

A-512-00  
2002 FCA 10

A-512-00  
2002 CAF 10

**Urea Casale S.A. (Appellant)**

**Urea Casale S.A. (appelante)**

v.

c.

**Stamicarbon B.V. (Respondent)**

**Stamicarbon B.V. (intimée)**

**INDEXED AS: STAMICARBON B.V. v. UREA CASALE S.A. (C.A.)**

**RÉPERTORIÉ: STAMICARBON B.V. c. UREA CASALE S.A. (C.A.)**

Court of Appeal, Stone, Sexton and Evans JJ.A.—  
Toronto, December 11, 2001; Ottawa, January 15, 2002.

Cour d'appel, juges Stone, Sexton et Evans, J.C.A.—  
Toronto, 11 décembre 2001; Ottawa, 15 janvier 2002.

*Patents—Practice—Appeal from F.C.T.D.'s Trial Division's dismissal of appellant's counterclaim by way of summary judgment—Action alleging patent invalidity; appellant counterclaiming for patent infringement—As result of attack on patent's validity, appellant applied for reissue of patent pursuant to Patent Act, s. 47—S. 47(2) providing in so far as claims of original, reissued patent identical, surrender not affecting any action pending at time of reissue or abating cause of action then existing—Reissued patent substituting "said method comprising" for "said method being characterized in that it comprises"—Motions Judge granting leave to discontinue action, dismissing counterclaim by way of summary judgment because claims not "identical"—Holding patent claims had to be exactly same in every detail for cause of action to survive—Appeal allowed—(1) Whether new wording broadening scope of claim substantive issue—Should not be resolved in summary judgment proceedings—In general, language used must receive ordinary natural meaning as would be understood at date of issuance by those knowledgeable in relevant sphere—Expert evidence may be required—Full trial of issue required to determine whether cause of action pleaded in counterclaim extinguished—(2) Whether cause of action pleaded in counterclaim continued after patent surrendered depended on construction of s. 47(2)—Appellant's cause of action pending at time of reissue when surrender of original patent effective—S. 47(2) appears to preserve pending cause of action only in so far as claims of original, reissued patents identical — Thus if claims identical, appellant should be entitled to recover damages for infringement — (3) S. 55(2) providing person liable to pay reasonable compensation for any damage sustained, after patent application open to public inspection and before grant of patent, by reason of act constituting infringement if patent had been granted on day application open to public inspection — If owner of invalid patent could not recover damages for conduct after patent issued, not entitled to recover compensation for conduct before reissue.*

*Brevets — Pratique — Appel dirigé contre une ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale qui avait rejeté par jugement sommaire la demande reconventionnelle de l'appelante — Action alléguant l'invalidité d'un brevet; l'appelante a déposé une demande reconventionnelle pour contrefaçon de brevet — En conséquence de la contestation de la validité du brevet, l'appelante a demandé la redélivrance du brevet conformément à l'art. 47 de la Loi sur les brevets — L'art. 47(2) prévoit que, dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, l'abandon du brevet n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant — Le brevet redélivré substituait les mots «ladite méthode comprenant» aux mots «ladite méthode étant caractérisée en ce qu'elle comprend» — Le juge des requêtes a accordé l'autorisation de désistement, en rejetant par jugement sommaire la demande reconventionnelle parce que les revendications n'étaient pas «identiques» — Il a jugé que les revendications des brevets devaient être exactement les mêmes, à tous égards, pour que le motif d'instance survive à l'abandon du brevet — Appel accueilli — 1) La question de savoir si le nouveau libellé élargissait le champ de la revendication était une question de fond — Cette question ne devrait pas être résolue à la faveur d'un jugement sommaire — De façon générale les mots employés doivent recevoir leur sens naturel et ordinaire tel que ces mots seraient compris à la date de la délivrance du brevet par ceux à qui le domaine concerné est familier — Une preuve d'expert pouvait être nécessaire — Un procès en règle portant sur la question était nécessaire pour savoir si le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle avait ou non été éteint — 2) La question de savoir si le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle avait subsisté après l'abandon du brevet dépendait de l'interprétation de l'art. 47(2) — Le motif d'instance de l'appelante était existant au moment de la redélivrance lorsque l'abandon du brevet original était devenu effectif — L'art. 47(2) semble préserver un motif d'instance existant uniquement dans la mesure où les*

revendications du brevet original et celles du brevet redélivré sont identiques — Ainsi, si les revendications sont identiques, l'appelante devrait être fondée à obtenir réparation pour atteinte à ses droits — 3) L'art. 55(2) rend responsable envers le breveté, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte lui faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible — Si le propriétaire d'un brevet invalide n'a pu obtenir réparation pour des agissements postérieurs à la délivrance du brevet, il ne devrait pas pouvoir obtenir réparation pour des agissements antérieurs à la redélivrance du brevet.

*Practice — Judgments and Orders — Summary Judgment — Appeal from F.C.T.D.'s dismissal of appellant's counterclaim for patent infringement by summary judgment — Action alleging patent invalidity; appellant counterclaiming for patent infringement — As result of attack on patent's validity, appellant applied for reissue of patent pursuant to Patent Act, s. 47 — S. 47(2) providing in so far as claims of original, reissued patent identical, surrender not affecting any action pending at time of re-issue or abating cause of action then existing — Reissued patent, granted in 1999, substituting "said method comprising" for "said method being characterized in that it comprises" — Motions Judge granted leave to discontinue action, dismissed counterclaim by summary judgment because claim said to have been infringed not "identical" — Concluded patent claims had to be exactly same in every detail for cause of action to survive — Appeal allowed — Whether new wording broadening scope of claim substantive issue — Should not be resolved in summary judgment proceedings — Full trial of issue required to determine whether cause of action pleaded in counterclaim extinguished.*

*Construction of Statutes — Patent Act, s. 47(2) providing in so far as claims of original, reissued patents identical, surrender not affecting any action pending at time of re-issue or abating cause of action then existing — After respondent attacking validity of appellant's patent, appellant obtained reissued patent — Motions Judge dismissing appellant's counterclaim for patent infringement by way of summary judgment on ground wording of claims in reissued, original patents not identical; thus appellant could no longer sue for*

*Pratique — Jugements et ordonnances — Jugement sommaire — Appel dirigé contre une ordonnance de la Section de première instance qui avait rejeté par jugement sommaire la demande reconventionnelle de l'appelante pour contrefaçon de brevet — Action alléguant l'invalidité du brevet; l'appelante a déposé une demande reconventionnelle pour contrefaçon de brevet — En conséquence de la contestation de la validité du brevet, l'appelante a demandé la redélivrance du brevet conformément à l'art. 47 de la Loi sur les brevets — L'art. 47(2) prévoit que, dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, l'abandon du brevet n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant — Le brevet redélivré, octroyé en 1999, substituait les mots «ladite méthode comprenant» aux mots «ladite méthode étant caractérisée en ce qu'elle comprend» — Le juge des requêtes a accordé à l'intimée l'autorisation de se désister de son action et rejeté la demande reconventionnelle par jugement sommaire parce que la revendication à laquelle il avait été censément porté atteinte n'était pas «identique» — Il a conclu que les revendications des brevets devaient être exactement les mêmes, à tous égards, pour que le motif d'instance survive à l'abandon du brevet — Appel accueilli — La question de savoir si le nouveau libellé élargissait le champ de la revendication était une question de fond — Cette question ne devrait pas être résolue à la faveur d'un jugement sommaire — Un procès en règle portant sur la question était nécessaire pour savoir si le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle avait ou non été éteint.*

*Interprétation des lois — L'art. 47(2) de la Loi sur les brevets, prévoit que, dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, l'abandon du brevet n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant — Après que l'intimée eut contesté la validité du brevet de l'appelante, l'appelante avait obtenu un brevet redélivré — Le juge des requêtes a rejeté par jugement sommaire la demande reconventionnelle de*

*infringement of surrendered patent — Appeal therefrom allowed — Meaning of “identical” in s. 47(2) at issue — S. 47(2) derived from United States patent legislation — Appropriate to consider American case law in construing meaning of “identical” — American approach preferred to literal approach — Focus should be on whether scope of reissue claim changed from that of original claim because of use of different language — If not, claims “identical” even if language not same — Construction of patent claims substantive issue — Should not be resolved in summary judgment proceedings.*

*l'appelante pour contrefaçon de brevet, au motif que le libellé des revendications du brevet redéveloppé et celui des revendications du brevet original n'étaient pas identiques; ainsi l'appelante ne pouvait plus assigner l'intimée en contrefaçon du brevet abandonné — Appel accueilli — Signification du mot «identique», dans l'art. 47(2) — L'art. 47(2) est dérivé de la législation des États-Unis sur les brevets — Il était opportun d'étudier la jurisprudence américaine pour saisir le sens du mot «identique» — L'approche américaine doit être préférée à une interprétation littérale — L'essentiel est de savoir si la portée de la revendication du brevet redéveloppé a été modifiée par rapport à celle de la revendication du brevet original, en raison de l'utilisation de mots différents — Dans la négative, les revendications sont «identiques» même si les mots employés ne sont pas les mêmes — L'interprétation des revendications des brevets est une question de fond — Cette question ne devrait pas être résolue à la faveur d'un jugement sommaire.*

This was an appeal from an order of the Trial Division dismissing the appellant's counterclaim by way of summary judgment and a cross-appeal from the award of costs in the action. The respondent commenced an action alleging patent invalidity. The appellant filed a statement of defence, and a counterclaim alleging patent infringement. The patent had issued in January 1997. Priority had been based on 1994 Swiss patent applications. One of the grounds of invalidity was based on prior art found in a 1970 Japanese patent. As a consequence of that attack, the appellant applied, in December 1998, for reissue of the patent pursuant to *Patent Act*, section 47. Subsection 47(1) permits the Commissioner to issue a new patent for the same invention whenever a patent is deemed defective by reasons of an error which arose by mistake without any fraudulent or deceptive intention. Subsection 47(2) provides that “in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing”. The reissued patent was granted in October 1999. In February 1998, the respondent moved for the dismissal of the counterclaim by way of summary judgment on the ground that the cause of action had ceased to exist. Claim 21 of the reissued patent substituted “said method comprising” for “said method being characterized in that it comprises” in claim 14 of the original patent. The Motions Judge concluded that the patent claims had to be exactly the same in every detail in order for the cause of action pleaded in the counterclaim to survive the surrender of the patent. He held that deletion of “characterized in that” broadened the scope of claim 21 because the features of claim 21 following immediately after the word “comprising” “may no longer be essential”. He determined that the two claims were different both in scope and language, and granted the motion on the ground that by surrendering the patent in favour of the reissued patent, the appellant could no longer sue for

Il s'agissait d'un appel interjeté contre une ordonnance de la Section de première instance, qui avait rejeté par jugement sommaire la demande reconventionnelle de l'appelante, et d'un appel incident à l'encontre de l'adjudication des dépens dans l'action. L'intimée a introduit une procédure dans laquelle elle alléguait l'invalidité du brevet. L'appelante a déposé une défense, ainsi qu'une demande reconventionnelle où elle alléguait que l'intimée portait atteinte au brevet. Le brevet avait été délivré en janvier 1997. Priorité avait été revendiquée sur des demandes de brevet suisses déposées en 1994. L'un des motifs d'invalidité était fondé sur l'état antérieur de la technique, constaté dans un brevet japonais de 1970. En conséquence de cette contestation, l'appelante a déposé en décembre 1998 une demande de redélivrance du brevet conformément à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*. Le paragraphe 47(1) autorise le Commissaire à délivrer un nouveau brevet pour la même invention lorsqu'un brevet est jugé défectueux en raison d'une erreur qui a été commise par inadvertance, sans intention de frauder ou de tromper. Le paragraphe 47(2) prévoit que, «dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redéveloppé sont identiques, l'abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant». Le brevet redéveloppé a été octroyé en octobre 1999. En février 1998, l'intimée a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle par voie de jugement sommaire, en affirmant que la cause d'action ou le motif d'instance avait cessé d'exister. La revendication 21 du brevet redéveloppé substituait les mots «ladite méthode comprenant» aux mots «ladite méthode étant caractérisée en ce qu'elle comprend», qui apparaissaient dans la revendication 14 du brevet original. Le juge des requêtes a conclu que les revendications des brevets devaient être exactement les mêmes, à tous égards, pour que le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle survive à l'abandon du brevet. Il a exprimé

infringement of the patent because the claim said to have been infringed was not, as required by section 47, "identical" to the corresponding claim of the reissued patent. He awarded costs to the respondent on a solicitor-and-client basis with respect to the appellant's counterclaim.

