son brevet de combinaison portant sur des planches à voile. Les planches à voile de la défendresse étaient vendues au Canada en pièces détachées.

dant, once assembled, infringed the claims of the combination patent. Urie J.A. held that the defendant had induced the purchasers to infringe because the facts demonstrated that the respondent knew and intended that the ultimate purchaser would utilize the sailboards parts for the assembly of a usable sailboard which, upon assembly, would infringe the appellants' patent. As such, the defendant had become a party to such infringement.

40 While the defendants in *Windsurfing* were held liable for having induced others to infringe, Urie J.A., speaking for the Court, also stated the following regarding the selling of unassembled parts:<sup>24</sup>

No one has ever alleged in this case infringement by the components of the invention. They are acknowledged to be old. The invention is the combination of the old components or elements. The respondent clearly is not selling parts. It is selling parts *for the purpose of* making a sailboard. Without assembly there can be no sailboard. Without assembly there can be no purpose in a purchaser buying the unassembled parts since, unassembled, they cannot be used for the purpose for which they are purchased, that is, to sail. To suggest that a patent infringement suit can be successfully avoided by selling parts as components of a kit in contradistinction to their sale assembled is, in my view, errant nonsense.

41 This is, in our view, the correct approach to take with regard to the making and selling of all components of a patented invention. Where the elements of an invention are sold in a substantially unified and combined form for the purpose of later assembly, infringement may not be avoided by a separation or division of parts which leaves to the purchaser a simple task of integration and assembly.

42 In the present case, the Trial Judge concluded that when the respondents shipped the unassembled parts out of the country, they had not made, constructed, used or sold to others, in Canada, the appellants' invention. He arrived at this conclusion because the respondents had not sold the components of the invention for use and assembly in Canada, nor had they assembled the machines themselves and later exported the finished product.

Toutefois, toutes les pièces vendues par la défenderesse, une fois assemblées, contrefaisaient les revendications du brevet de combinaison. Le juge Urie, J.C.A., a statué que la défenderesse avait incité les acheteurs à la contrefaçon parce qu'il ressortait des faits que l'intimée savait et voulait que l'acheteur ultime se serve des pièces de planche à voile pour l'assemblage d'une planche fonctionnelle qui, une fois assemblée, contreferait le brevet des appelantes. De cette manière, la défenderesse était devenue partie à la contrefaçon.

Bien que les défenderesses aient, dans *Windsurfing*, été tenues responsables d'avoir incité des tiers à la contrefaçon, le juge Urie, parlant au nom de la Cour, a aussi dit ce qui suit au sujet de la vente de pièces détachées<sup>24</sup>: 40

En l'espèce, la contrefaçon des éléments de l'invention n'a jamais été alléguée. Ils sont reconnus comme étant anciens. Ce qui constitue l'invention, c'est la combinaison de vieux composants ou éléments. Il est clair que l'intimée ne vend pas des pièces. Elle vend des pièces *dans le but de* constituer une planche à voile. Sans l'assemblage, il ne peut y avoir de planche à voile. Sans assemblage, l'achat des pièces disjointes n'a aucun sens puisque, disjointes, elles ne peuvent être utilisées à la fin pour laquelle elles sont achetées, à savoir faire de la voile. À mon avis, la proposition voulant qu'on puisse éviter une action en contrefaçon de brevet en vendant des pièces formant un ensemble plutôt qu'en vendant ces pièces assemblées est absurde et erronée.

C'est là, à notre avis, la bonne méthode à appliquer en ce qui concerne la fabrication et la vente de l'ensemble des éléments constitutifs d'une invention brevetée. Lorsque les éléments d'une invention sont vendus sous une forme en bonne partie unifiée et combinée en vue d'un assemblage ultérieur, l'action en contrefaçon ne peut être évitée par une séparation ou une division de pièces qui laisse à l'acheteur la simple tâche de les intégrer et les assembler. 41

En l'espèce, le juge de première instance a conclu que lorsque les intimées ont expédié les pièces détachées à l'extérieur du pays, elles n'avaient pas fabriqué, construit, exploité ou vendu à d'autres, au Canada, l'invention des appelantes. Il en est venu à cette conclusion parce que les intimées n'avaient pas vendu les éléments constitutifs de l'invention en vue de leur utilisation et de leur assemblage au Canada, non plus qu'elles n'avaient assemblé les machines elles-mêmes et exporté ultérieurement le produit fini. 42

43 In our view, however, the Trial Judge failed to consider that the respondent GEC had in fact sold in Canada the patented invention when it signed contracts in Montréal for complete press machines, not simply for components. It was admitted at trial that:<sup>25</sup>

17. After issuance of the Beloit Patent CGE has . . . contracted in Canada for sale to South Sabah for assembly and use in Malaysia, paper machine presses called DEW triple nip press sections which have the elements described above as Trip-nip type presses.

44 After GEC ceased all of its activities concerning triple-nip presses, VDI undertook to continue such activities, including any obligations flowing from the agreement to sell two complete triple-nip presses to Klockner Stadler Hunter Ltd. It was agreed at trial that:<sup>26</sup>

18. On April 28, 1984 CGE ceased all of its activities concerning DEW triple nips and VDI continued such activity. VDI manufactured in Canada components for the DEW triple nips for South Sabah.

45 Thus, GEC sold two complete machines to Klockner Stadler Hunter Ltd., which were manufactured and delivered by VDI, and later installed in South Sabah, Malaysia.

46 While the delivery format was in unassembled parts, it is the whole press section that was sold by GEC, and made by VDI. Further evidence that the respondents were in business of selling and making the whole press section, and not only components or parts, may be found in admissions made during Beloit's examination of Juhani Pakkala of VDI and GEC that the machines were assembled for verification in their Montréal workshops:<sup>27</sup>

J. PAKKALA: A. . . . [the components] were all installed in Montreal at our workshops, and then packed and shipped to the customer.

MR. WILSON: Q. When you say "all installed at your works", you assembled them?

A. Assembled them, yes.

Q. To see if it's going to fit together, and then you take it apart and ship it out?

43 À notre avis toutefois, le juge de première instance a omis de prendre en compte le fait que l'intimée GEC avait de fait vendu au Canada l'invention brevetée lorsqu'elle a signé à Montréal des contrats concernant des presses complètes, et non simplement des éléments constitutifs. L'aveu suivant a été produit au procès<sup>25</sup>:

[TRADUCTION] 17. Après la délivrance du brevet de Beloit, GEC a . . . conclu un contrat au Canada pour la vente à la South Sabah, en vue de l'assemblage et de l'utilisation en Malaysia, de presses de machine à papier appelées presses à triple pince qui comportent les éléments constitutifs appelés ci-dessus presses Trip Nip.

44 Après que GEC eut cessé toutes ses activités relatives aux presses à triple pince, VDI a entrepris de poursuivre ces activités, y compris toutes obligations découlant du contrat de vente de deux presses à triple pince complètes à Klockner Stadler Hunter Ltd. L'aveu suivant a été produit au procès<sup>26</sup>:

[TRADUCTION] 18. Le 28 avril 1984, GEC a cessé toutes ses activités relatives aux triples pinces DEW et VDI a poursuivi ces activités. VDI a fabriqué au Canada les éléments constitutifs de la triple pince DEW pour la South Sabah.

45 Ainsi, GEC a vendu à Klockner Stadler Hunter Ltd. deux machines complètes, lesquelles ont été fabriquées et livrées par VDI et que cette dernière a plus tard installées au Sabah du Sud, en Malaysia.

46 Même si la livraison s'est faite en pièces détachées, c'est toute la presse que GEC a vendue et que VDI a fabriquée. Les aveux faits au cours de l'interrogatoire, par Beloit, de Juhani Pakkala de VDI et GEC portant que les machines avaient été assemblées à des fins de vérification aux ateliers de Montréal, contiennent d'autres éléments de preuve indiquant que les intimées vendaient et fabriquaient toute la presse et non seulement des éléments constitutifs ou des pièces de celle-ci<sup>27</sup>:

[TRADUCTION] J. PAKKALA: R. . . . [les éléments constitutifs] étaient tous installés à Montréal à nos ateliers et ensuite emballés et expédiés au client.

M<sup>e</sup> WILSON: Q. Lorsque vous dites «tous installés à nos ateliers», vous les assemblez?

R. Nous les assemblions, oui.

Q. Pour voir si les pièces allaient bien ensemble et ensuite vous les démontez pour les expédier?

A. Yes.

Q. And that was the standard practice for all of these Sym-Press machines that we're talking about?

A. Yes. I would add to that we are not assembling the whole press section. We don't assemble the rolls, normally, at all. We only assemble, for instance, one of the felt rolls, and take one felt roll and check each location, that it fits there, and we just then assume that all of the 25 other rolls are identical.

Q. Did you follow the same practice for the South Sabah machines?

A. Yes.

R. Oui.

Q. Et c'était ce qui se faisait d'habitude pour toutes ces machines Sym-Press dont nous parlons?

R. Oui. J'ajouterais que nous n'assemblions pas toute la presse. Normalement, nous n'assemblions pas du tout les rouleaux. Par exemple, nous assemblions un des rouleaux et nous prenions un feutre pour vérifier chaque position, pour voir si ça allait bien ensemble, et nous présumions que les 25 rouleaux étaient tous identiques.

Q. Avez-vous procédé de la même façon pour les machines de la South Sabah?

R. Oui.

47 A manufacturer cannot avoid liability for infringement by disassembling the machine after the completed assembly has occurred. In our view, the manufacture of all of the components that are later sufficiently assembled to test the fitting of the parts, constitutes "making" a patented invention for the purposes of section 44 of the Act.

48 Thus, the respondent VDI can be said to have made the patented invention when it manufactured the components, and then sufficiently assembled the machines to ensure their functionality in their workshops in Montréal. The fact that the press sections were then disassembled for the purpose of shipping and delivery cannot shield VDI from liability for having made in Canada press sections that infringe the appellants' patent. This conclusion does not constitute an extraterritorial application of the Act, but rather makes the respondent VDI liable for its domestic actions.

49 To find otherwise would unduly reward VDI for evading the responsibilities of the Canadian patent system. The monopoly granted by section 44 of the Act should not be construed so narrowly as to allow a competitor to manufacture components and assemble the components into the patented invention before shipment on the basis that the infringer had the good sense to deliver the product in a disassembled form.

50 We, therefore, conclude that VDI's manufacture of the two South Sabah machines constitutes "making" under the terms of section 44 of the Act, and

Un fabricant ne peut se soustraire à sa responsabilité pour contrefaçon en démontant une machine après l'avoir assemblée. À notre avis, la fabrication de l'ensemble des éléments constitutifs qui sont par la suite suffisamment assemblés pour permettre de vérifier l'ajustement des pièces, constitue la «fabrication» d'une invention brevetée au sens de l'article 44 de la Loi. 47

Ainsi, on peut dire que l'intimée VDI a fabriqué l'invention brevetée lorsqu'elle a fabriqué les éléments constitutifs pour ensuite assembler les machines à ses ateliers de Montréal dans le but d'en vérifier le caractère fonctionnel. Le fait que les presses étaient démontées en vue de leur expédition et de leur livraison ne peut soustraire VDI à la responsabilité d'avoir fabriqué au Canada des presses qui contrefaisaient le brevet des appelantes. Cette conclusion ne constitue pas une application extraterritoriale de la Loi, mais elle rend l'intimée VDI responsable de ses actes au pays. 48

Conclure autrement récompenserait indûment VDI pour s'être soustraite à sa responsabilité sous le régime canadien des brevets. Le monopole accordé par l'article 44 de la Loi ne saurait être interprété si restrictivement qu'il permette à un concurrent contrefacteur de fabriquer des éléments constitutifs et de les assembler pour en faire l'invention brevetée avant de les expédier, parce qu'il a eu la bonne idée de livrer le produit en pièces détachées. 49

Par conséquent, nous concluons que la fabrication par VDI des deux machines destinées au Sabah du Sud constitue une «fabrication» au sens de l'article 50

amounts to an infringement of Beloit's patent.

(b) Provision of parts, services, information and assistance to customers

44 de la Loi et équivaut à une contrefaçon du brevet de Beloit.

b) Fourniture de pièces, de services, de renseignements et aide aux clients

51 In his amended judgment and reasons dated 25 March 1993, the Trial Judge rejected the appellants' submission that VDI was a party to the infringement by providing parts, services, information and assistance necessary to the continued running of the patented press sections belonging to GEC's former customers, Donohue-Normick Inc. and Consolidated-Bathurst Inc. He wrote at page 4 of the amended judgment and reasons that:

The plaintiff maintains that it raised this issue in its memorandum filed before the infringement hearing in October 1992. However, no argument was made at the hearing with respect to this issue and the plaintiff having failed to adduce any evidence that third parties knew of the existence of the patent or that they were induced or procured by the defendants to infringe, no order will issue.

Dans son jugement et ses motifs modifiés datés du 25 mars 1993, le juge de première instance a rejeté l'argument des appelantes selon lequel VDI avait participé à la contrefaçon parce qu'elle avait fourni les pièces, les services, les renseignements ainsi que l'aide nécessaires au fonctionnement continu des presses brevetées appartenant aux anciens clients de GEC, Donohue-Normick Inc. et Consolidated-Bathurst Inc. À la page 4 des motifs du jugement modifié, il écrit:

[TRADUCTION] La demanderesse prétend qu'elle a soulevé la question dans le mémoire qu'elle a déposé en vue de l'audience d'octobre 1992 portant sur la contrefaçon. Toutefois, à l'audience, aucun argument n'a été soulevé relativement à cette question et la demanderesse ayant omis de présenter des éléments prouvant que des tiers connaissaient l'existence du brevet ou que les défenderesses les ont incités ou amenés à la contrefaçon, aucune ordonnance ne sera rendue.

52 The appellants argue that the Trial Judge's determination is wrong for two reasons. First, the issue was raised by both parties in their written and oral arguments. Secondly, the appellants need only establish that the respondents knew of the existence of the patent and intended their customers to infringe the said patent.

Les appelantes prétendent que la décision du juge de première instance est erronée pour deux motifs. Premièrement, les deux parties ont soulevé cette question dans leur plaidoirie écrite et orale. Deuxièmement, il suffit aux appelantes d'établir que les intimées connaissaient l'existence du brevet et qu'elles voulaient que leurs clients contrefassent ce brevet.

53 Since the respondents have replied only to the second ground, this Court will limit itself to that second ground which addresses the substantive question of whether VDI was a party to the infringement.

Les intimées n'ayant répondu qu'au deuxième motif, la présente Cour se limitera à ce motif, qui soulève la question de fond consistant à savoir si VDI a participé à la contrefaçon.

54 As stated earlier, this Court previously addressed the issue of infringement caused by the sale of spare parts in *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy.*<sup>28</sup> In its decision, this Court considered whether Valmet had breached an injunction which enjoined it from manufacturing, using, selling or inducing others to use the same press section in dispute in the case at bar. It was alleged that Valmet breached the injunction by delivering to VDI parts that were to be used

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la présente Cour a déjà abordé, dans *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy.*<sup>28</sup>, la question de la contrefaçon du fait de la vente de pièces de rechange. Dans sa décision, la Cour a examiné la question de savoir si Valmet avait désobéi à une injonction lui interdisant de fabriquer, d'exploiter, de vendre ou d'inciter d'autres à exploiter la même presse que celle qui est en cause en l'espèce. On alléguait que Valmet avait violé l'in-

in the manufacture of tri-nip press sections. This Court concluded that Valmet had not breached the injunction. It is useful to repeat here the passage from the reasons of Pratte J.A., already quoted:<sup>29</sup>

. . . it is well established that there is no infringement of a patent in selling an article which does not in itself infringe the patent even when the vendor knows that the purchaser buys the article for the purpose of using it in the infringement of the patent. There seems to be only two exceptions to that rule, namely, that there is infringement:

(a) if the vendor alone . . . or in association with another person . . . , sells all the components of the invention to a purchaser in order that they be assembled by him; and

(b) if the vendor, knowingly and for his own ends and benefit, induces or procures the purchaser to infringe the patent. . . . [Footnotes omitted.]

55 Subsequently, in *Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy*, this Court considered whether to award profits on spares and auxiliary equipment as well as post-contract sales of spares and concluded that as a general principle “the sale of individual spare parts for an infringing press section does not itself constitute an infringement of the patent here in suit.”<sup>30</sup> Furthermore, the Court wrote:

In our 1992 decision [*Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (F.C.A.)], quoted above, we had made it plain that, in our view, it was a question of fact whether profits arising from “the after sale provision of parts and services” resulted from the defendant’s infringement. The expression “parts and services” clearly includes the spare parts and auxiliary equipment which form the subject-matter of the present item of claim.<sup>31</sup>

56 Accordingly, in the case at bar, the supply of spare parts and services alone does not constitute an infringement. VDI will be found to infringe only if it comes within the second exception enunciated by Pratte J.A. namely that VDI knowingly, for its own benefit, induced or procured Donohue and Consolidated-Bathurst to continue running the press sections. As stated by Pratte J.A.:

In order to induce or procure another person to infringe a patent, one must do something that leads that other person

jonction en livrant à VDI des pièces devant servir à la fabrication de presses à triple pince. La Cour a conclu que Valmet n’avait pas violé l’injonction. Il est utile ici de reprendre le passage des motifs du juge Pratte, J.C.A., déjà cité<sup>29</sup>:

. . . il est bien établi qu’il n’y a pas de contrefaçon d’un brevet dans la vente d’un article qui en soi ne contrefait pas le brevet même si le vendeur sait que l’acheteur achète cet article dans le dessein de l’utiliser dans la contrefaçon du brevet. Il semble qu’il n’existe que deux exceptions à cette règle, savoir qu’il y a contrefaçon:

a) si le vendeur, seul . . . ou en association avec une autre personne . . . , vend toutes les composantes de l’invention à un acheteur pour qu’elles soient assemblées par ce dernier; et

b) si le vendeur, en toute connaissance de cause et dans un but personnel, incite ou amène l’acheteur à contrefaire le brevet . . . [Notes de bas de page omises.]

55 Subséquemment, dans *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, la présente Cour a examiné la question de savoir s’il fallait accorder la restitution des bénéfices réalisés sur les pièces de rechange et l’équipement accessoire ainsi que sur les ventes postérieures au contrat de pièces de rechange. Elle a conclu que, en règle générale, «la vente des pièces de rechange individuelles destinées à une presse contrefaite ne constitue pas en soi une contrefaçon du brevet visé en l’espèce»<sup>30</sup>. En outre, la Cour a écrit:

Dans notre décision de 1992 [*Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.)], précitée, nous avons clairement dit qu’à notre avis seuls les faits entrent en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer si les bénéfices tirés de la fourniture de pièces et de services, après-vente, sont attribuables à la violation du brevet par la partie défenderesse. Le terme «pièces et services» désigne manifestement les pièces de rechange et l’équipement accessoire qui font l’objet de cet élément de la réclamation<sup>31</sup>.

56 En conséquence, en l’espèce, la seule fourniture de pièces de rechange et de services ne constitue pas une contrefaçon. On considérera que VDI a commis une contrefaçon seulement si elle tombe sous le coup de la deuxième exception mentionnée par le juge Pratte, savoir qu’elle a sciemment, pour son propre avantage, incité ou amené Donohue et Consolidated-Bathurst à continuer à faire fonctionner les presses. Ainsi que l’a dit le juge Pratte:

Pour inciter ou amener une autre personne à contrefaire un brevet, on doit faire quelque chose qui conduit cette per-

to infringe the patent. If one does nothing, there cannot be any inducement . . . .

. . . .

The evidence does not show that [Valmet] took any part in V.D.I.'s decision to continue manufacturing and selling Tri-Nip press sections.<sup>32</sup>

sonne à le faire. Si on ne fait rien, il ne saurait y avoir lieu à incitation . . . .

. . . .

La preuve ne montre pas qu[e] [Valmet] [ait] participé à la décision de V.D.I. de continuer de fabriquer et de vendre des presses Tri-Nip<sup>32</sup>.

57 Similarly, while VDI supplied spare parts and services for the continued running of the infringing press sections, the appellants have not directed this Court to any evidence, overlooked by the Trial Judge, which would indicate that VDI participated in the decision by Donohue or Consolidated-Bathurst to continue to operate the infringing press sections. Accordingly, there is no basis to set aside the finding by the Trial Judge that VDI did not infringe the patent by supplying spare parts or services for the continued running of the infringing press sections.

De même, bien que VDI ait fourni des pièces de rechange et des services pour le fonctionnement continu des presses arguées de contrefaçon, les appelantes n'ont pas soumis à la présente Cour des éléments de preuve dont le juge de première instance n'aurait pas tenu compte et qui indiqueraient que VDI a participé à la décision de Donohue ou de Consolidated-Bathurst de continuer à exploiter les presses arguées de contrefaçon. En conséquence, rien ne permet d'écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle VDI n'a pas contrefait le brevet en fournissant des pièces de rechange ou des services pour le fonctionnement continu des presses arguées de contrefaçon.

