

A-239-80

A-239-80

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (Appellants) (Defendants)

v.

Domco Industries Limited (Respondent) (Plaintiff)

and

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation (Respondents) (Defendants)

Court of Appeal, Heald, Urie and Ryan JJ.—Ottawa, December 3, 4 and 24, 1980.

Patents — Infringement — Appeal from decision entitling respondent Domco, the non-exclusive licensee of the patentee, Congoleum, to recover damages from the appellants, the infringers of the patent — Whether the infringer of a valid patent is liable to a licensee thereunder — The Patent Act, 1935, S.C. 1935, c. 32, s. 55 [R.S.C. 1970, c. P-4, s. 57(1)].

This is an appeal from a Trial Division decision wherein the infringement of patent action brought by Domco, the non-exclusive licensee of the patentee, Congoleum, resulted in Domco being entitled to recover its damages from the appellants, the infringers of the patent. The question is whether an infringer of a valid patent is liable to a licensee thereunder. Appellants submit that the answer must be found in the licence agreement entered into between Domco and Congoleum while respondent Domco relies on section 57(1) of the *Patent Act* and on the principle of *stare decisis*. Finally, appellants argue that there was no intention expressed in the agreement to give the licensee rights against infringing third parties.

Held, the appeal is dismissed. While the licence agreement cannot be disregarded, it is to the statute that one must look to determine whether rights which might otherwise flow from the agreement are affected by the words of the statute. Section 57(1) clearly encompasses licensees without regard to the precise nature of the rights given them by their particular licence agreement. Once it is established that a licensee, whether exclusive or non-exclusive, is claiming under the patentee, he is entitled to any damages which he can prove by reason of the infringement of the patent not by reason of a breach of any term of the licence agreement. Section 57 gives both a right and a remedy, that remedy being the recovery of the damages it can prove. Whether or not the principle of *stare decisis* applies to this Court, sound judicial administration requires that recent earlier decisions of the Court be followed, be they rendered in an interlocutory matter or in the final decision on the merits.

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (Appellantes) (Défenderesses)

c.

Domco Industries Limited (Intimée) (Demanderesse)

et

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Intimées) (Défenderesses)

Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan—Ottawa, 3, 4 et 24 décembre 1980.

Brevets — Contrefaçon — Appel d'une décision jugeant l'intimée Domco, titulaire d'une licence non exclusive des brevetés, les Congoleum, en droit de recouvrer des dommages-intérêts des appellantes, les contrefacteurs — Il échet d'examiner si le contrefacteur d'un brevet valide est responsable des dommages du titulaire de licence — Loi de 1935 sur les brevets, S.C. 1935, c. 32, art. 55 [S.R.C. 1970, c. P-4, art. 57(1)].

Cette espèce est l'appel qui a été formé d'une décision de la Division de première instance où l'action en contrefaçon de brevet qu'avait engagée la Domco, le titulaire d'une licence non exclusive des brevetés, les Congoleum, eut pour résultat que la Domco fut jugée en droit de recouvrer des dommages-intérêts des appellantes, les contrefacteurs. Il échet d'examiner si le contrefacteur d'un brevet valide est responsable des dommages du titulaire de licence. Les appellantes soutiennent que la réponse à cette question se trouve dans la convention de licence entre la Domco et les Congoleum alors que l'intimée Domco invoque l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets* et le principe du *stare decisis*. Enfin les appellantes prétendent que la convention ne révèle aucune intention d'accorder des droits au titulaire de la licence contre les tiers contrefacteurs.

Arrêt: l'appel est rejeté. Bien que la convention de licence ne puisse être écartée, c'est à la loi qu'il faut s'adresser pour décider quels droits, qui autrement découleraient de la convention, sont atteints par les termes de la loi. L'article 57(1) vise clairement les titulaires de licences indépendamment de la nature précise des droits que leur donne leur convention particulière d'attribution de licence. Dès qu'il est établi que le titulaire d'une licence; qu'elle soit exclusive ou non exclusive, se réclame du breveté, il a droit à tous les dommages qu'il peut établir en raison de la contrefaçon du brevet non en raison de l'inexécution de quelque stipulation de la convention de licence. L'article 57 accorde et une créance et un recours, ce recours étant pour les dommages qui peuvent être prouvés. Indépendamment de l'application du principe du *stare decisis* à notre juridiction, une saine administration de la justice requiert de se conformer aux décisions antérieures récentes de la Cour qu'elles aient ou non été prononcées sur une question interlocutoire plutôt que lors d'un jugement définitif au fond.

American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd. [1972] F.C. 739 reversing [1971] F.C. 534, applied. *Murray v. Minister of Employment and Immigration* [1979] 1 F.C. 518, applied. *Perry v. Public Service Commission Appeal Board* [1979] 2 F.C. 57, applied. *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* (1947) 6 C.P.R. 57, followed. *Flake Board Co. Ltd. v. Ciba-Geigy Corp.* (1974) 15 C.P.R. (2d) 33, referred to. *Young v. Bristol Aeroplane Co., Ltd.* [1944] K.B. 718, referred to.

APPEAL.

COUNSEL:

David Watson, Q.C. for appellants (defendants).

Donald F. Sim, Q.C. and *C. E. R. Spring* for respondent (plaintiff) Domco Industries Limited.

Donald MacOdrum for respondents (defendants) Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellants (defendants).

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for respondent (plaintiff) Domco Industries Limited.

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, for respondents (defendants) Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

URIE J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division [[1980] 2 F.C. 801] wherein the infringement of patent action brought by the respondent Domco Industries Limited (hereinafter called "Domco") resulted in Domco being adjudged to be entitled to recover from the appellants its damages which, on a reference, it proves to have been incurred by it as a result of loss of sales in Canada between July 25, 1967 and March 9, 1976. The appeal was heard together with one bearing the same style of cause, Court file No. A-236-80. The issues at trial in each action were identical and were heard on the basis of an agreement as to facts and issues for trial.