Subsection 55(2) provides that a person is liable to pay reasonable compensation for any damage sustained by reason of any act, after the application for the patent became open to the public inspection 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 public inspection. The appellant submitted that subsection 55(2) gives a patentee the right to claim reasonable compensation for "infringing" activities between the date of publication and the date a patent is granted.

The issues were: (1) whether the cause of action asserted in the counterclaim was extinguished by the surrender of the patent; (2) if so, whether the applicant was entitled to recover damages for any infringement to the date of surrender; (3) whether subsection 55(2) creates an independent cause of action which is unaffected by the surrender of the patent.

*Held*, the appeal should be allowed, with costs to the appellant.

(1) Given the apparent derivation of the reissue provisions of the *Patent Act*, it was appropriate to consider American case law construing the word "identical" in the United States statute as an aid to construing the same word in subsection 47(2). While there are some differences in the reissue provisions of the two statutes, none was material. The approach taken by the American courts to the construction of the word "identical" was preferred to a strict literal interpretation. The focus should be on whether the scope of the reissue claim has changed from that of the original claim because of use of different language. If not, the claims must be viewed as "identical" even though the language is not in all respects the same.

l'avis que la suppression des mots «caractérisée en ce que» avait élargi la portée de la revendication 21 parce que les particularités de la revendication 21 immédiatement après le mot «comprenant» «ne sont peut-être plus essentielles». Il a estimé que les deux revendications étaient différentes, à la fois dans leur portée et dans leur libellé, et il a fait droit à la requête au motif que, en abandonnant le brevet en faveur du brevet redéveloppé, l'appelante ne pouvait plus assigner l'intimée en contrefaçon de brevet parce que la revendication à laquelle l'intimée avait censément porté atteinte n'était pas, selon ce qu'exige l'art. 47, «identique» à la revendication correspondante du brevet redéveloppé. Il a accordé les dépens à l'intimée, sur une base avocat-client, en ce qui avait trait à la demande reconventionnelle de l'appelante.

Le paragraphe 55(2) prévoit qu'une personne est responsable envers le breveté, à concurrence d'une indemnité raisonnable, si elle accomplit un acte lui faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible. L'appelante a fait valoir que le paragraphe 55(2) donne au breveté le droit de réclamer une indemnité raisonnable pour les actes de «contrefaçon» accomplis entre la date de publication et la date d'octroi d'un brevet.

Les questions étaient les suivantes: 1) le motif d'instance invoqué dans la demande reconventionnelle s'est-il éteint par suite de l'abandon du brevet? 2) dans l'affirmative, l'appelante avait-elle droit à réparation pour toute contrefaçon antérieure à la date de l'abandon? 3) le paragraphe 55(2) établit-il un motif d'instance indépendant qui n'est pas touché par l'abandon du brevet?

*Arrêt*: l'appel doit être accueilli, avec dépens en faveur de l'appelante.

1) Vu que les dispositions de la *Loi sur les brevets* relatives à la redélivrance semblent dériver de la loi américaine, il était logique, pour l'interprétation du mot «identique», au paragraphe 47(2), de considérer la jurisprudence américaine qui a interprété le même mot apparaissant dans la loi américaine. Des différences subsistent dans les dispositions des deux textes relatives à la redélivrance, mais aucune n'était déterminante. L'approche adoptée par les tribunaux américains pour l'interprétation du mot «identique» a été préférée à une stricte interprétation littérale. L'essentiel est de savoir si la portée de la revendication du brevet redéveloppé a été modifiée par rapport à la portée de la revendication du brevet original, en raison de l'utilisation de mots différents. Dans la négative, les revendications doivent être considérées comme «identiques» même si la formulation de l'une n'est pas à tous égards la même que celle de l'autre.

The respondent argued that by using the vague word “comprising” in claim 21, the appellant had broadened the original claim. This was a substantive argument which should not be resolved at the summary judgment stage. In general, the language used must receive its ordinary natural meaning as that language would be understood at the date of issuance by those knowledgeable in the field. The need for expert evidence was evident, where the parties dispute what is old and what is new in claim 21, as well as whether essential features of that claim have been deleted and its scope so changed as to render it non-“identical” to the original claim. A full trial of the issue will better enable the Court to decide whether the cause of action pleaded in the counterclaim has or has not been extinguished as a result of the surrender of the patent.

(2) Whether the cause of action pleaded in the counterclaim continued after the patent was surrendered depended primarily on the construction of subsection 47(2). The appellant’s cause of action was pending at the time of reissue when the surrender of the original patent became effective. Subsection 47(2) would appear to preserve a pending cause of action only “in so far as the claims of the original and reissued patents are identical”. Therefore, if it is found at trial that the claims in issue are identical the appellant should be entitled to recover damages for infringement but not otherwise.

(3) The true import of subsection 55(2) did not have to be addressed, but the appellant’s argument would lead to an illogical result. If the owner of an invalid patent could not recover damages for conduct occurring after issuance of the patent, he should not be entitled to recover compensation for conduct occurring before the reissue of the patent simply because the patent had at one time been issued. Moreover, the appellant’s right to recover for infringement of the patent depends on the construction of subsection 47(2). Damages for infringement may be recovered only if the two claims in issue are found at trial to be identical.

(4) Because the matter was returned to the Trial Division for a full trial, the order as to costs was varied to award the appellant its costs on the dismissal of the motion to dismiss the counterclaim in the Trial Division.

L’intimée a soutenu que, en employant dans la revendication 21 le mot vague «comprenant», l’appelante avait élargi la revendication originale. Il s’agissait là d’un argument de fond qui ne pouvait être résolu à l’étape d’un jugement sommaire. En règle générale, les mots employés doivent recevoir leur sens naturel et ordinaire tel que ces mots seraient compris à la date de la délivrance du brevet par ceux à qui le domaine concerné est familier. La nécessité d’une preuve d’expert était évidente dans cette affaire, une affaire où les parties débattaient ce qui était ancien et ce qui était nouveau dans la revendication 21, et se demandaient si des particularités essentielles de la revendication avaient été supprimées et si son étendue avait été modifiée au point que la nouvelle revendication cessait d’être «identique» à la revendication originale. Un procès en règle portant sur la question sera mieux à même de permettre à la Cour de dire si le motif d’instance plaidé dans la demande reconventionnelle a ou n’a pas été éteint par suite de l’abandon du brevet.

2) La question de savoir si le motif d’instance plaidé dans la demande reconventionnelle avait subsisté après l’abandon du brevet dépendait surtout de l’interprétation du paragraphe 47(2). Le motif d’instance de l’appelante était existant au moment de la redélivrance lorsque l’abandon du brevet original est devenu effectif. Le paragraphe 47(2) semblerait préserver un motif d’instance existant uniquement «dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques». Par conséquent, s’il est jugé au procès que les revendications en cause sont identiques, l’appelante devrait être fondée à obtenir réparation pour atteinte à ses droits, mais pas autrement.

3) Il n’était pas nécessaire d’examiner la véritable signification du paragraphe 55(2), mais l’argument de l’appelante conduirait à un résultat illogique. Si le propriétaire d’un brevet invalide n’a pu obtenir réparation pour des agissements postérieurs à la délivrance du brevet, il ne devrait pas pouvoir obtenir réparation pour des agissements antérieurs à la redélivrance du brevet du seul fait que le brevet avait autrefois été délivré. Au reste, le droit de l’appelante à réparation pour contrefaçon de brevet dépend de l’interprétation du paragraphe 47(2). Il ne peut y avoir réparation pour contrefaçon de brevet que si les deux revendications en cause sont, à l’issue d’un procès, jugées identiques.

4) Puisque l’affaire a été renvoyée à la Section de première instance pour un procès en bonne et due forme, l’ordonnance d’adjudication des dépens a été modifiée de telle sorte que l’appelante obtienne ses dépens au regard du rejet de la requête en jugement sommaire visant au rejet de la demande reconventionnelle devant la Section de première instance.

## STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*An Act Amending the Statutes of the United States with respect to Reissue of Defective Patents*, 45 Stat. 732.  
*An Act respecting Patents of Invention*, S.C. 1872, c. 26, s. 19.  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 213, 216.  
*Intellectual Property Law Improvement Act*, S.C. 1993, c. 15, s. 48.  
*Patent Act*, R.S.C. 1906, c. 69, s. 24.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 47, 55(2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48).  
*Patents*, 35 U.S.C. § 251, 252 (1994).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Northern Electric Co. Ltd. and Western Electric Co. Inc. v. Photo Sound Corpn. and Perkins*, [1936] S.C.R. 649; [1936] 4 D.L.R. 657.

## CONSIDERED:

*Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] S.C.R. 604; (1966), 50 C.P.R. 220; *Northern Electric Co. Ltd. et al. v. Photo Sound Corpn. et al.*, [1936] Ex. C.R. 75; [1936] 2 D.L.R. 711; *Hunter v. Carrick* (1884), 10 O.A.R. 449 (Ont. C.A.); *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd.* (1922), 21 Ex. C.R. 276; 63 D.L.R. 179; *Van Heusen Products Inc. et al. v. Tooke Bros. Ltd.*, [1929] Ex. C.R. 89; *Austin v. Marco Dental Products, Inc.*, 560 F.2d 966 (9th Cir. 1977); *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818 (Fed. Cir. 1984); *Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970 (Fed. Cir. 1986); *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987); *Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 952 F.2d 1357 (Fed. Cir. 1991); *Brooks v. Steele & Currie* (1896), 14 R.P.C. 46 (C.A.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 263 N.R. 88; *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188; 152 N.R. 292 (F.C.A.).