### 3. Prescription

58 We turn now to the appellants' contention that the Trial Judge erred in applying Article 2261 of the C.C.L.C. to bar the claims against VDI in relation to the South Sabah machines and all the claims against GEC.

### 3. Prescription

Nous passons maintenant à la prétention des appelantes selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur en appliquant l'article 2261 du C.c.B.-C. pour déclarer irrecevables les chefs de demande contre VDI relatifs aux machines installées au Sabah du Sud ainsi que tous les chefs de demande contre GEC.

59 The Trial Judge addressed the preliminary issue of whether all claims against GEC, and those against VDI in relation to the two South Sabah machines, were prescribed. Noting that the Act is silent with respect to limitation periods, he referred to subsection 39(1) of the *Federal Court Act*<sup>33</sup> which required him to apply the law of the relevant province, namely Quebec.<sup>34</sup>

Le juge de première instance a abordé la question préalable consistant à savoir si tous les chefs de demande contre GEC et les chefs de demande contre VDI relatifs aux deux machines installées au Sabah du Sud étaient prescrits. Soulignant le silence de la Loi quant aux délais de prescription, il s'est reporté au paragraphe 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>33</sup> qui exige l'application des lois de la province où est survenu le fait générateur, soit le Québec<sup>34</sup>.

60 He found no value in the appellants' argument that if, instead of damages, an account of profits is had, the two-year prescription of Article 2261 of the *Civil Code of Lower Canada* did not apply and that, in its stead, the thirty-year omnibus prescription provision of Article 2242 applied.<sup>35</sup> The appellants based their argument on the fact that Article 2261

Il n'a pas retenu l'argument des appelantes selon lequel si la restitution des bénéfices est accordée au lieu de dommages-intérêts, ce n'est pas la prescription de deux ans de l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada* qui s'applique, mais plutôt la prescription générale trentenaire de l'article 2242<sup>35</sup>. Les appelantes fondaient leur argument sur le fait que le

uses the word “damages” (*dommages*) and could only apply if that remedy was sought. He held, on the contrary, that a patent infringement action is a single cause of action, and that the remedy sought for infringement cannot constitute a separate cause of action. He thus rejected the holding of Gibson J. in *Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.*<sup>36</sup> which had been relied on by the appellants.

61 The Trial Judge noted that, throughout the C.C.L.C., the word “damages” in the English version is used interchangeably and gives rise to two different meanings; (1) the harm or prejudice caused due to faulty act or delict; and (2) the compensation that can be recovered if harm has been done. The first meaning relates to the cause of action. The second relates to the remedy which is more properly referred to as “*dommages et intérêts*”.<sup>37</sup> He found that the reference to damages (*dommages*) in Article 2261 relates to the harm or prejudice caused due to a faulty act or delict, rather than to the compensation that can be recovered if harm has been done. This led him to conclude that Article 2261 describes situations which give rise to a cause of action, and not to the remedy of “*dommages et intérêts*”.

62 Relying on *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.*,<sup>38</sup> he held that an infringement of a patent is a tort or delict under the law of Quebec and is the type of harm or “*dommages*” targeted by Article 2261. Thus, in order to pursue an action for infringement, the action must be instituted within two years. Since the evidence, at least with respect to GEC, indicated that Beloit was aware of the allegedly infringing activities of the respondent, from approximately 1975, but took no action until 1986, the Trial Judge concluded that the following contracts were prescribed:

— One complete machine except headbox, sold by GEC to Midtec Paper Corporation (June 1979).

— One complete machine sold by GEC to Donohue-Normick Inc. (13 August 1980).

mot «dommages» (*damages*) est employé à l'article 2261 et que celui-ci ne s'applique que si cette réparation est sollicitée. Le juge a statué qu'une action en contrefaçon de brevet est au contraire une cause d'action unique et que la réparation demandée à cet égard ne peut constituer une cause d'action distincte. Il a ainsi rejeté la décision rendue par le juge Gibson dans *Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.*<sup>36</sup> sur laquelle les appelantes se fondaient.

Le juge a souligné que tout au long du C.c.B.-C., 61 le terme «*damages*» s'emploie indifféremment dans la version anglaise, où il peut avoir deux sens: (1) préjudice causé par suite d'une faute ou d'un délit; (2) réparation ou indemnisation du préjudice causé. La première définition se rapporte à la cause d'action. La seconde se rapporte à la réparation plus justement appelée «dommages et intérêts»<sup>37</sup>. Il a estimé que la mention des «*damages*» (*dommages*) à l'article 2261 concerne le préjudice résultant d'une faute ou d'un délit plutôt que l'indemnisation qu'il est possible d'obtenir en cas de préjudice, ce qui l'a amené à conclure que l'article 2261 prévoit les cas donnant naissance à la cause d'action, et non pas à la réparation par «dommages et intérêts».

62 Se fondant sur la décision *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.*<sup>38</sup>, le juge de première instance a statué que la contrefaçon d'un brevet constitue une faute ou un délit au regard de la loi québécoise et qu'il s'agit du type de préjudice ou de «dommages» visés par l'article 2261. L'action en contrefaçon de brevet doit donc être intentée dans un délai de deux ans. Étant donné que la preuve, du moins à l'égard de GEC, indiquait que Beloit était au courant des activités arguées de contrefaçon de l'intimée, à compter de 1975 environ, mais qu'elle n'avait pas pris de mesures avant 1986, le juge de première instance a conclu que les actions relatives aux contrats suivants étaient prescrites:

— Une machine complète sauf la caisse d'arrivée, vendue par GEC à Midtec Paper Corporation (juin 1979).

— Une machine complète vendue par GEC à Donohue-Normick Inc. (13 août 1980).

- A press-section rebuild sold by GEC to Consolidated-Bathurst Inc. (11 July 1980).
- Two complete machines sold by GEC and manufactured by VDI to Klockner Stadler Hunter Ltd. (29 April 1983) and assembled in South Sabah, Malaysia.
- 63 Beloit submits that the claims against VDI, the manufacturer of the two South Sabah machines, were not prescribed whether Article 2261 applies or not. Since VDI agrees with this position, we need not discuss it further except to note the error of the Trial Judge with regard to these two contracts.
- 64 Beloit claims that the Trial Judge also erred in holding that patent infringement is an offence or quasi-offence under Article 2261 of the C.C.L.C. The action for patent infringement, Beloit reasons, arises solely from the operation of the law, namely the *Patent Act*. As a result, the omnibus prescription period of Article 2242 applies rather than Article 2261. Moreover, Beloit alleges that the two-year prescription period does not apply to this case because a claim for an accounting of profits is not a claim for “damages” within the meaning of Article 2261. In any event the claims against GEC are not prescribed by Article 2261 because, contrary to the Trial Judge’s finding, GEC failed to establish when the prescription period began to run.
- 65 The liability for patent infringement is found in subsection 55(1) of the *Patent Act* which read thus at the relevant time:<sup>39</sup>
55. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any person, by reason of the infringement.
- 66 In *Johnson Controls Inc. v. Varta Batteries Ltd.*,<sup>40</sup> this Court held that an action based on section 55 (formerly section 57) of the *Patent Act* is an action “to give to the aggrieved party (the patentee) a right to damages to the extent of the actual loss suffered
- Une presse remise à neuf vendue par GEC à Consolidated-Bathurst Inc. (11 juillet 1980).
- Deux machines complètes fabriquées par VDI et vendues par GEC à Klockner Stadler Hunter Ltd. (29 avril 1983) et installées au Sabah du Sud, en Malaysia.
- Beloit fait valoir que les chefs de demande contre VDI, le fabricant des deux machines destinées au Sabah du Sud, ne sont pas prescrits, indépendamment de l’application ou non de l’article 2261. VDI étant d’accord avec cette position, il ne nous est pas nécessaire de l’examiner davantage sauf pour souligner l’erreur du juge de première instance relativement à ces deux contrats.
- Beloit prétend que le juge de première instance a aussi commis une erreur en statuant que la contrefaçon d’un brevet constitue un délit ou un quasi-délit au sens de l’article 2261 du C.c.B.-C. Selon Beloit, l’action en contrefaçon de brevet procède de la loi seule, savoir la *Loi sur les brevets*. En conséquence, c’est la prescription générale de l’article 2242 qui s’applique et non celle de l’article 2261. De plus, Beloit allègue que le délai de prescription de deux ans ne s’applique pas en l’espèce parce qu’une demande de restitution des bénéfices ne constitue pas une demande de «dommages-intérêts» au sens de l’article 2261. En tout état de cause, les actions relatives aux chefs de demande contre GEC ne sont pas prescrites par application de l’article 2261 parce que, contrairement à la conclusion du juge de première instance, GEC n’a pas établi le moment où la prescription a commencé à courir.
- La responsabilité pour contrefaçon de brevet est prévue au paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, qui disposait à l’époque en cause<sup>39</sup>:
55. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.
- Dans l’arrêt *Johnson Controls Inc. c. Varta Batteries Ltd.*<sup>40</sup>, la présente Cour a statué qu’une action fondée sur l’article 55 (anciennement l’article 57) de la *Loi sur les brevets* constitue une action «donn[ant] à la partie lésée (le breveté) le droit d’obtenir des

by him due to the acts of an infringing party”.

dommages dans la mesure de la perte effectivement subie par elle en raison des gestes du contrefacteur».

67 Besides damages, section 57 of the Act allows further reliefs:

En plus des dommages-intérêts, l'article 57 de la Loi autorise d'autres mesures de redressement: 67

57. (1) In any action for infringement of a patent, the court, or any judge thereof, may, on the application of the plaintiff or defendant, make such order as the court or judge sees fit,

57. (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l'un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l'ordonnance qu'il juge à propos de rendre:

(a) restraining or enjoining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject-matter of the patent, and for his punishment in the event of disobedience of that order, or

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

(b) for and respecting inspection or account,

b) pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes,

and generally, respecting the proceedings in the action.

et d'une façon générale, quant aux procédures de l'action.

68 In *Clerk and Lindsell on Torts*, the authors state that the infringement of a copyright, patent or a trade mark involves the breach of a statutory right and, therefore, cannot be considered a tort at common law.<sup>41</sup> However, the authors characterize intellectual and industrial profits as interests partly protected by the law of torts. This is explained by the fact that some elements of intellectual and industrial property law are tortious in nature:<sup>42</sup>

Dans leur ouvrage *Clerk and Lindsell on Torts*, les auteurs soutiennent que l'atteinte portée à un droit d'auteur, un brevet ou une marque de commerce constitue la violation d'un droit prévu par la loi et qu'elle ne peut, par conséquent, être considérée comme un délit de common law<sup>41</sup>. Selon ces mêmes auteurs toutefois, les bénéfices intellectuels et industriels sont des intérêts partiellement protégés par le droit de la responsabilité délictuelle. Ils expliquent en effet que certains éléments du droit de propriété intellectuelle et industrielle présentent un caractère délictuel<sup>42</sup>: 68

The law recognises and protects [intellectual property] rights, but both their existence and vindication tend to depend on an amalgam of the principles of common law and equity, and increasingly on statute. To a large extent, statute now regulates the protection of patents, copyrights, registered trade marks and design, albeit the remedies to redress infringement of those rights have tortious aspects.

[TRADUCTION] Le droit reconnaît et protège les droits [de propriété intellectuelle] mais leur existence et leur revendication tend à dépendre d'un amalgame de principes de common law et d'*equity* et de plus en plus de la loi. Dans une large mesure, la loi régit maintenant la protection des brevets, des droits d'auteur, des marques de commerce déposées et des dessins bien que les recours visant à réparer l'atteinte portée à ces droits comportent des aspects délictuels.

69 In some contexts, infringement of copyright, patents and trade marks has been considered tortious in nature.<sup>43</sup> For instance, in *PSM International plc v. Specialised Fastener Products (Southern) Ltd.*, it was held that “infringement of copyright is and always has been treated as a tortious invasion of a property right”.<sup>44</sup>

Dans certains contextes, l'atteinte portée au droit d'auteur, aux brevets et aux marques de commerce a été considérée comme présentant un caractère délictuel<sup>43</sup>. Par exemple, dans la décision *PSM International plc v. Specialised Fastener Products (Southern) Ltd.*, il a été jugé que [TRADUCTION] «la violation du droit d'auteur est et a toujours été traitée comme une atteinte délictuelle à un droit de propriété»<sup>44</sup>. 69

70 Under the French legal system, patent law is also a matter of statute which remains subject to the

Dans le système juridique français, le droit des brevets relève aussi d'une loi tout en demeurant 70

general principles of the civil law in matters not addressed by statute. Under that system, infringement has been characterized as a “quasi-delict”.<sup>45</sup>

assujetti aux principes généraux de droit civil pour ce qui est des questions dont la loi ne traite pas. Dans ce système, la contrefaçon a été qualifiée de «quasi-délit»<sup>45</sup>.

71 In Canada, the cause of action for patent infringement arises solely under the *Patent Act*. It does not follow, however, that, for prescription purposes under the C.C.L.C., patent infringement becomes an “[o]bligations aris[ing] from . . . the operation of the law solely” within the meaning of Article 983 of the C.C.L.C.<sup>46</sup>

Au Canada, la cause d’action de la contrefaçon d’un brevet procède exclusivement de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, il ne s’ensuit pas qu’aux fins de la prescription en vertu du C.c.B.-C., la contrefaçon d’un brevet devienne une «obligation procéd[ant] . . . de la loi seule» au sens de l’article 983 du C.c.B.-C.<sup>46</sup>.

72 Article 983 of the C.C.L.C. provides a list of different sources of “obligations”. Each source is explicitly defined in other provisions of the C.C.L.C. When Article 983 refers to “the operation of the law”, reference must be had to Article 1057 of the C.C.L.C.<sup>47</sup> to determine the ambit of this phrase. What is clear is that the word “law”, as defined in Article 17(2) of the C.C.L.C.,<sup>48</sup> refers only to the laws of Quebec and not to the *Patent Act*.

L’article 983 du C.c.B.-C. établit la source des «obligations», chaque source étant explicitement définie dans d’autres dispositions du C.c.B.-C. Pour déterminer la portée des mots «la loi seule» à l’article 983, il faut ainsi se reporter à l’article 1057 du C.c.B.-C.<sup>47</sup>. Il est évident que le mot «loi», tel qu’il est défini au paragraphe 17(2) du C.c.B.-C.<sup>48</sup>, ne vise que les lois du Québec et non la *Loi sur les brevets*.

73 In *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.*,<sup>49</sup> it was not disputed, says Jackett P., that an infringement of a patent was “a tort or wrong” at common law and a “delict” or “offence” under the law of Quebec, although such torts or “offences” were within the exclusive legislative jurisdiction of the Parliament of Canada by virtue of class 22 of section 91 of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.)*, Schedule to the *Constitution Act, 1982, Item 1*] [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5]]. Interestingly enough, *Mastini* predates subsection 39(1) of the *Federal Court Act*.<sup>50</sup> Be that as it may, it is our view that, for prescription purposes, an infringement of a patent is properly characterized as an offence or quasi-offence (“*délit*” or “*quasi-délit*”) under the law of Quebec, with the result that Article 2261 of the C.C.L.C. operates as a bar to such action when it is not brought within two years of the act complained of.<sup>51</sup> In *Johnson Controls Inc. v. Varta Batteries Ltd.*,<sup>52</sup> this Court has already held that a patent infringement action in Ontario is subject to a six-year limitation period pursuant to paragraph 45(1)(g) of the *Limitations Act*,<sup>53</sup> and not two years under paragraph 45(1)(h) which deals with actions given by any statute. This is so because the

Dans *Mastini c. Bell Telephone Co. of Canada et al.*,<sup>49</sup> le président Jackett a dit que la contrefaçon d’un brevet constituait indubitablement un «délit» ou une «faute» au regard de la common law et un «délit» ou une «faute» au regard de la loi québécoise, même si ces délits ou ces fautes relèvent de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada en vertu de la catégorie 22 de l’article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)*, annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*] [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5]]. Il est intéressant de noter que le jugement rendu dans cette affaire est antérieur au paragraphe 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*.<sup>50</sup> Quoi qu’il en soit, nous estimons qu’aux fins de la prescription, la contrefaçon d’un brevet est à juste titre qualifiée de délit ou de quasi-délit au regard de la loi québécoise, de sorte que l’article 2261 du C.c.B.-C. rend irrecevable l’action en contrefaçon de brevet qui n’est pas intentée dans le délai de deux ans suivant l’acte reproché<sup>51</sup>. Dans l’arrêt *Johnson Controls Inc. c. Varta Batteries Ltd.*,<sup>52</sup> la présente Cour a déjà statué qu’une action en contrefaçon de brevet intentée en Ontario était assujettie au délai de prescription de six ans de l’alinéa 45(1)(g) de la *Loi sur la prescription*

*Patent Act* has as its objective, not the punishment of the wrongdoer, but the compensation of the aggrieved party for losses occasioned by the acts of another.

74 A compensation for a loss is akin to tortious liability. Many note the difficulty in defining what constitutes a tort. Linden suggests that the best working definition so far produced is "A tort is a civil wrong, other than a breach of contract, which the law will redress by an award of damages".<sup>54</sup> Boudouin says for his part [TRANSLATION] "Civil liability entails the obligation to re-establish the broken economic equilibrium and to repara the damage caused to the victim".<sup>55</sup> These definitions reflect the logic applied in the *Johnson Controls* case and assist us in confirming the choice made in *Mastini* with regard to the notions of "delict" and "quasi-delict".<sup>56</sup>

75 It was later held by the Trial Division of this Court, in *Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.*,<sup>57</sup> that if, instead of damages, an accounting of profits is had, Article 2261 does not apply but, rather, the omnibus thirty-year prescription of Article 2241. There, the Trial Judge wrongly characterized the remedy as if it were the cause of action.<sup>58</sup> In view of the fact that the conclusion in that case was based on an erroneous characterization, we are of the view that *Reeves Brothers Inc.* was wrongly decided and ought no longer to be followed.

76 We conclude that the delay for prescription is governed by the provision of Article 2261 of the C.C.L.C. which prescribes a two-year limitation.

77 Beloit attacks the finding of the Trial Judge that it had knowledge of the infringement since 1975. For the prescription to run, the burden was on GEC, says Beloit, to prove that Beloit was aware of the infringement. It claims that while there might have been evidence about Beloit's general knowledge of the activities of the respondents, there was no evidence as to when Beloit first learned of the sales

*des actions*<sup>53</sup> plutôt qu'au délai de prescription de deux ans de l'alinéa 45(1)h), qui traite des actions prévues par toute loi. Il en est ainsi parce que la *Loi sur les brevets* vise non pas à punir l'auteur du délit mais bien à indemniser la partie lésée du préjudice occasionné par les agissements d'autrui.

L'indemnisation du préjudice s'apparente à la responsabilité délictuelle. Plusieurs auteurs soulignent la difficulté de définir ce qui constitue un délit civil. Selon le professeur Linden, la meilleure définition à ce jour est la suivante: «un délit civil est un acte dommageable extra-contractuel, entraînant la responsabilité civile de son auteur, que la loi répare en accordant des dommages-intérêts»<sup>54</sup>. Boudouin affirme pour sa part que «[l]a responsabilité civile entraîne l'obligation de rétablir l'équilibre économique rompu et de réparer le dommage causé à la victime»<sup>55</sup>. Ces définitions reflètent le raisonnement suivi dans l'arrêt *Johnson Controls* et elles nous aident à confirmer le recours aux notions de «délict» et de «quasi-délict» dans la décision *Mastini*<sup>56</sup>.

75 Subséquentement, dans la décision *Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.*<sup>57</sup>, la Section de première instance de la présente Cour a statué que si la réparation accordée est la restitution des bénéfices et non des dommages-intérêts, c'est la prescription générale trentenaire de l'article 2241 qui s'applique et non l'article 2261. Dans cette affaire, le juge de première instance a erronément défini la réparation comme s'il s'agissait de la cause d'action<sup>58</sup>. Étant donné que la conclusion dans cette affaire était fondée sur une définition erronée, nous estimons que la décision *Reeves Brothers Inc.* est erronée et qu'elle ne doit plus être suivie.

76 Nous concluons que le délai de prescription est celui de l'article 2261 du C.c.B.-C., soit un délai de deux ans.

77 Beloit conteste la conclusion du juge de première instance selon laquelle elle avait connaissance de la contrefaçon depuis 1975. Elle dit que pour que la prescription puisse courir, il appartenait à GEC de prouver que Beloit était au courant de la contrefaçon. Elle prétend que même s'il pouvait y avoir certains éléments de preuve établissant la connaissance d'ordre général que Beloit avait des activités

and when Beloit first became aware that the DEW triple-nip press section infringed its patent.

78 The evidence shows that Richard J. Regnier, President and General Manager of Beloit Canada, was cross-examined on his affidavit and said:<sup>59</sup>

Q. Were you personally aware of the formation of the joint venture between Valmet and Canadian General Electric that led to the formation of the Defendant Valmet-Dominion Inc.?