The actions alleged infringement by the appellants of a patent relating to a chemically embossed

Arrêts appliqués: *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* [1972] C.F. 739, infirmant [1971] C.F. 534; *Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration* [1979] 1 C.F. 518; *Perry c. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique* [1979] 2 C.F. 57. Arrêt suivi: *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* (1947) 6 C.P.R. 57. Arrêts mentionnés: *Flake Board Co. Ltd. c. Ciba-Geigy Corp.* (1974) 15 C.P.R. (2^e) 33; *Young c. Bristol Aeroplane Co., Ltd.* [1944] K.B. 718.

APPEL.

AVOCATS:

David Watson, c.r. pour les appelantes (défenderesses).

Donald F. Sim, c.r. et *C. E. R. Spring* pour l'intimée (demanderesse) Domco Industries Limited.

Donald MacOdrum pour les intimées (défenderesses) Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour les appelantes (défenderesses).

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'intimée (demanderesse) Domco Industries Limited.

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour les intimées (défenderesses) Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation.

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

LE JUGE URIE: Cette espèce est l'appel qui a été formé d'un jugement de la Division de première instance [[1980] 2 C.F. 801] où l'action en contrefaçon de brevet qu'avait engagée l'intimée Domco Industries Limited (ci-après dénommée la «Domco») eut pour résultat que la Domco fut jugée en droit de recouvrer des appelantes les dommages-intérêts qu'elle justifierait dans un renvoi, pour perte de ventes au Canada entre le 25 juillet 1967 et le 9 mars 1976. Cet appel et l'appel A-236-80, même intitulé, ont été instruits conjointement. Le litige dans chaque action était le même; elles ont été instruites sur la base d'une Convention portant reconnaissance des faits et points litigieux en cause.

Les actions allèguent contrefaçon, par les appelantes, d'un brevet relatif à un revêtement de

floor covering. They were originally commenced by the respondent Congoleum companies (hereinafter called "Congoleum") and Domco as plaintiffs. During the course of the proceedings the actions were settled as between Congoleum and the appellants. The settlement called for the payment by the appellants to Congoleum of the sum of \$35,000,000 in full settlement of past claims; for the licensing of the appellants for the period from March 9, 1976 to the end of 1976 to enable the appellants to effect an orderly termination of the manufacture and sale of the product and, *inter alia*, Congoleum obtaining the release of Domco and consent to judgment in an agreed form. Congoleum was unable to obtain the required release and consent from Domco with the result that Congoleum proceeded with the settlement to the extent that it could and applied for and obtained judgment substantially in the form annexed to the minutes of consent. Pleadings were extensively amended and the style of cause was changed to remove the Congoleum companies as plaintiffs and to add them as defendants.

The actions then proceeded to trial resulting in the judgments appealed from.

To understand the basis upon which Domco brought its action it is necessary to consider some of the facts surrounding its relationship with Congoleum. Those parties entered into a licence agreement on July 8, 1966 whereby Domco was given a licence to make, use and sell chemically embossed wall and floor covering products in Canada. It appears from the agreement that for the period from July 8, 1966 to July 8, 1971 Domco was the sole licensee for the manufacture in Canada of those products and for the three-year period commencing July 8, 1966 Domco was entitled exclusively, to manufacture the products during that period thus excluding even the patentee, Congoleum, from the right to manufacture in Canada. During the relevant period, Domco, Congoleum and the appellants all sold the products in Canada. The relevant period is July 25, 1967 when the patent issued, to March 9, 1976 when the settlement agreement was signed by Armstrong and Congoleum. A third party was licensed to manufacture as well as sell the products in Canada from

plancher chimiquement gaufré. Au départ ce sont les compagnies Congoleum intimées (ci-après appelées les «Congoleum») et la Domco, en tant que demanderesse, qui les engagèrent. Au cours de l'instance il y eut transaction au sens étroit entre les Congoleum et les appelantes. La transaction stipulait paiement par les appelantes aux Congoleum de \$35,000,000 en règlement des demandes antérieures; l'attribution d'une licence aux appelantes pour la période allant du 9 mars 1976 à la fin de 1976, afin de permettre aux appelantes de mettre fin dans l'ordre à la fabrication et à la vente du produit et, notamment, aux Congoleum d'obtenir le désistement de la Domco et l'acquiescement à jugement en une forme convenue. Les Congoleum furent incapables d'obtenir le désistement requis et l'acquiescement de la Domco, avec pour résultat que les Congoleum exécutèrent la transaction dans la mesure qu'elles pouvaient et demandèrent jugement, et l'obtinrent, en substance en la forme annexée au procès-verbal de consentement. Les actes de procédures furent alors modifiés substantiellement et l'intitulé de cause changé, les compagnies Congoleum devenant défenderesses, de demanderesse qu'elles étaient.

Les actions furent alors instruites; il en résulta les jugements dont appel.

