

American Cyanamid Company (Plaintiff)

v.

Novopharm Limited (Defendant)

Trial Division, Noël A.C.J.—Toronto, November 29; Ottawa, December 8, 1971.

Patents—Infringement—Non-exclusive licensee not entitled to sue for—Patent Act, secs. 2(h), 57.

A non-exclusive licensee of a patent has no right to bring an action for infringement of the patent.

Spun Rock Wools Ltd. v. Fiberglass Canada Ltd. [1943] S.C.R. 547, aff'd. (P.C.) 6 C.P.R. 57, distinguished; *King v. David Allen & Sons Ltd.* [1916] 2 A.C. 54, referred to.

MOTION.

R. T. Hughes for plaintiff.

I. Goldsmith for defendant.

NOËL A.C.J.—The defendant applies for an order striking out the statement of claim herein pursuant to Rule 419 of the Rules of this Court on the ground that it discloses no reasonable cause of action and, or in the alternative, that it is otherwise an abuse of the process of the Court by reason of the fact that the plaintiff, as a non-exclusive licensee under Canadian Patent number 726,675 owned by Bristol-Myers Company, has no status to maintain this action without making the said patentee a party thereto as required by section 57(2) of the *Patent Act*; and that an action for alleged infringement of the said patent against the defendant herein by Bristol-Myers Company is pending in this Court being action number T-2153-71. A further argument was raised at the hearing by both counsel for the defendant and counsel for Bristol-Myers Company that a non-exclusive licensee has no right to sue under section 57(2) of the *Patent Act*. Counsel for Bristol-Myers Company was brought into these proceedings as a result of an order issued by my brother Gibson J. whereby Bristol-Myers Company was served with the present motion and “given an opportunity to make a submission with reference in any event to the definition of ‘patentee’ in section 2 of the *Patent Act* and Rule 1716 of the Rules of this

American Cyanamid Company (Demanderesse)

c.

Novopharm Limited (Défenderesse)

Division de première instance. Le juge en chef adjoint Noël—Toronto, le 29 novembre et Ottawa, le 8 décembre 1971.

Brevets—Violation—Le détenteur d'une licence non exclusive n'a pas qualité pour poursuivre en violation—Loi sur les brevets, art. 2h) et 57.

Un détenteur d'une licence non exclusive d'exploitation d'un brevet n'a pas qualité pour instituer une action en violation du brevet.

Distinction faite avec l'arrêt *Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglass Canada Ltd.* [1943] R.C.S. 547, confirmé par (C.P.) 6 C.P.R. 57; arrêt mentionné: *King c. David Allen & Sons Ltd.* [1916] 2 A.C. 54.

REQUÊTE.

R. T. Hughes pour la demanderesse.

I. Goldsmith pour la défenderesse.

LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—La défenderesse demande une ordonnance radiant la déclaration aux présentes en vertu de la Règle 419 des Règles de cette Cour au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action et, ou à titre subsidiaire, qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour étant donné que la demanderesse, à titre de détenteur de licence non exclusive d'exploitation du brevet canadien N° 726,675 appartenant à la Bristol-Myers Company, n'a pas qualité pour exercer cette action sans constituer ledit breveté partie à l'action comme l'exige l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*; et qu'une action en violation du brevet, intentée contre la **défenderesse aux présentes par la Bristol-Myers Company**, est pendante devant cette Cour sous le N° de dossier T-2153-71. A l'audience, le procureur de la défense et celui de la Bristol-Myers Company ont tous deux soulevé un nouvel argument suivant lequel un détenteur de licence non exclusive n'a aucun droit de poursuite en vertu de l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*. Le procureur de la Bristol-Myers Company a été joint aux présentes par suite d'une ordonnance émise par mon collègue le juge Gibson aux termes de laquelle on a signifié la présente requête à la Bristol-Myers Company et on lui a «donné l'occasion de présenter une

Court” which deals with the power of the Court to add parties in a proceeding.

Some background is required for a proper understanding of those issues which deal with the right of a licensee to sue for infringement.

In 1933 in *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581 at pages 586-587 (following *Heap v. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461) the Supreme Court of Canada held that a licensee had no right to be a party even though the statute in force defined a patentee as “the person for the time being entitled to the benefit of the patent”. This definition is still the same as section 2(h) of the *Patent Act*. In 1943 in *Spun Rock Wools Ltd. v. Fiberglass Canada Ltd.* [1943] S.C.R. 547 at page 559; affirmed (1947) 6 C.P.R. 57 at page 66, the Supreme Court held, and the Privy Council affirmed that the definition of the word “patentee” remained the same but that in view of the change to section 55(1) (now 57(1)) an exclusive licensee claims under the patentee.

