

**American Cyanamid Company (Appellant)**

v.

**Novopharm Limited (Respondent)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Bastin and Sweet D.JJ.—Toronto, May 11, 1972.

*Patents—Infringement—Right of action for infringement by non-exclusive patentee—Patentee must be party to action—Stay of proceedings—Patent Act, s. 57(1) and (2).*

The non-exclusive licensee of a patent of invention brought action for damages against an alleged infringer of the patent. The defendant moved to strike out the statement of claim (1) as disclosing no cause of action and (2) because the patentee was not a party as required by section 57(2) of the *Patent Act*.

*Held* (Jackett C.J. dissenting in part), reversing Noël A.C.J. in the Trial Division, the motion must be dismissed.

*Per curiam*: A non-exclusive licensee of a patent is a person claiming under the patentee within the meaning of section 57(1) of the *Patent Act*.

*Per Bastin and Sweet D.JJ.*: A non-exclusive licensee is entitled to recover from the infringer the damages he has suffered by reason of the infringement, and these can only be determined following a trial.

*Per Jackett C.J.*: Since a non-exclusive licence merely entitles the licensee to use the patented invention, which right is not affected by the infringement, he suffers no damage from the infringement and therefore the statement of claim discloses no cause of action and should be dismissed before trial.

*Held also (per curiam)*: While failure to make the patentee a party to the action as required by section 57(2) is not ground for striking out the statement of claim, proceedings in the action should be stayed until final disposition of a motion to make the patentee a party to the action.

*Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* [1943] S.C.R. 547; (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39, applied; *Electric Chain Co. of Can. Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581, considered.

APPEAL from Noël A.C.J. [1971] F.C. 534.

*Donald F. Sim, Q.C., and Roger T. Hughes* for appellant.

*I. Goldsmith, Q.C.,* for respondent.

*David Watson* for Bristol-Myers Co.

**American Cyanamid Company (Appelante)**

c.

**Novopharm Limited (Intimée)**

Cour d'appel; le juge en chef Jackett, les juges suppléants Bastin et Sweet—Toronto, le 11 mai 1972.

*Brevets—Contrefaçon—Droit du titulaire d'un brevet non exclusif d'agir en contrefaçon—Obligation pour le breveté d'être partie à l'action—Ajournement des procédures—Loi sur les brevets, art. 57(1) et (2).*

Le titulaire d'une licence non exclusive d'un brevet d'invention a intenté une action en dommages-intérêts contre l'auteur d'une prétendue contrefaçon de ce brevet. La défenderesse a demandé la radiation de la déclaration aux motifs (1) qu'elle ne révèle aucune cause d'action et (2) que le breveté n'était pas partie à l'action, comme l'exige l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*.

*Arrêt* (le juge en chef Jackett partiellement dissident): La décision du juge en chef adjoint Noël est infirmée et la requête rejetée.

La Cour: Quiconque détient la licence non exclusive d'un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens de l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets*.

Les juges suppléants Bastin et Sweet: Le titulaire d'une licence non exclusive a le droit d'obtenir du contrefacteur réparation pour les dommages que la contrefaçon lui a fait subir et ceux-ci ne peuvent être déterminés qu'à la suite d'un procès.

Le juge en chef Jackett: Puisqu'une licence non exclusive permet simplement à son titulaire d'utiliser l'invention brevetée, la contrefaçon ne porte pas atteinte à ce droit et ne lui fait subir aucun dommage. En conséquence, la déclaration ne révèle aucune cause d'action et devrait être rejetée avant l'instruction.

*Arrêt* (la Cour): Bien que la non-adjonction du breveté à l'action en qualité de partie, comme l'exige l'article 57(2), ne constitue pas un motif de radiation de la déclaration, il y a lieu d'ajourner les procédures jusqu'à ce que soit tranchée définitivement une requête visant à adjoindre le breveté à l'action en qualité de partie.

*Arrêt appliqué: Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* [1943] R.C.S. 547; (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39. *Arrêt examiné: Electric Chain Co. of Can. Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581.

APPEL d'une décision du juge en chef adjoint Noël, [1971] C.F. 534.

*Donald F. Sim, c.r. et Roger T. Hughes* pour l'appelante.

*I. Goldsmith, c.r.* pour l'intimée.

*David Watson* pour la Bristol-Myers Co.

JACKETT C.J.—This is an appeal from a decision of the Trial Division dismissing with costs the appellant's action on a motion made before a Defence was filed to strike out the Statement of Claim.

By Statement of Claim filed June 23, 1971, the appellant brought an action against the respondent for relief in respect of acts alleged to constitute infringement of Canadian Letters Patent No. 726,675, which "was granted to and is owned by Bristol-Myers Company".

The appellant alleges that it is "a non-exclusive licensee" under certain claims in Letters Patent No. 726,675.

By Notice of Motion filed October 25, 1971, the respondent gave notice of a motion for an order striking out the Statement of Claim on the grounds that it discloses no reasonable cause of action, that the appellant, as a non-exclusive licensee under the Letters Patent owned by Bristol-Myers Company, has no status to maintain its action without making the patentee a party thereto as required by section 57(2) of the *Patent Act* and that an action by Bristol-Myers Company for alleged infringement of the patent against the respondent is pending in this Court.

Pursuant to an order of the Court, notice of that motion was given to Bristol-Myers Company with the result that that Company appeared by counsel upon the return of the motion before the Associate Chief Justice. Counsel representing Bristol-Myers Company also appeared and made submissions during the argument of this appeal.