Pour comprendre le fondement sur lequel la Domco engagea l'action, il est nécessaire d'examiner certains faits liés à sa relation avec les Congoleum. Ces parties étaient convenues d'un accord de licence le 8 juillet 1966 par lequel la Domco obtenait licence de fabriquer, d'employer et de vendre des revêtements de plancher, ou muraux, chimiquement gaufrés, produits au Canada. D'après la convention, du 8 juillet 1966 au 8 juillet 1971 la Domco aurait été l'unique détentrice d'une licence pour la fabrication au Canada de ces produits et, pour trois ans à compter du 8 juillet 1966, la Domco avait été autorisée à fabriquer les produits au Canada en exclusivité, donc à l'exclusion même des brevetés, les Congoleum. Au cours de la période pertinente, la Domco, les Congoleum et les appelantes ont toutes vendu les produits au Canada, c'est-à-dire du 25 juillet 1967, date de délivrance du brevet, au 9 mars 1976, date de signature de la transaction par Armstrong et les Congoleum. Un tiers a aussi obtenu une licence de fabrication et de vente du produit au Canada à

January 1, 1974. It never, in fact, manufactured the products in Canada during the relevant period although sales were made by it throughout that time. Only Domco and the appellants have made chemically embossed products in Canada.

Domco in its memorandum of fact and law defines the sole issue between the appellants and Domco as being "the question of law of whether an infringer of a valid patent is liable to a licensee thereunder," it being admitted that the appellants are infringers who have settled the infringement action brought by the patentee, Congoleum, without settling with the licensee. The question as to the extent of the infringement and as to the damages flowing from such infringement were, by an order of Gibson J., in the Trial Division, to be the subject matter of a reference after trial. Those questions then are not issues in this appeal. Put another way the sole issue is, does a non-exclusive licensee have a cause of action against the infringer of a patent of which it is the licensee? The answer to this question according to the appellants, is to be found in the licence agreement while counsel for Domco contends that while its rights to manufacture and sell emanate from the agreement, the rights and remedies available to it flowing from those licensed rights, are founded on subsection 57(1) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4.

That section, which was enacted substantially in its present form by amendment to *The Patent Act, 1935*¹, now 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.

Subsection (1) has been considered and interpreted in this Court in *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*² In that case the plaintiff, as the

¹ S.C. 1935, c. 32, s. 55.

² [1972] F.C. 739, reversing [1971] F.C. 534.

compter du 1^{er} janvier 1974. En fait il n'a jamais fabriqué les produits au Canada au cours de la période en cause bien qu'il ait effectué des ventes à cette époque. Seule la Domco et les appelantes ont fabriqué ces produits chimiquement gaufrés au Canada.

La Domco, dans son exposé des faits et du droit définit l'unique litige qui demeure encore entre les appelantes et elle comme étant [TRADUCTION] «la question de savoir, question de droit, si le contrefacteur d'un brevet valide est responsable des dommages du titulaire de licence», étant constant que les appelantes étaient les contrefacteurs, lesquelles avaient transigé de l'action en contrefaçon qu'avaient engagée les brevetés, les Congoleum, sans avoir transigé avec la titulaire de licence. La question de l'étendue de la contrefaçon et des dommages en découlant devait, par ordonnance du juge Gibson de la Division de première instance, faire l'objet d'un renvoi après le procès. Ces questions ne sont pas en cause dans l'appel. Présenté d'une autre façon, l'unique point litigieux est de savoir si le titulaire d'une licence non exclusive a droit d'agir contre le contrefacteur du brevet dont il détient la licence. La réponse à cette question, d'après les appelantes, se trouve dans la convention de licence; l'avocat de la Domco cependant soutient que si ses droits de fabrication et de vente découlent de la convention, les droits et les recours dont elle dispose en conséquence de la licence doivent cependant être recherchés au paragraphe 57(1) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4.

Voici le texte actuel de cet article, lequel a acquis en substance sa forme actuelle par la modification de la *Loi de 1935 sur les brevets*¹:

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.

Notre juridiction, dans *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*² a été saisie de ce point et a interprété le paragraphe (1). La demanderesse,

¹ S.C. 1935, c. 32, art. 55.

² [1972] C.F. 739, infirmant [1971] C.F. 534.

non-exclusive licensee of a patentee, instituted an action for damages for an infringement. A motion to strike out the statement of claim on the ground that a non-exclusive licensee cannot maintain an infringement action was granted by the then Associate Chief Justice of the Trial Division, who held [at page 539] that "The plaintiff having no status in this action, it shall be dismissed with costs against it." The decision was appealed and, by a majority decision the appeal was allowed.

In that case, as in this, it was contended that a non-exclusive licensee is not a person "claiming under" a patentee within the meaning of subsection 57(1). This Court unanimously decided in the *American Cyanamid* case that this contention could not stand although Jackett C.J., dissenting in the result, seemed to indicate that he might have reached a contrary view on this aspect of the argument had he not felt himself bound by the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.*³ where, at page 66, Lord Simonds said:

But it appears to them that the statutory amendment of 1935 following upon the decision of *Electric Chain Co. v. Art Metal Works Inc.*, [1933], 4 D.L.R. 240, S.C.R. 581 points irresistibly to the conclusion that licensees are persons claiming under the patentee within the meaning of the section. The patentee by definition means the person for the time being entitled to the benefit of a patent. Section 55(1) [now subsection 57(1)] contemplates an action not only by the person for the time being entitled to the benefit of a patent but also by any person claiming under that person. Upon the plain language of the section a licensee answers that description.

The appellants as licensees were therefore entitled to sue for damages under s. 55.

Chief Justice Jackett then pointed out that that conclusion couched in language which was broad enough to encompass any licensee, exclusive or non-exclusive, did not end the matter. Conceding that the effect of subsection 57(1) was to create a statutory cause of action that had not previously existed, the next step was to determine what that cause of action is. He found that to sustain an action based on that section it must be established by a non-exclusive licensee that he himself suffered damage not that someone else has. At pages 756-757 of the report he had this to say:

³ (1947) 6 C.P.R. 57.

détentrice d'une licence non exclusive du breveté, avait engagé une action en dommages pour contre-façon. Une requête en radiation de la déclaration, motif pris qu'une détentrice de licence non exclusive ne pouvait engager une action en contrefaçon, fut alors accueillie par le juge en chef adjoint de l'époque de la Division de première instance, lequel jugea que [à la page 539] «La demanderesse n'ayant pas qualité en l'espèce, cette action est rejetée avec dépens.» Il y eut appel et, par arrêt de la majorité, l'appel fut accordé.