Section 57(1) and (2) reads as follows:

57. (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 such person, by reason of such infringement.

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

A number of issues were raised in this motion. I will first deal with the right of the plaintiff to take action and sue for infringement of the patent. Counsel for the plaintiff takes the position that (1) the plaintiff is entitled to sue alone on the basis that under the definition of section 2(h) of the *Patent Act* it is “the person for the time being entitled to the benefit of a patent” and (2) if it is not, then the owner of the patent which here happens to be Bristol-Myers

argumentation relative en tout état de cause à la définition du mot «breveté» apparaissant à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et à la Règle 1716 des Règles de cette Cour» qui a trait à la compétence de la Cour d'adjoindre des parties à une procédure.

Pour bien comprendre ces questions relatives au droit d'un détenteur de licence d'intenter une action en violation, il est nécessaire de dresser un tableau d'ensemble du problème.

En 1933, la Cour suprême du Canada décidait dans l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581, aux pages 586 et 587 (suivant la décision de l'arrêt *Heap c. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461) qu'un détenteur de licence n'avait pas droit à être partie même si la Loi en vigueur définissait un breveté comme «le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet d'invention». Cette définition est restée la même à l'article 2h) de la *Loi sur les brevets*. En 1943, la Cour suprême a décidé dans l'arrêt *Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglass Canada Ltd.* [1943] R.C.S. 547, à la p. 559, confirmé par le Conseil privé (1947) 6 C.P.R. 57, à la p. 66, que la définition du mot «breveté» demeurait la même mais qu'étant donné la modification apportée à l'article 55(1) (maintenant l'article 57(1)), un détenteur de licence exclusive se réclame du breveté.

L'article 57 est ainsi rédigé:

57. (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.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

Cette requête a soulevé un certain nombre de questions. J'examinerai d'abord le droit de la demanderesse d'intenter une action en violation du brevet et d'en poursuivre les auteurs. Le procureur de la demanderesse estime que (1) celle-ci est habilitée à poursuivre seule au motif qu'en vertu de la définition de l'article 2h) de la *Loi sur les brevets* elle est «le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet» et (2) si tel n'est pas le cas, le titulaire du brevet, en l'espèce la Bristol-Myers Company,

Company, can be brought in as a party as provided for by section 57(2).

There is no question that a licensee is not a patentee even if one refers to section 2 of the *Patent Act*. It was held not to be so in *Electrical Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* (*supra*), under the corresponding definition of a patentee at the time which, as we have seen, has not changed and I must, therefore, take it that a licensee today cannot be a patentee.

Counsel for the plaintiff, however, says that if the patentee must become a party to the action to cure it, this can be done either by allowing the patentee to come in as a voluntary plaintiff if he wishes to do so or by bringing him in as a defendant if he refuses, by means of an order of the Court under Rule 1716 of the Rules of this Court.

I agree that no action should be defeated by reason of the non-joinder of a party (*Mackay v. The King* [1928] Ex.C.R. 149) and if this were the only impediment to this action, I would not hesitate to allow the plaintiff to move that Bristol-Myers Company Ltd. be made a party defendant to the action.

I have, however, serious doubts as to whether a non-exclusive licensee can sue for infringement even if the patentee is made a party to the action as I do not feel that he can claim under the patentee nor that he can claim damages for infringement of the patent.

I say this notwithstanding the decision referred to above, that one holding an exclusive licence can sue, because there is, in my view, a difference between the latter's situation and that of a non-exclusive licensee. The latter, in my view, having a non-exclusive right has not, therefore, a defined right exclusive of any other and cannot claim under the patentee.

The non-exclusive licensee has only a non-exclusive privilege. (In the present case he has

peut être constitué partie comme le prévoit l'article 57(2).

Même en se reportant à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, il ne fait pas de doute qu'un détenteur de licence n'est pas un titulaire de brevet. C'est ce qu'a déclaré l'arrêt *Electrical Chain Co. of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* (précité) en se fondant sur la définition correspondante du breveté en vigueur à ce moment-là, définition qui, comme nous l'avons vu, n'a pas changé; je dois donc conclure qu'aujourd'hui, un détenteur de licence ne peut être un titulaire de brevet.

Le procureur de la demanderesse déclare cependant que si le breveté doit être constitué partie à l'action pour protéger ses intérêts, cela peut se faire soit en permettant au breveté de comparaître volontairement à titre de demandeur s'il le désire ou s'il refuse, en le constituant partie défenderesse, par voie d'ordonnance de la Cour rendue en vertu de la Règle 1716 des Règles de cette Cour.