A. Yes, I heard about that shortly after it happened.

Q. In early 1984?

A. That is correct.

...

Q. You were aware of its products?

A. Generally I am aware of its products, primarily assets related to paper machines.

Q. I'm sure your Canadian company was well aware of Dominion Engineering and its products before the 1984 joint venture.

A. That is correct.

...

Q. Now, sir, didn't Dominion Engineering Works Limited before the creation of the joint venture that led to V.D.I., didn't that company, Dominion Engineering Works, offer for sale and sell trip-nip press sections in Canada?

A. I believe that is correct.

Q. Did your company ever complain to them about patent infringement?

A. I don't know the answer to that.

Q. Would you check and let me know?

MR. WILSON:<sup>60</sup> My understanding is that they didn't and that there is now a patent infringement action.

MR. MORROW:<sup>61</sup> Q. How far back does that activity go—the activity by Dominion Engineering in offering for sale and selling trip-nip press sections? I should say: How far back does your company's information as to that activity go?

des intimées, il n'y avait aucune preuve de la date à laquelle Beloit a été informée pour la première fois des ventes ni de la date à laquelle elle a été informée pour la première fois du fait que la presse à triple pince DEW contrefaisait son brevet.

Ainsi qu'il appert de la preuve, Richard J. Regnier, président et directeur général de Beloit Canada, a dit ceci alors qu'il était contre-interrogé sur son affidavit<sup>59</sup>:

[TRADUCTION] Q. Étiez-vous personnellement au courant de la formation de la coentreprise entre Valmet et Canadian General Electric qui a mené à la création de la défenderesse Valmet-Dominion Inc.?

R. Oui, j'en ai entendu parler peu de temps après.

Q. Au début de 1984?

R. C'est exact.

...

Q. Connaissiez-vous ses produits?

R. En général, je suis au courant de ses produits, principalement les éléments d'actif se rapportant aux machines à papier.

Q. Je suis sûr que votre société canadienne était bien renseignée au sujet de Dominion Engineering et de ses produits avant la coentreprise de 1984.

R. C'est exact.

...

Q. Maintenant, Monsieur, Dominion Engineering Works Limited n'a-t-elle pas, avant la création de la coentreprise qui a mené à VDI, cette compagnie, Dominion Engineering Works, n'a-t-elle pas offert en vente et vendu des presses à triple pince au Canada?

R. Je crois que c'est exact.

Q. Votre société n'a-t-elle jamais porté plainte auprès d'elle pour contrefaçon de son brevet?

R. J'ignore la réponse à cette question.

Q. Pourriez-vous vérifier et me le faire savoir?

M<sup>c</sup> WILSON<sup>60</sup>: Je suis d'avis qu'ils n'ont pas porté plainte et qu'il y a aujourd'hui une action en contrefaçon de brevet.

M<sup>r</sup> MORROW<sup>61</sup>: Q. À quand remonte cette activité—l'activité par laquelle Dominion Engineering offrait en vente et vendait des presses à triple pince? Je devrais dire: depuis quand votre société est-elle au courant de cette activité?

78

A. Our information indicates one ordered in 1975, one order in 1980.

Q. And your company. . . neither your company nor Beloit U.S. ever sued Dominion Engineering for patent infringement arising from those activities—correct, sir?

A. I don't believe so.

Q. Shall I take the answer as "no" unless you advise me to the contrary?

A. That's correct.

. . .

Q. I take it, sir, that your company has been aware not only of the existence of the Defendant V.D.I. but also of its activities in the sphere of trip-nip press sections since it was formed—is that right, sir?

A. I believe that is correct.

79 The Supreme Court of Canada has made it clear that tort actions accrue as of the date of their "discoverability". Writing for the Court in *Central Trust Co. v. Rafuse*, Le Dain J. stated:

I am thus of the view that the judgment of the majority in *Kamloops*<sup>62</sup> laid down a general rule that a cause of action arises for purposes of a limitation period when the material facts on which it is based have been discovered or ought to have been discovered by the plaintiff by the exercise of reasonable diligence, and that that rule should be followed and applied to the appellant's cause of action in tort against the respondents under the Nova Scotia *Statute of Limitations*. . . .<sup>63</sup>

. . .

80 The Court, in *Central Trust Co.*, also increased the types of claims that can fall under the discoverability rule, finding no principled reason for distinguishing between an action for property damage (as in *Kamloops*) and an action for recovery of purely financial loss caused by professional negligence. Since *Kamloops* and *Central Trust Co.*, the discoverability rule has enjoyed broad application.<sup>64</sup>

81 With regard to Quebec law, Article 2232 enumerates the causes which suspend the course of prescription:

R. Nos renseignements nous indiquent qu'une machine a été commandée en 1975 et une autre en 1980.

Q. Et votre société . . . ni votre société ni Beloit U.S. n'avez jamais intenté de poursuite contre Dominion Engineering pour contrefaçon de brevet découlant de ces activités—est-ce exact, Monsieur?

R. Je ne crois pas.

Q. Dois-je considérer que votre réponse est «non» à moins que vous ne me disiez le contraire?

R. C'est exact.

. . .

Q. Je comprends, Monsieur, que votre société a été informée non seulement de l'existence de la défenderesse VDI mais aussi de ses activités dans le domaine des presses à triple pince depuis sa formation—est-ce exact, Monsieur?

R. Je crois que c'est exact.

La Cour suprême du Canada a clairement indiqué 79 que la prescription relative aux actions en responsabilité délictuelle commençait à courir à compter de la «possibilité de découvrir le préjudice subi». Dans l'arrêt *Central Trust Co. c. Rafuse*, le juge Le Dain a dit ceci au nom de la Cour:

Je suis donc d'avis que le jugement de la Cour à la majorité dans l'affaire *Kamloops*<sup>62</sup> pose une règle générale selon laquelle une cause d'action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d'action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l'être s'il avait été fait preuve de diligence raisonnable; j'estime en outre qu'on doit suivre cette règle et l'appliquer à la cause d'action délictuelle que possède l'appelante contre les intimés, en vertu de *The Statute of Limitations* de la Nouvelle-Écosse<sup>63</sup>.

. . .

Dans cet arrêt, la Cour suprême a aussi élargi les 80 types de demandes susceptibles de tomber sous le coup de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi, estimant qu'il n'y avait aucune raison en principe de distinguer entre l'action pour dommages causés à un bien (comme dans *Kamloops*) et l'action en indemnisation pour le préjudice purement financier résultant de la négligence professionnelle. Depuis les arrêts *Kamloops* et *Central Trust Co.*, la règle relative à la possibilité de découvrir le préjudice subi a été largement appliquée<sup>64</sup>.

En ce qui concerne la loi québécoise, l'article 81 2232 énumère les causes de suspension de la prescription:

**Art. 2232.** Prescription runs against all persons, unless they are included in some exception established by this code, or unless it is absolutely impossible for them in law or in fact to act by themselves or to be represented by others.

82 The Supreme Court of Canada, in *Oznaga v. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec*,<sup>65</sup> held that the causes suspending prescription in Article 2232 did not include situations where a creditor lacked the awareness of the legal facts which are the basis of his right of action, unless such lack of awareness results from the debtor's fault. Lamer J. [as he then was], speaking for the Court, wrote:

I am therefore of the view that in general it is rightly so that legal scholars refuse to regard the creditor's lack of awareness of the legal facts which are the basis of his right as constituting an absolute *de facto* impossibility of acting (see Pierre Martineau, *La prescription*, P.U.M., 1977, at pp. 353 *et seq.*). Be that so, there however appears to be as much agreement, and I concur, in recognizing that lack of awareness of the legal facts giving rise to a right, when such lack of awareness results from the debtor's fault, is *de facto* impossibility of acting as provided for in art. 2232, and that the starting point for computing deadlines will be suspended until the creditor is aware of the existence of his right—provided, it should be added, that he acted with the care of a reasonable man.<sup>66</sup>

83 While the test in *Oznaga* is stricter, both *Central Trust Co.* and *Oznaga* require that a plaintiff, who pleads suspension of a limitation period, demonstrate that their lack of awareness of the material facts that give rise to the cause of action exists despite having exercised due diligence. The Trial Judge appears to have inferred that because Beloit was aware of the activities of the respondents, it knew or ought to have known of the infringing sales. He concluded that Beloit "at least with respect to the defendant GEC, was aware of its allegedly infringing activities since approximately 1975".<sup>67</sup> The appellants did not indicate to us any evidence with regard to their due diligence. Considering that the Trial Judge heard all the evidence, we are more than reluctant to reverse the inference he made on the facts.<sup>68</sup>

84 We conclude that since Beloit filed a statement of claim against VDI, on 4 June 1986, and a statement

**Art. 2232.** La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l'impossibilité absolue en droit ou en fait d'agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d'autres.

Dans l'arrêt *Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec*<sup>65</sup>, la Cour suprême du Canada a statué que les causes de suspension de la prescription prévues à l'article 2232 n'incluaient pas les situations où le créancier ignorait les faits juridiques générateurs de son droit d'action, à moins que cette ignorance ne résulte de la faute du débiteur. Au nom de la Cour, le juge Lamer [alors juge puîné] a écrit:

Ainsi suis-je d'avis que c'est à bon droit que de façon générale les auteurs refusent de considérer l'ignorance, par le créancier, des faits juridiques générateurs de son droit, comme étant une impossibilité absolue en fait d'agir (voir Pierre Martineau, *La prescription*, P.U.M., 1977, aux pp. 353 et ss.). Par ailleurs, on semble tout autant d'accord, et j'y souscris, pour reconnaître que l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'art. 2232 et que le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu'à ce que le créancier ait eu connaissance de l'existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu'il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille<sup>66</sup>.

Bien que le critère établi dans l'arrêt *Oznaga* soit plus strict, cet arrêt ainsi que l'arrêt *Central Trust Co.* exigent que le demandeur qui invoque la suspension de la prescription prouve qu'il ignorait les faits importants donnant lieu à la cause d'action en dépit de sa diligence raisonnable. Le juge de première instance semble avoir inféré que, du fait de sa connaissance des activités des intimées, Beloit était informée ou aurait dû être informée des ventes arguées de contrefaçon. Il a conclu que Beloit «à l'égard de la défenderesse GEC tout au moins, . . . était au courant de ses activités de contrefaçon depuis 1975 à peu près»<sup>67</sup>. Les appelantes ne nous ont soumis aucun élément de preuve concernant la diligence raisonnable dont elles auraient fait preuve. Considérant que le juge de première instance a entendu l'ensemble de la preuve, nous sommes très réticents à infirmer la conclusion qu'il a tirée à partir des faits<sup>68</sup>.

Nous concluons qu'étant donné que Beloit a déposé une déclaration contre VDI le 4 juin 1986 et

of claim against GEC, on 20 October 1986, any activities of those respondents prior to June 1984 and October 1984, respectively are prescribed.

85 Before dealing with the remaining issues in the appeal, it might be useful to summarize here the conclusions we have reached, based on the foregoing analysis. First, that the Trial Judge correctly found that this Court did not construe claim 1 of the patent in suit to include "high speed" as an element of the invention. Secondly, the manufacture by VDI in Canada of the two machines which were substantially assembled and tested in its Montréal plant and subsequently disassembled in Canada and shipped to South Sabah, Malaysia, for reassembly was a "making" within the terms of section 44 of the Act and was therefore an infringement of the patent in suit. Accordingly, the contrary finding of the Trial Judge was erroneous. Thirdly, the Trial Judge did not err in concluding that VDI did not infringe the patent in suit by supplying spare parts or services to Donohue and Consolidated-Bathurst for the continued running of the press sections. Fourthly, the Trial Judge erred when he concluded that the claims against VDI, the manufacturer of the two South Sabah machines, were statute-barred. Finally, that the Trial Judge was right to conclude that the prescription was a two-year period.

#### REMEDIES

86 The remaining submissions of the parties all relate to remedies. To these we now give consideration.

##### 1. Accounting of profits

87 In their cross-appeal, the respondents contend that liability for the infringement and the consequential remedy is provided in subsection 55(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 21] of the Act, which reads:

une déclaration contre GEC le 20 octobre 1986, toutes activités de ces intimées antérieures à juin 1984 et octobre 1984, respectivement, sont prescrites.

85 Avant de traiter des autres questions soulevées en appel, il peut être utile de résumer nos conclusions en fonction de l'analyse qui précède. Premièrement, le juge de première instance a conclu à juste titre que la présente Cour n'a pas interprété la revendication n° 1 du brevet en cause comme incluant la «grande vitesse» à titre d'élément constitutif de l'invention. Deuxièmement, la fabrication par VDI au Canada de deux machines en grande partie assemblées et vérifiées à son usine de Montréal et subséquemment démontées au Canada pour être expédiées au Sabah du Sud, en Malaysia, afin d'y être réassemblées, constitue une «fabrication» au sens de l'article 44 de la Loi et, par conséquent, une contrefaçon du brevet en cause. En conséquence, la conclusion contraire du juge de première instance était erronée. Troisièmement, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que VDI n'a pas contrefait le brevet en cause en fournissant des pièces de rechange ou des services à Donohue et Consolidated-Bathurst pour assurer le fonctionnement continu des presses. Quatrièmement, le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il a conclu que les chefs de demande contre VDI, le fabricant des deux machines destinées au Sabah du Sud, étaient prescrites. Enfin, le juge de première instance a conclu à juste titre que le délai de prescription était de deux ans.

#### LES RÉPARATIONS

86 Les autres arguments des parties se rapportent tous à la question des réparations, que nous allons maintenant examiner.

##### 1. Restitution des bénéfices

87 Dans leur appel incident, les intimées prétendent que la responsabilité pour contrefaçon et la réparation corrélative sont prévues au paragraphe 55(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 21] de la Loi, qui dispose:

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. [Emphasis added.]

88 It is the respondents' view that a remedy in damages is the only remedy available to a patentee once infringement has been found and that this Court is without jurisdiction to grant any other. They support this contention by referring to subsection 54(1) of the Act which gives jurisdiction to provincial superior courts to award the "amount of the damages claimed" in an infringement action.

89 Relying on the decision of the Trial Division in *Irving Refining Ltd. v. National Harbours Board*,<sup>69</sup> the respondents say that subsection 57(1) of the Act cannot be invoked to ground the remedy of accounting of profits as a remedy in actions for infringement of a patent. For convenience, we reproduce that subsection here:

57. (1) In any action for infringement of a patent, the court, or any judge thereof, may, on the application of the plaintiff or defendant, make such order as the court or judge sees fit,

(a) restraining or enjoining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject-matter of the patent, and for his punishment in the event of disobedience of that order, or

(b) for and respecting inspection of account,

and generally, respecting the proceedings in the action. [Emphasis added.]

90 It is the respondents' contention that the use of the phrases an "order" "respecting the proceedings in the action" and the words on "application of the plaintiff or defendant" in this subsection, all indicate

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. [Non souligné dans l'original.]

88 Les intimées prétendent que le recours en dommages-intérêts est le seul recours dont le breveté peut se prévaloir une fois que la contrefaçon a été établie, et que la présente Cour n'a pas compétence pour accorder une autre réparation. Elles fondent leurs prétentions sur le paragraphe 54(1) de la Loi qui donne compétence aux cours supérieures provinciales pour octroyer le «montant des dommages-intérêts réclamés» dans une action en contrefaçon.

89 Se fondant sur la décision de la Section de première instance *Irving Refining Ltd. c. Le Conseil des ports nationaux*,<sup>69</sup> les intimées disent que le paragraphe 57(1) de la Loi ne peut être invoqué pour fonder la restitution des bénéfices dans des actions en contrefaçon de brevet. Pour plus de commodité, nous reproduisons ce paragraphe:

57. (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l'un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l'ordonnance qu'il juge à propos de rendre:

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l'égard de l'inspection ou du règlement de comptes,

et d'une façon générale, quant aux procédures de l'action. [Non souligné dans l'original.]

90 Les intimées prétendent que, dans ce paragraphe, l'emploi des mots «l'ordonnance», «quant aux procédures de l'action» et «sur requête» du plaignant ou du défendeur indique l'intention du législateur d'ac-

an intention by Parliament to provide remedies in interlocutory proceedings and not in final proceedings commenced by statement of claim. According to the respondent, the word "account" is meant to facilitate the calculation of damages awarded pursuant to subsection 55(1) of the Act.

cordere une réparation dans une instance interlocutoire et non dans une instance finale intentée par voie de déclaration. Selon les intimées, le terme «règlement de comptes» vise à faciliter le calcul des dommages-intérêts octroyés en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi.

91 The respondents also refer to the decision of the Trial Division in *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*<sup>70</sup> where Collier J. held that the use of the word "account" in paragraph 57(1)(b) [then paragraph 59(1)(b)] embraces the more technical "accounting of profits" and allows for the remedy in patent infringement cases. They remark that Collier J. declined to grant the remedy in that case and that his refusal was upheld by the Supreme Court of Canada.<sup>71</sup> In any case, they contend that Collier J. was wrong to read into paragraph 57(1)(b) of the Act, the word "profits".<sup>72</sup>

Les intimées citent aussi la décision de la Section de première instance dans *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*<sup>70</sup>, dans laquelle le juge Collier a statué que l'emploi du mot «comptes» à l'alinéa 57(1)b) [auparavant l'alinéa 59(1)b)] englobe la «comptabilisation des bénéfices» plus technique et autorise cette réparation dans les affaires de contrefaçon de brevet. Les intimées soulignent que le juge Collier a refusé d'accorder cette réparation en l'espèce et que sa décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada<sup>71</sup>. En tout état de cause, elles prétendent que le juge Collier a eu tort d'interpréter l'alinéa 57(1)b) de la Loi comme incluant le mot «bénéfices»<sup>72</sup>. 91

92 The respondents then contrast paragraph 57(1)(b) of the Act with section 53.2 of the *Trade-marks Act*<sup>73</sup> and subsections 34(1) and 35(1) of the *Copyright Act*<sup>74</sup> where the remedy of an accounting of "profits" is provided *eo nomine*. Based on the references in those statutes, the respondents contend that the use of the word "accounts" in paragraph 57(1)(b) of the Act should be construed as providing for an order of accounting for the number and the value of the infringing articles sold by the defendant in lieu of an interlocutory injunction.

Les intimées opposent l'alinéa 57(1)b) de la Loi à l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>73</sup> et aux paragraphes 34(1) et 35(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>74</sup>, où la restitution des «bénéfices» est expressément prévue. Se fondant sur le libellé de ces lois, les intimées soutiennent que l'emploi du mot «comptes» à l'alinéa 57(1)b) de la Loi devrait être interprété comme prévoyant une ordonnance de comptabilisation du nombre et de la valeur des articles argués de contrefaçon vendus par la défenderesse, au lieu d'une injonction interlocutoire. 92

93 The respondents contend further that since, in their view, the Act does not award a remedy of accounting of profits for an infringement action, section 20 [as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 34] of the *Federal Court Act* cannot do so. In support of this contention, they rely on the decisions of the Exchequer Court and the Supreme Court of Canada in *Radio Corp. of America v. Philco Corp. (Delaware)*,<sup>75</sup> a case involving conflicting applications for patents. Jackett P., as he then was, expressed the view that section 21 of the *Exchequer Court Act* [R.S.C. 1952, c. 98] (now section 20 of the *Federal Court Act*) confers jurisdiction on the Court only where a right to relief is expressly given by the *Patent Act* [R.S.C. 1952, c. 203]. In the

Les intimées prétendent en outre qu'étant donné que la Loi n'accorde pas, à leur avis, la restitution des bénéfices dans le cas d'une action en contrefaçon, l'article 20 [mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34] de la *Loi sur la Cour fédérale* ne peut le faire. Pour étayer cette prétention, elles se fondent sur les décisions rendues par la Cour de l'Échiquier et la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Radio Corp. of America v. Philco Corp. (Delaware)*<sup>75</sup> portant sur un conflit de demandes de brevet. Le président Jackett, plus tard juge en chef de la Cour fédérale, a estimé que l'article 21 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier* [S.R.C. 1952, ch. 98] (aujourd'hui l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*) ne confère compétence à la Cour que lorsque la *Loi sur les* 93

Supreme Court of Canada, Martland J., wrote for the Court, at page 304:

The important point is, however, that, since 1923, Parliament has made it clear in the provisions of the various *Patent Acts* that, notwithstanding the jurisdiction conferred by the *Exchequer Court Act* upon the Exchequer Court to deal with conflicting patent applications, the right to seek redress in that Court by an applicant is governed and limited by the provisions of the *Patent Act* respecting conflicting applications. The conclusion which I draw from the legislative history of the provisions of the *Patent Act* respecting conflicting applications is that, although jurisdiction is conferred upon the Exchequer Court by s. 21 of the *Exchequer Court Act* in cases of conflicting applications for a patent, the right of a party involved in such a conflict to attack the patent application of another party is governed by s. 45 and such party is restricted to such rights as are conferred by that section.