Dans cette espèce, comme en la présente, on soutenait que le titulaire d'une licence non exclusive n'était pas une personne «se réclamant» du breveté au sens du paragraphe 57(1). Notre juridiction décida alors à l'unanimité que cette prétention ne pouvait se soutenir quoique le juge en chef Jackett, dissident quant aux conclusions finales, semble avoir indiqué qu'il serait peut-être arrivé à une opinion contraire à ce sujet s'il ne s'était pas lui-même senti lié par l'avis du Comité judiciaire du Conseil privé dans *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.*³ où, à la page 66, lord Simonds a dit:

[TRADUCTION] Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l'arrêt *Electric Chain Co. c. Art Metal Works Inc.*, [1933] 4 D.L.R. 240, R.C.S. 581, les oblige à conclure que les détenteurs de licences sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet. L'article 55(1) [maintenant le paragraphe 57(1)] accorde un droit d'action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un détenteur de licence répond à cette définition.

Les appelantes, en tant que détentrices de licences, pouvaient donc agir en dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 55.

Le juge en chef Jackett a alors fait remarquer que cette conclusion, libellée en des termes suffisamment larges pour inclure tout titulaire de licence, exclusive comme non exclusive, ne mettait pas un terme à la controverse. Certes l'effet du paragraphe 57(1) était de créer un droit d'action d'origine légale inexistant auparavant, mais il restait à déterminer la nature de ce droit d'action. Il estima que pour justifier une action sur le fondement de cet article le titulaire d'une licence non exclusive devrait établir qu'il avait lui-même subi un dommage et non quelqu'un d'autre. Aux pages 756 et 757 du recueil il dit:

³ (1947) 6 C.P.R. 57.

As I see it, a bare licence under a patent, being merely a permission from the patentee to do something that it would, otherwise, have been unlawful to do, a person who infringes the patent does not commit any wrong against the licensee and does not deprive the licensee of anything to which he was entitled as between himself and the patentee. In other words, the licensee has no right to complain against infringement of the patent either by reason of any right vested in him that is good as against the perpetrator of the particular act of infringement, or by virtue of a contract with the patentee whose legal rights are infringed by such act. A bare licensee who exercises the patent for a profit may indeed suffer a diminution in profit from selling the invented *product* as a result of competition from some other person who also exercises the patent rights whether such person does so under licence from the patentee or as an infringer. As it seem to me, however, that diminution in profit is not a loss for which he has any recourse at law. Compare *Bradford v. Pickles* [1895] A.C. 587.

The majority of the Court Bastin and Sweet D.J.J. did not agree with the Chief Justice and at page 764 Bastin D.J. said:

It can hardly be questioned that the diminution in the volume of his sales due to sales by an infringer can result in a loss to a non-exclusive licensee. It might be argued that Parliament never contemplated compelling an infringer to compensate a non-exclusive licensee for such *de facto* damages but intended to restrict damages for which an infringer is liable to those of a person whose rights were directly infringed by the particular act of infringement. On this reasoning, a bare licensee has merely permission to make use of the patent and, unless his freedom to exercise this permission is interfered with, he cannot complain. On the other hand, an exclusive licensee has been granted a monopoly and an infringement of the patent directly affects this legal right. This may appear a logical argument but the answer is that the right of any licensee to collect damages is purely statutory and, if Parliament had intended to distinguish between an exclusive and a non-exclusive licence, it would have made this clear. Since Parliament has made no such distinction, it follows that all licensees should be treated alike.

Sweet D.J. put his views on the matter in this way at pages 768-769:

By virtue of section 57(1), the position of the non-exclusive licensee is advanced beyond whatever rights or benefits he might have *vis-à-vis* the patentee arising out of the contractual relationship between them. In my opinion the person infringing is now liable to a non-exclusive licensee for all damages he sustains by the infringement to the extent that it encroaches upon that element of exclusivity as between the licensee and the infringer previously mentioned.

Puisqu'à mon avis, la simple licence concédée en vertu d'un brevet correspond uniquement à une permission accordée par le breveté de faire quelque chose qu'autrement il aurait été illégal de faire, celui qui contrefait le brevet ne porte pas préjudice au titulaire de la licence et ne le prive pas de quelque chose auquel il avait droit en vertu de l'accord passé entre lui et le breveté. En d'autres termes, le titulaire d'une licence n'est pas fondé à se plaindre de la contrefaçon du brevet, soit en raison de droits qu'il détiendrait et qui seraient opposables à l'auteur d'un acte précis de contrefaçon, soit en vertu d'un contrat avec le breveté dont les droits sont violés par un tel acte. Un titulaire de simple licence qui exploite un brevet dans un but lucratif peut évidemment subir une diminution des bénéfices qu'il retire de la vente du *produit* inventé par suite de la concurrence de tiers qui exploitent également les droits découlant du brevet, que ces tiers le fassent en vertu d'une licence accordée par le breveté ou en commettant une contrefaçon. Toutefois, cette diminution des bénéfices, me semble-t-il, ne constitue pas une perte qui peut faire l'objet d'un recours en justice. Comparer avec l'arrêt *Bradford c. Pickles* [1895] A.C. 587.