Je conviens qu'omettre de mettre en cause une partie ne doit pas provoquer le rejet de l'action (*Mackay c. Le Roi* [1928] R.C.É. 149) et si c'était là le seul obstacle à la présente action, je n'hésiterais pas à autoriser la demanderesse à demander que la Bristol-Myers Company soit constituée partie défenderesse à l'action.

Cependant, je doute sérieusement qu'un détenteur de licence non exclusive puisse tenter une action en violation même si le breveté est constitué partie à l'action, car je ne crois pas qu'il puisse se réclamer du breveté ni qu'il puisse réclamer des dommages-intérêts pour violation du brevet.

Je fais cette affirmation malgré la décision susmentionnée à l'effet que le détenteur d'une licence exclusive peut poursuivre, parce qu'à mon avis, cette situation est différente de celle d'un détenteur d'une licence non exclusive. A mon sens, ce dernier ne détenant pas de droit exclusif, il n'a pas de droit précis excluant toute autre personne et ne peut se réclamer du breveté.

Le détenteur d'une licence non exclusive n'a qu'un privilège non exclusif. (En l'espèce,

the right to manufacture the product covered by the patent, upon payment of royalties but he has no defined right to enforce against infringers.) His only recourse, indeed, is against the licensor and this recourse is covered by the licence agreement. He can either cease paying royalties or, if the licensor has put it out of his power to fulfil his obligation under the agreement, he may, in some cases, have an action in damages for breach of contract. The right of a licensee to sue is purely statutory and, in so far as the *Patent Act* is concerned, is contained in section 57(1) of the *Patent Act*. This section, in my view, is subject to a strict interpretation and should go no further than the words of the section will allow. It is not, in my view, sufficient to say that an infringer is liable to all persons claiming under a patentee in order to give a right of action. The person suing must also have a defined right to do so and he must be able to exercise this right against those persons infringing his right. Although there may be some basis for allowing an exclusive licensee to sue as a person claiming under the patentee, I fail to see how a non-exclusive licensee can do so. The latter, indeed, has no defined right. His only recourse, therefore, is against the licensor, as set down in the licence agreement, if any, and if there is no such recourse, he may then protect his rights by means of whatever action he has under the law but such action can be taken against the licensor only and cannot be taken against third parties. The non-exclusive licensee has no recourse against third parties even if he alleges to be claiming under the patentee because he has no personal recourse against those who are affecting his rights. In *King v. David Allen & Sons, Billposting, Ltd.* [1916] 2 A.C. 54 at page 59, Lord Buckmaster L.C., dealing with a non-exclusive licence said:

My Lords, I have looked anxiously and carefully through this document to see whether it was possible to derive from its construction anything except the creation of a *personal obligation between the appellant and the respondents* with regard to the use of this wall, and I am unable to find it. (Italics are mine).

contre paiement de redevances, il a le droit de fabriquer les produits brevetés mais n'a aucun droit précis à faire valoir contre les auteurs de violation.) Ainsi, son seul recours est de s'adresser à celui qui lui a accordé la licence et ce recours est prévu par la licence elle-même. Il peut soit cesser de payer les redevances soit, si le breveté s'est mis dans l'impossibilité de remplir son obligation prévue dans la convention, il peut, en certains cas, avoir une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat. Le droit de poursuite qu'a un détenteur de licence est purement statutaire et, en ce qui concerne la *Loi sur les brevets*, ce droit est énoncé à l'article 57(1) de cette dernière. Cet article, à mon sens, fait l'objet d'une interprétation stricte et ne doit pas avoir une portée plus grande que celle que lui confèrent ses termes. A mon avis, pour conférer un droit d'action, il ne suffit pas de dire que l'auteur d'une violation est redevable envers toute personne se réclamant du breveté. La personne qui intente la poursuite doit également avoir un droit précis de ce faire et doit pouvoir exercer ce droit contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Bien qu'il soit possible, dans une certaine mesure, d'autoriser un détenteur d'une licence exclusive à poursuivre en qualité de personne se réclamant du breveté, je ne vois pas comment un détenteur de licence non exclusive puisse le faire. En effet, ce dernier n'a pas de droit précis. Son seul recours est donc contre son concédant comme le stipule la licence elle-même, le cas échéant; s'il n'a pas ce recours, il peut alors protéger ses droits en intentant toute autre action que lui accorde la Loi mais ces actions pourront être intentées contre son concédant seulement et non contre les tiers. Le détenteur d'une licence non exclusive n'a aucun recours contre les tiers même s'il prétend se réclamer du breveté parce qu'il n'a aucun recours personnel contre ceux qui portent atteinte à ses droits. Dans l'arrêt *King c. David Allen & Sons, Billposting, Ltd.* [1916] 2 A.C. 54 à la p. 59, où il examinait une licence non exclusive, le Lord chancelier Buckmaster déclarait:

[TRADUCTION] Vos seigneuries, j'ai examiné avec soin et attention ce document pour y trouver la possibilité de déduire de son interprétation autre chose que la création d'une *obligation personnelle entre l'appelant et les intimés* relative à l'utilisation de ce mur, et je n'ai pu y parvenir. (J'ai moi-même ajouté les italiques).