When disposing of the motion, the Associate Chief Justice dealt with the ground of the motion based on section 57(2) of the *Patent Act*, which reads as follows:

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

by rejecting the appellant's contention that it was the "patentee" within the meaning of that provision and saying that as, in his opinion, no

LE JUGE EN CHEF JACKETT—Le présent appel porte sur une décision de la Division de première instance qui a rejeté avec dépens l'action de l'appelante à la suite d'une requête faite avant le dépôt d'une défense visant à radier la déclaration.

Par une déclaration déposée le 23 juin 1971, l'appelante a intenté une action contre l'intimée en vue d'obtenir un redressement à l'égard d'actes qui, selon elle, constituaient une contrefaçon des lettres patentes canadiennes n° 726,675 qui [TRADUCTION] «ont été accordées à la Bristol-Myers Company et lui appartiennent».

L'appelante soutient qu'il s'agit d'«une licence non exclusive» en vertu de certaines revendications des lettres patentes n° 726,675.

Par un avis de requête déposé le 25 octobre 1971, l'intimée a donné avis d'une requête visant à obtenir une ordonnance radiant la déclaration aux motifs qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, que l'appelante, à titre de détentrice d'une licence non exclusive d'exploitation en vertu des lettres patentes appartenant à la Bristol-Myers Company, n'a pas qualité pour exercer son action sans constituer le breveté partie à l'action comme l'exige l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets* et qu'une action concernant une prétendue contrefaçon du brevet, intentée par la Bristol-Myers Company, est pendante devant cette Cour.

Conformément à une ordonnance de la Cour, avis de cette requête a été donné à la Bristol-Myers Company, ce qui a entraîné, une fois la signification faite, sa comparution, par l'intermédiaire de son avocat, devant le juge en chef adjoint. L'avocat représentant la Bristol-Myers Company a également comparu et présenté ses prétentions au cours des débats du présent appel.

Lorsque le juge en chef adjoint a statué sur la requête, il a examiné le moyen fondé sur l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*, dont voici le texte:

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

Il a réfuté la prétention de l'appelante d'être «titulaire d'un brevet» au sens de cette disposition et déclaré que, puisqu'à son avis, omettre

action should be defeated by reason of the non-joinder of a party, "if this were the only impediment to this action", he would not hesitate to allow the appellant to move to have Bristol-Myers Company made a party. He held, however, that a non-exclusive licensee cannot claim damages for infringement of a patent and that the appellant having, accordingly, no status in the action, it should be dismissed.

This appeal is from the resulting judgment dismissing the action without costs.

A copy of the licence agreement and certain amending letters was attached to the Statement of Claim by the appellant. By its terms, Bristol-Myers Company "grants" to the appellant "a non-exclusive right and license", under certain claims of Patent No. 726,675, "to manufacture, have manufactured for it, use and sell" certain products manufactured by any of a specified class of processes. There is a further right conferred on the appellant by the licence document to "sublicense" one sublicensee when it is not itself manufacturing the specified products. The licence agreement contains provisions for payment of royalties and other provisions not relevant to the present problem. In addition it contains detailed provisions under the heading "Article V — THIRD PARTY INFRINGEMENT AND EQUAL TREATMENT". Those provisions read as follows:

If at any time while this Agreement is in effect, CYANAMID shall believe that substantial infringement of the Subject Patent is occurring with respect to the rights licensed to CYANAMID hereunder, CYANAMID may so notify BRISTOL and at the same time furnish to BRISTOL information upon which CYANAMID's belief is based, together with sufficient facts demonstrating that CYANAMID's or its sublicensee's sales in Canada of Tetracycline and products containing or made with Tetracycline have been or will be substantially detrimentally affected. In such notice CYANAMID may request BRISTOL to advise CYANAMID whether BRISTOL will initiate appropriate steps to bring about a discontinuance of such alleged infringement.

If, within a period of one hundred and twenty (120) days after receipt of such notice and request BRISTOL fails to notify CYANAMID that it will initiate appropriate steps to bring about a discontinuance of such alleged infringement or notifies CYANAMID that it does not intend to do so, CYANAMID shall, after the expiration of such period, be relieved of its obligation to pay royalties hereunder with

de mettre en cause une partie ne doit pas provoquer le rejet de l'action, «si c'était-là le seul obstacle à la présente action», il n'hésiterait pas à autoriser l'appelante à demander que la Bristol-Myers Company soit constituée partie. Il a cependant décidé qu'un détenteur de licence non exclusive ne peut réclamer de dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet et que l'appelante n'ayant pas, en conséquence, qualité en l'espèce, l'action devait être rejetée.

Le présent appel porte sur le jugement consécutif rejetant l'action sans dépens.

L'appelante a joint à la déclaration une copie de la licence ainsi que certaines lettres y apportant des modifications. Selon ces documents, la Bristol-Myers Company lui [TRADUCTION] «accorde une licence et un droit non exclusifs», aux termes de certaines revendications du brevet n° 726,675, [TRADUCTION] «de fabriquer, faire fabriquer pour son compte, utiliser et vendre» certains produits fabriqués selon tout procédé appartenant à une catégorie déterminée. La licence confère en outre à l'appelante le droit d'accorder une «sous-licence» à un sous-détenteur lorsqu'elle ne fabrique pas elle-même les produits indiqués. La licence contient des dispositions relatives au versement de redevances et d'autres dispositions qui n'ont pas de rapport avec le problème actuel. Elle contient de plus des dispositions détaillées sous le titre: [TRADUCTION] «Article V—CONTREFAÇON PAR LES TIERS ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT». Voici le texte de ces dispositions:

[TRADUCTION] Si, pendant toute la durée de la présente licence, la CYANAMID croit qu'une contrefaçon réelle du brevet en cause est survenue à l'égard des droits qui lui sont accordés par les présentes, elle peut alors en avertir la BRISTOL et en même temps lui donner les renseignements sur lesquels elle se fonde ainsi que suffisamment de faits démontrant que les ventes de Tétracycline et de produits en contenant ou en dérivant que la CYANAMID ou le sous-détenteur ont réalisées au Canada, ont diminué ou diminueront de façon considérable. Dans cet avis, la CYANAMID peut exiger que la BRISTOL l'avertisse si elle prend des mesures visant à faire cesser cette prétendue contrefaçon.