La majorité de la Cour, les juges suppléants Bastin et Sweet, ne partageaient pas l'opinion du juge en chef; à la page 764, le juge Bastin dit:

On peut difficilement contester que la diminution du volume des ventes imputable à celles qu'a réalisées le contrefacteur puisse causer un préjudice au titulaire d'une licence non exclusive. On pourrait soutenir que le législateur n'a jamais envisagé d'obliger un contrefacteur à indemniser le titulaire d'une licence non exclusive pour de tels dommages de fait, mais qu'il a eu l'intention de limiter les dommages dont le contrefacteur est responsable à ceux subis par une personne dont les droits ont été directement violés par la contrefaçon même. D'après ce raisonnement, le titulaire d'une simple licence a seulement l'autorisation d'exploiter le brevet et il ne peut présenter de réclamation que si l'on porte atteinte à sa liberté d'user de cette autorisation. Par ailleurs, le titulaire d'une licence exclusive a reçu un monopole et toute contrefaçon du brevet influe directement sur ce droit. Cela peut sembler être un argument logique, mais on y répond en disant que le droit qu'a tout titulaire de licence de recouvrer des dommages-intérêts est purement statutaire et que, si le législateur avait eu l'intention d'établir une distinction entre le titulaire d'une licence exclusive et celui d'une licence non exclusive, il l'aurait dit clairement. Puisque le législateur n'a pas fait de distinction semblable, il s'ensuit que tous les titulaires de licence doivent être traités de la même façon.

Le juge Sweet, lui, présentait la chose de la façon suivante, aux pages 768 et 769:

En vertu de l'article 57(1), le titulaire d'une licence non exclusive possède plus de droits ou de privilèges qu'il ne pouvait en avoir vis-à-vis du breveté en raison des relations contractuelles existant entre eux. A mon avis, le contrefacteur est maintenant responsable envers le titulaire d'une licence non exclusive de tous les dommages imputables à cette contrefaçon dans la mesure où elle porte atteinte à cet élément d'exclusivité déjà mentionné qui intervient entre le titulaire de la licence et le contrefacteur.

The situation of a non-exclusive licensee may change from time to time because of the right of the patentee to grant other non-exclusive licences which might dilute and diminish the benefits of the licensee. Even then there would still be a right under the licence to the non-exclusive licensee which the infringer would not have unless he also became a licensee. Even if the infringer should later become a licensee there would still be the prior period to be considered. In any event, when dealing with a situation such as this, regard is to be had to the circumstances as they exist at the relevant time and not as they might possibly be sometime in the future.

I am of opinion that by section 57(1) Parliament, by apt and adequate wording, has accomplished and implemented an intention to create a right in a non-exclusive licensee to recover from a person who infringes a patent, in respect of any matter relevant to his licence, damages in compensation for the licensee's loss by reason of such infringement.

In the result, therefore, the appeal was allowed and the motion to strike was dismissed.

In *Flake Board Co. Ltd. v. Ciba-Geigy Corp.*⁴, another application to strike, this Court unanimously held that it was bound to apply the *American Cyanamid* case and again dismissed the motion.

Counsel for the appellants in the case at bar invited us to distinguish the *American Cyanamid* and the *Flake Board* cases on the basis that they were decisions arising out of interlocutory proceedings and were not final decisions on the merits. Therefore, in his view, the question of the position of a non-exclusive licensee claiming damages for infringement is open for consideration and should be resolved following the reasoning of Chief Justice Jackett although counsel argued at considerable length that the then Chief Justice erred in holding that a non-exclusive licensee is a person claiming under a patentee.

Counsel for the respondent, naturally, disagreed with this view and put the matter this way in his memorandum of fact and law:

Although the *American Cyanamid* case was an appeal from an order striking out a statement of claim, the issue of law fairly arising in the decision was the interpretation of section 57 of the *Patent Act* and whether a non-exclusive licensee had a right of action thereunder. The resolution of this issue was necessary to the determination of the application.

⁴ (1974) 15 C.P.R. (2d) 33.

La situation du titulaire d'une licence non exclusive peut changer à l'occasion, car le breveté a le droit d'accorder d'autres licences non exclusives qui peuvent affaiblir et diminuer les privilèges du titulaire de la licence. Quoiqu'il en soit, le titulaire d'une licence non exclusive a encore en vertu de cette licence des droits que le contrefacteur n'a pas sauf s'il obtenait également une licence. Même si le contrefacteur devait obtenir plus tard une licence, il faudrait tout de même prendre la question de la priorité en considération. En tout cas, lorsqu'une situation de ce genre se présente, il faut prendre en considération les faits tels qu'ils existent à l'époque en cause et non tels qu'ils pourraient éventuellement exister plus tard.

Je suis d'avis que, grâce à l'article 57(1), dont la rédaction est juste et appropriée, le législateur a mis en œuvre et concrétisé son intention de créer au profit du titulaire d'une licence non exclusive et relativement à tout ce qui concerne sa licence, le droit de recouvrer de celui qui contrefait le brevet, des dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à cette contrefaçon.

L'appel fut donc accueilli et la requête en radiation rejetée.

Dans *Flake Board Co. Ltd. c. Ciba-Geigy Corp.*⁴, une autre requête en radiation, notre juridiction statua à l'unanimité qu'elle devait appliquer l'arrêt *American Cyanamid* et à nouveau rejeta la requête.

L'avocat des appelantes en la présente espèce nous a invités à la distinguer des arrêts *American Cyanamid* et *Flake Board* parce qu'il se serait agi de jugements d'avant dire droit et non de jugements définitifs sur le fond. Donc, à son avis, la question du statut d'un titulaire de licence non exclusive réclamant des dommages pour contrefaçon demeurerait à considérer et devrait être résolue selon le raisonnement du juge en chef Jackett; il a cependant soutenu longuement que c'était à tort que le juge en chef avait statué qu'un titulaire de licence non exclusive pouvait se réclamer d'un breveté.