94 By analogy with this passage, the respondents assert that unlike paragraph 18(1)(a) (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4) of the *Federal Court Act*, section 20 of the same Act does not create a right to relief and, as well, confer jurisdiction on the Court.

95 For its part, the appellants contend that there is an express provision in the Act providing for the award of a remedy of an accounting of profits in infringement cases. First, they adopt the reasoning of Collier J. in *Consolboard*, *supra*, and point to several subsequent decisions of this Court in which the reasoning in *Consolboard* has been applied, including the recent decision of this Court in *AlliedSignal v. Du Pont*.<sup>76</sup> Furthermore, they say that by virtue of sections 3 and 20 of the *Federal Court Act*, where the subject-matter is otherwise within the jurisdiction of the Court, where equitable principles are applicable to the issue and where no statutory authority bars jurisdiction, this Court has the authority to enforce all remedies available to it as a court of law and equity. In support of this argument, the appellants refer to three decisions of the Trial Division.<sup>77</sup> Finally, the appellants assert that authority for the grant of the remedy of accounting of profits in an action for patent infringement may be found in subsection 20(2) of the *Federal Court Act*, which reads:

*brevets* [S.R.C. 1952, ch. 203] accorde expressément une mesure de redressement. À la page 304, au nom de la Cour suprême du Canada, le juge Martland a écrit:

[TRADUCTION] Toutefois, il importe de souligner que depuis 1923, le Parlement a indiqué clairement dans les dispositions des différentes lois sur les brevets que, notwithstanding la compétence conférée par la *Loi sur la Cour de l'Échiquier* à cette Cour pour traiter des conflits de demandes de brevet, le droit d'un requérant d'obtenir un redressement devant cette Cour est régi et limité par les dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant les demandes conflictuelles. La conclusion que je tire de l'historique législatif des dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant les conflits de demandes est que bien que l'article 21 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier* confère une compétence à cette Cour dans les affaires de conflits de demandes de brevet, le droit d'une partie concernée par un tel conflit de contester la demande de brevet d'une autre partie est régi par l'article 45 et cette partie est limitée aux droits qu'accorde cet article.

94 Par analogie avec ce passage, les intimées affirment que contrairement à l'alinéa 18(1)(a) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4) de la *Loi sur la Cour fédérale*, l'article 20 de cette même Loi ne crée pas de droit à réparation et ne confère donc aucune compétence à la Cour.

95 Pour leur part, les appelantes prétendent que la Loi renferme une disposition expresse prévoyant la possibilité d'accorder la restitution des bénéfices dans les affaires de contrefaçon. Premièrement, elles adoptent le raisonnement du juge Collier dans la décision *Consolboard*, précitée, et invoquent plusieurs décisions subséquentes de la présente Cour dans lesquelles le raisonnement suivi dans *Consolboard* a été appliqué, y compris la décision récente *AlliedSignal c. Du Pont*<sup>76</sup>. En outre, elles affirment qu'en vertu des articles 3 [mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 68] et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, lorsque l'objet se trouve par ailleurs dans les limites de la compétence de la Cour, lorsque des principes d'*equity* s'appliquent à la question et lorsque aucun pouvoir prévu par une loi ne lui enlève la compétence, la présente Cour a le pouvoir d'accorder toutes les réparations qu'elle peut accorder en tant que tribunal de droit et d'*equity*. À l'appui de cet argument, les appelantes citent trois décisions de la Section de première instance<sup>77</sup>. Enfin, les appelantes affirment que le pouvoir d'accorder la restitution des bénéfices dans une action en contrefaçon de brevet

découle du paragraphe 20(2) de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui dispose:

20. . . .

(2) The Trial Division has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).

20. . . .

(2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*.

96 A review of the jurisprudence and the literature discloses that this Division of the Court has never confronted squarely the issue whether the Court has jurisdiction to award the remedy of an accounting of profits in an action for infringement of a patent. Some commentators have questioned whether the Act does indeed provide for the award of such a remedy in patent infringement cases. See, G. A. Macklin, Q.C., "Relief in Intellectual Property Actions";<sup>78</sup> and D. H. MacOdrum, "Entitlement to an Accounting of Profits".<sup>79</sup>

96 Une étude de la jurisprudence et de la doctrine révèle que la présente Section de la Cour n'a jamais abordé directement la question de savoir si la Cour a compétence pour accorder la restitution des bénéfices dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet. Certains auteurs se sont demandés si la Loi prévoyait de fait la possibilité d'accorder ce type de réparation en matière de contrefaçon de brevet. Voir G. A. Macklin, c.r., «Relief in Intellectual Property Actions»<sup>78</sup>, et D. H. MacOdrum, «Entitlement to an Accounting of Profits»<sup>79</sup>.

97 In our view, the time has come to put the issue to rest in this Court. For the reasons that follow, we are all of the view that this Court does have and has always had jurisdiction to award the remedy of accounting of profits and that that jurisdiction is found in paragraph 57(1)(b) of the Act and in sections 3 and 20 of the *Federal Court Act*.

97 À notre avis, le moment est venu pour la Cour de régler cette question. Pour les motifs qui suivent, nous estimons que la Cour a et a toujours eu compétence pour accorder la restitution des bénéfices et que cette compétence découle de l'alinéa 57(1)b) de la Loi ainsi que des articles 3 et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

(a) History of the remedy of accounting

a) Historique de la réparation par restitution des bénéfices

98 A brief review of the history of the remedy might serve as a useful starting point for analysis.

98 Un aperçu de l'historique de cette réparation pourrait servir de point de départ utile pour l'analyse.

99 The remedy of accounting has existed as an action at common law since at least the year 1200, although originally it was limited to actions against bailiffs, guardians in socage or receivers.<sup>80</sup> Prior to 1760, the Court of Chancery had concurrent jurisdiction with the common law courts to order an account in certain cases where such remedy was necessary to assert a legal right.

99 La réparation par restitution existe en tant qu'action en common law depuis l'an 1200 au moins bien qu'à l'origine elle se soit limitée aux actions contre les huissiers, les gardiens en socage ou les séquestres<sup>80</sup>. Avant 1760, la Cour de chancellerie avait compétence concurrente avec les tribunaux de common law pour ordonner la restitution dans certains cas lorsque cette réparation était nécessaire pour faire valoir un droit reconnu par la common law.

100 The equitable remedy of an account was granted against the infringer of a patent, copyright or trade

100 Dans le cadre de l'*equity*, la restitution était accordée à l'encontre de la personne qui avait violé un

mark, on the premise that the infringer acted as the agent of the owner of the right and was therefore obliged to account for the profits earned through the infringement. Accordingly, the owner of a patent who claimed an account of profits was considered to have condoned the infringement and could not claim damages in addition to the account.<sup>81</sup> The House of Lords then determined that the plaintiff in an action for infringement of a patent, having succeeded, is entitled to an election either for damages or an account of profits.<sup>82</sup> Since 1858, the remedy of accounting, therefore, continues to exist as an equitable remedy in patent infringement cases within the jurisdiction of courts vested with the authority to administer both law and equity.

(b) Legislative history of subsection 57(1) of the Act

101 The first Patent Act of Lower Canada enacted in 1824 and entitled *An Act to promote the progress of useful Arts in this Province*<sup>83</sup> predated by some 28 years the first English statute to codify into statutory form the English Patent Laws (the *Patent Act* of 1852), subject to the *Statute of Monopolies* [21 Jac. 1, c. 3] of 1623. Consequently, the original Canadian Acts governing patents were modelled after the United States Acts of 1790, 1793 and 1836. Upper Canada passed its first Patent Act in 1826<sup>84</sup> and in 1849, the two Acts were consolidated.<sup>85</sup> However, it was not until the first post-Confederation Patent Act that the remedy of accounting appeared in the Statute.<sup>86</sup> Although *The Patent Act of 1869* was clearly modelled after the U.S. Patent Act of 1836,<sup>87</sup> the language in section 24 is almost identical to that in section 42 of the British Patent Act of 1852.<sup>88</sup> The relevant section of the *The Patent Act of 1869* reads:

24. An action for the infringement of a Patent may be brought before any Court of Record having jurisdiction to the amount of damages asked for and having its sittings within the Province in which the infringement is said to have taken place, and being at the same time, of the Courts of such jurisdiction within such Province, the one of which the place of holding is nearest to the place of residence or of business of the defendant; and such Court

brevet, un droit d'auteur ou une marque de commerce au motif que celle-ci avait agi à titre de mandataire du titulaire du droit auquel il avait été porté atteinte et qu'elle était donc tenue de rendre compte des bénéfices réalisés par suite de cette atteinte. En conséquence, on considérerait que le titulaire de brevet qui demandait une restitution des bénéfices avait admis l'atteinte et ne pouvait réclamer des dommages-intérêts en sus de la restitution<sup>81</sup>. La Chambre des lords a ensuite décidé que dans une action en contrefaçon de brevet, le demandeur qui a gain de cause a le droit de choisir entre des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices<sup>82</sup>. Depuis 1858, la restitution continue donc d'exister à titre de réparation d'*equity* dans les affaires de contrefaçon de brevet relevant de la compétence des tribunaux investis du pouvoir de statuer en droit et en *equity*.

b) Historique législatif du paragraphe 57(1) de la Loi

La première loi du Bas-Canada sur les brevets 101 édictée en 1824 et intitulée *Acte pour encourager les progrès des Arts utiles en cette Province*<sup>83</sup> précède de quelque 28 ans la première loi anglaise qui a codifié le droit anglais des brevets (la *Patent Act* de 1852), sous réserve de la *Statute of Monopolies* [21 Jac. 1, c. 3] de 1623. En conséquence, les lois canadiennes régissant initialement les brevets se sont inspirées des lois américaines de 1790, 1793 et 1836. Le Haut-Canada a adopté sa première loi sur les brevets en 1826<sup>84</sup> et en 1849, les deux lois ont été refondues<sup>85</sup>. Toutefois, la restitution n'est apparue qu'avec la première loi sur les brevets postérieure à la Confédération<sup>86</sup>. Même si *L'Acte des brevets de 1869* s'inspire manifestement de la *Patent Act* américaine de 1836<sup>87</sup>, le libellé de l'article 24 est presque identique à celui de l'article 42 de la *British Patent Act* de 1852<sup>88</sup>. La disposition pertinente de *L'Acte des brevets de 1869* canadien dispose:

24. Il pourra être porté une action pour contrefaçon de brevet devant tout tribunal ayant juridiction jusqu'à concurrence des dommages-intérêts réclamés et siégeant dans la province où la contrefaçon sera représentée avoir été commise, et se trouvant, des tribunaux qui auront une telle juridiction dans cette province, celui dont le siège sera le plus près du lieu de résidence ou d'affaire du défendeur; et ce tribunal prononcera et adjugera les dé-

shall decide the case and determine as to costs; n [sic] any action for the infringement of a Patent, the Court, if sitting, or any judge thereof in Chambers if the Court be not sitting may, on the application of the plaintiff or defendant respectively, make such order for an injunction, restraining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject matter of the patent, and for his punishment in the event of the disobedience to such order, or for inspection or account, and respecting the same and the proceedings in the action, as the Court of Judge may see fit;—but from such order an appeal shall lie under the same circumstances and to the same Court, as from other judgments or orders of the Court in which the order was made. [Emphasis added.]

pens; dans toute action pour contrefaçon de brevet, le tribunal, s'il siège, ou un de ses juges en chambre, si le tribunal n'est pas en session, pourra, sur requête soit du demandeur, soit du défendeur, rendre tel ordre d'injonction, interdisant à la partie adverse l'usage, la manufacture ou la vente de la chose brevetée et portant une peine en cas de transgression du dit ordre, ou rendre tel ordre d'inspection, ou de production de compte, et tel ordre concernant ces choses et les procédures dans la cause, que le tribunal ou le juge croira justes; mais on pourra interjeter appel de cet ordre, dans les circonstances et au tribunal où se porteront les appels des jugements et ordres du tribunal qui aura décerné cet ordre. [Non souligné dans l'original.]

102 The corresponding section in the English Patent Act of 1852 reads:

L'article correspondant de la Patent Act de 1852 102 dispose:

XLII. In any Action in any of Her Majesty's Superior Courts of Record at Westminster and in Dublin for the Infringement of Letters Patent, it shall be lawful for the Court in which such Action is pending, if the Court be then sitting, or if the Court be not sitting then for a Judge of such Court, on the Application of the Plaintiff or Defendant respectively, to make such Order for an Injunction, Inspection, or Account, and to give such Direction respecting such Action, Injunction, Inspection, and Account, and the Proceedings therein respectively, as to such Court or Judge may seem fit. [Emphasis added.]

[TRADUCTION] XLII. Dans toute action intentée devant une des cours supérieures d'archives de Sa Majesté à Westminster et à Dublin relativement à la contrefaçon de lettres patentes, la Cour, devant laquelle cette action est en instance, est autorisée, si elle siège ou, un juge de cette Cour si elle ne siège pas, sur requête du demandeur ou du défendeur, respectivement, à rendre une ordonnance d'injonction, d'inspection ou de restitution et à donner les directives relatives à l'action, l'injonction, l'inspection et la restitution et aux procédures y afférentes respectivement, que cette Cour ou ce juge estime appropriée. [Non souligné dans l'original.]

103 It should be noticed that the U.S. Patent Act of 1836, which in all other respects is comparable to the Canadian Patent Act of 1869,<sup>89</sup> makes no mention of an inspection or account.<sup>90</sup> Based on the foregoing comparison, we infer that Parliament clearly intended to adopt the English law respecting the remedy of accounting in patent infringement cases.

Il est à remarquer que la Patent Act américaine de 103 1836, qui à tous autres égards est comparable à *L'Acte des brevets de 1869* canadien<sup>89</sup>, ne fait aucunement mention d'une inspection ou d'une restitution<sup>90</sup>. De la comparaison qui précède, nous inférons que le Parlement avait manifestement l'intention d'adopter le droit anglais relativement à la réparation par restitution dans les affaires de contrefaçon de brevet.

104 We acknowledge that contemporary Canadian and English legislation differ in respect of the remedy of accounting for profits in patent infringement cases.<sup>91</sup> Nonetheless, it is our view that the earlier English authorities, based on statutory provisions almost identical to Canadian legislation, are persuasive in interpreting the latter. Similarly, Australian jurisprudence is equally persuasive to the extent that the provision in the Australian Patent Act provides for the relief of accounting in an infringement action.<sup>92</sup>

Nous reconnaissons que les lois canadiennes et 104 anglaises actuelles diffèrent au chapitre de la réparation par restitution des bénéfices en matière de contrefaçon de brevet<sup>91</sup>. Néanmoins, nous sommes d'avis que la jurisprudence anglaise antérieure, fondée sur des dispositions presque identiques à la loi canadienne, peut servir à l'interprétation de celle-ci. De même, la jurisprudence australienne peut aussi être utile dans la mesure où la disposition de la loi sur les brevets de l'Australie prévoit la réparation par restitution des bénéfices dans une action en contrefaçon<sup>92</sup>.

105 We reject the argument that English authorities respecting the remedy of accounting are of no assistance because the basis for the grant of patents in England was the Crown prerogative, but in Canada the grant and the remedies are statutory.<sup>93</sup> In our view, the origin of the right to a patent remains one of prerogative even if it is merged in the statutory right.<sup>94</sup>

106 The respondents' final contention on this issue is that sections 3 and 20 of the *Federal Court Act* cannot provide for the remedy because it is not expressly granted by the *Patent Act*. In support of that contention, the respondents place great reliance upon *Philco, supra* [note 75], in which Jackett P., stated, at page 214:

No right to obtain relief from a Court in respect thereto exists except where such right has been conferred expressly or impliedly by some statute and, as far as I am aware, the only statute that deals with such applications is the *Patent Act* itself.

107 The short answer to that contention is that the remedy is expressly provided for in paragraph 57(1)(b) of the *Patent Act*. Since the remedy of accounting is an equitable remedy and section 20 of the *Federal Court Act* confers upon this Court the authority to grant equitable remedies, we are of the view that the Court does have jurisdiction to grant the remedy to successful patentees in infringement cases, in a proper case.

108 It should be noticed that the remedies of injunction and account provided in paragraphs (a) and (b) of subsection 57(1) of the Act were both developed in the Courts of Equity.<sup>95</sup>

(c) Whether the remedy of accounting of profits is discretionary and, if so, whether the Trial Judge exercised his discretion judicially in refusing the remedy

109 The appellants do not challenge the assertion that the Court has the discretion to award or refuse the equitable remedy of an accounting of profits. Indeed

Nous rejetons l'argument selon lequel la jurisprudence anglaise en matière de restitution des bénéfices n'est d'aucun secours au motif qu'en Angleterre l'octroi de brevets relevait de la prérogative royale alors qu'au Canada l'octroi des brevets et les réparations procèdent d'une loi<sup>93</sup>. À notre avis, le droit d'obtenir un brevet participe toujours de la nature de la prérogative même s'il a été incorporé dans une loi<sup>94</sup>.

Enfin, au sujet de cette question, les intimées 106 prétendent que les articles 3 et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* ne peuvent permettre d'accorder la réparation en cause parce que la *Loi sur les brevets* ne le prévoit pas expressément. À l'appui de cette prétention, les intimées se fondent essentiellement sur le jugement rendu dans *Philco*, précité [note 75], où le président Jackett, plus tard juge en chef, dit à la page 214:

[TRADUCTION] Il n'existe pas de droit d'obtenir auprès d'un tribunal une réparation à cet égard sauf lorsque ce droit a été conféré expressément ou implicitement par une loi et, pour autant que je sache, la seule loi qui traite de ces requête est la *Loi sur les brevets* elle-même.

La réponse brève à cette prétention est que la 107 réparation est expressément prévue à l'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets*. Étant donné que la restitution est une réparation d'*equity* et que l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* confère à la présente Cour le pouvoir d'accorder des réparations d'*equity*, nous estimons que la Cour a compétence pour accorder cette réparation aux brevetés qui ont gain de cause dans les affaires de contrefaçon, si cela est opportun.

Il est à remarquer que les recours en injonction et 108 en restitution prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 57(1) de la Loi ont tous deux été créés par les cours d'*equity*<sup>95</sup>.

c) La réparation par restitution des bénéfices est-elle discrétionnaire et, dans l'affirmative, le juge de première instance a-t-il exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire en la refusant?

Les appelantes ne contestent pas le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'accorder ou de refuser le 109 recours en *equity* que constitue la restitution des

the appellants could not properly do so, having regard to the permissive language of paragraph 57(1)(b) of the Act. Instead, the appellants contend that the discretion to award the equitable remedy of an accounting of profits is limited. They contend that in a patent infringement action a successful plaintiff is *prima facie* entitled to elect damages or an accounting of profits.<sup>96</sup> They contend further that having elected the remedy of accounting for profits in its statement of claim and not being in breach of any of the applicable principles of equity (clean hands, laches or acquiescence) they were entitled to the equitable relief as of right.<sup>97</sup> The appellants contend finally that the Trial Judge erred in refusing the remedy on the basis of the factors he considered, namely, the complexity and inordinate length of the actions, delay by the appellants in bringing the actions after they became aware of the infringement, and the fact that the infringement complained of all occurred while the patent in suit had been declared invalid at first instance, when the decision at first instance was reversed.

110 For their part, the respondents contend that if the remedy of an accounting of profits is available, that remedy is discretionary and that this Court should not interfere with the Trial Judge's refusal to grant the remedy unless it was satisfied that the Trial Judge made some palpable or overriding error which affected the exercise of his discretion. They contend further that the Trial Judge exercised his discretion on proper principles by considering the following factors; the appellants' delay in instituting the actions, the fact that the appellants were aware of the infringement some time before commencing the actions and, the fact that an accounting of profits would be inconvenient and lead to considerable expense and delay. Reliance is placed on the decision of the Supreme Court of Canada in *Consolboard*, *supra*, and of this Court in *AlliedSignal Inc. v. Du Pont Canada Inc.*<sup>98</sup> They contend finally that the remedy of accounting of profits should not be granted since all of the three-nip press section contracts were undertaken when the patent had been found to be invalid by the Court and, there was no evidence that Beloit had bid for any of the GEC contracts in suit.

bénéfices, ce que le libellé facultatif de l'alinéa 57(1)(b) de la Loi ne leur permettait d'ailleurs pas de faire. Elles prétendent plutôt que ce pouvoir discrétionnaire est limité. Elles soutiennent que dans une action en contrefaçon, le demandeur qui a gain de cause a le droit *prima facie* de choisir entre les dommages-intérêts et la restitution des bénéfiques<sup>96</sup>. Elles ajoutent qu'ayant choisi la restitution des bénéfiques dans leurs déclarations et n'ayant violé aucun des principes d'*equity* applicables (mains nettes, inertie ou assentiment), elles ont pleinement droit à ce recours<sup>97</sup>. Enfin, les appelantes prétendent que le juge de première instance a commis une erreur en refusant le recours sur la base des facteurs dont il a tenu compte, savoir la complexité et la durée excessive des actions, le retard des appelantes à intenter les actions après avoir été informées de la contrefaçon et le fait que la contrefaçon reprochée s'est produite alors que le brevet en cause avait été déclaré invalide en première instance et que cette décision de première instance a par la suite été infirmée.