I believe that here also there is but a personal obligation between the licensee and the plaintiff. Furthermore an examination of the licence document shows that the parties have provided for third party infringement of the patent in article V thereof where it is said that in the case of infringement of the patent by third parties, the licensee shall notify the patentee and furnish information as to the infringement and request it to initiate appropriate steps to bring about a discontinuance of such infringement. The licence document also provides that if within a period of 120 days after receipt of such notice and request, the patentee fails to notify the licensee that it will initiate a discontinuance of such infringement or notifies the licensee that it does not intend to do so, the licensee shall be relieved of its obligation to pay royalties.

The above, in my view, is the only recourse the plaintiff has under its non-exclusive licence and it has no other as, once again, it has no right to claim under the patentee against infringers but is restricted to whatever action it can take under the licence agreement. This solution also happens to deal effectively with the practical problem involved by non-exclusive licensees or non-exclusive sub-licensees or sub-sub-licensees taking action against infringers with the consequent difficulties involved in segregating or apportioning or identifying the damages or loss of profits, to which each non-exclusive licensee, sub-licensee or sub-sub-licensee is entitled.

I should add that if the present decision is reversed on appeal, the plaintiff may then move (unless the patentee volunteers to become a plaintiff therein) to bring in the Bristol-Myers Company as a defendant in this action under Rule 1716 of the Rules of this Court, and both actions (the present one and action No. T-2153-71) should then be allowed to proceed to trial at which time, however, steps should be taken to cause both of them to be heard by the same judge in order to ensure a proper segregation and distribution of the damages or loss of profits and unnecessary duplication or overlapping. The possibility of causing the present plaintiff

De même, je pense qu'en l'espèce, il n'existe qu'une obligation personnelle entre le détenteur de la licence et la demanderesse. En outre, un examen de la licence elle-même montre que les parties ont prévu le cas où le brevet serait violé par des tiers à l'article V qui déclare que, dans un tel cas, le détenteur de la licence avertira le breveté, lui fournira les renseignements relatifs à la violation et lui demandera de prendre les dispositions appropriées pour mettre fin à cette violation. La licence stipule également que si, dans un délai de 120 jours suivant la réception de cet avis et de cette demande, le breveté omet d'aviser le détenteur de la licence qu'il prendra les dispositions pour mettre fin à cette violation ou l'avise qu'il n'a pas l'intention de le faire, le détenteur de la licence sera libéré de son obligation de payer les redevances.

Voilà, à mon sens, le seul recours qu'a la demanderesse aux termes de sa licence non exclusive et elle n'en possède aucun autre car, encore une fois, elle ne peut se réclamer du breveté contre les auteurs de la violation, étant au contraire limité à l'action qu'elle peut engager en vertu de la licence elle-même. Il se trouve également que cette solution résout bien la difficulté pratique que comporte l'introduction par des détenteurs, des sous-détenteurs ou des sous-sous-détenteurs de licence non exclusive, d'une action contre des auteurs de violation avec les difficultés qu'impliquent la distinction, la répartition ou l'identification des dommages ou des pertes de bénéfices auxquels a droit chaque détenteur, sous-détenteur ou sous-sous-détenteur de licence non exclusive.

J'ajouterais que si la présente décision devait être infirmée en appel, la demanderesse pourrait alors demander (à moins que le breveté ne veuille bien se constituer partie demanderesse aux présentes) que la Bristol-Myers Company soit constituée partie défenderesse en cette action en vertu de la Règle 1716 des Règles de cette Cour; on devrait alors permettre de procéder à l'instruction des deux actions (la présente et l'action N° T-2153-71); à ce moment, cependant, on devrait prendre des dispositions pour que les deux soient entendues par le même juge pour assurer une distinction et une répartition exacte des dommages ou des pertes de bénéfices.

to become a plaintiff in the other action should also be considered.

The plaintiff having no status in this action, it shall be dismissed with costs against it.

ces et pour éviter une répétition ou un chevauchement inutiles. La possibilité de constituer la présente demanderesse partie demanderesse dans l'autre action devrait également être considérée.

La demanderesse n'ayant pas qualité en l'espèce, cette action est rejetée avec dépens.