L'avocat de l'intimée, naturellement, ne partageait pas cette opinion; voici comment il présente la chose dans son exposé des faits et du droit:

[TRADUCTION] Bien que l'affaire *American Cyanamid* ait été un appel formé d'une ordonnance de radiation d'une déclaration, le point de droit qui sans équivoque était étudié dans la décision était l'interprétation de l'article 57 de la *Loi sur les brevets*: le titulaire d'une licence non exclusive détenait-il ou non un droit d'action sur son fondement? La solution de ce point était nécessaire pour décider de la requête.

⁴ (1974) 15 C.P.R. (2^e) 33.

Therefore, on the basis of *stare decisis* this Court should, in his view, follow the *Cyanamid* decision. Alternatively, he said, as a matter of judicial comity this Court should feel itself bound by that decision.

The question of the applicability of the principle of *stare decisis* to intermediate courts of appeal was discussed by the House of Lords in the case of *Davis v. Johnson*⁵ where Lord Diplock in his speech said at page 562 of the report:

In my opinion, this House should take this occasion to re-affirm expressly, unequivocally and unanimously that the rule laid down in *Bristol Aeroplane* case [1944] K.B. 718 as to *stare decisis* is still binding on the Court of Appeal.

The rule in the *Bristol* case as summarized in the headnote is:

The Court of Appeal is bound to follow its own decisions and those of courts of co-ordinate jurisdiction, and the "full" court is in the same position in this respect as a division of the court consisting of three members. The only exceptions to this rule are:—(1.) The court is entitled and bound to decide which of two conflicting decisions of its own it will follow; (2.) the court is bound to refuse to follow a decision of its own which, though not expressly overruled, cannot, in its opinion, stand with a decision of the House of Lords; (3.) the court is not bound to follow a decision of its own if it is satisfied that the decision was given *per incuriam*, e.g., where a statute or a rule having statutory effect which would have affected the decision was not brought to the attention of the earlier court.

Recent decisions of the Court have required the question to be considered. In *Murray v. Minister of Employment and Immigration*⁶ Jaccett C.J. at pages 519-520 had this to say on the subject:

In my view, such a recent decision of this Court, which is directly in point, should be followed even if, had the members of this Division constituted the Division of the Court by whom it was decided, they might have decided it differently. In saying this, I am not applying the principle of *stare decisis*, which, in my view, does not apply, as such, in this Court. I am following what, in my view, is the proper course to follow from the point of view of sound judicial administration when a court is faced with one of its recent decisions. It would, of course, be different if the recent decision had been rendered without having the point in mind or, possibly, if the Court were persuaded that there was an obvious oversight in the reasoning on which it was based.

In *Perry v. Public Service Commission Appeal*

⁵ [1978] 2 W.L.R. 553.

⁶ [1979] 1 F.C. 518.

Donc en vertu du *stare decisis* la Cour devrait, à son avis, se conformer à l'arrêt *Cyanamid*. Subsidièrement, dit-il, par courtoisie judiciaire, la Cour devrait se sentir liée par la décision.

La Chambre des Lords a discuté de l'application du principe du *stare decisis* à des juridictions d'appel intermédiaires dans l'arrêt *Davis c. Johnson*⁵, dans lequel lord Diplock dit, à la page 562 du recueil:

[TRADUCTION] A mon avis, notre Chambre devrait profiter de l'occasion pour réaffirmer expressément, sans équivoque et unanimement que la règle énoncée dans l'arrêt *Bristol Aeroplane* [1944] K.B. 718 en matière de *stare decisis* s'applique toujours à la Cour d'appel.

Voici la règle de l'arrêt *Bristol* telle qu'elle est résumée dans le sommaire:

[TRADUCTION] La Cour d'appel doit se conformer à ses propres décisions et à celles des juridictions de même degré, la cour «plénière» étant dans la même position que ses sections de trois membres. Les seules exceptions à cette règle sont: (1.) La cour peut et doit décider quelle, de deux de ses propres décisions contradictoires, elle suivra; (2.) elle doit refuser de se conformer à l'une de ses propres décisions qui, quoique non expressément réformée, ne peut, à son avis, être maintenue sans entrer en conflit avec un arrêt de la Chambre des Lords; (3.) elle n'a pas à se conformer à l'une de ses décisions si elle est convaincue qu'elle a été rendue *per incuriam*, v.g. lorsqu'une loi, ou une règle ayant l'effet d'une loi, qui aurait modifié la décision, n'a pas été portée à l'attention de la première cour.

Certaines décisions récentes de la Cour requièrent que l'on reconsidère la question. Dans *Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration*⁶ le juge en chef Jaccett, aux pages 519 et 520, a dit ceci à ce sujet:

Il se peut que les juges de notre Division eussent conclu différemment s'ils avaient à juger l'affaire citée, mais devant un arrêt aussi récent et aussi précis de la Cour, j'estime qu'il faut s'y conformer, non pas en raison du principe de *stare decisis* que la Cour, à mon avis, n'est pas tenue d'appliquer d'une manière rigide, mais bien par souci d'une bonne administration de la justice. Bien entendu, la Cour pourrait écarter les conclusions d'une de ses récentes décisions si la décision ne portait pas sur le même point litigieux ou encore si la Cour était convaincue que cette décision était fondée sur une erreur patente de raisonnement.

Dans *Perry c. Le Comité d'appel de la Commis-*

⁵ [1978] 2 W.L.R. 553.

⁶ [1979] 1 C.F. 518.

*Board*⁷, the Court speaking through Pratte J. expressed the view [at page 58] that, despite doubts as to the correctness of the decision of the Court in a previous case, for the reasons given in the *Murray* case, "Sound judicial administration requires that the Court, save in exceptional cases, follow its previous decisions." While this judgment was reversed in the Supreme Court of Canada, it was without reasons so that I cannot say that the principle expressed by Pratte J. has been overruled.