## REFERRED TO:

*Bloom Engineering Co., Inc. v. North American Mfg. Co., Inc.*, 129 F.3d 1247 (Fed. Cir. 1997); *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976]

## LOIS ET RÈGLEMENTS

*Acte concernant les Brevets d'Invention*, S.C. 1872, ch. 26, art. 19.  
*An Act Amending the Statutes of the United States with respect to Reissue of Defective Patents*, 45 Stat. 732.  
*Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, ch. 15, art. 48.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 47, 55(2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48).  
*Loi sur les brevets*, S.R.C. 1906, ch. 69, art. 24.  
*Patents*, 35 U.S.C. § 251, 252 (1994).  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 213, 216.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISION APPLIQUÉE:

*Northern Electric Co. Ltd. and Western Electric Co. Inc. v. Photo Sound Corpn. and Perkins*, [1936] R.C.S. 649; [1936] 4 D.L.R. 657.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] R.C.S. 604; (1966), 50 C.P.R. 220; *Northern Electric Co. Ltd. et al. v. Photo Sound Corpn. et al.*, [1936] R.C.É. 75; [1936] 2 D.L.R. 711; *Hunter v. Carrick* (1884), 10 O.A.R. 449 (C.A. Ont.); *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd.* (1922), 21 R.C.É. 276; 63 D.L.R. 179; *Van Heusen Products Inc. et al. v. Tooke Bros. Ltd.*, [1929] R.C.É. 89; *Austin v. Marco Dental Products, Inc.*, 560 F.2d 966 (9th Cir. 1977); *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818 (Fed. Cir. 1984); *Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970 (Fed. Cir. 1986); *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987); *Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 952 F.2d 1357 (Fed. Cir. 1991); *Brooks v. Steele & Currie* (1896), 14 R.P.C. 46 (C.A.); *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 263 N.R. 88; *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188; 152 N.R. 292 (C.A.F.).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Bloom Engineering Co., Inc. v. North American Mfg. Co., Inc.*, 129 F.3d 1247 (Fed. Cir. 1997); *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976]

1 S.C.R. 555; (1974), 54 D.L.R. (3d) 711; 17 C.P.R. (2d) 97; 3 N.R. 553; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 289; 150 F.T.R. 205 (F.C.T.D.); *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*, [1956-60] Ex. C.R. 467; (1960), 35 C.P.R. 105; *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] S.C.R. 514; (1967), 52 C.P.R. 51.

1 R.C.S. 555; (1974), 54 D.L.R. (3d) 711; 17 C.P.R. (2d) 97; 3 N.R. 553; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 289; 150 F.T.R. 205 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*, [1956-60] R.C.É. 467; (1960), 35 C.P.R. 105; *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] R.C.S. 514; (1967), 52 C.P.R. 51.

## AUTHORS CITED

*Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement*, loose-leaf. New York: LEXIS Pub.

Delbridge, Robert F. "Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications" (1969), 58 C.P.R. 251.

Hayhurst, W. L. "Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor" (1996), 10 *I.P.J.* 275.

Johnson, D. S. "The Language of the Claim" (1955), 23 C.P.R. 76.

*Petit Robert I: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris: Le Robert 1983, "identique".

*The Canadian Oxford Dictionary*. Toronto: Oxford University Press, 1998, "identical".

## DOCTRINE

*Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement*, loose-leaf. New York: LEXIS Pub.

Delbridge, Robert F. «Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications» (1969), 58 C.P.R. 251.

Hayhurst, W. L. «Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor» (1996), 10 *I.P.J.* 275.

Johnson, D. S. «The Language of the Claim» (1955), 23 C.P.R. 76.

*Petit Robert I: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris: Le Robert 1983, «identique».

*The Canadian Oxford Dictionary*. Toronto: Oxford University Press, 1998, «identical».

APPEAL from an order of the Trial Division (*Stamicarbon B.V. v. Urea Casale S.A.*, [2001] 1 F.C. 172; (2000), 8 C.P.R. (4th) 206; 192 F.T.R. 267) dismissing the appellant's counterclaim for patent infringement by way of summary judgment. Appeal allowed with costs to the appellant.

APPEL dirigé contre une ordonnance de la Section de première instance (*Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.*, [2001] 1 C.F. 172; (2000), 8 C.P.R. (4th) 206; 192 F.T.R. 267), qui avait rejeté par jugement sommaire la demande reconventionnelle de l'appelante pour contrefaçon de brevet. Appel accueilli, avec dépens en faveur de l'appelante.

## APPEARANCES:

*Douglas N. Deeth* and *Heather Watts* for appellant.

*A. David Morrow* and *Steven B. Garland* for respondent.

## ONT COMPARU:

*Douglas N. Deeth* et *Heather Watts*, pour l'appelante.

*A. David Morrow* et *Steven B. Garland*, pour l'intimée.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Deeth Williams Wall LLP*, Toronto, for appellant.

*Smart & Biggar*, Ottawa, for respondent.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Deeth Williams Wall LLP*, Toronto, pour l'appelante.

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'intimée.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

[1] STONE J.A.: This is an appeal and cross-appeal from an order of the Trial Division dated July 27, 2000 [[2001] 1 F.C. 172], granting the respondent leave to discontinue its action and allowing its motion for summary judgment to dismiss the appellant's counterclaim. The main issue in the appeal concerns the decision of the learned Motions Judge to dismiss the appellant's counterclaim. The cross-appeal is chiefly concerned with the Motions Judge's award of costs in the action. The parties are agreed, however, that if the order under appeal is sustained in its entirety, neither of them will seek a variation of the disposition of costs by the Motions Judge.

#### FACTUAL BACKGROUND

[2] The action, commenced by the respondent on May 16, 1997, alleges that the appellant's Canadian patent No. 2141886 (the patent) was invalid on a number of grounds. On October 10, 1997, the appellant filed a statement of defence denying the allegations contained in the statement of claim and alleging by way of counterclaim infringement of the patent by the respondent. The appellant alleged in the counterclaim that the respondent had made, used, sold and offered for sale the invention claimed in claims 14 and 15 of the patent through modernization of two urea reactors in the provinces of Alberta and Saskatchewan. In its prayer for relief the appellant sought injunctive relief and damages or, alternatively, a full accounting of revenues and profits received by the respondent by reason of the infringing activities.

[3] Application for the patent was filed on February 6, 1995. It was issued on January 24, 1997 and is titled "Reactor Four Two-Phase Reactions, in Particular for Use Synthesis at High Pressure and Temperature". Priority was claimed from two Swiss patent applications filed in May and December 1994.

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

[1] LE JUGE STONE, J.C.A.: La Section d'appel est saisie d'un appel et d'un appel incident interjetés contre une ordonnance de la Section de première instance en date du 27 juillet 2000 [[2000] 1 C.F. 172], qui accordait à l'intimée l'autorisation de se désister de son action et qui faisait droit à sa requête en jugement sommaire visant au rejet de la demande reconventionnelle de l'appelante. Le point principal soulevé dans l'appel concerne la décision du juge des requêtes de rejeter la demande reconventionnelle de l'appelante. L'appel incident concerne principalement les dépens adjugés par le juge des requêtes dans l'action. Les parties s'entendent cependant pour que, si l'ordonnance frappée d'appel est maintenue intégralement, ni l'une ni l'autre ne demandent la modification des dépens accordés par le juge des requêtes.

#### LES FAITS

[2] Dans son action, déposée le 16 mai 1997, l'intimée affirmait que le brevet canadien n° 2141886 de l'appelante (le brevet) était invalide, pour plusieurs motifs. Le 10 octobre 1997, l'appelante déposait une défense niant les allégations contenues dans la déclaration de l'intimée et affirmant par demande reconventionnelle que l'intimée portait atteinte au brevet. L'appelante affirmait dans la demande reconventionnelle que l'intimée avait fabriqué, utilisé, vendu et offert à la vente l'invention visée par les revendications 14 et 15 du brevet, en modernisant deux réacteurs à l'urée dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Dans sa demande de redressement, l'appelante sollicitait une injonction et des dommages-intérêts ou, subsidiairement, un compte rendu comptable intégral des recettes et bénéfices recueillis par l'intimée par suite des activités de contrefaçon.

[3] La demande de brevet a été déposée le 6 février 1995. Le brevet, délivré le 24 janvier 1997, est intitulé «Réacteur à quatre réactions biphasées, en particulier pour synthèse d'utilisation à haute pression et haute température». Priorité était revendiquée sur deux demandes de brevet suisses déposées en mai et décembre 1994.

[4] One of the grounds of invalidity relied upon by the respondent is based on prior art found in Japanese patent No. 38813 issued in December 1970. Apparently as a consequence of that attack, on December 16, 1998, the appellant filed an application for reissue of the patent pursuant to section 47 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act). The respondent was advised of this filing on December 10, 1999. The reissued patent was granted on October 12, 1999 (the reissued patent).

[5] In February 1998, the respondent moved for the dismissal of the counterclaim by way of summary judgment on the ground that the cause of action therein alleged had "ceased to exist".

#### THE ORDER BELOW

[6] The Motions Judge granted the motion. In his view, by surrendering the patent in favour of the reissued patent, the appellant could no longer sue for infringement of the patent because the claim said to have been infringed by the respondent was not, as required by section 47 of the Act, "identical" to the corresponding claim of the reissued patent. He based this conclusion on a construction of the language found in section 47 of the Act and the comparative language appearing in the relevant claims of the patent and the reissued patent. A reading of the Motions Judge's reasons suggests that he regarded the construction of section 47 of the Act and the patent claims in issue as raising questions of law capable of resolution on the motion itself without the need for a full trial. The Motions Judge was of the view, at paragraph 16 of his reasons, that: "The surrender of the original patent results in the abatement of any existing causes of action at the time of surrender except to the extent that the reissued patent contains claims that are identical to the original patent."

#### THE ISSUES

[7] The main issue on this appeal is whether the cause of action asserted by the appellant in the counterclaim was extinguished by reason of the surrender of the patent on October 12, 1999. A subsidiary issue is whether, even if the cause of action was extinguished on surrender of the patent, the applicant is entitled to

[4] L'un des motifs d'invalidité invoqués par l'intimée est l'état antérieur de la technique constaté dans le brevet japonais n° 38813 délivré en décembre 1970. En conséquence semble-t-il de cette contestation, l'appelante déposait le 16 décembre 1998 une demande de redélivrance du brevet conformément à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi). L'intimée fut informée de ce dépôt le 10 décembre 1999. Le brevet redélivré a été accordé le 12 décembre 1999 (le brevet redélivré).

[5] En février 1998, l'intimée sollicitait le rejet de la demande reconventionnelle par voie de jugement sommaire, au motif que la cause d'action dont elle faisait état avait «cessé d'exister».

#### L'ORDONNANCE DU JUGE DES REQUÊTES

[6] Le juge des requêtes a fait droit à la requête. À son avis, en abandonnant le brevet en faveur du brevet redélivré, l'appelante ne pouvait plus assigner l'intimée en contrefaçon de brevet parce que la revendication à laquelle l'intimée aurait porté atteinte n'était pas, selon ce qu'exige l'article 47 de la Loi, «identique» à la revendication correspondante du brevet redélivré. Il a fondé cette conclusion sur une interprétation du texte de l'article 47 de la Loi et sur une comparaison des revendications respectives du brevet et du brevet redélivré. Une lecture des motifs du juge des requêtes montre que, selon lui, l'interprétation de l'article 47 de la Loi et des revendications en cause soulevait des points de droit susceptibles de résolution dans la requête elle-même, sans que soit nécessaire un procès en bonne et due forme. Le juge des requêtes était d'avis, au paragraphe 16 de ses motifs, que: «L'abandon du brevet original entraîne l'annulation de tout motif d'instance alors existant sauf dans la mesure où des revendications du brevet redélivré sont identiques à celles du brevet original».