Si, dans un délai de cent vingt (120) jours après la réception de cet avis et de cette requête, la Bristol omet d'avertir la CYANAMID qu'elle va prendre des mesures visant à faire cesser cette prétendue contrefaçon ou l'avertit qu'elle n'a pas l'intention de le faire, la CYANAMID sera, à l'expiration de cette période, libérée de l'obligation de

respect to the Letters Patent which were alleged to be infringed.

If BRISTOL in the reasonable exercise of its judgment determines that the information submitted by CYANAMID or otherwise available to BRISTOL is insufficient to indicate the reasonable probability of such alleged infringement, or that sales of Tetracycline by CYANAMID or its sublicensees have not been, or will not be, substantially detrimentally affected by such infringement, and so notifies CYANAMID within such period, then CYANAMID shall not be so relieved.

In the event, after receipt of CYANAMID's notice as above stated, BRISTOL advises CYANAMID that it will initiate such appropriate step, CYANAMID shall not be relieved of its obligation to pay such royalties hereunder except as hereinafter provided.

CYANAMID shall have the benefit of any decision of a court of competent jurisdiction of Canada, unappealable or unappealed within the time allowed for appeal, holding the Subject Patent invalid in whole or in part, or holding that the Subject Patent or any particular claim or claims of such Subject Patent is not infringed by a particular product. Should a court of competent jurisdiction of Canada hold such Subject Patent invalid in whole or in part or hold that such Subject Patent or any particular claim or claims of such Subject Patent is not infringed by a particular product, CYANAMID shall have the benefit of that decision unless and until it is reversed as provided below. To the extent royalties would not thereafter accrue under this Agreement if the holding of such a decision were followed, payment of such royalties shall be suspended. In case such decision is reversed by the decision of a court of competent jurisdiction, unappealable or unappealed within the time allowed for appeal, and if pursuant to the holding of that reversed decision suspended royalties would accrue hereunder, then such royalties shall thereafter be paid in accordance with the terms of this Agreement, and to the extent payment of such royalties shall have theretofore been suspended, the amount thereof shall become due and payable to BRISTOL.

If CYANAMID shall have given BRISTOL the notice and request, together with the information and facts, provided for above and for a period of three (3) years from the date of such notice, substantial infringement of the Subject Patent referred to in such notice has continued to the substantial detriment of the sales of Tetracycline in Canada by CYANAMID, its subsidiary or a sublicensee hereunder, CYANAMID shall be relieved of paying royalties hereunder with respect to such Subject Patent so long as such alleged infringement thereafter continues.

In the event that CYANAMID is relieved of the obligation to pay royalties under the foregoing provisions, and BRISTOL is thereafter successful in bringing about a discontinuance of the infringement which was the basis for the relief, CYANAMID's obligation to pay royalties shall thereupon revive and if BRISTOL, in bringing about the discontinuance of said infringement, shall have collected royalties (or damages) for said past infringement the revival of

verser les redevances prévues aux présentes relativement aux lettres patentes qu'elle prétend contrefaites.

Si la BRISTOL, en agissant avec discernement, décide que les renseignements que la CYANAMID lui a fournis ou qu'elle détient d'autres sources, sont insuffisants pour indiquer qu'il est raisonnablement possible qu'une telle contrefaçon se produise, ou que les ventes de Tétracycline réalisées par la CYANAMID ou par les titulaires de sous-licences n'ont pas diminué ou ne diminueront pas de façon considérable à la suite de cette contrefaçon et si elle le fait savoir à la CYANAMID dans le délai prévu, alors celle-ci ne sera pas libérée de son obligation.

Dans le cas où, après réception de l'avis susmentionné de la CYANAMID, la BRISTOL l'avertit qu'elle prendra les mesures pertinentes, la CYANAMID ne sera pas libérée de l'obligation de verser les redevances prévues aux présentes, sous réserve de ce qui suit.

La CYANAMID pourra se prévaloir de toute décision d'un tribunal compétent du Canada, dont on ne pourra faire appel ou dont on n'aura pas fait appel dans le délai imparti, portant que le brevet en cause est totalement ou partiellement invalide ou que ledit brevet, certaines revendications particulières ou toutes revendications de ce dernier ne sont pas violés par un produit donné. Si un tribunal compétent du Canada décidait que ledit brevet est totalement ou partiellement invalide ou que ledit brevet, certaines revendications particulières ou toutes revendications de ce dernier ne sont pas violés par un produit donné, la CYANAMID pourra se prévaloir de cette décision à moins qu'elle ne soit renversée comme il est prévu ci-dessous. Dans la mesure où les redevances ne seront pas payables par la suite en vertu de la présente licence si ladite décision est confirmée, le paiement de ces redevances sera suspendu. Dans le cas où une telle décision est renversée par celle d'un tribunal compétent, dont on ne pourra faire appel ou dont on n'aura pas fait appel dans le délai imparti, et si, conformément à cette décision en appel, les redevances suspendues sont payables en vertu des présentes, elles seront alors payées par la suite conformément aux dispositions de la présente licence et, dans la mesure où le paiement de ces redevances a été jusque-là suspendu, le montant en deviendra dû et payable à la BRISTOL.