Similarly, in this case I am of the opinion that, whether or not the principle of *stare decisis* applies to this Court, sound judicial administration requires that recent earlier decisions of the Court should be followed. Furthermore, I am unable to accept appellants' counsel's submission that this Court is not bound by the decision in the *American Cyanamid* case because it was rendered as the result of a motion to strike the statement of claim and was not a decision on the merits. The principle to be derived from the decision is that a licensee, whether exclusive or non-exclusive, is entitled to recover damages from a person who infringes the patent under which he is the licensee, to the extent that he is able to prove them. That being the essence of the decision it matters not, in my view, that it was pronounced in an interlocutory matter or in the final decision on the merits. That being so, at this stage of the proceedings, Domco is entitled to the reference already ordered, to prove its damages.

If I am wrong in this view of the obligation of the Court or if the decisions resulting in the obligation are wrong, I should, I think, express my views on the merits of the appeal. In that regard it is necessary to determine whether section 57 of the *Patent Act* provides to a non-exclusive licensee a right and a remedy against the infringer of a patent. To decide these questions no great assistance can be derived from judgments of the kind referred to by appellants' counsel, from other jurisdictions whether relating to patents issued pursuant to different statutes, property rights arising from licences, mortgages, easements or otherwise, or from decisions relating to alleged tortious activi-

*sion de la Fonction publique*⁷ le juge Pratte, au nom de la Cour, a exprimé l'avis [à la page 58] qu'en dépit des doutes que la Cour pourrait entretenir sur le bien-fondé de l'une de ses décisions antérieures, pour les raisons données dans l'affaire *Murray*, «Une saine administration de la justice exige que la Cour suive ses précédents, sauf toutefois quand il s'agit de cas exceptionnels.» La Cour suprême du Canada réforma cet arrêt, mais sans en donner les motifs, de sorte que je ne puis dire si le principe exprimé par le juge Pratte a lui-même été réformé.

De même, en l'espèce présente, je suis d'avis qu'indépendamment de l'application du principe du *stare decisis* à notre juridiction, une saine administration de la justice requiert de se conformer aux décisions antérieures récentes de la Cour. En outre, je suis incapable d'accepter l'argument de l'avocat des appelantes voulant que la Cour ne soit pas liée par l'arrêt *American Cyanamid* parce qu'il aurait été rendu sur présentation d'une requête en radiation de la déclaration et qu'il ne s'agit pas d'une décision au fond. Le principe à déduire de la décision est que le titulaire d'une licence, qu'elle soit exclusive ou non exclusive, a droit de recevoir des dommages-intérêts du contrefacteur du brevet pour lequel il détient la licence, dans la mesure où il est à même de les établir. Cela étant l'essence de la décision, il importe peu, à mon avis, qu'elle ait été prononcée sur une question interlocutoire plutôt que lors d'un jugement définitif au fond. Cela étant, en cet état de l'instance, la Domco a droit au renvoi déjà ordonné, afin d'établir ses dommages.

Au cas où j'aurais tort d'entretenir cette opinion de l'obligation de la Cour, ou au cas où les décisions aboutissant à cette obligation seraient erronées, je dois, je pense, exprimer mes vues sur le fond. A cet égard il est nécessaire de savoir si l'article 57 de la *Loi sur les brevets* accorde au titulaire d'une licence non exclusive une créance et un recours contre le contrefacteur du brevet. Pour décider de ces questions, on ne saurait trouver un grand secours dans les jugements semblables à ceux, rendus dans d'autres juridictions, que nous avons cités l'avocat des appelantes, qu'ils soient relatifs à des brevets accordés conformément à des lois différentes, à des droits de propriété découlant de licen-

⁷ [1979] 2 F.C. 57.

⁷ [1979] 2 C.F. 57.

ties. Whatever the law may be as to the positions of licensees in relation to these subjects, it has been modified by statute in so far as licensees under patents in Canada is concerned. Simply, section 57 is the section which must be interpreted and the first matter which must be decided in that interpretation is whether a non-exclusive licensee is a person claiming under a patentee. In my view that question, at least in so far as this Court is concerned, may be disposed of by reference to the decision of the Privy Council in *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.*, *supra*, the relevant excerpt from which was earlier quoted herein. So far as I am concerned, I agree with the views expressed by Jackett C.J. in the *American Cyanamid* case [at pages 753-754]:

I cannot, however, think that either Lord Simonds or Davis J., with their respective backgrounds in the common law, would have used the very familiar concept of "licence" to mean only some very narrow class of licence

It is my opinion that, aside from *stare decisis* or judicial comity, the interpretation placed on section 57 by the Judicial Committee is fully supported by the plain meaning of the section. That being so, all of the arguments of counsel that a sub-licensee is not contemplated by or included in the right of action accorded by section 57 must fail. In reaching that conclusion, I am not overlooking the argument of counsel for the appellants that to determine the rights of licensees it is to the licence agreement that regard must be had. While the agreement cannot be disregarded, it is to the statute that one must look to determine whether rights which might otherwise flow from the agreement are affected by the words of the statute. The section of the statute, in my opinion, clearly encompasses licensees without regard to the precise nature of the rights given them by their particular licence agreements.