#### POINTS LITIGIEUX

[7] Le point principal soulevé par le présent appel est de savoir si le motif d'instance invoqué par l'appelante dans la demande reconventionnelle s'est éteint par suite de l'abandon du brevet le 12 octobre 1999. Un point accessoire est de savoir si, quand bien même le motif d'instance se serait éteint à l'abandon du brevet,

recover damages for any infringement of the patent prior to the date of surrender. A second such issue is whether subsection 55(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48] of the Act creates an independent cause of action which is unaffected by the surrender of the patent. These issues are, of course, to be addressed in the context of the motion for summary judgment and, specifically, whether the Motions Judge erred in dismissing the counterclaim at that early stage.

### THE LEGISLATION

[8] Section 47 of the Act reads as follows:

#### REISSUE OF PATENTS

47. (1) Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee's claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired term for which the original patent was granted.

(2) The surrender referred to in subsection (1) takes effect only on the issue of the new patent, and the new patent and the amended description and specification have the same effect in law, on the trial of any action thereafter commenced for any cause subsequently accruing, as if the amended description and specification had been originally filed in their corrected form before the issue of the original patent, but, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent.

(3) The Commissioner may entertain separate applications and cause patents to be issued for distinct and separate parts of the invention patented, on payment of the fee for a reissue for each of the reissued patents. [Emphasis added.]

l'appelante a droit à réparation pour la contrefaçon du brevet antérieure à la date de l'abandon. Un deuxième point accessoire est de savoir si le paragraphe 55(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48] de la Loi établit un motif d'instance indépendant qui n'est pas touché par l'abandon du brevet. Ces points doivent naturellement être abordés dans le contexte de la requête en jugement sommaire et, plus précisément, la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en rejetant la demande reconventionnelle à ce stade précoce.

### LA LOI

[8] L'article 47 de la Loi est rédigé ainsi:

#### REDÉLIVRANCE DE BREVETS

47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l'invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés. [Non souligné dans l'original.]

### PATENT CLAIMS IN ISSUE

[9] The claims that require comparison in the light of the requirements of subsection 47(2) are claim 14 of the patent and claim 21 of the reissued patent. These claims read as follows:

14. Method for *in-situ* modernization of a reactor for two-phase reactions of the type wherein a co-current flow of a gaseous phase and a liquid phase takes place, comprising a vertical tubular shell in which is supported a plurality of superimposed horizontal perforated plates in mutually spaced relationship and at least one opening being defined between a perimetric edge of each of said plates and an internal wall of said shell, said method being characterized in that it comprises the step of partially obstructing the respective openings associated with at least two adjacent perforated plates by means of baffles with said baffles defining mutually offset openings for liquid flow.

...

21. Method for *in-situ* modernization of a reactor for two-phase reactions of the type wherein a co-current flow of a gaseous phase and a liquid phase takes place, comprising a vertical tubular shell in which is supported a plurality of superimposed horizontal plates in mutually spaced relationship and at least one opening being defined between a perimetric edge of each of said plates and an internal wall of said shell, said method comprising the step of partially obstructing the respective openings associated with at least two adjacent perforated plates by means of baffles with said baffles defining mutually offset openings for liquid flow. [Emphasis added.]

### ANALYSIS

#### The main issue

[10] The main issue breaks down into three sub-issues. The first is the construction of subsection 47(2) and, in particular, the word “identical”. Second, allied to the first, is whether American jurisprudence touching the meaning of that word in United States patent legislation may properly be consulted by this Court in construing that word in subsection 47(2) of the Act. The third sub-issue is the construction to be placed on language appearing in claim 21 of the reissued patent as compared with language in claim 14 as the patent.

### REVENDEICATIONS EN CAUSE DES BREVETS

[9] Les revendications qui requièrent une comparaison à la lumière des exigences du paragraphe 47(2) sont la revendication 14 du brevet et la revendication 21 du brevet redéveloppé. Ces revendications sont ainsi rédigées:

[TRADUCTION]

14. Méthode de modernisation *in situ* d'un réacteur pour des réactions biphasées du genre dans lequel un flux cocourant d'une phase gazeuse et d'une phase liquide a lieu, consistant en une coquille tubulaire verticale dans laquelle est soutenue une diversité de plaques perforées horizontales superposées en relation spatiale réciproque et au moins une ouverture pratiquée entre le pourtour de chacune desdites plaques et un mur interne de ladite coquille, ladite méthode étant caractérisée en ce qu'elle comprend l'étape de l'obstruction partielle des ouvertures respectives associées à au moins deux plaques perforées adjacentes, au moyen de déflecteurs, lesdits déflecteurs définissant des ouvertures se neutralisant réciproquement pour le courant liquide.

[...]

21. Méthode de modernisation *in situ* d'un réacteur pour des réactions biphasées du genre dans lequel un flux cocourant d'une phase gazeuse et d'une phase liquide a lieu, consistant en une coquille tubulaire verticale dans laquelle est soutenue une diversité de plaques horizontales superposées en relation spatiale réciproque et au moins une ouverture pratiquée entre le pourtour de chacune desdites plaques et le mur interne de ladite coquille, ladite méthode comprenant l'étape de l'obstruction partielle des ouvertures respectives associées à au moins deux plaques perforées adjacentes, au moyen de déflecteurs, lesdits déflecteurs définissant des ouvertures se neutralisant réciproquement pour le courant liquide. [Non souligné dans l'original.]

### ANALYSE

#### Le point principal

[10] Le point principal comprend trois sous-points. Le premier concerne l'interprétation du paragraphe 47(2) et en particulier celle du mot «identique». Le deuxième, apparenté au premier, consiste à se demander si la jurisprudence américaine concernant le sens de ce mot dans la législation américaine sur les brevets peut à bon droit être consultée par la Cour dans l'interprétation de ce mot du paragraphe 47(2) de la Loi. Le troisième sous-point concerne la lecture qu'il convient de faire du texte de la revendication 21 du brevet redéveloppé, par rapport au texte de la revendication 14 du brevet.

[11] At the outset of his analysis, the Motions Judge pointed out, at paragraph 8 of his reasons, that the purpose of the summary judgment provisions in rules 213 and 216 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106], “is to allow the Court to summarily dispose of cases which ought not to proceed to trial because there is no genuine issue to be tried”. Among these rules is paragraph 216(2)(b), which provides that where the only issue on the motion for summary judgment is “a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly”. The construction of section 47 of the Act was, of course, a “question of law”. It was not one that necessitated a trial and, in my view, the Motions Judge was in as good a position as a trial judge to resolve that particular question. This is not to suggest that the answer to the question was straightforward, but only that it was not such a question as required a trial of the issue before it could be resolved. On the other hand, the issue of patent construction is not of the same nature as construction of the statute. Considerations inherent in patent construction must be kept in mind before a court determines whether the counterclaim should have been disposed at the summary judgment stage.

[12] I shall turn first to construction of subsection 47(2) of the Act. The relevant language of the subsection as quoted above has been emphasized.

[13] In construing the reissue provisions in section 24 of the *Patent Act*, R.S.C. 1906, c. 69, the Supreme Court of Canada, *per* Duff C.J., stated in *Northern Electric Co. Ltd. and Western Electric Co. Inc. v. Photo Sound Corp. and Perkins*, [1936] S.C.R. 649, at pages 652-653:

It is to be noted that the section is retroactive in an important respect. The amendment speaks from the date of the original patent as regards causes of action arising after the date of the new patent. Even on the strictest construction, a serious injustice may arise from the operation of this provision where people have made arrangements and expended money on the faith of the specification in the patent between the date of the original patent and of the re-issue patent . . . It is our duty, I think, in the circumstances, not to extend the language

[11] Dès le début de son analyse, le juge des requêtes a fait observer, au paragraphe 8 de ses motifs, que l’objet des dispositions relatives au jugement sommaire, c’est-à-dire les règles 213 et 216 des *Règles de la Cour fédérale, 1998* [DORS/98-106], «à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui ne devraient pas être instruites parce qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse». Parmi ces règles, il y a l’alinéa 216(2)b, qui prévoit que, lorsque la seule véritable question litigieuse soulevée dans la requête en jugement sommaire est «un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence». L’interprétation de l’article 47 de la Loi était à l’évidence un «point de droit». Ce n’en était pas un qui nécessitait un procès et, à mon avis, le juge des requêtes était en aussi bonne position qu’un juge de première instance pouvait l’être pour résoudre ce point en particulier. Cela ne veut pas dire que la réponse à la question était simple, mais uniquement qu’il ne s’agissait pas d’une question qui commandait la tenue d’un procès avant qu’elle ne puisse être résolue. En revanche, l’interprétation du brevet n’est pas du même ordre que l’interprétation de la loi. Les considérations inhérentes à l’interprétation du brevet doivent être gardées à l’esprit avant qu’un tribunal ne dise si la demande reconventionnelle aurait dû être jugée à l’étape du jugement sommaire.

[12] J’examinerai d’abord l’interprétation du paragraphe 47(2) de la Loi. Le passage pertinent du paragraphe reproduit ci-dessus a été mis en italique.

[13] Interprétant les dispositions de redélivrance contenues dans l’article 24 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1906, ch. 69, le juge en chef Duff, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, affirmait dans l’arrêt *Northern Electric Co. Ltd. and Western Electric Co. Inc. v. Photo Sound Corp. and Perkins*, [1936] R.C.S. 649, aux pages 652 et 653:

[TRADUCTION] Il convient de noter que l’article est rétroactif sous un aspect important. La rectification s’applique à compter de la date du brevet original pour ce qui est des motifs d’instance postérieurs à la date du nouveau brevet. Même avec l’interprétation la plus rigoureuse, une grave injustice peut résulter de l’application de cette disposition lorsque des gens ont pris des dispositions et dépensé des sommes sur la foi du mémoire descriptif du brevet entre la date du brevet original et celle du brevet redélivré [. . .] Dans

of the section beyond cases clearly within its intentment.

In my view, this caution remains valid despite the subsequent changes to the reissue provisions of the Act. It must be acknowledged that these changes are substantial and that it is the current language of the statute that requires construction.

[14] The parties agree that the portion of subsection 47(2) italicized in paragraph 8 above was intended to operate retrospectively while the first part of the subsection, except for the opening phrase, was intended to operate prospectively. As I read subsection 47(2), the surrender of a patent pursuant to subsection 47(1) “takes effect only on the issue of the new patent”, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing “in so far as the claims of the original and reissued patents are identical”, and that to the extent that such claims are identical “the reissued patent . . . constitutes a continuation” of the claims in the original patent and “has effect continuously from the date of the original patent”.

[15] The crucial question, therefore, is whether claim 21 of the reissued patent is “identical” to claim 14 of the patent within the meaning of subsection 47(2). If it is, the cause of action pleaded in the counterclaim is not affected by the surrender of the patent. If, on the other hand, the claims are not identical, that cause of action could no longer be pursued in the courts. The Motions Judge turned to a dictionary source for assistance in construing the word “identical” in subsection 47(2). Thus *The Canadian Oxford Dictionary* (Oxford University Press: Toronto, 1998), defines that word as meaning things that are “exactly the same in every detail”. At the same time, the Motions Judge found American jurisprudence touching the meaning of “identical” in the corresponding provisions of United States patent legislation to be of no assistance. He concluded that the patent claims in issue had to be exactly the same in every detail in order for the cause of

ces conditions, il nous incombe, à mon sens, de ne pas étendre le libellé de l'article au-delà des espèces qui entrent manifestement dans son périmètre.