Pour leur part, les intimées prétendent que s'il est possible d'accorder la réparation par restitution des bénéfiques, ce recours est discrétionnaire et que la présente Cour ne devrait pas modifier la décision du juge de première instance de refuser de l'accorder à moins qu'elle ne soit convaincue que ce dernier a commis une erreur manifeste ou dominante qui a faussé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En outre, elles prétendent que le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en tenant compte des facteurs suivants: le retard des appelantes à intenter les actions, le fait que les appelantes ont été informées de la contrefaçon un certain temps avant d'intenter les actions et le fait que la restitution des bénéfiques serait peu commode et entraînerait des frais et des retards considérables. Les intimées se fondent sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans *Consolboard*, précité, et celui de la présente Cour dans *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*<sup>98</sup>. Enfin, elles prétendent que le recours en restitution des bénéfiques ne devrait pas être octroyé étant donné que tous les contrats relatifs à la presse à triple pince ont été conclus alors que le brevet avait été jugé invalide par la Cour et qu'il n'y avait aucune preuve que Beloit avait soumissionné pour l'un des contrats de GEC en cause.

111 The appellants rely on English authorities to establish that a successful plaintiff has a *prima facie* right to elect an accounting of profits. However, without commenting on the efficacy of those authorities, we note that the jurisprudence in this Court, by which we are bound, is that “the choice between the two remedies [damages or accounting profits] cannot be left entirely to the successful plaintiff”.<sup>99</sup> In *Unilever PLC v. Proctor & Gamble Inc.*,<sup>100</sup> this Court held that the decision to award an accounting of profits in patent cases is within the discretion of the judge or prothonotary. That case affirmed the earlier decision of this Court in *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.*,<sup>101</sup> where Mahoney J.A. stated that “(t)he award of the option of an election of profits is, in any event, clearly discretionary”. The jurisprudence of this Court has identified several circumstances under which an accounting of profits may reasonably be refused, such as excessive delay and any misconduct on the part of the patentee. In the present case, the Trial Judge chose not to grant the accounting of profits on the basis that there was a lengthy delay in the proceedings; that the relief would lead to further delay and expense; and, that the infringing parties acted in good faith when they entered the contracts in suit at a time when the Trial Division of this Court had decided that the patent in suit was invalid.

112 We examine in turn each of the factors which the Trial Judge considered in exercising his discretion to refuse the remedy.

The complexity and inordinate length of the actions:

113 While it is true that there is no rule or principle of equity by which the successful patentee is to be denied an equitable remedy due to the inordinate length or complexity of the proceedings, both the British and Canadian courts have repeatedly expressed their concern for the inefficiency of such a remedy in patent infringement cases. In *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy*

111 Les appelantes se fondent sur la jurisprudence anglaise pour établir que le demandeur qui a gain de cause dispose du droit *prima facie* de choisir la restitution des bénéfices. Toutefois, sans nous prononcer sur l'autorité de cette jurisprudence, nous soulignons que la jurisprudence de la présente Cour, par laquelle nous sommes liés, porte que «le choix entre les deux redressements [dommages-intérêts ou restitution des bénéfices] ne peut être laissé entièrement à la discrétion de la partie demanderesse qui a gain de cause»<sup>99</sup>. Dans l'arrêt *Unilever PLC c. Proctor & Gamble Inc.*<sup>100</sup>, la présente Cour a statué que la décision d'accorder la restitution des bénéfices dans les affaires de brevet relève du pouvoir discrétionnaire du juge ou du protonotaire. Cet arrêt confirmait l'arrêt antérieur de la présente Cour *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*<sup>101</sup>, où le juge Mahoney, J.C.A., a dit que «la comptabilisation des bénéfices est un redressement de nature nettement discrétionnaire». La jurisprudence de la présente Cour a relevé certaines circonstances dans lesquelles la restitution des bénéfices peut raisonnablement être refusée, telles que le retard excessif et toute mauvaise conduite de la part du breveté. En l'espèce, le juge de première instance a choisi de ne pas accorder de restitution des bénéfices parce que l'instance durait depuis longtemps, que ce recours pouvait entraîner d'autres retards et frais, et que les parties censées avoir commis la contrefaçon avaient agi de bonne foi lorsqu'elles avaient conclu les contrats en cause alors que la Section de première instance de la présente Cour avait déclaré le brevet en cause invalide.

112 Nous examinerons maintenant chacun des facteurs que le juge de première instance a pris en compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser la réparation en cause.

La complexité et la durée excessive des actions:

113 Bien qu'il soit vrai qu'il n'y ait aucune règle ni aucun principe d'*equity* en vertu duquel un breveté qui a gain de cause doit se voir refuser un recours en raison de la durée excessive ou de la complexité d'une instance, les tribunaux tant britanniques que canadiens ont maintes fois exprimé leurs préoccupations à l'égard de l'inefficacité d'une telle réparation dans des affaires de contrefaçon de brevet. Dans

*Resources Corp.*,<sup>102</sup> Létourneau J.A. noted some of the inconveniences associated with an accounting of profits:

It is trite to say that the exercise of this remedy has been associated with a number of practical difficulties which have somewhat diminished its usefulness. As early as 1892, Lindley L.J., of the English Court of Appeal, wrote:

The Plaintiff therefore was perfectly within his right in electing, as he did in this case, to have an account of profits; but I do not know any form of account which is more difficult to work out, or may be more difficult to work out than an account of profits. One sees it—and I personally have seen a good deal of it—in partnership cases where the capital of a deceased or outgoing partner has been left in the trade; an account has been directed of the profits made in respect of his capital, which is something like the profits made in respect of an invention, and the difficulty of finding out how much profit is attributable to any one source is extremely great—so great that accounts in that form very seldom result in anything satisfactory to anybody. The litigation is enormous, the expense is great, and the time consumed is out of all proportion to the advantage ultimately attained; so much so that in partnership cases I confess I never knew an account in that form worked out with satisfaction to anybody. I believe in almost every case people get tired of it and get disgusted. Therefore, although the law is that a Patentee has a right to elect which course he will take, as a matter of business he would generally be inclined to take an inquiry as to damages, rather than launch upon an inquiry as to profits (*Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), at pp. 162-163).

The remedy often leads to a relitigation of the nature and extent of the infringement in an attempt to minimize the amount of profits made from it or to obtain apportionment. It also gives rise to litigation in the determination of the secondary benefits, i.e., the level and amount of earnings made on the profits by a defendant. Central to the debate between the litigants are the extent and the proper allocation of the burden of proof. This case is no exception to the rule.

114 In our view, it was within the discretion of the Trial Judge to take into consideration the equitable results of the election of an accounting of profits based on the complexity and length of proceedings among other considerations.

l'arrêt *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*<sup>102</sup>, le juge Létourneau, J.C.A., a souligné certains des inconvénients liés à la restitution des bénéfices:

Il a été répété à satiété que l'exercice de ce recours suscite des difficultés d'ordre pratique qui en diminuent quelque peu l'utilité. Dès 1892, le lord juge Lindley, de la Cour d'appel d'Angleterre, écrivait:

(TRADUCTION) Le demandeur avait donc parfaitement le droit de choisir, comme il l'a fait en l'occurrence, qu'il soit rendu compte des bénéfices; mais je ne connais aucune forme de reddition de compte qui soit ou puisse être plus difficile à réaliser que celle des bénéfices. On y a recours—et je l'ai vu faire à de nombreuses reprises—dans des affaires visant une société, lorsque le capital d'un associé décédé ou sortant est laissé dans l'entreprise et qu'une ordonnance de reddition de compte est rendue relativement aux bénéfices réalisés grâce à ce capital. Ces bénéfices s'apparentent à ceux qu'on peut tirer d'une invention. La difficulté d'établir le montant des bénéfices attribuables à une source donnée, quelle qu'elle soit, est énorme, au point que ce type de reddition de compte réussit rarement à satisfaire qui que ce soit. Les différends s'accumulent, les dépenses s'additionnent et le temps qui y est consacré est hors de proportion avec l'avantage qu'on finit par obtenir, à telle enseigne qu'en matière de sociétés, il me faut confesser n'avoir jamais eu connaissance de comptes rendus qui aient donné satisfaction à qui que ce soit. Je crois que dans presque tous les cas, les gens se lassent et se découragent. Par conséquent, même si la loi prévoit que le breveté a le droit de choisir le recours dont il se prévaut, il ferait bien, en pratique, d'opter pour la détermination du montant des dommages-intérêts plutôt que de demander l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices (*Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), aux p. 162 et 163).

Ce recours donne souvent lieu, en effet, à la réouverture du débat judiciaire sur la nature et l'étendue de la controverse, en raison des tentatives faites pour minimiser le montant des bénéfices réalisés ou pour en obtenir la répartition. Fait également l'objet d'un contentieux la question des bénéfices secondaires, c'est-à-dire la détermination du niveau et du montant des gains tirés des bénéfices réalisés par le défendeur. La question de la charge de la preuve, c'est-à-dire son ampleur et son attribution, constitue un élément capital d'un tel débat, et la présente espèce ne fait pas exception à la règle.

À notre avis, le juge de première instance pouvait, 114 à sa discrétion, prendre en compte les résultats en *equity* du choix de la restitution des bénéfices en fonction notamment de la complexité et de la durée de l'instance.

115 The Trial Judge was well qualified to exercise his discretion and to refuse the remedy since he had heard a reference to assess profits in a parallel case involving the same patent.<sup>103</sup> The Trial Judge was correct to refer to the complexity of these actions which required partial hearings in Germany, and elsewhere, not a usual occurrence in patent cases. Moreover, the Trial Judge was aware of the potential length of the proceedings, given the lengthy proceedings involving Valmet Oy in which he had been involved.

116 Once a patentee has successfully demonstrated infringement, the Court, as a court of law and equity, has the discretion to grant the patentee's choice of remedies. The language of section 57 of the *Patent Act* is clear and unambiguous. It provides that the court or judge "may" as "the court or judge sees fit" grant an account in a patent infringement action. If the judge thereby refuses the award of an account, damages are available pursuant to section 55 of the Act. Given that "equity follows the law",<sup>104</sup> the court or the judge is not obliged to rely on the maxims of equity in order to deny a successful plaintiff his or her election of an accounting of profits.

Beloit was aware of GEC's allegedly infringing action since 1975 and took no action until GEC instituted its action in 1986:

117 There is no doubt that when the acts of infringement were carried out with the full knowledge of the plaintiff, a delay in instituting infringement proceedings is a ground for refusing the election of an accounting of profits.<sup>105</sup> However, counsel for the appellants, took the view that because Beloit came to equity with clean hands it had a *prima facie* right to equitable relief. According to counsel GEC did not establish when Beloit first discovered GEC's infringing action and therefore, the defence of acquiescence should fail. But, the respondents did not plead acquiescence in these actions. As mentioned earlier, the Trial Judge was not bound by maxims of equity in exercising his discretion to refuse the election of an accounting of profits since such election is provided for as a statutory alternative to a

Le juge de première instance était bien placé pour exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser le recours puisqu'il avait entendu une référence en vue d'évaluer les bénéfices dans une affaire parallèle concernant le même brevet<sup>103</sup>. Il a eu raison de mentionner la complexité des présentes actions qui ont exigé des audiences partielles en Allemagne et ailleurs, un fait inhabituel dans les affaires de brevets. En outre, il pouvait prévoir la durée éventuelle de l'instance étant donné la longueur de l'affaire *Valmet Oy* dont il avait été saisi.

Une fois que le breveté a prouvé la contrefaçon de son brevet, la Cour, en tant que tribunal de droit et d'*equity*, a le pouvoir discrétionnaire de lui accorder la réparation de son choix. Le libellé de l'article 57 de la *Loi sur les brevets* est clair et non équivoque. Il prévoit que le tribunal ou l'un de ses juges «peut», s'«il [le] juge à propos», accorder la restitution dans une action en contrefaçon de brevet. Si le juge refuse la restitution, il peut accorder des dommages-intérêts en vertu de l'article 55 de la Loi. Étant donné que [TRADUCTION] «l'*equity* respecte la loi»<sup>104</sup>, le tribunal ou l'un de ses juges n'est pas tenu de se fonder sur les maximes d'*equity* pour refuser au demandeur qui a gain de cause la restitution des bénéfices qu'il a choisie.

Beloit était au courant de la prétendue contrefaçon commise par GEC depuis 1975 et elle n'a pris aucune mesure avant que GEC n'intente son action en 1986:

117 Il n'y a aucun doute que lorsque le demandeur a eu pleinement connaissance des actes de contrefaçon, son retard à intenter des procédures en contrefaçon constitue un motif pour lui refuser la restitution des bénéfices qu'il a choisie<sup>105</sup>. Toutefois, l'avocat des appelantes a exprimé l'avis que, parce que Beloit sollicite une réparation d'*equity*, et qu'elle a les mains nettes, elle dispose d'un droit *prima facie* à cette réparation. Selon celui-ci, GEC n'a pas établi quand Beloit a découvert pour la première fois les actes de contrefaçon commis par GEC et, par conséquent, la défense fondée sur l'assentiment devrait être rejetée. Or, les intimées n'ont pas plaidé l'assentiment en l'espèce. Ainsi qu'il a été mentionné, le juge de première instance n'était pas lié par les maximes d'*equity* dans l'exercice de son pouvoir

remedy in damages.

118 Before this Court there was evidence establishing that Beloit was well aware of DEW and its products before 1984; that DEW offered for sale and sold trip press sections before 1984; that Beloit was aware of GEC's activities as far back as 1975; and that GEC's alleged infringing activities began in 1979 and ended in 1984.<sup>106</sup> Beloit however, did not inform DEW or GEC of any complaints of infringement nor did it take action against GEC until 1986.

The contracts in suit were all entered into when the patent had been held invalid by the Trial Division:

119 The appellants contended that there is no principle in equity which provides that a plaintiff ought to be denied an equitable remedy on the basis of an erroneous trial judgment from which it promptly appealed. While we agree with this submission we do not think that this error by itself, if error it be, requires us to interfere with the exercise of discretion by the Trial Judge to award the remedy of accounting of profits. The judgment of the Trial Division was valid until set aside and acts done pursuant to it were arguably done in good faith. In *Reading & Bates v. Baker*,<sup>107</sup> we held that the good faith of an infringer is a factor which a judge could consider in exercising his or her discretion to award a remedy of accounting. In this case, the respondent VDI has accepted responsibility for the risk it took by entering into contracts in the period following the Trial Division's determination that Beloit's patent was invalid. In doing so, it ran the risk of reversal of that determination by this Court, but we are unable to say it did not act in good faith.

120 It is trite that:<sup>108</sup>

As a general rule, an appellate court will not interfere with the exercise of a discretion by a trial judge unless the judge has proceeded upon some erroneous principle, or

discrétionnaire de refuser le choix de la restitution des bénéfices, étant donné qu'il s'agit selon la loi d'un recours subsidiaire au recours en dommages-intérêts.

Devant la présente Cour, certains éléments de 118 preuve ont établi que Beloit était bien au courant de DEW et de ses produits avant 1984; que DEW avait offert en vente et vendu les presses à triple pince avant 1984; que Beloit était déjà au courant des activités de GEC en 1975; et que GEC avait entrepris en 1979 et cessé en 1984 les activités arguées de contrefaçon<sup>106</sup>. Toutefois, Beloit ne s'est pas plainte auprès de DEW ou GEC de contrefaçon, non plus qu'elle n'a pris de mesures contre GEC avant 1986.

Les contrats en cause ont tous été conclus après que le brevet a été déclaré invalide par la Section de première instance:

Les appelantes prétendent qu'aucun principe 119 d'*equity* ne prévoit que le demandeur devrait se voir refuser un recours en raison d'un jugement erroné de première instance dont il a promptement interjeté appel. Bien que nous souscrivions à cet argument, nous ne croyons pas que cette erreur en soi, si erreur il y a, exige que nous modifiions la décision du juge de première instance d'accorder ou non le recours en restitution des bénéfices. Le jugement de la Section de première instance était valide jusqu'à son annulation et les gestes posés en fonction de celui-ci l'ont censément été de bonne foi. Dans l'arrêt *Reading & Bates c. Baker*<sup>107</sup>, nous avons statué que la bonne foi du contrefacteur constitue un élément dont le juge peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder la restitution. En l'espèce, l'intimée VDI a accepté d'assumer les conséquences du risque qu'elle a pris en concluant les contrats dans la période suivant la décision de la Section de première instance déclarant le brevet de Beloit invalide. Ce faisant, elle courait le risque que la présente Cour infirme cette décision mais nous ne pouvons dire qu'elle n'a pas agi de bonne foi.

Il est bien établi que<sup>108</sup>:

En règle générale, une cour d'appel ne modifiera une décision rendue par un juge de première instance dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que si ce juge a agi

some misapprehension of the facts, or where the order is not just and reasonable.

sur le fondement d'un principe erroné ou d'une appréciation fautive des faits, ou si l'ordonnance prononcée n'est pas juste et raisonnable.

121 We are unable to say that in refusing the remedy of accounting of profits the Trial Judge exercised his discretion in a manner that would justify our intervention. Accordingly, we find no error in the conclusion of the Trial Judge that the remedy of accounting of profits was not appropriate in the circumstances of this case.

Nous ne pouvons affirmer qu'en refusant le recours en restitution des bénéfices le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui justifierait que nous modifiions sa décision. En conséquence, nous ne relevons aucune erreur dans sa conclusion que le recours en restitution des bénéfices n'était pas approprié eu égard aux circonstances de l'espèce. 121

## 2. Damages

## 2. Dommages-intérêts

122 In its cross-appeal, VDI submits that the Trial Judge erred in directing that damages be assessed against VDI for the press sections themselves and any other paper machine components with which the press sections may have been sold. VDI argues that the assessment of damages should be limited to the press sections themselves.

Dans son appel incident, VDI fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant que des dommages-intérêts soient imposés à VDI pour les presses elles-mêmes ainsi que pour tous autres éléments constitutifs de machines à papier avec lesquelles les presses peuvent avoir été vendues. VDI fait valoir que l'évaluation des dommages-intérêts devrait se limiter aux presses elles-mêmes. 122

123 VDI puts forward three grounds in support of its assertion that Beloit is only entitled to the profits obtained by the infringement of the press sections which constitute one of the four sections of the paper machine. First, Beloit's statement of claim against VDI and GEC relates only to press sections. Second, there is no evidence that the sale of any of the VDI or GEC press sections was linked to the sale of other machine sections. Third, this Court must set aside the Trial Judge's determination in order to be consistent with its decision in *Beloit Canada Ltée v. Valmet* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (F.C.A.). Accordingly, VDI concludes that this Court must direct the referee to limit damage assessment to the press sections.

VDI avance trois motifs à l'appui de sa prétention selon laquelle Beloit a uniquement droit aux bénéfices réalisés par la contrefaçon des presses qui constituent l'une des quatre sections de la machine à papier. Premièrement, la déclaration de Beloit contre VDI et GEC ne concerne que les presses. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve que la vente de l'une des presses de VDI ou de GEC était liée à la vente des autres sections de la machine. Troisièmement, la présente Cour doit écarter la décision du juge de première instance si elle veut être cohérente avec l'arrêt *Beloit Canada Ltée c. Valmet* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.). En conséquence, VDI conclut que la présente Cour doit donner instruction à l'arbitre de limiter son évaluation des dommages aux presses. 123

124 Conversely, Beloit submits that the Trial Judge's decision is consistent with the jurisprudence and that the Trial Judge correctly inferred from evidence that the inclusion of infringing tri-nip press sections was a factor in the sales by VDI and GEC of the paper machines in which they were included.

Beloit fait au contraire valoir que la décision du juge de première instance est conforme à la jurisprudence et que celui-ci a inféré à juste titre de la preuve que l'inclusion des presses à triple pince arguées de contrefaçon a constitué un facteur dans les ventes par VDI et GEC des machines à papier dont elles faisaient partie. 124

125 Two questions must be addressed in deciding this issue. First, whether the patentee is entitled to an assessment of the whole article sold where its patented article forms only part of the whole article. Second, if the first is answered in the affirmative, then it must be determined whether Beloit, in the case at bar, is entitled to an assessment based upon sales of the press sections with other components.

126 With respect to the first issue, the Supreme Court of Canada in *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*,<sup>109</sup> held that there may be instances when a patentee may be entitled to damages based upon the whole article of which the patented article forms a part. In that instance, the Court awarded damages not just for the infringed article, the stringers, but for the completed article, the fasteners. The Court reached this conclusion on the basis that the stringers were only of importance in their use with the fasteners. In coming to this conclusion the Court adopted the principle established in *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.*<sup>110</sup> where, at pages 41-42, Kerwin J. (as he then was), stated for the Court:

... the Court of Appeal had to consider the amount of damages the plaintiff was entitled to where the defendant infringed plaintiff's patents, one of which related to a particular kind of cam and spindle for opening the gas valve in a prepayment gas meter, and the other of which was for a particular kind of crown wheel in a like meter. It had been shewn before the Master and Eve J., . . . that the plaintiff would have sold many more meters but for the defendant's intervention, and it was, therefore, awarded 13s. 4d. for the loss of profit on each of such meters. [Emphasis added.]