Appellants' counsel's next argument was that even if a non-exclusive licensee is a person claiming under the patentee, he has suffered no damage recognized by law in the absence of an invasion of his legal rights. This theory depends on its validity for the premise that before damages are recoverable there must be an invasion of the plaintiff's monopoly. Here, the argument goes, Domco has been given no monopoly under its licence agree-

ces, d'hypothèques, de servitudes ou autrement, ou à des décisions concernant des comportements prétendus délictueux. Quel que soit le droit en ce qui concerne le statut des titulaires de licences relativement à ces sujets, la législation l'a modifié pour ce qui est des titulaires de licences en vertu de brevets au Canada. Bref, l'article 57 est l'article qui doit être interprété et ce qu'il faut décider d'abord est de savoir si le titulaire d'une licence non exclusive peut se réclamer du breveté. A mon avis cette question, au moins dans la mesure où la Cour est concernée, peut être résolue en se référant à la décision du Conseil privé dans *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.*, précitée, dont l'extrait pertinent a été cité ci-dessus. En ce qui me concerne, je partage les vues qu'a exprimées le juge en chef Jackett dans l'affaire *American Cyanamid* [aux pages 753 et 754]:

Il me semble toutefois impensable que Lord Simonds ou le juge Davis, compte tenu de leurs connaissances respectives de *common law*, aient utilisé . . . le concept très connu de «licence» pour qualifier uniquement une catégorie très étroite de licence.

Stare decisis et courtoisie judiciaire mis à part, je suis d'avis que l'interprétation qu'a donnée de l'article 57 le Comité judiciaire est parfaitement justifiée par le sens premier de l'article. Cela étant, tous les arguments des avocats voulant que l'on n'ait pas voulu attribuer le recours accordé par l'article 57 à un sous-titulaire de licence échouent. Arrivant à cette conclusion, je n'oublie pas l'argument de l'avocat des appelantes selon lequel, pour établir les droits d'un titulaire de licence, il faut examiner la convention d'attribution de licence. Bien que la convention ne puisse être écartée, c'est à la loi qu'il faut s'adresser pour décider quels droits, qui autrement découleraient de la convention, sont atteints par les termes de la loi. L'article de la loi, à mon avis, vise clairement les titulaires de licences indépendamment de la nature précise des droits que leur donne leur convention particulière d'attribution de licence.

L'argument subsidiaire de l'avocat des appelantes était que même si un titulaire de licence non exclusive peut se réclamer du breveté, il n'a souffert aucun dommage que reconnaisse la loi en l'absence d'atteinte à ses droits juridiques. Cette théorie dépend pour être valable de la prémisse selon laquelle, avant que l'on puisse recouvrer des dommages, il doit y avoir atteinte au monopole de la demanderesse. En l'espèce, dit-on, la Domco n'a

ment. Looking at the agreement, he said, the grant of a non-exclusive licence was merely a promise between the parties, enforceable only by a suit against Congoleum in the event of breach. As a matter of construction, he submitted, as I understood him, there was no intention expressed in the agreement to give rights against third parties, i.e. there was no exclusivity or monopoly rights transferred enforceable by the licensee as against infringing third parties.

Domco's reply to this submission, in my view, answers this contention by referring to the words of subsection 57(1). The last words thereof, "by reason of such infringement", are referable to the words which begin the subsection, namely "Any person who infringes a patent." Properly construed, when read with the remaining words of the subsection, what is meant is that a person claiming under the patentee is entitled to all damages resulting from infringement of the patent. Once it is established that a licensee, whether exclusive or non-exclusive, is claiming under the patentee he is entitled to any damages which he can prove by reason of the infringement of the patent not by reason of a breach of any term of the licence agreement. Therefore, as I construe it, section 57 gives both a right and a remedy, that remedy being the recovery of the damages it can prove. The learned Trial Judge correctly so found.

The appeal should thus be dismissed with costs as against the appellants and the respondent, Congoleum. Although a necessary defendant by virtue of subsection 57(2) and thus, a proper respondent in this Court, the Congoleum companies were not obliged in law to support the appellants as they did and they should, therefore, bear this share of the costs as an unsuccessful respondent.

* * *

HEALD J.: I concur.

* * *

RYAN J.: I concur.

obtenu aucun monopole en vertu de sa convention de licence. Examinant la convention, l'avocat dit que l'attribution d'une licence non exclusive n'était qu'une promesse entre les parties contractantes ne donnant qu'un recours contre les Congoleum en cas de non-exécution. Selon les règles d'interprétation, faisait-il valoir, d'après ce que j'ai compris, la convention ne révélait aucune intention d'accorder des droits contre des tiers, c.-à-d. qu'aucun monopole ni droit exclusif donnant au titulaire de la licence un recours contre les tiers contrefacteurs n'était cédé.

La réponse de la Domco à cet argument, à mon avis, consiste à se référer aux termes du paragraphe 57(1). Les termes «que cette violation» renvoient au début du paragraphe, à «Quiconque viole un brevet». Bien interprété, dans le contexte des autres termes du paragraphe, on veut dire par là que celui qui se réclame du breveté a droit à tous les dommages résultant de la contrefaçon du brevet. Dès qu'il est établi que le titulaire d'une licence, qu'elle soit exclusive ou non exclusive, se réclame du breveté, il a droit à tous les dommages qu'il peut établir en raison de la contrefaçon du brevet non en raison de l'inexécution de quelque stipulation de la convention de licence. Donc, selon mon interprétation, l'article 57 accorde et une créance et un recours, ce recours étant pour les dommages qui peuvent être prouvés. Le distingué premier juge a à bon droit jugé en ce sens.

L'appel devrait donc être rejeté aux dépens des appelantes et des intimées les Congoleum. Quoique défenderesses par nécessité en vertu du paragraphe 57(2) et donc, à bon droit, intimées devant notre juridiction, les compagnies Congoleum n'étaient pas obligées en droit d'appuyer les appelantes comme elles l'ont fait, elles devraient donc supporter leur part des dépens en tant qu'intimées n'ayant pas eu gain de cause.

* * *

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.

* * *

LE JUGE RYAN: J'y souscris aussi.