À mon avis, cette mise en garde demeure valide malgré les modifications ultérieures des dispositions de la Loi relatives à la redélivrance. Il faut convenir que ces modifications sont importantes et que c'est la formulation actuelle du texte législatif qui appelle une interprétation.

[14] Les parties admettent que le passage du paragraphe 47(2) mis en italique dans le paragraphe 8 ci-dessus devait recevoir une application rétrospective tandis que la première partie du paragraphe, à l'exception des mots introductifs, devait recevoir une application prospective. Selon ma lecture du paragraphe 47(2), l'abandon d'un brevet en conformité avec le paragraphe 47(1) «ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet», l'abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant «[d]ans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques», et, dans la mesure où les revendications sont identiques, «le brevet redélivré [. . .] constitue une continuation» des revendications du brevet original et «est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original».

[15] Il s'agit donc essentiellement de savoir si la revendication 21 du brevet redélivré est «identique» à la revendication 14 du brevet, au sens du paragraphe 47(2). Dans l'affirmative, le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle n'est pas atteint par l'abandon du brevet. Si en revanche les revendications ne sont pas identiques, ce motif d'instance ne pourrait plus être invoqué devant les tribunaux. Le juge des requêtes s'en est remis au dictionnaire pour l'interprétation du mot «identique», au paragraphe 47(2). Ainsi, selon le *Petit Robert I: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française* ce mot «[s]e dit d'objets ou d'êtres parfaitement semblables». Simultanément, le juge des requêtes a estimé que la jurisprudence américaine touchant la signification du mot «identique», dans les dispositions correspondantes de la loi américaine sur les brevets, n'était d'aucune aide. Il a conclu que les

the action pleaded in the counterclaim to survive the surrender of the patent. Nevertheless, in the course of his analysis the Motions Judge determined as well that the two claims were different both in scope and the language in which they were cast.

[16] The appellant invited the Court to compare the relevant language of subsection 47(2) with that contained in section 252 of the United States legislation, 35 U.S.C. "Patents" and, as well, to have regard to American case law decided under that section. It would appear that the language of section 252 of the United States patent legislation with respect to the reissue of a defective patent may be traced at least to 45 Stat. 732 (May 24, 1928). By that statute, section 4916 of the Revised Statutes of the United States was amended by including the following language:

Such surrender shall take effect upon the issue of the reissued patent, but in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent shall to the extent that its claims are identical with the original patent shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.

As we shall see, this language is virtually identical with that which appears in section 252 of the current American patent statute.

[17] I accept that section 47 of the Act, while not in all respects the same, bears some resemblance to the corresponding section of the United States legislation. That view was expressed by Martland J. in *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] S.C.R. 604, at page 613, although, as he also pointed out, differences exist. There appears to have been a long-standing tendency in Canada to model patent legislation on corresponding United States statutes rather than on those of the United Kingdom although Canada has not adopted the entire United States patent system: see W. L. Hayhurst, "Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the

revendications en cause devaient être exactement les mêmes, à tous égards, pour que le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle survive à l'abandon du brevet. Néanmoins, durant son analyse, le juge des requêtes a estimé aussi que les deux revendications étaient différentes, à la fois dans leur portée et dans leur libellé.

[16] L'appelante a invité la Cour à comparer le passage pertinent du paragraphe 47(2) avec le texte de la section 252 de la loi américaine, 35 U.S.C. «Patents», et aussi à considérer la jurisprudence américaine relative à cette section. Il semblerait que l'on puisse faire remonter au moins à 45 Stat. 732 (24 mai 1928) le texte de la section 252 de la loi américaine sur les brevets, une disposition qui concerne la redélivrance d'un brevet défectueux. La référence 45 Stat. 732 modifiait la section 4916 des Lois révisées des États-Unis par adjonction du texte suivant:

[TRADUCTION]

Cet abandon prendra effet à la délivrance du brevet redélivré, mais dans la mesure où les revendications du brevet original et celles du brevet redélivré sont identiques, cet abandon n'atteint aucune instance alors pendante ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption à compter de la date du brevet original.

Comme nous le verrons, ce texte est quasiment identique à celui qui apparaît dans la section 252 de l'actuelle loi américaine sur les brevets.

[17] J'admets que l'article 47 de la Loi, même s'il n'est pas à tous égards semblable, présente une certaine ressemblance avec la section correspondante de la loi américaine. Cette vue a été exprimée par le juge Martland dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] R.C.S. 604, à la page 613, même si, comme il l'a fait observer, des différences subsistent. On semble de longue date avoir eu tendance au Canada à modéliser les lois relatives aux brevets sur les lois américaines correspondantes, plutôt que sur celles du Royaume-Uni, encore que le Canada n'ait pas adopté le système américain tout entier des brevets: voir W. L. Hayhurst, «Intellectual Property

French Factor” (1996), 10 *I.P.J.* 275. More specifically, as was pointed out by Maclean J. in *Northern Electric Company Ltd. et al. v. Photo Sound Corp. et al.*, [1936] Ex. C.R. 75, at pages 88-89: “The provisions of the Canadian Patent Act in respect of reissue of patents is much the same as in the United States Patent Act, and probably that was the source of the provisions in the Canadian Act”. In *Hunter v. Carrick* (1884), 10 O.A.R. 449 (Ont. C.A.), Patterson J.A. in construing the reissue provisions in section 19 of *An Act respecting Patents of Invention*, S.C. 1872, c. 26, noted at page 468 that the “clause seems to have been suggested by a section of the Patent Law of the United States” and that section 19 “follows in a general way the language and the provisions of the American model”. Again in a reissue case, *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Cy. of Canada Ltd.* (1922), 21 Ex. C.R. 276, at page 280, Audette J., relying on *Hunter, supra*, noted that the general similarity of the Canadian and American patent statutes “will be a justification to seek support upon that ground from the American authorities”. In *Van Heusen Products Inc. et al. v. Tooke Bros. Ltd.*, [1929] Ex. C.R. 89, Audette J. also observed, at page 100: “Canadian courts, like the English courts, are accustomed to treat the decisions of the American courts with great respect, although they are in no manner bound by them”. Given the apparent derivation of the reissue provisions of the Act, it would seem appropriate to consider American jurisprudence construing the word “identical” in the United States statute for assistance in construing the same word in subsection 47(2).

[18] Before examining that jurisprudence, it will be useful to compare the relevant language of subsection 47(2) with the corresponding language of the current United States statute with respect to reissue of a patent. Sections 251 and 252 of 35 U.S.C. read as follows:

Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor» (1996), 10 *I.P.J.* 275. Plus précisément, comme l’a fait observer le juge Maclean dans l’arrêt *Northern Electric Company Ltd. et al. v. Photo Sound Corp. et al.*, [1936] R.C.É. 75, aux pages 88 et 89: [TRADUCTION] «Les dispositions de la Loi canadienne sur les brevets relatives à la redélivrance de brevets ressemblent beaucoup à celles de la Loi américaine sur les brevets, laquelle a probablement été la source des dispositions apparaissant dans la Loi canadienne». Dans l’arrêt *Hunter c. Carrick* (1884), 10 O.A.R. 449 (C.A. Ont.), le juge Patterson, interprétant les dispositions de redélivrance figurant dans l’article 19 de l’*Acte concernant les Brevets d’Invention*, S.C. 1872, ch. 26, faisait observer à la page 468 que la [TRADUCTION] «disposition semble avoir été inspirée d’une section de la Loi sur les brevets des États-Unis» et que l’article 19 [TRADUCTION] «suit de façon générale le texte et les dispositions du modèle américain». De nouveau dans une affaire de redélivrance, l’arrêt *Detroit Fuse & Manufacturing Coy. v. Metropolitan Engineering Coy. of Canada Ltd.* (1922), 21 R.C.É. 276, à la page 280, le juge Audette, invoquant l’arrêt *Hunter*, précité, faisait observer que la similitude générale des lois canadienne et américaine sur les brevets [TRADUCTION] «sera une autorisation de puiser, de ce chef, aux précédents américains». Dans l’arrêt *Van Heusen Products Inc. et al. v. Tooke Bros. Ltd.*, [1929] R.C.É. 89, le juge Audette faisait aussi observer, à la page 100, que: [TRADUCTION] «Les tribunaux canadiens, comme les tribunaux anglais, sont accoutumés à déférer aux décisions des tribunaux américains, encore qu’ils ne soient en aucune façon liés par elles». Vu que les dispositions de la Loi canadienne relatives à la redélivrance semblent dériver de la loi américaine, il semblerait logique, pour l’interprétation du mot «identique», au paragraphe 47(2) de notre Loi, de considérer la jurisprudence américaine qui a interprété le même mot apparaissant dans la loi américaine.

[18] Avant d’examiner cette jurisprudence, il sera utile de comparer le passage pertinent du paragraphe 47(2) avec le texte correspondant de la loi américaine actuelle relatif à la redélivrance d’un brevet. Les sections 251 et 252 de 35 U.S.C. sont ainsi formulées:

## § 251. . . .

Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Commissioner shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

The Commissioner may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents.

The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent.

. . .

## § 252. . . .

The surrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.

No reissued patent shall abridge or affect the right of any person or his successors in business who made, purchased or used prior to the grant of a reissue anything patented by the reissued patent, to continue the use of, or to sell to others to be used or sold, the specific thing so made, purchased or used, unless the making, using or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. The court before which such matter is in question may provide for the continued manufacture, use or sale of the thing

[TRADUCTION]

## § 251. [. . .]

Lorsqu'un brevet est, par erreur et sans intention de tromper, réputé entièrement ou partiellement inopérant ou invalide, par suite d'une description défectueuse ou d'un dessin défectueux, ou parce que le breveté revendique plus ou moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer dans le brevet, le Commissaire doit, à l'abandon de ce brevet et sur paiement du droit prévu par la loi, redélivrer le brevet pour l'invention divulguée dans le brevet original, et en conformité avec une demande nouvelle et modifiée, pour la partie non expirée de la durée du brevet original. Aucune nouvelle matière ne pourra figurer dans la demande de redélivrance.

Le Commissaire peut octroyer plusieurs brevets redélivrés, pour des portions distinctes de la chose brevetée, sur demande du requérant et sur paiement du droit requis applicable à la redélivrance de chacun desdits brevets redélivrés.

Les dispositions du présent titre se rapportant aux demandes de brevet sont applicables aux demandes de redélivrance d'un brevet, sauf que la demande de redélivrance peut être présentée sous serment par le cessionnaire de l'intérêt tout entier si la demande ne vise pas à élargir la portée des revendications du brevet original.

[. . .]

## § 252. [. . .]

L'abandon du brevet original prend effet à la délivrance du brevet redélivré, et tout brevet redélivré a le même effet et la même application en droit, dans l'instruction de toute action fondée sur une cause découlant dudit brevet, comme si le brevet redélivré avait été originalement accordé dans cette forme modifiée, mais, dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Aucun brevet redélivré ne limite le droit d'une personne ou de ses successeurs commerciaux qui ont fabriqué, acheté ou utilisé avant l'octroi du brevet redélivré une chose brevetée à la faveur dudit brevet, de continuer d'utiliser, ou de vendre à autrui pour qu'elle soit utilisée ou vendue, la chose particulière ainsi fabriquée, achetée ou utilisée, à moins que la fabrication, l'utilisation ou la vente de cette chose ne porte atteinte à une revendication valide du brevet redélivré qui se trouvait dans le brevet original. Le tribunal saisi d'un tel litige

made, purchased or used as specified, or for the manufacture, use or sale of which substantial preparation was made before the grant of the reissue, and it may also provide for the continued practice of any process patented by the reissue, practice, or for the practice of which substantial preparation was made, prior to the grant of the reissue, to the extent and under such terms as the court seems equitable for the protection of investments made or business commenced before the grant of the reissue.