Si la CYANAMID a présenté à la BRISTOL l'avis et la requête ainsi que les renseignements et les faits mentionnés ci-dessus, et si, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de cet avis, une contrefaçon réelle du brevet en cause signalée dans cet avis s'est poursuivie et a fait considérablement diminuer les ventes de Tétracycline réalisées au Canada par la CYANAMID, sa filiale ou le titulaire d'une sous-licence de celle-ci, la CYANAMID sera libérée du paiement des redevances prévues aux présentes relativement audit brevet aussi longtemps que cette prétendue contrefaçon se poursuivra.

Dans le cas où la CYANAMID est libérée de l'obligation de verser des redevances aux termes des dispositions précédentes, et où la BRISTOL réussit par la suite à faire cesser la contrefaçon qui était à l'origine de la réclamation, l'obligation de la CYANAMID de payer des redevances renaîtra dès lors et, si la BRISTOL, en faisant cesser ladite contrefaçon, a perçu des redevances (ou des dommages-intérêts) pour ladite contrefaçon passée, l'obligation de la CYANA-

CYANAMID's obligation to pay royalties shall be retroactive to whatever extent BRISTOL was successful in collecting royalties (or damages) for such past infringement.

There is one further significant fact to be mentioned. On June 24, 1971, Bristol-Myers Company commenced an infringement action against the respondent in this Court and paragraph 13 of the Statement of Claim in that action reads as follows:

13. The Plaintiff is willing to grant to the Defendant a licence under Canadian Patent 726,675 at a royalty rate of 3½ per cent and being cancellable by licensee upon 90 days' notice and containing other conventional provisions.

The questions that arise for consideration on this appeal, as I understand them, are, in effect, as follows<sup>1</sup>:

1. Having regard particularly to the fact that the appellant is a "non-exclusive licensee" on the terms that I have indicated, do the facts alleged by the Statement of Claim disclose a cause of action?

2. Even if this Court concludes that the Statement of Claim does not disclose a cause of action, should that question nevertheless be left to be decided after the trial of the action?

3. Even if the action would otherwise be allowed to go to trial, is it defective for failure to comply with section 57(2) of the *Patent Act*, and if so, what should the judgment be on this appeal?

I propose to consider first what right, if any, section 57 of the *Patent Act* confers on a licensee who is not an exclusive licensee as against an infringer.

Before proceeding to consider this problem, it is useful to refer to the following provisions of the *Patent Act*<sup>2</sup>:

2. In this Act, and in any rule, regulation or order made under it,

(d) "invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

(e) "legal representatives" includes heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns and all

MID de verser des redevances reprendra rétroactivement dans toute la mesure où la BRISTOL aura réussi à percevoir des redevances (ou des dommages-intérêts) à cet égard.

Il faut indiquer un autre fait significatif. Le 24 juin 1971, la Bristol-Myers Company a intenté une action en contrefaçon contre l'intimée devant cette Cour et le paragraphe 13 de la déclaration relative à cette action se lit comme suit:

[TRADUCTION] 13. La demanderesse est prête à accorder à la défenderesse, en vertu du brevet canadien n° 726,675 et moyennant une redevance de 3½%, une licence que son titulaire pourra annuler après un avis de 90 jours et qui contient d'autres dispositions conventionnelles.

Voici les questions qu'à mon avis, il faut examiner dans le présent appel<sup>1</sup>:

1. Compte tenu, en particulier, du fait que l'appelante détient «une licence non exclusive» aux conditions que j'ai indiquées, les faits avancés dans la déclaration révèlent-ils une cause d'action?

2. Même si cette Cour conclut que la déclaration ne révèle aucune cause d'action, cette question ne devrait-elle pas néanmoins être renvoyée et tranchée après l'audition de l'action?

3. Même si on permettait par ailleurs que l'action fasse l'objet d'un procès serait-elle entachée d'un vice pour non-conformité aux dispositions de l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*, et s'il en était ainsi, que devrait-êtré le jugement dans le présent appel?

Je propose d'examiner d'abord quel droit, le cas échéant, l'article 57 de la *Loi sur les brevets* confère au titulaire d'une licence non exclusive à l'encontre du contrefacteur.

Avant d'examiner ce problème, il est utile de citer les dispositions suivantes de la *Loi sur les brevets*<sup>2</sup>:

2. Dans la présente loi, ainsi que dans tout règlement ou règle établie, ou ordonnance rendue, sous son autorité, l'expression

d) «invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité;

e) «représentants légaux» comprend les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes

other persons claiming through or under applicants for patents and patentees of inventions;

(g) "patent" means letters patent for an invention;

(h) "patentee" means the person for the time being entitled to the benefit of a patent for an invention;

12. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may make, amend or repeal such rules and regulations as may be deemed expedient

(c) in particular, but without restricting the generality of the foregoing, with respect to the following matters

(iii) the registration of assignments, transmissions, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent,

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

48. Every patent granted under this Act shall be issued under the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office; the patent shall bear on its face the date on which it is granted and issued and it shall thereafter be *prima facie* valid and avail the grantee and his legal representatives for the term mentioned therein, which term shall be as provided in and by section 49.

53. (1) Every patent issued for an invention is assignable in law, either as to the whole interest or as to any part thereof, by an instrument in writing.