127 Similarly in *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy*,<sup>111</sup> this Court stated at page 119, with respect to a discovery issue in the reference, that it could:

... see no reason in principle why a patentee, whose property has been wrongly appropriated through infringement, should not recover *all* the profits, direct and indirect, derived by the infringer from his wrongful infringement . . .

128 This Court went on to note that [at pages 119-120]:

Pour trancher ce débat, il faut répondre à deux questions. Premièrement, le breveté a-t-il droit à une évaluation de l'ensemble de l'objet vendu lorsque l'objet visé par son brevet ne constitue qu'une partie de l'ensemble de l'objet en cause? Deuxièmement, dans l'affirmative, il faut décider si Beloit, en l'espèce, a droit à une évaluation fondée sur les ventes des presses avec les autres éléments constitutifs.

En ce qui concerne la première question, la Cour suprême du Canada a, dans l'arrêt *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*<sup>109</sup>, statué que dans certains cas le breveté pouvait avoir droit à des dommages-intérêts calculés sur l'ensemble de l'objet dont l'élément breveté fait partie. Dans cette affaire, la Cour a accordé des dommages-intérêts non seulement pour l'objet contrefait, les demi-chaînes, mais aussi pour l'objet complet, les fermetures à glissière, au motif que les demi-chaînes n'avaient d'utilité qu'à titre d'éléments des fermetures à glissières. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a adopté le principe établi dans *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.*<sup>110</sup>, où le juge Kerwin (tel était alors son titre) a dit ceci au nom de la Cour, aux pages 41 et 42:

[TRADUCTION] . . . la Cour d'appel devait considérer le montant des dommages-intérêts auxquels la demanderesse avait droit par suite de la contrefaçon de ses brevets par la défenderesse, dont l'un se rapportait à un type particulier de came et de tige commandant l'ouverture des soupapes d'un compteur à gaz à prépaiement et dont l'autre constituait un type particulier de roue de couronne dans un compteur semblable. Il a été prouvé devant le protonotaire et le juge Eve, . . . , que la demanderesse aurait vendu beaucoup plus de compteurs n'eût été des gestes posés par la défenderesse, et par conséquent, il lui a été accordé 13s.4d. pour le manque à gagner afférent à chaque compteur. [Non souligné dans l'original.]

De même, dans *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy*<sup>111</sup>, la présente Cour a dit à la page 119, à l'égard d'une question ayant trait à l'examen préalable dans le cadre de la référence, qu'elle ne pouvait:

... [voir] en principe, aucune raison pour laquelle un breveté, dont la propriété a abusivement été appropriée par voie de contrefaçon, ne devrait pas recouvrer *tous* les profits, directs ou indirects, que l'auteur de la contrefaçon a tirés de sa contrefaçon illégale . . .

La Cour a poursuivi en soulignant que [aux pages 128 119 et 120]:

Questions as to whether any proportion of the profits earned by the defendant on the sales of non-infringing parts of paper machines was due to such machines have infringing press sections incorporated into them, and the amounts thereof, if any, are difficult questions of fact.

129 Accordingly, this Court in *Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy*<sup>112</sup> upheld the Trial Judge's refusal to award profits on the entire machines containing infringing press sections. This Court wrote at page 278 that the "question is wholly one of fact". At page 279 it observed that the "judge made very strong findings of fact" and then cited the following portion of the Trial Judge's reasons [(1994), 55 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.), at page 458]:

Based on the evidence, I am unable to conclude that any of the profit realized by Valmet on the sale of the four paper machines in question was derived as a result of its wrongful infringement of the plaintiff's patent. The facts clearly show there were numerous reasons why the defendant was successful in its bid for the sale of those machines. None of them, in my view, are in any way related to the infringing press section.

130 Based upon the jurisprudence, in our view the first question should be answered in the affirmative. A patentee is entitled to damages assessed upon the sale of non-infringing components when there is a finding of fact that such sale arose from infringing the patented component.

131 The remaining question is whether the Trial Judge correctly determined that Beloit was entitled to damages based upon sales of other components with the press components. At pages 550-551, the Trial Judge wrote:<sup>113</sup>

I cannot accept the defendant's contention that an award of damages to the plaintiff should be limited to the press section of a paper machine and not beyond, in those instances where the defendants actually sold an entire machine. The case law does not support a restriction of the measure of damages to the loss of profits attributable to the patented article itself. If, in the normal course of a patentee's trade, the patented article is sold by itself, this may well be all he is entitled to. However, where the

La question de savoir si une proportion des profits tirés par la défenderesse de la vente des parties non contrefaites des machines à papier était due à ce que ces machines comprenaient des presses contrefaites, et la détermination de leur montant, s'il en est, sont des questions de fait difficiles.

En conséquence, dans *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*<sup>112</sup>, la présente Cour a confirmé le refus du juge de première instance d'accorder les bénéfices sur l'ensemble des machines contenant les presses arguées de contrefaçon. À la page 278, la Cour a écrit que la «question relève entièrement des faits». À la page 279, elle a fait remarqué que le juge «tire des conclusions de fait très fermes», citant ensuite l'extrait suivant des motifs du juge de première instance [(1994), 55 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 458]:

Compte tenu de la preuve, je ne puis conclure que les bénéfices tirés par Valmet de la vente des quatre machines à papier en question résultaient de la contrefaçon illicite du brevet de la demanderesse. Les faits montrent clairement qu'il existait maintes raisons pour lesquelles la soumission de la défenderesse en vue de la vente de ces machines avait été retenue. À mon avis, aucune de ces raisons ne se rapporte de quelque façon que ce soit à la presse de contrefaçon.

En nous fondant sur la jurisprudence, nous estimons qu'il convient de répondre à la première question par l'affirmative. Le breveté a droit à des dommages-intérêts évalués en fonction de la vente des éléments constitutifs non argués de contrefaçon lorsqu'une conclusion de fait établit que cette vente s'est faite par suite de la contrefaçon de l'élément constitutif breveté.

L'autre question consiste à déterminer si le juge de première instance a décidé à juste titre que Beloit avait droit à des dommages-intérêts en fonction des ventes d'autres éléments avec les éléments constitutifs de la presse. Aux pages 550 et 551, le juge de première instance a écrit ceci<sup>113</sup>:

Je ne peux accepter l'argument des défenderesses que les dommages-intérêts accordés à la demanderesse devraient être limités à la presse de la machine dans les cas où elles ont vendu une machine complète. La jurisprudence ne va pas dans le sens d'une limitation des dommages-intérêts au manque à gagner afférent à l'article breveté lui-même. S'il se trouve que l'article breveté est vendu séparément dans le cours normal des affaires du breveté, il se peut que ce soit là tout ce qu'il lui revient.

patented article is not always or necessarily sold by itself, it is reasonable to assume that the damage to the patentee lies, not merely in loss of profits attributable to the article itself, but in selling the articles in which he trades, in the present case, paper machines with triple-nip press sections. Indeed, this was the position taken by the Supreme Court of Canada in *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.* . . .

. . .

The end result is that at the reference, the plaintiff must show what profit it would have made on the sale of the three machines sold by the defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited, Donohue Malbaie Inc., and Repap N.B. Inc., respectively, the two press section rebuilds sold by the defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau) and to British Columbia Forest Products, and the one press section sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited, all of which have been found to infringe the patent. [Emphasis added.]

132 We are unable to agree with the Trial Judge's statement that "where the patented article is not always or necessarily sold by itself, it is reasonable to assume that the damage to the patentee lies . . . in selling the articles in which he trades." As shown in the preceding review of the jurisprudence, the scope of damages to which a patentee is entitled is not based upon an assumption but rather on a finding of fact. The reasons of the Trial Judge do not, in our respectful view, contain a specific finding based on evidence that non-infringing component parts of machines were sold because the infringing press sections were sold with them. We must conclude from the record, therefore, that the Trial Judge erred in directing that VDI must pay damages based on other components with which the press sections were sold rather than on the press sections alone.

3. Whether the Trial Judge failed to apply the proper legal tests for the award of pre- and post-judgment compound interest; whether he overlooked a declaration as to which claims were infringed; and whether he overlooked the issue of an injunction describing who and what activities are restrained

133 Although the appellants raised all of these issues as his final ground of appeal we consider it appro-

Cependant, si l'article breveté n'est pas toujours ou nécessairement vendu seul, il est raisonnable de présumer que le préjudice causé au breveté réside, non seulement dans le manque à gagner afférent à cet article lui-même, mais dans la vente des articles dont il fait le commerce, en l'occurrence les machines à papier avec presse à triple pince. En effet, telle est la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.* . . .

. . .

Il s'ensuit qu'au renvoi, la demanderesse aura à montrer quel bénéfice elle aurait réalisé sur la vente des trois machines vendues par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited, à Donohue Malbaie Inc. et à Repap N.B. Inc. respectivement, des deux presses remises à neuf vendues par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau) et à British Columbia Forest Products, et de la presse vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited, autant d'articles dont la Cour a jugé qu'ils constituent la contrefaçon du brevet en cause. [Non souligné dans l'original.]

Nous ne pouvons souscrire à l'énoncé du juge de première instance selon lequel «si l'article breveté n'est pas toujours ou nécessairement vendu seul, il est raisonnable de présumer que le préjudice causé au breveté réside . . . dans la vente des articles dont il fait le commerce». Ainsi qu'il appert de l'examen de la jurisprudence qui précède, l'étendue des dommages-intérêts auxquels un breveté a droit n'est pas fondée sur une hypothèse mais plutôt sur une conclusion de fait. À notre humble avis, les motifs du juge de première instance ne renferment pas une conclusion spécifique fondée sur la preuve portant que la vente des éléments constitutifs non argués de contrefaçon des machines était liée à la vente des presses arguées de contrefaçon. Par conséquent, nous devons conclure, d'après le dossier, que le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant que VDI paie des dommages-intérêts fondés sur les autres éléments constitutifs avec lesquels les presses ont été vendues plutôt que sur les presses seules.

3. Le juge de première instance a-t-il omis d'appliquer les critères juridiques appropriés pour l'octroi d'intérêts composés avant et après jugement? A-t-il omis de prononcer une déclaration indiquant quelles revendications ont été contrefaites; A-t-il omis de préciser, dans l'injonction, les personnes et les activités visées?

Bien que les appelantes aient soulevé toutes ces questions comme motif final d'appel, nous considé-

132

133

priate to deal with each separately:

(i) Pre- and post-judgment interest

134 The Trial Judge did not deal with this issue in his judgment pronounced on 16 February 1993. However, on 25 March 1993, pursuant to a motion brought by the appellants under subsection 337(5) of the *Federal Court Rules*, the Trial Judge considered the submissions of counsel for the parties on the issue and amended his judgment as follows:

IT IS HEREBY ORDERED THAT the defendants Voith and VDI shall pay to Beloit simple pre-judgment interest on such damages from the date Beloit commenced its actions to 31 December 1990 at the rate of 10% per annum, and thereafter simple interest at the rate of 7% per annum until payment in full.

135 The appellants contend that the Trial Judge should have awarded compound instead of simple interest on the damage award, both pre- and post-judgment, and relies in support on the decisions of this Court in *Reading & Bates v. Baker*<sup>114</sup> and *Algonquin Mercantile v. Dart Industries*.<sup>115</sup> To this, the respondents make the following reply. First, they say that the award of pre- and post-judgment interest are governed by subsections 36(1) [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 9] and 37(1) [as am. *idem*] of the *Federal Court Act* which incorporate by reference the law in force in the province in which the cause of action arose. Secondly, they note that the causes of action here arose in Quebec and say that the provincial law applicable is Article 1056c of the *Civil Code of Lower Canada* which reads:

**Art. 1056c.** The amount awarded by judgment for damages resulting from an offence or a quasi-offence shall bear interest at the legal rate as from the date when the action at law was instituted.

There may be added to the amount so awarded an indemnity computed by applying to the amount, from such date, a percentage equal to the excess of the interest rate fixed according to section 28 of the Act respecting the Ministère du Revenu (R.S.Q., chapter M-31) over the legal interest rate.

rons qu'il convient d'examiner chacune d'elles séparément.

i) Intérêts avant et après jugement

Dans le jugement qu'il a prononcé le 16 février 1993, le juge de première instance n'a pas traité de cette question. Toutefois, le 25 mars 1993, à la suite d'une requête présentée par les appelantes en vertu du paragraphe 337(5) des *Règles de la Cour fédérale*, le juge de première instance a examiné les arguments des avocats des parties sur cette question et il a modifié son jugement comme suit:

[TRADUCTION] IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ QUE les défenderesses Voith et VDI paient à Beloit les intérêts simples avant jugement sur le montant des dommages-intérêts à compter de la date à laquelle Beloit a intenté ses actions jusqu'au 31 décembre 1990 au taux de 10 % par année et, par la suite des intérêts simples au taux de 7 % par année jusqu'au paiement intégral.

Les appelantes prétendent que le juge de première instance aurait dû accorder des intérêts composés au lieu d'intérêts simples sur les dommages-intérêts, tant avant qu'après jugement, et elles se fondent à cet égard sur les décisions de la présente Cour dans *Reading & Bates c. Baker*<sup>114</sup> et *Algonquin Mercantile c. Dart Industries*<sup>115</sup>. Les intimées répondent ce qui suit à cet argument. Premièrement, elles affirment que l'octroi d'intérêts avant et après jugement est régi par les paragraphes 36(1) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9] et 37(1) [mod., *idem*] de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui intègrent par renvoi la loi en vigueur dans la province où est survenue la cause d'action. Deuxièmement, elles soulignent que les causes d'actions en l'espèce sont survenues au Québec et que le droit provincial applicable en l'espèce est l'article 1056c du *Code civil du Bas-Canada* qui dispose:

**Art. 1056c.** Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d'un délit ou d'un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l'institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur le taux légal d'intérêt.

136 Thirdly, the respondents say that subsection 36(5) [as am. *idem*] of the *Federal Court Act* invests the Court with a discretion over the award of the pre-judgment interest and having regard to the respondents' good faith as implied in the conclusions of the Trial Judge, the discretion he exercised in awarding pre-judgment interest at the simple rather than the compound rate was proper and ought not to be disturbed. *Reading & Bates v. Baker, supra*, was cited in support. No similar contention was made in defence of the award of post-judgment interest.

137 We are unable to accept the appellants' contention that the Trial Judge erred in refusing to award compound interest, pre- and post-judgment. Subsection 36(5) of the *Federal Court Act* provides expressly for the exercise of a discretion by the Court in relation to the award of pre-judgment interest and, although section 37 of the *Federal Court Act* does not contain a comparable provision, this Court has recognized that an award of post-judgment interest is also discretionary.<sup>116</sup> It is true that the Trial Judge did not articulate the basis upon which he awarded simple interest pre- and post-judgment. However, this omission, by itself, does not provide a basis for reversal, if we are satisfied that it was open to him on the facts found to make the award that he did.

138 Before us, the focus of the appellants' contention on this issue, as we understand it, was upon the failure by the Trial Judge to apply the proper legal test in making the award and not upon whether there was a factual justification for the award.

139 We are all of the view that there is, in law, no legal test which mandates the award of compound interest pre- and post-judgment to a successful patentee in an infringement action. Acceptance of such a thesis would imply a rejection of the discretionary nature of the award. Indeed, *Reading & Bates v. Baker, supra*, upon which the appellants place great reliance, expressly recognizes the discretionary

Troisièmement, les intimées disent que le paragraphe 36(5) [mod., *idem*] de la *Loi sur la Cour fédérale* confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire sur l'octroi d'intérêts avant jugement; elles soutiennent que le juge de première instance ayant implicitement reconnu leur bonne foi dans ses conclusions, le pouvoir discrétionnaire qu'il a exercé en octroyant des intérêts avant jugement au taux simple plutôt qu'au taux composé était approprié et que cette décision ne devrait pas être modifiée. L'arrêt *Reading & Bates c. Baker*, précité, a été cité à l'appui de cet argument. Aucune prétention similaire n'a été faite à l'appui de l'octroi d'intérêts après jugement.

Nous ne pouvons accepter, comme le prétendent 137 les appelantes, que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d'accorder des intérêts composés, avant et après jugement. Le paragraphe 36(5) de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoit expressément l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Cour relativement à l'octroi d'intérêts avant jugement et, bien que l'article 37 de cette Loi ne renferme pas de disposition semblable, la présente Cour a reconnu que l'octroi d'intérêts après jugement était aussi discrétionnaire<sup>116</sup>. Il est vrai que le juge de première instance n'a pas dit pourquoi il octroyait des intérêts non composés avant et après jugement. Toutefois, cette omission ne constitue pas en soi un motif pour infirmer sa décision, si nous sommes convaincus qu'il lui était loisible d'accorder ce qu'il a accordé compte tenu des faits établis devant lui.

Devant nous, la principale prétention des appelantes à l'égard de cette question, selon ce que nous en comprenons, concerne l'omission du juge de première instance d'appliquer le critère juridique approprié pour accorder les intérêts et non sur la question de savoir si l'octroi des intérêts était justifié dans les faits.

Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a, en droit, 139 aucun critère juridique qui exige l'octroi d'intérêts composés avant et après jugement à un breveté qui a gain de cause dans une action en contrefaçon. Accepter cette proposition impliquerait la négation du caractère discrétionnaire de l'octroi. En fait, dans *Reading & Bates c. Baker*, précité, sur lequel les appelantes se fondent en grande partie, il a été ex-

nature of the award of pre-judgment interest and that an award of simple interest might be appropriate in a proper case. Létourneau J.A., writing for a unanimous Court, stated at pages 503-504:

There is no doubt that the analogy between an infringer and a trustee is an imperfect one. However, it is one that the courts, in their struggle to achieve equity, devised at a time when the awarding of pre-judgment interest was not permitted at common law, but was emerging in equity. It eventually led, in this latter case, to the compounding of interest because compound interest became a modern reality and the reality of business life. The modern reality is that interest paid or earned on deposits or loans is compound interest.

In my view, bearing in mind this reality and the need to achieve equity in the accounting of profits, the awarding of compound pre-judgment interest as deemed earnings on the profits is the rule, subject to a Court's discretion to mitigate it or to award only simple interest in appropriate circumstances. The good faith of the infringer is certainly a criterion that judge can take into account in the exercise of his discretion. Other factors could include the highly debatable validity of the patent claim or the fact that compounding the interest may reach beyond equity into the realm of punishment. [Emphasis added.]

140 But there, the Court was considering the award of pre-judgment interest in the context of the equitable remedy of accounting. Here, the Trial Judge had awarded the statutory remedy of damages. In our view, this fact alone makes the rule laid down in *Reading & Bates v. Baker*, *supra*, inapplicable to this case. Moreover, as the respondents contend in paragraph 128 of their memorandum of fact and law, given the finding of good faith by the respondents, it was open to the Trial Judge to exercise his discretion by awarding simple pre- and post-judgment interest. For these reasons, we are of the view that the discretion which the Trial Judge exercised ought not to be disturbed.

4. Whether the Trial Judge overlooked the making of a declaration as to which claims were infringed

141 In our view, when the reasons for judgment are read as a whole and understood, there is no con-

pressément reconnu que l'octroi d'intérêts avant jugement avait un caractère discrétionnaire et que l'octroi d'intérêts simples pouvait être approprié dans certains cas. Le juge Létourneau, J.C.A., au nom de la Cour à l'unanimité, dit ceci aux pages 503 et 504:

Sans aucun doute, l'analogie entre le contrefacteur et le fiduciaire n'est pas parfaite, mais il s'agit d'un raisonnement que les tribunaux, dans leur effort pour parvenir à l'équité, ont élaboré à une époque où la common law ne permettait pas l'octroi d'intérêts avant jugement, mais où l'*equity* commençait à l'accepter. Dans ce dernier système, le raisonnement a fini par mener à l'octroi d'intérêts composés parce que ceux-ci sont devenus une réalité moderne et se sont imposés dans la vie commerciale. La réalité moderne veut que les intérêts courant sur des prêts ou produits par des dépôts soient des intérêts composés.

À mon avis, vu cette réalité et la nécessité d'assurer l'équité dans la reddition de compte, l'octroi d'intérêts composés au titre de gains réputés tirés des bénéfices est la règle, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour d'en atténuer l'application ou de n'accorder que des intérêts simples lorsque les circonstances le demandent. La bonne foi du contrefacteur peut certes être prise en considération dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. D'autres facteurs peuvent être examinés, dont la validité douteuse de la revendication de brevet ou le fait que l'octroi d'intérêts composés déborde le domaine de l'équité pour entrer dans celui de la punition. [Non souligné dans l'original.]