No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent. [Emphasis added.]

[19] A 1999 amendment to the statute, 113 Stat. 1501 (November 29, 1999), which took effect in 2000, added the word “substantially” in two places in the first paragraph of section 252 before the word “identical”. In D. S. Chisum, *Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity, and Infringement*, loose-leaf (LEXIS Pub., 2001), Vol. 4, the learned American author expresses the view, at page 349, that this amendment “codified the case law. . . , which reads ‘identical’ in section 252 as meaning identical in substance, not verbally identical”. It is to be noticed that the provisions in the first paragraph of section 252, emphasized above, are virtually the same as the emphasized language of subsection 47(2). While differences remain in the reissue provisions of the two statutes none in the emphasized language of section 252 appears to be material to the present discussion.

[20] I shall turn next to consider the American jurisprudence. The construction of the word “identical” in the United States statute has attracted the attention of the courts of that country for more than three decades. Reference to some of the decided cases is illustrative. Thus in *Austin v. Marco Dental Products, Inc.*, 560 F.2d 966 (9th Cir. 1977), at page 973, the Court did not speak in terms of a literally exact requirement in order for claims to be “identical” but only that the claims be “substantially identical”. Subsequently, in *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing*,

pourra prononcer sur la poursuite de la fabrication, de l’utilisation ou de la vente de la chose fabriquée ou utilisée ainsi qu’il est indiqué, ou prononcer sur la fabrication, l’utilisation ou la vente dont une partie substantielle a été effectuée avant l’octroi du brevet redélivré, et il pourra aussi prononcer sur la poursuite de la mise en pratique d’un procédé breveté à la faveur du brevet redélivré, ou sur la mise en pratique dont une partie substantielle a eu lieu avant l’octroi du brevet redélivré, dans la mesure et aux conditions que le tribunal jugera équitables pour la protection des investissements effectués ou des activités commencées avant l’octroi du brevet redélivré.

Il ne sera pas octroyé de brevet redélivré élargissant la portée des revendications du brevet original à moins que l’élargissement ne soit demandé dans un délai de deux ans à compter de l’octroi du brevet original. [Non souligné dans l’original.]

[19] Une modification apportée en 1999 à la loi, 113 Stat. 1501 (29 novembre 1999), et entrée en vigueur en 2000, ajoutait le mot «sensiblement» en deux endroits du premier paragraphe de la section 252, devant le mot «identique». Dans l’ouvrage de D. S. Chisum, *Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, feuille mobile (LEXIS Pub. 2001), vol. 4, cet auteur exprime l’avis, à la page 349, que cette modification [TRADUCTION] «a codifié la jurisprudence [. . .], pour qui le mot “identique”, dans la section 252, signifie identique en substance, non identique par les mots». Il convient de noter que les dispositions du premier paragraphe de la section 252, souligné ci-dessus, sont quasiment les mêmes que le passage en italique du paragraphe 47(2). Des différences subsistent dans les dispositions des deux textes relatives à la redélivrance, mais aucune se trouvant dans la partie en italique de la section 252 ne semble essentielle pour nos propos.

[20] Je vais maintenant examiner la jurisprudence américaine. L’interprétation du mot «identique» dans la loi des États-Unis retient l’attention des tribunaux canadiens depuis plus de trois décennies. Il suffit d’examiner certains précédents pour le constater. Ainsi, dans l’arrêt *Austin v. Marco Dental Products, Inc.*, 560 F.2d 966 (9th Cir. 1977), à la page 973, le tribunal a estimé qu’il n’est pas nécessaire que des revendications soient rédigées exactement de la même façon pour qu’elles soient «identiques», mais uniquement qu’elles doivent être «sensiblement identiques». Plus tard, dans

*Inc.*, 731 F.2d 818 (Fed. Cir. 1984), the meaning of the word “identical” was again addressed. In referring to the requirements of section 252, the Court stated at page 827:

Congress, in this statute, has explicitly limited claim continuity to claims in the reissued patent *identical* to claims in the original patent. The statute does not allow the claims of the original patent some other form of survival. The original claims are dead. The statute permits, however, the claims of the reissue patent to reach back to the date the original patent issued, *but only if* those claims are identical with claims in the original patent. With respect to new or amended claims, an infringer’s liability commences only from the date the reissue patent is issued.

The Court went on to state, at page 827, that while it was not asked to decide exactly what “identical” meant in section 252, it was clear “that ‘identical’ means, *at most*, ‘without substantive change’”.

[21] In *Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970 (Fed. Cir. 1986), the Court agreed with the test enunciated in *Seattle Box, supra*. In *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987), the Court was of a similar view. After referring to earlier cases, it concluded at pages 1115-1116:

In essence, courts have held that it is the scope of the claim that must be identical, not that the identical words must be used. In *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed. Cir. 1984), the court held it unnecessary to define “identical” as applied to that case, but expressed the view that it means “*at most*, without substantive change”. *Id.* at 827-28, 221 USPQ at 575 (emphasis in original). In *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970, 977 (Fed. Cir. 1986) this court discussed section 252 as applied to reexamination and held that “‘identical’ within the meaning of § 252 first paragraph, means ‘without substantive change’”.

In *Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 952 F.2d 1357 (Fed. Cir. 1991), the Court expressed a substantially similar view, at page 1361: “‘Identical’ does not mean

l’arrêt *Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818 (Fed. Cir. 1984), le sens du mot «identique» a de nouveau été étudié. Se référant aux exigences de la section 252, le tribunal s’est exprimé ainsi à la page 827:

[TRADUCTION] Dans cette loi, le Congrès a expressément limité la continuité de la revendication aux revendications du brevet redéveloppé qui sont *identiques* aux revendications du brevet original. La loi n’accorde pas aux revendications du brevet original une autre forme de survie. Les revendications originales ont disparu. La loi permet cependant aux revendications du brevet redéveloppé de remonter à la date du brevet original délivré, *mais uniquement si* ces revendications sont identiques à celles du brevet original. S’agissant de revendications nouvelles ou rectifiées, la responsabilité du contrefacteur ne commence qu’à la date d’octroi du brevet redéveloppé.

Puis le tribunal a indiqué, à la page 827, que, même s’il n’était pas prié de dire ce que signifiait exactement le mot «identique», il était clair [TRADUCTION] «que ce mot signifie *tout au plus* “sans modification de fond”».

[21] Dans l’arrêt *Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970 (Fed. Cir. 1986), le tribunal a souscrit au critère énoncé dans l’affaire *Seattle Box*, précitée. Dans l’arrêt *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113 (Fed. Cir. 1987), le tribunal a exprimé le même avis. Après s’être référé à des décisions antérieures, il a conclu ainsi, aux pages 1115 et 1116:

[TRADUCTION] Essentiellement, les tribunaux ont jugé que c’est la portée de la revendication qui doit être identique, non que les mots identiques doivent être employés. Dans l’affaire *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed. Cir. 1984), le tribunal a jugé inutile de définir le mot «identique» appliqué à cette affaire, mais a exprimé l’avis que ce mot signifie «*tout au plus* sans modification de fond». *Id.*, pages 827-28, 221 USPQ, page 575 (italique dans l’original). Dans l’arrêt *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 807 F.2d 970, 977 (Fed. Cir. 1986), ce tribunal a examiné la section 252 telle qu’elle s’applique au réexamen et a jugé que «le mot “identique”, au sens de la § 252, premier paragraphe, signifie “sans modification de fond”».

Dans l’arrêt *Laitram Corp. v. NEC Corp.*, 952 F.2d 1357 (Fed. Cir. 1991), le tribunal a exprimé, à la page 1361, un point de vue essentiellement semblable:

verbatim". The Court then went on to adopt the "no substantive change in scope" test of *Kaufman and Slimfold, supra*. To the same effect is *Bloom Engineering Co., Inc. v. North American Mfg. Co., Inc.*, 129 F.3d 1247 (Fed. Cir. 1997), at page 1250.

[22] It seems to me that the approach taken by the American courts to the construction of the word "identical" is to be preferred to a strict literal interpretation of that word in subsection 47(2) of the Act. The focus should be on whether the scope of the reissue claim has been changed over that of the original claim because of use of different language in the reissue claim. If the language of claim 21 did not work a substantive change on the scope of claim 14, the former claim must be viewed as "identical" to the latter claim even though the language of the one is not in all respects the same as the other. The problem remains, however, of whether in the circumstances the construction of the claims in issue is such as to permit its resolution at the motion stage without the necessity of a full trial. This raises questions of patent claims construction, a matter raised by the third sub-issue.

[23] The relevant language of claim 14 of the patent and in claim 21 of the reissued patent has now to be compared in the light of the "identical" requirement of subsection 47(2). As was noted by the Motions Judge, the wording of claim 21 differs in one respect only from that of claim 14. In claim 21 the phrase "said method comprising" was substituted for the phrase "said method being characterized in that it comprises" in claim 14. In the Motions Judge's view, at paragraph 19 of his reasons, relying on *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555, at page 566, the word "'comprising' . . . has a meaning in claim language similar to the word 'includes'", a word which was regarded as "vague". Indeed the respondent maintains that the effect of substituting the word "comprising" in the place of "characterized in that" was to broaden the scope of claim 21 over that of claim 14

[TRADUCTION] «le mot "identique" ne signifie pas textuel». Puis le tribunal a adopté le critère des espèces *Kaufman et Slimfold*, précitées, c'est-à-dire le critère de «l'absence de modification de fond dans la portée». Dans le même sens, il y a l'arrêt *Bloom Engineering Co., Inc. v. North American Mfg. Co., Inc.*, 129 F.3d 1247 (Fed. Cir. 1997), à la page 1250.

[22] Il me semble que l'approche adoptée par les tribunaux américains pour l'interprétation du mot «identique» doit être préférée à une stricte interprétation littérale de ce mot, tel qu'il apparaît au paragraphe 47(2) de la Loi. Il faut surtout se demander si la portée de la demande de redélivrance a été modifiée par rapport à celle de la demande originale, en raison de l'utilisation de mots différents dans la demande de redélivrance. Si le texte de la revendication 21 n'a pas apporté une modification de fond à l'étendue de la revendication 14, la revendication antérieure doit être considérée comme «identique» à la revendication ultérieure, même si la formulation de l'une n'est pas à tous égards la même que celle de l'autre. Il reste cependant la question de savoir si, dans ces conditions, l'interprétation des revendications en cause est telle qu'elle puisse être résolue à la faveur d'un jugement sommaire, sans la nécessité d'un procès en bonne et due forme. Ce point soulève la question de l'interprétation des revendications des brevets, un aspect qui intéresse le troisième sous-point.