(2) Such assignment, and every grant and conveyance of any exclusive right to make and use and to grant to others the right to make and use the invention patented, within and throughout Canada or any part thereof, shall be registered in the Patent Office in the manner from time to time prescribed by the Commissioner.

(4) Every assignment affecting a patent for invention, whether it be referable to this section or section 52, is null and void against any subsequent assignee, unless such instrument is registered as hereinbefore prescribed, before the registration of the instrument under which such subsequent assignee claims.

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all

réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets d'invention;

g) «brevet» signifie les lettres patentes couvrant une invention;

h) «breveté» ou «titulaire d'un brevet» signifie le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet d'invention;

12. (1) Sur recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou abroger les règles et règlements qui peuvent être jugés utiles

c) en particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, sur les matières suivantes:

(iii) l'enregistrement des cessions, transmissions, licences, renonciations, jugements ou autres documents relatifs à un brevet,

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

48. Tout brevet accordé conformément à la présente loi doit être délivré sous la signature du commissaire et le sceau du Bureau des brevets. Le brevet doit porter à sa face la date à laquelle il a été accordé et délivré, et il est par la suite *prima facie* valide et acquis au titulaire et à ses représentants légaux pour la période y mentionnée, laquelle doit être déterminée par l'article 49 ainsi qu'il y est prévu.

53. (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en loi, soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt, au moyen d'un acte par écrit.

(2) Cet acte de cession, ainsi que tout acte de concession et que tout acte translatif du droit exclusif d'exécuter et d'exploiter, et de concéder à des tiers le droit d'exécuter et d'exploiter, l'invention brevetée, dans les limites et dans toute l'étendue ou dans quelque partie du Canada, doit être enregistré au Bureau des brevets, de la manière prescrite, à l'occasion, par le commissaire.

(4) Toute cession visant un brevet d'invention, que s'y applique le présent article ou l'article 52, est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du

damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

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

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

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

(b) for and respecting inspection or account, and

(c) generally, respecting the proceedings in the action.

(The italics in section 12 are mine.)

A review of these provisions shows that letters patent for an "invention" under the *Patent Act* grant to the patentee (the person for the time being entitled to the benefit of the patent) and his legal representatives (which term includes "assigns and all other persons claiming through or under . . . patentees of inventions") for a term "the exclusive right, privilege and liberty" of making, constructing and using the invention and of "vending" it to others to be used. (Section 46.)

Such a patent is specifically made assignable "either as to the whole interest or as to any part thereof". (Section 53(1).)

While there is no express authority in the statute for a sub-grant of some portion of the patent rights, it is expressly recognized that there may be a "grant and conveyance" of an "exclusive right to make and use and to grant to others the right to make and use the invention patented" either throughout Canada or any part thereof. (Section 53(2).)

Finally, there is no express provision under which the patentee may grant a licence in its ordinary sense of "liberty (to do something), leave, permission", but this must be inherent in ownership of the patent as well as in the right granted to the patentee of "vending to others to be used". That this is so is confirmed by the

breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

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

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

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

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

c) généralement, quant aux procédures de l'action.

(Les italiques de l'article 12 sont de moi.)

L'examen de ces dispositions indique que les lettres patentes, concédées pour une «invention» en vertu de la *Loi sur les brevets*, accordent au breveté (personne ayant pour le moment droit de se prévaloir du brevet) et à ses représentants légaux (expression qui comprend les «ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de . . . titulaires de brevets d'invention») pour une certaine période «le droit, la faculté et le privilège exclusifs» de fabriquer, construire et exploiter l'invention et de la «vendre» à d'autres pour qu'ils l'exploitent. (Article 46.)

Il est précisé qu'un tel brevet est cessible «soit pour la totalité, soit pour une partie de l'intérêt». (Article 53(1).)

Bien que la Loi n'autorise pas expressément la sous-concession de certains droits découlant du brevet, elle admet expressément qu'il peut y avoir un «acte de concession et . . . un acte translatif» du «droit exclusif d'exécuter et d'exploiter, et de concéder à des tiers le droit d'exécuter et d'exploiter, l'invention breveté,» dans toute l'étendue ou dans quelque partie du Canada. (Article 53(2).)

Enfin, il n'existe aucune disposition expresse en vertu de laquelle le breveté peut accorder une licence au sens ordinaire des mots [TRANSDUCTION] «liberté (de faire quelque chose), autorisation, permission», mais cette faculté doit être inhérente à la propriété du brevet ainsi qu'au droit accordé au titulaire du brevet de le

fact that the Act contemplates rules and regulations providing for the registration of "licences" (section 12(1)(c)) and that it also contemplates exclusive and non-exclusive compulsory licences in certain circumstances. (Section 68.)

Before proceeding further, it is important to have in mind the two principal kinds of arrangement by which a patentee may bestow on some other person authority to use the patented invention, *viz*:

(a) a "grant or conveyance" of an "exclusive right" to make and use and to grant to others the right to make and use the invention,<sup>3</sup> and

(b) a grant of a mere licence to make and use the invention so that the licensee can do so lawfully when, without the licence, it would be unlawful for him to do so.

An arrangement of either kind may be, and usually is, accompanied by special contractual terms.