Dans cette affaire, la Cour envisageait l'octroi 140 d'intérêts avant jugement dans le contexte de la réparation d'*equity* par restitution des bénéfices. Or, en l'espèce, le juge de première instance a accordé le recours en dommages-intérêts prévu par une loi. À notre avis, ce seul fait rend la règle établie dans *Reading & Bates c. Baker*, précité, inapplicable à la présente instance. En outre, ainsi que les intimées le prétendent au paragraphe 128 de leur exposé des faits et du droit, étant donné la reconnaissance de leur bonne foi, il était loisible au juge de première instance d'exercer son pouvoir discrétionnaire en accordant des intérêts simples avant et après jugement. Pour ces motifs, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans la façon dont le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire.

4. Le juge de première instance a-t-il omis de prononcer une déclaration indiquant quelles revendications ont été contrefaites?

À notre avis, la lecture des motifs du jugement 141 dans leur ensemble et leur bonne compréhension ne

fusion respecting the claims that were found to have been infringed, although the Trial Judge did not make a declaration to that effect. Counsel for the appellants has included such a declaration in paragraph 2 of the draft judgment filed as Schedule 3 to his memorandum of fact and law which we are prepared to adopt with necessary modifications in order to remedy the omission.

5. Whether the Trial Judge overlooked the issue of an injunction describing who and what activities are restrained

142 In his amended judgment, the Trial Judge made the following order:

IT IS HEREBY ORDERED THAT an injunction issue against VDI and Voith,

but he did not specify the activities in respect of which the restraining order was made.

143 Since this objection to the judgment as against VDI was withdrawn during oral argument, and we were informed that the action against Voith had been settled, we see no need to discuss it further.

#### CONCLUSION

144 For the foregoing reasons, we would dispose of the appeals as follows:

1. With respect to appeal No. A-179-93, we would allow the appeal, in part, and would declare that Canadian letters patent 1,020,383 (the Beloit patent) and claims 1, 2, and 4 through 11 thereof have been infringed by DEW triple-nip presses. In particular, but without limiting the determination of the extent of infringement to be made on the reference, such claims have been infringed by:

(a) the manufacture by the respondent VDI in Canada of two DEW triple-nip presses as part of complete machines to Klockner Stadler Hunter Ltd. for South Sabah Pulp and Paper Mill;

font ressortir aucune confusion concernant les revendications jugées contrefaites, même si le juge de première instance n'a pas fait de déclaration à ce sujet. L'avocat des appelantes a inclus une telle déclaration au paragraphe 2 du projet de jugement déposé comme annexe 3 à son exposé des faits et du droit, que nous sommes prêts à adopter avec les modifications nécessaires afin de remédier à cette omission.

5. Le juge de première instance a-t-il omis de préciser, dans l'injonction, les personnes et les activités visées?

Dans son jugement modifié, le juge de première 142 instance a rendu l'ordonnance suivante:

[TRADUCTION] IL EST ORDONNÉ QU'une injonction soit émise contre VDI et Voith,

mais il n'a pas précisé les activités à l'égard desquelles l'ordonnance restrictive était rendue.

Puisque cette objection au jugement rendu contre 143 VDI a été retirée au cours de la plaidoirie orale, et que nous avons été informés du règlement de l'action intentée contre Voith, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette question plus avant.

#### CONCLUSION

Par les motifs exposés ci-dessus, nous sommes 144 d'avis de disposer des appels comme suit:

1. Pour ce qui est de l'appel n° A-179-93, nous sommes d'avis accueillir l'appel, en partie, et de déclarer que les lettres patentes canadiennes 1,020,383 (le brevet de Beloit) ainsi que les revendications 1, 2 et 4 à 11 de celles-ci ont été contrefaites par les presses à triple pince DEW. Plus particulièrement, et sans limiter l'étendue de la contrefaçon devant être déterminée dans le cadre de la référence, ces revendications ont été contrefaites par:

a) la fabrication, par l'intimée VDI au Canada, de deux presses à triple pince DEW s'intégrant à des machines complètes vendues à Klockner Stadler Hunter Ltd. pour la South Sabah Pulp and Paper Mill;

- (b) the sale by the respondent VDI of a press section (with minor dryer rebuild) to Great Lakes Forest Products Limited;
- (c) the sale by the respondent VDI of one complete machine except dryer to Corner Brook Pulp & Paper Limited;
- (d) the sale by the respondent VDI of one complete machine to Donohue Malbaie Inc;
- (e) the sale by the respondent VDI of one complete machine to Repap N.B. Inc.
2. In all other respects, the appeals should be dismissed.
3. The cross-appeal should be allowed in part for the reason that the Trial Judge erred in directing that VDI must pay damages based on other components with which the press sections were sold rather than on the press section alone.
4. In all other respects, the cross-appeal should be dismissed.
5. Success being divided there should be no award of costs of the appeals or the cross-appeal.
- b) la vente, par l'intimée VDI, d'une presse (avec sécherie légèrement remise à neuf) à Great Lakes Forest Products Limited;
- c) la vente, par l'intimée VDI, d'une machine complète, sauf la sécherie, à Corner Brook Pulp & Paper Limited;
- d) la vente, par l'intimée VDI, d'une machine complète à Donohue Malbaie Inc;
- e) la vente, par l'intimée VDI, d'une machine complète à Repap N.B. Inc.
2. À tous autres égards, nous sommes d'avis de rejeter les appels.
3. Nous sommes d'avis d'accueillir en partie l'appel incident au motif que le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant que VDI paie des dommages-intérêts fondés sur les autres éléments constitutifs avec lesquels les presses ont été rendues plutôt que sur les presses seules.
4. À tous autres égards, nous sommes d'avis de rejeter l'appel incident.
5. Chacune des parties ayant eu partiellement gain de cause, nous sommes d'avis de ne pas adjuger de dépens quant aux appels ou à l'appel incident.
- 
- <sup>1</sup> Formerly ss. 28(1) and 63(1), R.S.C. 1970, c. P-4.
- <sup>2</sup> *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 87 C.I.P.R. 205 (F.C.A.).
- <sup>3</sup> *J.M. Voith GMBH v. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22 (F.C.T.D.).
- <sup>4</sup> *J.M. Voith GmbH et al v. Beloit Corp. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (F.C.A.).
- <sup>5</sup> [1992] 1 S.C.R. viii.
- <sup>6</sup> Since the events in these proceedings predate January 1, 1994, the *Civil Code of Lower Canada* applies and not the *Civil Code of Quebec*.
- <sup>7</sup> Appeal Book, Vol. 3A, at p. 433.
- <sup>8</sup> Leave to appeal refused [1992] 1 S.C.R. viii.
- <sup>9</sup> *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.*, [1993] 2 F.C. 515 (T.D.), at p. 539.
- <sup>10</sup> For a discussion on the limitation period, see below section 3 "Prescription", at p. 529.
- <sup>11</sup> (1985), 7 C.I.P.R. 281 (F.C.A.).
- <sup>1</sup> Anciennement les art. 28(1) et 63(1), S.R.C. 1970, ch. P-4.
- <sup>2</sup> *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 87 C.I.P.R. 205 (C.A.F.).
- <sup>3</sup> *J.M. Voith GMBH c. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).
- <sup>4</sup> *J.M. Voith GmbH et autre c. Beloit Corp et autres* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (C.A.F.).
- <sup>5</sup> [1992] 1 R.C.S. viii.
- <sup>6</sup> Étant donné que les événements faisant l'objet des présentes instances sont antérieurs au 1<sup>er</sup> janvier 1994, c'est le *Code civil du Bas-Canada* et non le *Code civil du Québec* qui s'applique.
- <sup>7</sup> Dossier d'appel, vol. 3A, à la p. 433.
- <sup>8</sup> Demande d'autorisation de pourvoi refusée: [1992] 1 R.C.S. viii.
- <sup>9</sup> *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1993] 2 C.F. 515 (1<sup>re</sup> inst.), à la p. 539.
- <sup>10</sup> Pour un examen du délai de prescription, voir la section 3 ci-dessous intitulée «Prescription», à la p. 529.
- <sup>11</sup> (1985), 7 C.I.P.R. 281 (C.A.F.).

<sup>12</sup> 406 U.S. 518 (1972).

<sup>13</sup> *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121 (C.A.), at pp. 128-129; *Steel Co. of Canada Ltd. v. Sivaco Wire & Nail Co.* (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (F.C.T.D.).

<sup>14</sup> *Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1 (F.C.A.), at pp. 17-18; leave to appeal to S.C.C. refused [1988] 1 S.C.R. vi.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32 (Ex. Ct.).

<sup>17</sup> *Supra*, note 12.

<sup>18</sup> U.S. Patent Law states that: "Every patent shall contain . . . a grant to the patentee . . . for the term of seventeen years . . . the right to exclude others from making, using or selling the invention throughout the United States", see 35 U.S.C. § 154 (1988).

<sup>19</sup> Pub. L. No. 98-622, § 101(a), 98 Stat. 3383 (1984) (codified at 35 U.S.C. § 271(f) (1988)).

<sup>20</sup> 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).

<sup>21</sup> See S. Watt, "Patent Infringement: Redefining the 'Making' Standard to Include Partial Assemblies" (1985), 60 *Wash. L. Rev.* 889; J. D. Murphy, "Paper Converting Company v. Magna-Graphics Corporation: Increased Protection Against Making and Using Combination Patents" (1985), 34 *Am. U.L.R.* 761.

<sup>22</sup> *Radio Corporation of America v. Andrea*, 90 F.2d 612 (2d Cir. 1937); *Hewitt-Robins, Inc. Link-Belt Co.*, 371 F.2d 225 (7th Cir. 1966), at p. 230; *Cold Metal Process Co. v. United Engineering & Foundry Co.*, 235 F.2d 224 (3d Cir. 1956), at p. 230.

<sup>23</sup> *Supra*, note 11.

<sup>24</sup> *Id.*, at p. 309.

<sup>25</sup> A.B. (A-176-93), Vol. 2, at p. 209, joint admissions of fact.

<sup>26</sup> A.B. (A-176-93), Vol. 2, at p. 210, joint admissions of fact.

<sup>27</sup> A.B. (A-176-93), Vol. 3C, at pp. 751-752, examination for discovery of Juhani Pakkala.

<sup>28</sup> *Supra*, note 14.

<sup>29</sup> *Id.*, at pp. 17-18.

<sup>30</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (F.C.A.), at p. 281.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Supra*, note 14.

<sup>33</sup> R.S.C., 1985, c. F-7.

<sup>34</sup> S. 39(1) of the *Federal Court Act* prescribes:

39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in any province between subject and subject apply to any proceedings in the Court in respect of any cause of action arising in that province.

This subsection is an example where civil law supplements federal legislation. See J.-M. Brisson and A. Morel "Droit fédéral et droit civil: complémentarité, dissociation" (1996), 75 *Can. Bar Rev.* 297, at p. 324.

<sup>12</sup> 406 U.S. 518 (1972).

<sup>13</sup> *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121 (C.A.), aux p. 128 et 129; *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire & Nail Co.* (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>14</sup> *Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1988), 18 C.I.P.R. 1 (C.A.F.), aux p. 17 et 18; demande d'autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1988] 1 R.C.S. vi.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Dole Refrigerating Products v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32 (C. de l'É).

<sup>17</sup> Précité, note 12.

<sup>18</sup> La loi américaine sur les brevets porte: [TRADUCTION] «Tout brevet accorde . . . au breveté . . . pour une période de dix-sept ans . . . le droit d'empêcher toute autre personne de fabriquer, d'exploiter ou de vendre l'invention aux États-Unis», voir 35 U.S.C. § 154 (1988).

<sup>19</sup> Pub. L. No. 98-622, § 101(a), 98 Stat. 3383 (1984) (codifié à 35 U.S.C. § 271(f) (1988)).

<sup>20</sup> 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).

<sup>21</sup> Voir S. Watt, «Patent Infringement: Redefining the "Making" Standard to Include Partial Assemblies» (1985), 60 *Wash. L. Rev.* 889; J. D. Murphy, «Paper Converting Company v. Magna-Graphics Corporation: Increased Protection Against Making and Using Combination Patents» (1985), 34 *Am. U.L.R.* 761.

<sup>22</sup> *Radio Corporation of America v. Andrea*, 90 F.2d 612 (2d Cir. 1937); *Hewitt-Robins, Inc. Link-Belt Co.*, 371 F.2d 225 (7th Cir. 1966), à la p. 230; *Cold Metal Process Co. v. United Engineering & Foundry Co.*, 235 F.2d 224 (3d Cir. 1956), à la p. 230.

<sup>23</sup> Précité, note 11.

<sup>24</sup> *Id.*, à la p. 309.

<sup>25</sup> Dossier d'appel (A-176-93), vol. 2, à la p. 209. Exposé conjoint des faits.

<sup>26</sup> Dossier d'appel (A-176-93), vol. 2, à la p. 210. Exposé conjoint des faits.

<sup>27</sup> Dossier d'appel (A-176-93), vol. 3C, aux p. 751 et 752. Interrogatoire préalable de Juhani Pakkala.

<sup>28</sup> Précité, note 14.

<sup>29</sup> *Id.*, aux p. 17 et 18.

<sup>30</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.), à la p. 281.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Précité, note 14.

<sup>33</sup> L.R.C. (1985), ch. F-7.

<sup>34</sup> L'art. 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* dispose:

39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Ce paragraphe est un exemple de cas où le droit civil complète la loi fédérale. Voir J.-M. Brisson et A. Morel «Droit fédéral et droit civil: complémentarité, dissociation» (1996), 75 *R. du B. can.* 297, à la p. 324.

<sup>35</sup> The Trial Judge referred to the *Civil Code of Québec*. Technically, it is the *Civil Code of Lower Canada* which was replaced January 1, 1994, by the *Civil Code of Québec*. The relevant articles of the C.C.L.C. are the following:

**Art. 2242.** All things, rights and actions the prescription of which is not otherwise regulated by law, are prescribed by thirty years, without the party prescribing being bound to produce any title, and notwithstanding any exception pleading bad faith.

**Art. 2261.** The following actions are prescribed by two years;

2. For damages resulting from offences or quasi-offences, whenever other provisions do not apply;

<sup>36</sup> (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

<sup>37</sup> J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Montréal, Yvon Blais, 1990, at p. 97.

<sup>38</sup> (1971), 18 D.L.R. (3d) 215 (Ex. Ct), Jackett P.

<sup>39</sup> Changes have been made in a recent amendment to the *Patent Act*, S.C. 1993, c. 15, s. 48, notably with regard to the French version. Both versions of s. 55(1) now read:

**55.** (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.

<sup>40</sup> (1984), 3 C.I.P.R. 1 (F.C.A.), at pp. 22-23.

<sup>41</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, 17th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), at p. 1348. In *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle*, [1990] 1 All ER 909 (Ch. D.), it was held that infringement of a foreign copyright cannot constitute a tort under English law. In *Def Lepp Music and Others v. Stuart-Brown and Others*, [1986] R.P.C. 273, at p. 276, a decision of the High Court of Justice—Chancery Division, it was held that the right to sue for copyright infringement was “under English law a statutory right, not a tort at common law”.

<sup>42</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, *supra*, at pp. 21-22. Patent law, which has its roots in the historical traditions of the common law, notably in the British history of monopolies granted under the prerogative, is now a matter of statute. F. B. Fetherstonhaugh & H. G. Fox, *The Law and Practice of Letters Patent of Invention in Canada* (Toronto: Carswell, 1926), at p. 1; H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969), at p. 5; *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormas Meister Lucius and Bruning*, [1964] S.C.R. 49, at p. 56.

<sup>43</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, 17th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), at p. 1348.

<sup>35</sup> Le juge de première instance a parlé du *Code civil du Québec*. Techniquement, il s'agit du *Code civil du Bas-Canada* qui a été remplacé le 1<sup>er</sup> janvier 1994 par le *Code civil du Québec*. Les articles pertinents du C.c.B.-C. sont les suivants:

**Art. 2242.** Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

**Art. 2261.** L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:

2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables;

<sup>36</sup> (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>37</sup> J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd., Montréal, Yvon Blais, 1990, à la p. 97.

<sup>38</sup> (1971), 18 D.L.R. (3d) 215 (C. de l'É.), le président Jackett.

<sup>39</sup> Des changements ont été apportés dans une modification récente de la *Loi sur les brevets*, L.C. 1993, ch. 15, art. 48, particulièrement en ce qui concerne la version française. Les deux versions de l'art. 55(1) disposent maintenant:

**55.** (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.

<sup>40</sup> (1984), 3 C.I.P.R. 1 (C.A.F.), aux p. 22 et 23.

<sup>41</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, 17<sup>e</sup> éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1995), à la p. 1348. Dans *Tyburn Productions Ltd v Conan Doyle*, [1990] 1 All ER 909 (Ch. D.), il a été jugé que la violation d'un droit d'auteur étranger ne peut constituer un délit au regard de la loi anglaise. Dans *Def Lepp Music and Others v. Stuart-Brown and Others*, [1986] R.P.C. 273, à la p. 276, un arrêt de la Haute Cour de Justice, division de la chancellerie, il a été jugé que le droit d'intenter une poursuite en violation de droit d'auteur constituait [TRADUCTION] «au regard du droit anglais, un droit prévu par la loi et non un délit en common law».

<sup>42</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, précité, aux p. 21 et 22. Le droit des brevets, dont les racines remontent aux traditions historiques de la common law, particulièrement à l'histoire britannique des monopoles octroyés en vertu de la prerogative, fait maintenant l'objet d'une loi. F. B. Fetherstonhaugh & H. G. Fox, *The Law and Practice of Letters Patent of Invention in Canada* (Toronto: Carswell, 1926), à la p. 1; H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* 4<sup>e</sup> éd. (Toronto: Carswell, 1969), à la p. 5; *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius and Bruning*, [1964] R.C.S. 49, à la p. 56.

<sup>43</sup> *Clerk and Lindsell on Torts*, 17<sup>e</sup> éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1995), à la p. 1348.

<sup>44</sup> [1993] F.S.R. 113 (Patents County Ct.), at p. 116.

<sup>45</sup> See Paul Mathély, «Le droit français des brevets d'invention» (1974) *Journal des notaires et des avocats*, at p. 11, Paris.

<sup>46</sup> Art. 983 of the C.C.L.C. provides:

**Art. 983.** Obligations arise from contracts, quasi-contracts, offences, quasi-offences, and from the operation of the law solely.

<sup>47</sup> Art. 1057 of the C.C.L.C. provides:

**Art. 1057.** Obligations result in certain cases from the sole and direct operation of law, without the intervention of any act, and independently of the will of the person obliged or of him in whose favor the obligation is imposed.

Such are the obligations of tutors and other administrators who cannot refuse the charge cast upon them;

The obligation of children to furnish the necessaries of life to their indigent parents;

Certain obligations of owners of adjoining properties;

The obligations which in certain cases arise from fortuitous events;

And others of a like nature.

<sup>48</sup> Art. 17(2) of the C.C.L.C. provides:

**Art. 17.** . . .

2. The wor[d] . . . «law», . . . mean[s] the acts, statutes and laws of the Legislature of Quebec. . .

<sup>49</sup> *Supra*, note 38.

<sup>50</sup> The decision in *Mastini* was delivered 21 January 1971, while the *Federal Court Act* was brought into force on 1 June 1971.

<sup>51</sup> The Quebec courts have ruled that the violation of a statute may give rise to a civil action prescribed by the two-year limitation period of Art. 2261. See *Club de chasse et pêche de Chartierville inc. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 1529 (Sup. Ct.); *Commission des droits de la personne du Québec c. Québec (Ville de)*, [1986] R.J.Q. 243 (Sup. Ct.); *Brisson c. Leduc*, [1988] R.J.Q. 1623 (Sup. Ct.).

<sup>52</sup> *Supra*, note 40.

<sup>53</sup> R.S.O. 1980, c. 240.

<sup>54</sup> A. M. Linden, *Canadian Tort Law*, 5th ed. (Toronto: Butterworths, 1993), at pp. 1-2.

<sup>55</sup> J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Cowansville (Que.), Yvon Blais Inc., 1990, at p. 2.

<sup>56</sup> A «delict» is a voluntary act. A «quasi-delict» is an involuntary act». See J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Cowansville (Que.): Yvon Blais Inc., 1990, at p. 2.

<sup>57</sup> *Supra*, note 36.

<sup>58</sup> The nature of the remedy of an accounting of profits was considered in *Reading & Bates Construction Co. v.*

<sup>44</sup> [1993] F.S.R. 113 (Patents County Ct.), à la p. 116.

<sup>45</sup> Voir Paul Mathély, «Le droit français des brevets d'invention» (1974), *Journal des notaires et des avocats*, à la p. 11, Paris.

<sup>46</sup> L'art. 983 du C.c.B.C. dispose:

**Art. 983.** Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contracts, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule.