[23] Le passage pertinent de la revendication 14 du brevet et de la revendication 21 du brevet redélivré doit maintenant être comparé à la lumière de l'exigence d'identité énoncée au paragraphe 47(2). Comme l'a fait observer le juge des requêtes, le texte de la revendication 21 ne diffère que sous un aspect de celui de la revendication 14. Dans la revendication 21, les mots «ladite méthode comprenant» ont remplacé les mots «ladite méthode étant caractérisée en ce qu'elle comprend», qui apparaissent dans la revendication 14. De l'avis du juge des requêtes, au paragraphe 19 de ses motifs, où il s'appuie sur l'arrêt *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, à la page 566, le mot «"comprendre" [. . .] est semblable en matière de revendications à celui du mot "inclut"», un mot qui était considéré comme «vague». L'intimée affirme d'ailleurs

and so render the former claim not “identical” to the latter. As we have seen, the Motions Judge was of the view that the deletion of the phrase “characterized in that” had this effect because it suggested to him that the features of claim 21 following immediately after the word “comprising” “may no longer be essential”.

[24] The respondent argued that by employing the vague word “comprising” in claim 21, the appellant had sought to broaden the original claim so as to include things expressed and not expressed and, accordingly, that the features of the invention described in the language of claim 21 following after the word “comprising” were no longer essential. This, of course, is a substantive argument which requires close examination before the litigation can be concluded.

[25] The difficulty I have with this argument, and the corresponding view of the Motions Judge, is in resolving the issue at the summary judgment stage. It is well understood that construction of patent claims is for the court and that, in general, the language used must receive its ordinary natural meaning as that language would be understood at the date of issuance by those knowledgeable in the relevant sphere. The Motions Judge found assistance in two published articles: D. S. Johnson, “The Language of the Claim” (1955), 23 C.P.R. 76, at pages 79-81; R. F. Delbridge, “Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications” (1969), 58 C.P.R. 251, at pages 258-259. These articles are both to the effect that the word “characterized” in the phrase “characterized in that” has the function of separating known features of the claim from new and inventive ones. On that analysis, employing the word “comprising” in claim 21 indicates a change in its scope over that of claim 14. It must not be overlooked, however, that the language of claim 21 is to receive a purposive construction in harmony with the approach of the House of Lords in *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith*

que la substitution du mot «comprenant» aux mots «caractérisée en ce que» a eu pour effet d’élargir l’étendue de la revendication 21 par rapport à celle de la revendication 14, de telle sorte que les deux revendications ne sont pas «identiques». Comme nous l’avons vu, le juge des requêtes a exprimé l’avis que la suppression des mots «caractérisée en ce que» avait eu cet effet parce que cette suppression lui donnait à entendre que les particularités de la revendication 21 tout de suite après le mot «comprenant» [TRADUCTION] «ne sont peut-être plus essentielles».

[24] L’intimée a soutenu que, en employant dans la revendication 21 le mot vague «comprenant», l’appelante avait voulu élargir la revendication originale pour y inclure des choses exprimées et non exprimées et, en conséquence, que les particularités de l’invention décrites dans le texte de la revendication 21 après le mot «comprenant» n’étaient plus essentielles. Il s’agit là évidemment d’un argument de fond qui requiert un examen minutieux avant que le litige ne puisse être résolu.

[25] La difficulté que me pose cet argument, et que me pose l’opinion correspondante du juge des requêtes, concerne l’idée de régler la question à l’étape du jugement sommaire. Il est bien entendu qu’il appartient aux tribunaux d’interpréter les revendications des brevets et que de façon générale les mots employés doivent recevoir leur sens naturel et ordinaire tel que ces mots seraient compris à la date de la délivrance du brevet par ceux à qui le domaine concerné est familier. Le juge des requêtes a trouvé un soutien dans deux articles publiés: D. S. Johnson, «The Language of the Claim» (1955), 23 C.P.R. 76, pages 79 à 81; R. F. Delbridge, «Preparation and Prosecution of Canadian and Foreign Patent Applications» (1969), 58 C.P.R. 251, aux pages 258 et 259. Ces articles mentionnent tous deux que le mot «caractérisée», dans l’expression «caractérisée en ce que» a pour fonction de séparer les particularités connues de la revendication et les particularités nouvelles et inventives. Selon cette analyse, l’emploi du mot «comprenant», dans la revendication 21, indique un changement de la portée de cette revendication par rapport à celle de la revendication 14. Il ne faut pas oublier cependant que le

*Limited*, [1982] R.P.C. 183.

[26] In my view, it would seem inadvisable to attempt to resolve this dispute at the summary judgment stage. If claim 21 is not “identical” with claim 14, the counterclaim would utterly fail short of a full trial. If, on the other hand, the two are identical in scope the way would be cleared to advance the counterclaim towards trial. The absence of expert evidence in the record before us could be rectified at a trial if, indeed, the parties should choose to adduce such evidence. At paragraph 23 of his reasons, the Motions Judge alluded to the absence of such evidence from the appellant’s side. In my view, however, the burden of adducing evidence to establish that the claims were not “identical” and, therefore, that there was “no genuine issue to be tried” was on the respondent as the moving party and not on the appellant under the summary judgment rules: *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.), at page 309. While expert evidence in patent litigation is more commonly addressed to technical terms appearing in the specification, it may also be directed towards explaining terms contained in the claims in order that the court may fully understand the language used: see e.g. *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*, [1956-60] Ex. C.R. 467, at pages 533-534. As Lord Justice Lindley put it in *Brooks v. Steele & Currie* (1896), 14 R.P.C. 46 (C.A.), at page 73: “The Judge may, and indeed generally must be assisted by expert evidence to explain technical terms, to show the practical working of machinery described or drawn, and to point out what is old and what is new in the Specification”. The point was made most recently with even greater emphasis by the Supreme Court of Canada in *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067 where, after referring to the guidance on patent construction to be gathered from *Burton Parsons*, *supra*, and *Catnic*, *supra*, Binnie J. stated at page 1100:

texte de la revendication 21 doit recevoir une interprétation téléologique, qui s’harmonise avec l’approche adoptée par la Chambre des lords dans l’arrêt *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183.

[26] À mon avis, il semblerait peu judicieux de tenter de résoudre ce différend à la faveur d’un jugement sommaire. Si la revendication 21 n’est pas «identique» à la revendication 14, alors, sans un procès en règle, la demande reconventionnelle se soldera tout simplement par un débouté. Si en revanche les deux revendications sont identiques dans leur étendue, la voie sera libre pour faire juger dans un procès la demande reconventionnelle. L’absence d’une preuve d’expert dans le dossier dont nous sommes saisis pourrait être corrigée dans un procès, si tant est que les parties décident de produire une telle preuve. Au paragraphe 23 de ses motifs, le juge des requêtes faisait allusion au fait que l’appelante n’avait pas produit une telle preuve. À mon avis cependant, la charge de produire une preuve établissant que les revendications n’étaient pas «identiques» et donc qu’il n’y avait «pas de point véritable à décider» revenait à l’intimée, en tant que partie requérante, et non à l’appelante, selon les règles des jugements sommaires: *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 309. La preuve d’expert dans un procès relatif à des brevets se rapporte le plus souvent aux expressions techniques apparaissant dans la description du brevet, mais elle peut aussi servir à expliquer des expressions figurant dans les revendications, afin que le tribunal puisse parfaitement comprendre les mots employés; voir p. ex. l’arrêt *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*, [1956-60] R.C.É. 467, aux pages 533 et 534. Comme l’indique le lord juge Lindley dans l’arrêt *Brooks v. Steele & Currie* (1896), 14 R.P.C. 46 (C.A.), à la page 73: [TRADUCTION] «Le juge peut, et même en général doit, avoir recours à une preuve d’expert qui lui explique les expressions techniques, qui lui montre le fonctionnement pratique de l’équipement décrit ou dessiné, et qui porte à son attention ce qui est ancien et ce qui est nouveau dans la description du brevet». Ce point a été exposé tout récemment, avec encore plus de force, par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, où, après s’être

*Burton Parsons* is a pre-*Catnic* instance of purposive construction where, as in *Catnic* itself, the skilled addressee made sense and purpose of the words used in the claim by deploying the common knowledge of someone in that position. It is through the eyes of such a person, not an etymologist or academic grammarian, that the terms of the specification, including the claims, must be read.

[27] The need for expert evidence is all the more evident here, where the parties dispute what is old and what is new in claim 21 as well as whether essential features of that claim have been deleted and its scope so changed as to render it non-“identical” to the original claim. Allowing the matter to proceed to trial in order to resolve this issue would seem consistent with the caution of Duff C.J. in *Northern Electric*, *supra*, that the language of the subsection ought not to be extended beyond cases clearly within its intendment. A full trial of the issue will better enable the Court to decide whether the cause of action pleaded in the counterclaim has or has not been extinguished as a result of the surrender of the patent.

#### Subsidiary issues

[28] The appellant argues that, even if the cause of action pleaded in the counterclaim was extinguished on surrender of the patent, the appellant is nevertheless entitled to a trial for determination of damages for infringement occurring between January 24, 1997 when the patent issued and December 10, 1999 when it was surrendered upon the grant of the reissued patent. The submission here is that the patent is by subsection 47(2) deemed to have been valid until the effective date of its surrender and, accordingly, that the rights granted to the appellant by the patent did not disappear retroactively upon its surrender.

référé aux indications données par les arrêts *Burton Parsons* et *Catnic*, précités, à propos de l'interprétation des brevets, le juge Binnie s'exprimait ainsi, à la page 1100:

L'arrêt *Burton Parsons* fournit un exemple d'interprétation téléologique antérieur à l'arrêt *Catnic*, dans lequel, comme dans l'arrêt *Catnic* même, la personne versée dans l'art à qui on s'adressait s'était servie de ses connaissances usuelles pour donner un sens et un but aux mots utilisés dans la revendication. C'est du point de vue d'une telle personne, et non pas de celui d'un étymologiste ou d'un grammairien, que le contenu du mémoire descriptif, y compris les revendications, doit être interprété.

[27] La nécessité d'une preuve d'expert est d'autant plus évidente dans le cas présent, où les parties débattent ce qui est ancien et ce qui est nouveau dans la revendication 21, et se demandent si les particularités essentielles de cette revendication ont été supprimées et si son étendue a été modifiée au point de la rendre non «identique» à la revendication originale. Le renvoi de l'affaire à procès afin que ce point puisse être décidé semblerait s'accorder avec la mise en garde du juge en chef Duff dans l'arrêt *Northern Electric*, précité, pour qui le libellé du paragraphe ne devrait pas être élargi au-delà des espèces qui entrent manifestement dans son périmètre. Un procès en règle portant sur la question sera mieux à même de permettre à la Cour de dire si le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle a ou n'a pas été éteint par suite de l'abandon du brevet.

#### Points accessoires

[28] L'appelante soutient que, même si le motif d'instance plaidé dans la demande reconventionnelle a été éteint à l'abandon du brevet, elle a néanmoins droit à un procès fixant des dommages-intérêts pour atteinte portée à ses droits entre le 24 janvier 1997, date de la délivrance du brevet, et le 10 décembre 1999, date à laquelle le brevet a été abandonné lors de l'octroi du brevet redéveloppé. L'argument ici est que le brevet, de par le paragraphe 47(2), est réputé avoir été valide jusqu'à la date de prise d'effet de son abandon et que par conséquent les droits accordés à l'appelante par le brevet n'ont pas disparu rétroactivement le jour de son abandon.

[29] The respondent counters by asserting that permitting the action to proceed for determination of damages would be contrary to the language of subsection 47(2) itself. The respondent submits, further, that the word “surrender” in that subsection means that any cause of action existing under the original patent ceased to exist.