I think it is clear law that, apart from statute, a mere licence to use property confers no interest or property right in the property that is the subject of the licence and cannot, in itself, confer a right to damages against a third person who also uses that property, whether or not the third person has a licence from the owner to use it. A licence is, therefore, apart from some statutory provision to the contrary, different in kind from a grant of an "exclusive right" to make and use property. The grantee of such a right in respect of property has an exclusive right in the property (carved out of the patentee's full ownership rights) which exclusive right is infringed by user inconsistent with it and the law would, I should have thought, provide a remedy for any such infringement whether or not the statute expressly provides for such a remedy.<sup>4</sup>

The first question that has to be decided in considering whether the facts alleged by the Statement of Claim in this case disclose a cause of action is the question whether section 57 makes the person who infringes a patent liable, not only to a grantee of an "exclusive right" to

«vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent». Le fait que la Loi envisage des règles et des règlements prévoyant l'enregistrement des «licences» (article 12(1)c)) et qu'elle envisage également des licences exclusives et non exclusives obligatoires dans certaines circonstances le confirme. (Article 68.)

Avant de poursuivre, il est important de garder à l'esprit les deux principales sortes d'ententes aux termes desquelles un breveté peut accorder à un tiers l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée, à savoir:

a) un «acte de concession ou . . . un acte translatif» du «droit exclusif» d'exécuter et d'exploiter et de concéder à des tiers le droit d'exécuter et d'exploiter l'invention<sup>3</sup>, et

b) une concession d'une simple licence d'exécuter et d'exploiter l'invention qui permet à son titulaire de faire légalement ce que, sans la licence, il n'aurait pas pu faire, sinon illégalement.

Des stipulations contractuelles particulières peuvent accompagner, et accompagnent généralement, ces ententes.

Je pense qu'il est incontesté en droit que, la loi mise à part, une simple licence d'exploiter des biens ne confère ni intérêt ni droit réel sur les biens, objets de la licence, et ne peut, en soi, conférer le droit de réclamer des dommages-intérêts au tiers qui exploite également ce bien, que le propriétaire lui ait accordé ou non une licence d'exploitation. Une licence est donc, certaines dispositions légales à l'effet contraire mises à part, différente en nature de la concession d'un «droit exclusif» d'exécuter et d'exploiter un bien. Le bénéficiaire d'un tel droit à l'égard d'un bien dispose d'un droit exclusif sur celui-ci (prélevé sur le droit de pleine propriété du breveté); cependant, l'usager qui ne se conforme à ce droit exclusif le contrefait et le droit, à mon avis, accorde un recours pour toute contrefaçon semblable, que la loi l'ait ou non expressément prévu<sup>4</sup>.

La première question à trancher en examinant si les faits avancés dans la déclaration révèlent en l'espèce présente une cause d'action, est de savoir si l'article 57 rend celui qui contrefait un brevet responsable non seulement envers le bénéficiaire d'un «droit exclusif»



use the patented invention but also to a mere non-exclusive licensee, as being a person "claiming under" the patentee, for all "damages sustained . . . by any such person".

As a matter of first impression, I should have thought that the words "persons claiming under" the patentee refer to persons claiming against the infringer by virtue of a property right derived directly or indirectly from the patentee. This clearly would include a person to whom the patentee has granted an "exclusive right" to use the patented invention and who is claiming against a person who has infringed that exclusive right. Having regard, however, to the fact that the grant by a patentee of a mere licence confers only a liberty to use the invention and no property right, it would not seem, as a matter of first impression, that the grant of such a licence supplies any basis for a claim against an infringer. And, indeed, this would seem to have been the state of the law in earlier times even if there was a contract between the patentee and the licensee that the licence was exclusive. See *Heap v. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461, which was applied by the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Company of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581, at pages 586-87. The respondent's position is, however, that it has been determined by the decision of the Supreme Court of Canada [1943] S.C.R. 547, and the decision of the Privy Council (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39, in *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* that a mere licensee has a good cause of action, by virtue of section 57, against a person who infringes the patent.

Whether or not section 57 confers a cause of action on a bare licensee will depend on what effect is to be given to *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* Before examining that decision, however, it is important to ascertain what was decided by the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581.

In the *Electric Chain* case, the question before the Court arose in a somewhat unusual

d'exploiter l'invention brevetée, mais également envers le titulaire d'une simple licence non exclusive, considéré comme une personne «se réclamant» du breveté, de tous «dommages-intérêts que (cette violation) a fait subir . . . à cette autre personne».

A première vue, il me semble que les mots «personne se réclamant» du breveté renvoient à celle qui intente une action contre le contrefacteur en vertu d'un droit réel transmis directement ou indirectement par le breveté. Il est clair que cela s'appliquerait à une personne à laquelle le breveté a accordé un «droit exclusif» d'exploiter l'invention brevetée et qui intente une action contre une personne qui a violé ce droit exclusif. Cependant, eu égard au fait qu'un breveté, en accordant la concession d'une simple licence, donne seulement la permission d'exploiter l'invention et non un droit réel, il ne me semble pas, à première vue, que la concession d'une telle licence puisse servir de fondement à une action contre le contrefacteur. A vrai dire, il semble que c'était l'état du droit antérieur même s'il existait un contrat entre le breveté et le titulaire de la licence selon lequel cette dernière était exclusive. Voir l'arrêt *Heap c. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461, que la Cour suprême du Canada a appliqué dans l'arrêt *Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581, aux pp. 586 et 587. Toutefois, l'intimée soutient que la décision de la Cour suprême du Canada [1943] R.C.S. 547, ainsi que celle du Conseil privé (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39, dans l'affaire *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* ont établi que le titulaire d'une simple licence dispose, en vertu de l'article 57, d'une cause d'action valable contre celui qui contrefait un brevet.

Le fait de savoir si l'article 57 confère une cause d'action au titulaire d'une simple licence dépend de la portée qu'il convient de donner à l'arrêt *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* Toutefois, avant d'étudier cette décision, il est important de déterminer ce que la Cour suprême a décidé dans l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581.