<sup>47</sup> L'art. 1057 du C.c.B.-C. dispose:

**Art. 1057.** Les obligations naissent, en certains cas, de l'opération seule et directe de la loi, sans qu'il intervienne aucun acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée, ou de celle en faveur de qui l'obligation est imposée;

Telles sont les obligations des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée;

L'obligation des enfants à fournir à leurs parents indigents les nécessités de la vie;

Certaines obligations des propriétaires de terrains adjacents;

Les obligations qui, en certaines circonstances, naissent de cas fortuits;

Et autres semblables.

<sup>48</sup> L'art. 17(2) du C.c.B.-C. dispose:

**Art. 17.** . . .

2. . . . «loi» . . . [signifie les] actes, statuts ou lois de la législature de Québec . . .

<sup>49</sup> Précité, note 38.

<sup>50</sup> Le jugement concernant l'affaire *Mastini* a été rendu le 21 janvier 1971, tandis que la *Loi sur la Cour fédérale* est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1971.

<sup>51</sup> Les tribunaux du Québec ont statué que la violation d'une loi peut donner lieu à une action civile prescrite par le délai de deux ans prévu à l'art. 2261. Voir *Club de chasse et de pêche de Chartierville inc. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 1529 (C.S.); *Commission des droits de la personne du Québec c. Québec (Ville de)* [1986], R.J.Q. 243 (C.S.); *Brisson c. Leduc*, [1988] R.J.Q. 1623 (C.S.).

<sup>52</sup> Précité, note 40.

<sup>53</sup> L.R.O. 1980, ch. 240.

<sup>54</sup> A. M. Linden, *La responsabilité civile délictuelle*, 5<sup>e</sup> éd. (Cowansville (Qué.): Éditions Yvon Blais, 1993), aux p. 1 et 2.

<sup>55</sup> J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd., Cowansville (Qué.): Yvon Blais Inc., 1990, à la p. 2.

<sup>56</sup> Un «délit» est un acte volontaire. Un «quasi-délit» est un acte involontaire. Voir J.-L. Baudouin, *La responsabilité civile délictuelle*, 3<sup>e</sup> éd., Cowansville (Qué.): Yvon Blais Inc., 1990, à la p. 2.

<sup>57</sup> Précité, note 36.

<sup>58</sup> La nature de la réparation qu'est la restitution des bénéfices a été examinée dans *Reading & Bates Construc-*

*Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 (C.A.).

<sup>59</sup> A.B., Vol. 3C, at pp. 785-787, Exhibit 144, discovery of Beloit.

<sup>60</sup> Counsel for Beloit.

<sup>61</sup> Counsel for Beloit.

<sup>62</sup> *Kamloops (City of) v. Nielsen et al.*, [1984] 2 S.C.R. 2.

<sup>63</sup> [1986] 2 S.C.R. 147, at p. 224.

<sup>64</sup> For examples of the types of claim in which the rules has been applied, see Graeme Mew, *The Law of Limitations* (Toronto: Butterworths, 1991), at pp. 106-109.

<sup>65</sup> [1981] 2 S.C.R. 113. This case predates *Central Trust Co. v. Rafuse*, [1986] 2 S.C.R. 147.

<sup>66</sup> *Id.*, at p. 126.

<sup>67</sup> *J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp.*, [1993] 2 F.C. 515, at p. 548.

<sup>68</sup> On questions of fact, the oft-cited passage from Ritchie J. in *Stein et al. v. "Kathy K" et al. (The Ship)*, [1976] 2 S.C.R. 802, at p. 808, is a guiding star:

These authorities are not to be taken as meaning that the findings of fact made at trial are immutable, but rather that they are not to be reversed unless it can be established that the learned trial judge made some palpable and overriding error which affected his assessment of the facts. While the Court of Appeal is seized with the duty of re-examining the evidence in order to be satisfied that no such error occurred, it is not, in my view, a part of its function to substitute its assessment of the balance of probability for the findings of the judge who presided at trial.

<sup>69</sup> [1976] 2 F.C. 415 (T.D.), at p. 419.

<sup>70</sup> (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (F.C.T.D.).

<sup>71</sup> [1981] 1 S.C.R. 504.

<sup>72</sup> Counsel referred to the decisions: *Grand Trunk Pacific Railway Co. v. Dearborn* (1919), 58 S.C.R. 315, at p. 320; *Re Navy League of Canada*, [1927] 2 D.L.R. 184 (N.S.S.C.), at p. 185; and *Electric Fireproofing Co. of Canada v. Electric Fireproofing Co.* (1910), 43 S.C.R. 182, at p. 186.

<sup>73</sup> R.S.C., 1985, c. T-13 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234).

<sup>74</sup> R.S.C., 1985, c. C-42.

<sup>75</sup> [1965] 2 Ex. C.R. 197, at pp. 214-216; confd by [1966] S.C.R. 296, at pp. 302-305.

<sup>76</sup> *AlliedSignal v. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.), at pp. 444-445.

<sup>77</sup> *Teledyne Indust. Ltd. v. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 30 C.P.C. 285 (F.C.T.D.) (Addy J.); *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 F.C. 373 (T.D.) (Addy J.); varied on appeal on a different point, [1988] 2 F.C. 305 (C.A.); *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (F.C.T.D.), at p. 438 (Rouleau J.).

*tion Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.).

<sup>59</sup> Dossier d'appel, vol. 3C, aux p. 785 à 787, pièce 144, interrogatoire préalable de Beloit.

<sup>60</sup> Avocat de Beloit.

<sup>61</sup> Avocat de Beloit.

<sup>62</sup> *Kamlopps (Ville de) c. Nielsen, et autres*, [1984] 2 R.C.S. 2.

<sup>63</sup> [1986] 2 R.C.S. 147, à la p. 224.

<sup>64</sup> Pour des exemples des types de demandes auxquelles la règle a été appliquée, voir Graeme Mew, *The Law of Limitations* (Toronto: Butterworths, 1991), aux p. 106 à 109.

<sup>65</sup> [1981] 2 R.S.C. 113. Cet arrêt est antérieur à l'arrêt *Central Trust Co. c. Rafuse*, [1986] 2 R.S.C. 147.

<sup>66</sup> *Id.*, à la p. 126.

<sup>67</sup> *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, [1993] 2 C.F. 515, à la p. 548.

<sup>68</sup> Au sujet des questions de faits, le passage suivant des motifs du juge Ritchie dans *Stein et autres c. «Kathy K» et autres (Le navire)*, [1976] 2 R.C.S. 802, à la p. 808, souvent cité, constitue un point de repère utile:

On ne doit pas considérer que ces arrêts signifient que les conclusions sur les faits tirées en première instance sont intangibles, mais plutôt qu'elles ne doivent pas être modifiées à moins qu'il ne soit établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. Bien que la Cour d'appel ait l'obligation de réexaminer la preuve afin de s'assurer qu'aucune erreur de ce genre n'a été commise, j'estime qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la prépondérance des probabilités aux conclusions tirées par le juge qui a présidé le procès.

<sup>69</sup> [1976] 2 C.F. 415 (1<sup>re</sup> inst.), à la p. 419.

<sup>70</sup> (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>71</sup> [1981] 1 R.C.S. 504.

<sup>72</sup> Les avocats ont cité les décisions suivantes: *Grand Trunk Pacific Railway Co. v. Dearborn* (1919), 58 R.C.S. 315, à la p. 320; *Re Navy League of Canada*, [1927] 2 D.L.R. 184 (C.S.N.-É.), à la p. 185; et *Electric Fireproofing Co. of Canada v. Electric Fireproofing Co.* (1910), 43 R.C.S. 182, à la p. 186.

<sup>73</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).

<sup>74</sup> L.R.C. (1985), ch. C-42.

<sup>75</sup> [1965] 2 R.C.É. 197, aux p. 214 à 216; conf. par [1966] R.C.S. 296, aux p. 302 à 305.

<sup>76</sup> *AlliedSignal c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.), aux p. 444 et 445.

<sup>77</sup> *Teledyne Indust. Ltd. c. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 30 C.P.C. 285 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) (le juge Addy); *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 C.F. 373 (1<sup>re</sup> inst.) (le juge Addy), modifié en appel sur un autre point, [1988] 2 C.F. 305 (C.A.); *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 438 (le juge Rouleau).

<sup>78</sup> G. Alexander Macklin, "Relief in Intellectual Property Actions", in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 17, Feb. 1983, p. 1089, at pp. 1090-1091.

<sup>79</sup> Donald H. MacOdrum, "Entitlement to an Accounting of Profits" in *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, Vol. 19, Nov. 1983, p. 1243, at p. 1245.

<sup>80</sup> R. P. Meagher, W. M. C. Gummow and J. R. F. Lehane, *Equity: Doctrines and Remedies*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1992), at p. 659.

<sup>81</sup> *Neilson and Others v. Betts* (1871), Law Rep. 5 H.L. 1, at p. 22, per Lord Westbury; *Patents Act, 1949* (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 87, s. 60, *Patents Act, 1977* (U.K.), 1977, c. 37, s. 61.

<sup>82</sup> *De Vitre and Others v. Betts*, (1873) Law Rep. 6 H.L. 319.

<sup>83</sup> S.L.C. 1824, c. 25, enacted on March 9, 1824; note that many authors mistakenly refer to 1823 as the year of enactment of the first Canadian Patent Act.

<sup>84</sup> *An Act to encourage the progress of useful arts within this Province*, S.U.C. 1826, c. 5, enacted on January 30, 1826.

<sup>85</sup> *An Act to consolidate and amend the Laws of Patents for Inventions in this Province*, S. Prov. C. 1849, c. 24, enacted in May 1849.

<sup>86</sup> *The Patent Act of 1869*, S.C. 1869, c. 11.

<sup>87</sup> U.S. Statutes 1836, Session I, c. 357, enacted July 4, 1836 and revised March 3, 1837; c. 45.

<sup>88</sup> *The Patent Law Amendment Act, 1852* (U.K.), 15 & 16 Vict., c. 83.

<sup>89</sup> Both Acts have 54 sections.

<sup>90</sup> The remedy of an accounting of the defendant's profits was incorporated into U.S. Patent legislation subsequent to the introduction of the remedy in the Canadian Patent Act. However, the remedy of accounting was abolished by the U.S. Patent Act of 1946 (see *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 377 U.S. 476 (1964), at p. 505). In the U.K., patent legislation was amended in 1919 to exclude the remedy of an accounting of profits only to be restored in 1949 on the recommendation of the Swan Committee, a 1947 Departmental Committee of the Board of Trade, Cmd. 7206, p. 48. The Committee explained that when a patentee is limited to a remedy in damages, they may thereby be obliged to disclose information to the infringer, possibly a competitor in trade, information that could prove compromising to the patentee's business.

<sup>91</sup> For example, s. 57 of *The Patent Act of 1869* has remained virtually unchanged since 1869 whereas the English version of the same provision was amended to provide that in an action for patent infringement a claim may be made, *inter alia*, "(c) for damages in respect of the infringement; (d) for an account of profits derived by him [the defendant] from the infringement": *Patents Act 1977* (U.K.), 1977, c. 37, s. 61. Moreover, unlike to the Canadian legislation, the current English legislation

<sup>78</sup> G. Alexander Macklin, «Relief in Intellectual Property Actions», dans *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, vol. 17, février 1983, p. 1089, aux p. 1090 et 1091.

<sup>79</sup> Donald H. MacOdrum, «Entitlement to an Accounting of Profits» dans *Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin*, Series 8, vol. 19, nov. 1983, p. 1243, à la p. 1245.

<sup>80</sup> R. P. Meagher, W. M. C. Gummow et J. R. F. Lehane, *Equity: Doctrines and Remedies*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto: Butterworths, 1992), à la p. 659.

<sup>81</sup> *Neilson and Others v. Betts* (1871), Law Rep. 5 H.L. 1, à la p. 22, par lord Westbury; *Patents Act, 1949* (R.-U.) 12, 13 & 14 Geo. 6, ch. 87, art. 60; *Patents Act, 1977* (R.-U.), 1977, ch. 37, art. 61.

<sup>82</sup> *De Vitre and Others v. Betts*, (1873) Law Rep. 6 H.L. 319.

<sup>83</sup> S.B.-C. 1824, ch. 25, édictée le 9 mars 1824; il est à remarquer que de nombreux auteurs mentionnent erronément 1823 comme année d'adoption de la première loi canadienne sur les brevets.

<sup>84</sup> *An act to encourage the progress of useful arts within this Province*, S.U.C. 1826, ch. 5, édictée le 30 janvier 1826.

<sup>85</sup> *Acte pour refondre et amender les lois relatives aux patentes ou brevets d'invention en cette province*, S. Prov. C. 1849, ch. 24, édictée en mai 1849.

<sup>86</sup> *L'Acte des brevets de 1869*, S.C. 1869, ch. 11.

<sup>87</sup> U.S. Statutes 1836, Session I, ch. 357, édictée le 4 juillet 1836 et révisée le 3 mars 1837; ch. 45.

<sup>88</sup> *The Patent Law Amendment Act, 1852* (R.-U.), 15 & 16 Vict., ch. 83.

<sup>89</sup> Les deux lois comptent 54 articles.

<sup>90</sup> La réparation par restitution des bénéfices réalisés par le défendeur a été intégrée à la loi sur les brevets américaine à la suite de l'introduction de cette réparation dans la loi sur les brevets canadienne. Toutefois, la réparation par restitution a été abolie dans la Patent Act américaine de 1946 (voir *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 377 U.S. 476 (1964), à la p. 505). Au Royaume-Uni, la loi sur les brevets a été modifiée en 1919 afin d'exclure la réparation par restitution des bénéfices pour être finalement rétablie en 1949 sur la recommandation du comité Swan, un comité ministériel du Board of Trade de 1947, Cmd. 7206, à la p. 48. Le comité a expliqué que lorsqu'un breveté est limité au recours en dommages-intérêts, il se peut qu'il soit tenu de divulguer au contrefacteur, et éventuellement à un concurrent commercial, des renseignements qui pourraient compromettre ses activités.

<sup>91</sup> Par exemple, l'art. 57 de *L'Acte des brevets de 1869* est demeuré pratiquement inchangé depuis 1869 tandis que la version anglaise de la disposition équivalente de la loi anglaise a été modifiée pour prévoir que dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, une demande peut être présentée, notamment [TRADUCTION] «c) pour des dommages-intérêts relatifs à la contrefaçon; d) pour une restitution des bénéfices tirés par lui [le défendeur] par suite de la contrefaçon»: *Patents Act 1977* (R.-U.), 1977,

expressly provides that a court shall not award both an accounting and damages.

<sup>92</sup> The pertinent section of the Australian *Patents Act*, 1990, No. 83, 1990, is:

**122. (1)** The relief which a court may grant for infringement of a patent includes an injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit) and, at the option of the plaintiff, either damages or an account of profits.

<sup>93</sup> MacOdrum, *supra*, note 79, at p. 1246, note 19; H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Invention*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969), pp. 5-6.

<sup>94</sup> *Formea Chemicals Ltd. v. Polymer Corp. Ltd.*, [1967] 1 O.R. 546 (C.A.); aff'd [1968] S.C.R. 754.

<sup>95</sup> P. V. Baker & P. St. J. Langan, *Snell's Equity*, 29th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1990), at pp. 582, 638.

<sup>96</sup> *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), at pp. 162-163; *Automatic Coal Gas Retort Co. v. The Mayor &c. of Salford* (1897), 14 R.P.C. 451 (Ch. D.), at p. 471 (Romer J.); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.), at p. 118; and *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (F.C.T.D.), at p. 20 (Reed J.).

<sup>97</sup> *Bond v. Hopkins* (1802), 1 Sch. & Lefr. 413 (H.L.), at p. 429; *Hanson v. Keating* (1844), 67 R.R. 1, at pp. 3-4; *Sharp v. Wakefield*, [1891] A.C. 173 (H.L.), at p. 179, cited with approval in *Roncarelli v. Duplessis*, [1959] S.C.R. 121, at p. 155; *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.), at p. 351; and *Szuba v. Szuba*, [1951] 1 D.L.R. 387 (Ont. H.C.), at pp. 388-391.

<sup>98</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.).

<sup>99</sup> *AlliedSignal*, *supra*, note 76, at p. 444.

<sup>100</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (F.C.A.).

<sup>101</sup> (1992), 18 D.L.R. (4th) 1 (F.C.A.), at p. 27.

<sup>102</sup> [1995] 1 F.C. 483 (C.A.), at pp. 493-494; application for leave to appeal to S.C.C. refused, 1 June 1995, File No. 24458 [[1995] 2 S.C.R. v].

<sup>103</sup> *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.); aff'd (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (F.C.A.).

<sup>104</sup> Baker & Langan, *supra*, note 95, at p. 29.

<sup>105</sup> *Consolboard*, *supra*, note 70 (F.C.T.D.), at pp. 220-222; aff'd [1981] 1 S.C.R. 504, at p. 514.

<sup>106</sup> Appeal Book, Vol. 3C, at pp. 785-787.

<sup>107</sup> *Supra*, note 102, at pp. 493-495.

<sup>108</sup> *Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)*, [1990] 2 F.C. 18 (C.A.), at p. 49.

<sup>109</sup> [1937] S.C.R. 36.

<sup>110</sup> (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.).

<sup>111</sup> (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (F.C.A.).

<sup>112</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (F.C.A.).

ch. 37 art. 61. En outre, contrairement à la loi canadienne, la loi anglaise actuelle prévoit expressément qu'un tribunal ne peut octroyer à la fois la restitution des bénéfices et des dommages-intérêts.

<sup>92</sup> L'article pertinent de la *Patents Act*, 1990, n° 83, 1990, de l'Australie, dispose:

[TRADUCTION] **122. (1)** En réparation de la contrefaçon d'un brevet, un tribunal peut accorder une injonction (sous réserve des conditions, s'il en est, qu'il estime appropriées) et, au choix du demandeur, des dommages-intérêts ou une restitution des bénéfices.

<sup>93</sup> MacOdrum, précité, note 79, à la p. 1246, note 19; H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Invention*, 4<sup>e</sup> éd. (Toronto: Carswell, 1969), aux p. 5 et 6.

<sup>94</sup> *Formea Chemicals Ltd. v. Polymer Corp. Ltd.*, [1967] 1 O.R. 546 (C.A.); conf. par [1968] R.C.S. 754.

<sup>95</sup> P. V. Baker et P. St. J. Langan, *Snell's Equity*, 29<sup>e</sup> éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1990), aux p. 582 et 638.

<sup>96</sup> *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), aux p. 162 et 163; *Automatic Coal Gas Retort Co. v. The Mayor &c. of Salford* (1897), 14 R.P.C. 451 (Ch. D.), à la p. 471 (le juge Romer); *Watson, Laidlaw and Co. v. Pott* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.), à la p. 118; et *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la p. 20 (le juge Reed).

<sup>97</sup> *Bond v. Hopkins* (1802), 1 Sch. & Lefr. 413 (H.L.), à la p. 429; *Hanson v. Keating* (1844), 67 R.R. 1, aux p. 3 et 4; *Sharp v. Wakefield*, [1891] A.C. 173 (H.L.), à la p. 179, cité avec approbation dans *Roncarelli c. Duplessis*, [1959] R.C.S. 121, à la p. 155; *Weingarten Brothers v. Charles Bayer & Co.* (1905), 22 R.P.C. 341 (H.L.), à la p. 351; et *Szuba v. Szuba*, [1951] 1 D.L.R. 387 (H.C. Ont.), aux p. 388 à 391.

<sup>98</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.).

<sup>99</sup> *AlliedSignal*, précité, note 76, à la p. 444.

<sup>100</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.).

<sup>101</sup> (1992), 18 D.L.R. (4th) 1 (C.A.F.), à la p. 27.

<sup>102</sup> [1995] 1 C.F. 483 (C.A.), aux p. 493 et 494; demande d'autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, 1<sup>er</sup> juin 1995, n° du greffe 24458 [[1995] 2 R.C.S. v].

<sup>103</sup> *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1994), 55 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. par (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.).

<sup>104</sup> Baker & Langan, précité, note 95, à la p. 29.

<sup>105</sup> *Consolboard*, précité, note 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux p. 220 à 222; conf. par [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 514.

<sup>106</sup> Dossier d'appel, vol. 3C, aux p. 785 à 787.

<sup>107</sup> Précité, note 102, aux p. 493 à 495.

<sup>108</sup> *Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)*, [1990] 2 C.F. 18 (C.A.), à la p. 49.

<sup>109</sup> [1937] R.C.S. 36.

<sup>110</sup> (1911), 28 R.P.C. 157 (C.A.).

<sup>111</sup> (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.).

<sup>112</sup> (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.).

<sup>113</sup> [1993] 2 F.C. 515.

<sup>114</sup> *Supra*, note 102.

<sup>115</sup> *Supra*, note 77.

<sup>116</sup> See *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1988] 2 F.C. 305 (C.A.), at p. 321.

<sup>113</sup> [1993] 2 C.F. 515.

<sup>114</sup> Précité, note 102.

<sup>115</sup> Précité, note 77.

<sup>116</sup> Voir *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1988] 2 C.F. 305 (C.A.), à la p. 321.