[30] Canadian jurisprudence interpreting the effect of surrender and reissue of patents pursuant to earlier versions of subsection 47(2) suggests that surrender and reissue results in the disappearance of the original patent and its replacement by the reissued patent: see e.g. *Detroit Fuse, supra. Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] S.C.R. 514, at pages 533-534, is relied upon by the respondent as of similar effect but I am not satisfied that the issue was fully explored or what was said there is strictly relevant. The appellant, on the other hand, relies on a statement of this Court in *Rothmans, Benson & Hedges Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (F.C.A.), at page 196 with respect to a claim for damages sought for infringement of the original patent after it had been reissued, and where the Court stated that the “original patent remains an issue for damages only”. While that statement, on its surface, might lend some support to the appellant’s argument on the point, in my view it is of little value in that it appears to be no more than an *obiter* comment on a point that was not fully argued, or was perhaps a recapitulation of counsel’s argument.

[31] It seems to me that whether the cause of action pleaded in the counterclaim continued after the patent was surrendered depends primarily on the construction of the relevant language of subsection 47(2). As has been seen, the language of the English text reads in part:

47. (1) . . .

(2) The surrender referred to in subsection (1) takes effect only on the issue of the new patent . . . but, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the

[29] L’intimée rétorque en affirmant que l’idée de laisser l’action donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts serait contraire au texte du paragraphe 47(2) lui-même. Elle affirme aussi que le mot «abandon», dans ce paragraphe, signifie que tout motif d’instance qui existait selon le brevet original a cessé d’exister.

[30] La jurisprudence canadienne qui interprète l’effet de l’abandon et de la redélivrance de brevets selon des versions antérieures du paragraphe 47(2) donne à entendre que l’abandon et la redélivrance entraînent la disparition du brevet original et son remplacement par le brevet redélivré: voir p. ex. l’arrêt *Detroit Fuse*, précité. L’intimée affirme que l’arrêt *Curl-Master Mfg. Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.*, [1967] R.C.S. 514, aux pages 533 et 534, conduit au même résultat, mais je ne suis pas persuadé que la question ait été pleinement explorée ni que cet arrêt soit absolument pertinent. L’appelante quant à elle invoque les propos tenus par la Cour fédérale, Section d’appel, dans l’arrêt *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (C.A.F.), à la page 196, propos qui concernaient une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon du brevet original après qu’il avait été redélivré. Dans cette affaire, la Cour avait dit que «le brevet original demeure pertinent uniquement aux fins d’établir les dommages-intérêts». Cette affirmation, à première vue, pourrait prêter appui à l’argument de l’appelante sur ce point, mais à mon avis elle n’est guère utile car elle semble n’être rien de plus qu’un *obiter dictum* sur un point qui n’avait pas été entièrement plaidé, ou qui était peut-être une récapitulation des arguments des avocats.

[31] Il me semble que la question de savoir si le motif d’instance plaidé dans la demande reconventionnelle a subsisté après l’abandon du brevet dépend surtout de l’interprétation des mots pertinents du paragraphe 47(2). Comme on l’a vu, la version française est rédigée en partie ainsi:

47. (1) [ . . . ]

(2) Un tel abandon ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, [ . . . ] Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif

reissued patent to the extent that his claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent.

[32] The appellant's cause of action was pending at the time of reissue when the surrender of the original patent became effective. Subsection 47(2) would appear to preserve a pending cause of action only "in so far as the claims of the original and reissued patents are identical". In my view, therefore, if it is found at trial that the claims in issue are identical the appellant should be entitled to recover damages for infringement but not otherwise. This view is consistent with the approach taken by the American courts in construing similar language in section 252 of the corresponding United States patent statute. Thus in *Bloom Engineering, supra*, the Federal Circuit Court stated, at page 1249:

Sections 307 and 252 shield those who deem an adversely held patent to be invalid; if the patentee later cures the infirmity by reissue or reexamination, the making of substantive changes in the claims is treated as an irrebutable presumption that the original claims were materially flawed. Thus the statute relieves those who may have infringed the original claims from liability during the period before the claims are validated. [Emphasis added.]

[33] A second subsidiary issue arises from the appellant's reliance on subsection 55(2) of the Act as adopted by section 48 of the *Intellectual Property Law Improvement Act*, S.C. 1993, c. 15. Subsection 55(1) renders an infringer of a patent liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee "for all damages sustained". Subsection 55(2) reads:

55. (1) . . .

(2) A person is liable to pay reasonable compensation to a patentee and to all persons claiming under the patentee for any damage sustained by the patentee or by any of those persons by reason of any act on the part of that person, after the

d'instance alors existant, et le brevet redéveloppé, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

[32] Le motif d'instance de l'appelante était existant au moment de la redélivrance lorsque l'abandon du brevet original est devenu effectif. Le paragraphe 47(2) semblerait préserver un motif d'instance existant uniquement «dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redéveloppé sont identiques». À mon avis par conséquent, s'il est jugé au procès que les revendications en cause sont identiques, l'appelante devrait être fondée à obtenir réparation pour atteinte à ses droits, mais pas autrement. Cette vue s'accorde avec l'approche adoptée par les tribunaux américains dans l'interprétation de mots semblables figurant dans la section 252 de la loi américaine correspondante sur les brevets. Ainsi, dans l'arrêt *Bloom Engineering*, précité, le Federal Circuit Court affirmait, à la page 1249:

[TRADUCTION]

Les sections 307 et 252 protègent ceux qui jugent invalide un brevet qui leur est défavorable; si le titulaire du brevet remédie plus tard à l'invalidité par redélivrance ou réexamen, le fait d'apporter des modifications de fond aux revendications est considéré comme une présomption irréfragable que les revendications originales étaient fondamentalement viciées. Ainsi, la loi libère de toute responsabilité durant la période antérieure à la validation des revendications originales ceux qui ont pu porter atteinte auxdites revendications. [Non souligné dans l'original.]

[33] Un deuxième point accessoire vient de ce que l'appelante a invoqué le paragraphe 55(2) de la Loi, édicté par l'article 48 de la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, ch. 15. Le paragraphe 55(1) rend le contrefacteur d'un brevet responsable de tout acte dommageable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci. Voici le texte du paragraphe 55(2):

55. (1) [. . .]

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est

application for the patent became open to public inspection 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 public inspection under that section.

[34] According to the appellant's submission, this subsection gives a patentee the right to claim reasonable compensation for "infringing" activities between the date of publication and the date a patent is granted. The right to recover depends only on the grant. I am not persuaded that this argument applies with respect to a reissued patent. The true import of subsection 55(2) need not be addressed. I agree with the respondent, however, that to accept the argument would lead to an illogical result. If the owner of an invalid patent could not recover damages for conduct occurring after issuance of the patent, he should not be entitled to recover compensation for conduct occurring before the reissue of the patent simply because the patent had at one time been issued. Moreover, it seems to me that the appellant's right to recover for infringement of the patent depends on the construction of subsection 47(2). If the view I have already expressed is correct, damages for infringement of the patent may be recovered only if the two claims in issue are found at trial to be identical.

#### COSTS OF THE MOTION

[35] As I would not sustain the order under appeal in its entirety, it becomes necessary to address the issue of costs on the motion. The Motions Judge disposed of the issue in his order as follows:

The Defendant's counterclaim is dismissed. The Plaintiff is granted leave to discontinue its action. Costs to the Plaintiff on a solicitor and client scale with regard to the counterclaim of the Defendant. Costs to the Defendant with respect to all matters relating to the breach of a 1992 Agreement for the period from the commencement of the action until September 24, 1998. No costs with respect to the Plaintiff's action except as aforesaid.

Because the matter must be returned to the Trial Division for a full trial, the order as to costs should be

devenue accessible au public 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 octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

[34] Selon l'argument de l'appelante, ce paragraphe donne au breveté le droit de réclamer une indemnité raisonnable pour les actes de «contrefaçon» accomplis entre la date de publication et la date d'octroi d'un brevet. Le droit à réparation ne dépend que de l'octroi. Je ne suis pas persuadé que cet argument soit applicable à un brevet redélivré. Il n'est pas nécessaire d'examiner la véritable signification du paragraphe 55(2). Je reconnais avec l'intimée cependant qu'accepter l'argument conduirait à un résultat illogique. Si le propriétaire d'un brevet invalide n'a pu obtenir réparation pour des agissements postérieurs à la délivrance du brevet, il ne devrait pas pouvoir obtenir réparation pour des agissements antérieurs à la redélivrance du brevet du seul fait que le brevet avait autrefois été délivré. Au reste, il me semble que le droit de l'appelante à réparation pour contrefaçon du brevet dépend de l'interprétation du paragraphe 47(2). Si l'avis que j'ai déjà exprimé est juste, il ne peut y avoir réparation pour contrefaçon du brevet que si les deux revendications en cause sont, à l'issue d'un procès, jugées identiques.

#### DÉPENS DE LA REQUÊTE

[35] Vu que je ne confirmerais pas dans son intégralité l'ordonnance frappée d'appel, il devient nécessaire d'examiner la question des dépens de la requête. Le juge des requêtes a disposé ainsi de cette question dans son ordonnance:

[TRADUCTION] La demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. La demanderesse obtient l'autorisation de se désister de son action. Les dépens sont accordés à la demanderesse, sur une base avocat-client, en ce qui a trait à la demande reconventionnelle de la défenderesse. Les dépens sont accordés à la défenderesse en ce qui a trait à toutes les matières se rapportant à la rupture d'un accord de 1992 pour la période allant du début de l'action jusqu'au 24 septembre 1998. Il n'y a pas de dépens en ce qui a trait à l'action de la demanderesse, sauf de la manière susdite.

Puisque l'affaire doit être renvoyée à la Section de première instance pour un procès en bonne et due forme,

varied. As the appellant should succeed on the main issue, it should have its costs on that issue in the Trial Division. I would not disturb the award of costs by the Motions Judge in the action, which was a matter for his discretion.

#### DISPOSITION

[36] In the result, I would allow the appeal with costs to the appellant. I would vary the order of the Trial Division dated July 27, 2000 by deleting therefrom the sentences, “The Defendant’s counterclaim is dismissed” and “Costs to the Plaintiff on a solicitor and client scale with regard to the counterclaim of the Defendant”, and would substitute the following: “The motion for summary judgment to dismiss the defendant’s counterclaim is dismissed with costs”. In all other respects I would affirm the said order.

SEXTON J.A.: I agree.

EVANS J.A.: I agree.

l’ordonnance d’adjudication des dépens devrait être modifiée. Puisque l’appelante devrait avoir gain de cause sur le point principal, elle devrait obtenir ses dépens au regard de ce point devant la Section de première instance. Je ne modifierais pas les dépens adjugés par le juge des requêtes dans l’action, car il avait le pouvoir de les adjuger ainsi.

#### DISPOSITIF

[36] En définitive, j’accueillerais l’appel, avec dépens en faveur de l’appelante. Je modifierais l’ordonnance de la Section de première instance en date du 27 juillet 2000 par suppression des phrases suivantes: «La demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée» et «Les dépens avocat-client sont accordés à la demanderesse en ce qui a trait à la demande reconventionnelle de la défenderesse», et par substitution de ce qui suit: «La requête en jugement sommaire visant au rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée, avec dépens». À tous autres égards, je confirmerais ladite ordonnance.

LE JUGE SEXTON, J.C.A.: J’y souscris.

LE JUGE EVANS, J.C.A.: J’y souscris.