Dans l'arrêt *Electric Chain*, la question s'est posée à la Cour d'une façon quelque peu inhabi-

way. A New Jersey corporation had brought an action for infringement of a Canadian patent of which it was the patentee. The defendant admitted the facts pleaded by the statement of claim and put damages and profits in issue. There was, in effect, a consent judgment for *inter alia* damages to be determined on a reference. On the reference, it appeared that the New Jersey corporation did not itself carry on business in Canada but that it had a wholly owned subsidiary that did. When the referee's report came before a judge, he gave leave to add the subsidiary as a party plaintiff. Substantial damages were allowed based on damage sustained by the subsidiary. In the Supreme Court of Canada it was determined that there was no "grant and conveyance of any exclusive right" to use the patented invention from the New Jersey corporation to its subsidiary, but merely "evidence of a licence". The statute in question was the *Patent Act* of 1927, R.S.C. 1927, c. 150, which defined "patentee" to mean "the person for the time being entitled to the benefit of a patent" (section 2(e)), provided that an infringer was liable to "the patentee" or his legal representatives in an action for damages, and defined "legal representatives" to include "heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns or other legal representatives". The Supreme Court [at p. 487] referred to *Heap v. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461 where it was unsuccessfully argued that "since a patentee was . . . 'the person for the time being entitled to the benefit of a patent', an exclusive licensee for a particular district was *quâ* that district . . . in the position of a person to whom the patentee had given his monopoly . . . and was entitled to maintain an action for infringement of his rights within the district in his own name, and without joining the patentee". Reference was made by the Supreme Court of Canada to a passage in the reasons for judgment in *Heap v. Hartley*, where it was said: ". . . the licence pure and simple, and by itself, never conveys an interest in property. It only enables a person to do lawfully what he could not otherwise do, except unlawfully". Applying this decision, the Supreme Court held that the patentee's subsidiary in the *Electric Chain* case was not "the patentee" or "the legal representative of the patentee" and had no right to be a party to the

tuelle. Une corporation du New Jersey avait intenté une action en contrefaçon relativement à un brevet canadien dont elle était titulaire. La défenderesse a reconnu les faits avancés dans la déclaration, mais a contesté la question des dommages-intérêts et celle des bénéfices. Il y a eu, en fait, jugement sur consentement décidant, entre autres, que les dommages-intérêts seraient fixés lors d'un renvoi. Lors du renvoi, il est apparu que la corporation du New Jersey n'exerçait pas elle-même d'activité au Canada, mais que, pour ce faire, elle possédait une filiale en propriété exclusive. Après avoir reçu le rapport de l'arbitre, le juge a donné l'autorisation d'adjoindre la filiale en qualité de demanderesse. Des dommages-intérêts importants ont été accordés en se fondant sur les dommages subis par la filiale. La Cour suprême du Canada a décidé qu'entre la corporation du New Jersey et sa filiale, il n'y avait pas eu d'«acte de concession et (d') . . . acte translatif du droit exclusif» d'exploiter l'invention brevetée, mais qu'il existait simplement la «preuve d'une licence». La loi en question était la *Loi sur les brevets* de 1927, S.R.C. 1927, c. 150, selon laquelle le «breveté» signifiait «la personne ayant alors droit à l'avantage d'un brevet» (article 2e)); cette loi prévoyait qu'un contrefacteur était tenu envers «le breveté» ou ses représentants légaux lors d'une action en dommages-intérêts et définissait les «représentants légaux» comme comprenant «les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit ou autres représentants légaux». La Cour suprême [à la p. 487] s'est référée à l'arrêt *Heap c. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461 dans lequel on a soutenu vainement que [TRADUCTION] «puisque le breveté était . . . «la personne ayant alors droit à l'avantage d'un brevet», le détenteur d'une licence exclusive dans un domaine particulier se trouvait, en ce qui concerne ce domaine, . . . dans la situation d'une personne à laquelle le breveté avait donné son monopole . . . et qui était fondée à soutenir une action en contrefaçon de ses droits dans ce domaine, en son propre nom et sans adjoindre le breveté». La Cour suprême du Canada, citant un passage des motifs du jugement de l'arrêt *Heap c. Hartley*, a déclaré: [TRADUCTION] «. . . la licence pure et simple ne confère jamais, en elle-même, un intérêt sur des biens. Elle permet

infringement action. In the result, the New Jersey corporation got damages for the infringement that did not include damages sustained by its licensee.

After the *Electric Chain* case and before the *Fiberglas* case, the provision of the *Patent Act* spelling out the liability of an infringer was changed. As has already been noted the new section, which came into force in 1935 and is now section 57(1), provides that an infringer is liable to "the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person".

In the *Spun Rock* case, a Canadian patent had issued to a foreign company, who granted exclusive licences to intermediate parties who, in turn, granted exclusive licences to Fiberglas Canada Ltd. The foreign company became an enemy with the result that its interest in the patent became vested in the Custodian under the *Trading with the Enemy Regulations*. In those circumstances, when Fiberglas commenced its action in the Exchequer Court of Canada against Spun Rock for infringement of the patent, it joined the Custodian as a defendant. (See judgment of Kerwin J. at page 558 and judgment of Rand J. at pages 565-66.) The trial judge gave leave to add one of the intermediate parties as a plaintiff and gave judgment in favour of the plaintiffs. The Supreme Court of Canada (Rand J. dissenting) reversed that judgment on the ground that there was no invention in the claim sued upon. In these circumstances, although it was not necessary for the decision, the status of the plaintiffs in the action was discussed. Davis J., who gave the judgment of himself and Taschereau J., said that the relevant provision was section 55 (now section 57). He said that "The statutory remedy provided is an action 'for all damages sustained' ..." and

seulement à une personne de faire légalement ce qu'elle n'aurait pu faire autrement, sinon illégalement». En appliquant cet arrêt, la Cour suprême a décidé que la filiale de la compagnie détentrice du brevet dans l'affaire *Electric Chain* n'était pas «le breveté» ou «le représentant légal du breveté» et n'avait pas le droit d'être partie à l'action en contrefaçon. Finalement, la corporation du New Jersey a obtenu des dommages-intérêts pour la contrefaçon, mais non pour les dommages subis par la titulaire de sa licence.

Entre l'affaire *Electric Chain* et l'affaire *Fiberglas*, la disposition de la *Loi sur les brevets* relative à la responsabilité du contrefacteur a été modifiée. Comme je l'ai déjà souligné, le nouvel article, qui est entré en vigueur en 1935 et qui est l'actuel article 57(1), dispose que le contrefacteur est responsable envers «le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages que cette violation aura fait subir au breveté ou à cette autre personne».

Dans l'affaire *Spun Rock*, un brevet canadien avait été délivré à une compagnie étrangère qui a accordé des licences exclusives à des compagnies intermédiaires, qui ont, à leur tour, accordé des licences exclusives à la Fiberglas Canada Ltd. La compagnie étrangère devint ennemie et, en conséquence, ses droits sur le brevet furent remis au séquestre en vertu des *Règlements sur le commerce avec l'ennemi*. Dans ces circonstances, lorsque la Fiberglas a intenté son action en contrefaçon de brevet devant la Cour de l'Échiquier du Canada contre la Spun Rock, elle a adjoint le séquestre en qualité de défendeur. (Voir le jugement du juge Kerwin à la page 558 et celui du juge Rand aux pages 565 et 566.) Le juge de première instance a permis d'adjoindre l'une des compagnies intermédiaires en qualité de demanderesse et a rendu un jugement en faveur des demandereses. La Cour suprême du Canada, le juge Rand étant dissident, a infirmé ce jugement au motif qu'il n'y avait aucune invention dans la revendication objet du litige. Dans ce cas-là, bien que ce ne fût pas nécessaire à la décision, on a examiné la situation des parties demandereses à l'action. Le juge Davis, qui a rendu le jugement en son nom et pour le juge Taschereau, a

expressed the opinion that "A licensee is . . . for the purposes of the section, a person claiming under the patentee . . ." (page 557). He pointed out, however, that "the statutory liability is 'for all damages sustained' by such person by reason of such infringement" (page 557). He also expressed the opinion that the intermediate party was neither a necessary nor a proper party. Kerwin J. said: ". . . the appellant admitting infringement if it be held that the claim sued on is valid, Fiberglas Canada Limited, as exclusive licensee, would be entitled in that event to the usual order of restraint against the appellant" (pages 558-59). He then referred to the decision in the *Electric Chain* case and the subsequent changes in the statute and said: "So far as a claim for damages is concerned, therefore, an exclusive licensee claims under the patentee within the meaning of this section, and the presence of the Custodian as a party defendant in this litigation would, I think, be sufficient if the plaintiff had worked the invention in Canada" (page 559). Hudson J. said: "As the patentee and the original licensees are before the Court, I think it is unnecessary for me to express any opinion as to the status of the plaintiff to bring the action" (page 560). Rand J. dealt with the question at pages 565 and 566 as follows:

A further defence was raised as to the right of the respondents to maintain the action. The original plaintiff claimed to be the exclusive sub-licensee of the added plaintiff, Owens-Corning Fiberglas Corporation, under exhibits 3, 4 and 5: but that these documents conveyed such an interest was seriously challenged. The capacity of the added plaintiff, in turn, was alleged to be that of exclusive licensee of the patentee. There does not appear to be any doubt of that fact, and the inclusion of the corporation in the action cures any defect in parties of beneficial interest. The patentee was a corporation of Holland and, by the provisions of the regulations respecting Trading with the Enemy (1939), the legal title to the patent has been vested in the defendant Custodian. All interested parties are, therefore, before the court and whether as plaintiff or defendant would not, in the circumstances, appear to be material.

déclaré que la disposition applicable était l'article 55 (l'actuel article 57). Il a ajouté que [TRADUCTION] «le recours légal prévu consiste en une action «pour tous dommages (que cette contrefaçon) aura fait subir» . . .» et a formulé l'opinion qu'« . . . un détenteur de licence est, aux fins de l'article, une personne se réclamant du breveté . . .» (page 557). Il a cependant fait remarquer que [TRADUCTION] «la responsabilité légale concerne» tous dommages «que cette contrefaçon» aura fait subir «à cette personne» (page 557). Il a également formulé l'opinion que la compagnie intermédiaire ne constituait ni une partie nécessaire ni une partie appropriée. Le juge Kerwin a déclaré: [TRADUCTION] «. . . l'appelante admettant la contrefaçon s'il était décidé que la revendication objet du litige est valide, la Fiberglas Canada Limited, en qualité de détentrice d'une licence exclusive, serait alors fondée dans ce cas à obtenir l'ordonnance prohibitive habituelle contre l'appelante» (pages 558 et 559). Se référant ensuite à la décision de l'affaire *Electric Chain* ainsi qu'aux modifications consécutives de la Loi, il a déclaré: [TRADUCTION] «Donc, lorsqu'il s'agit d'une réclamation en dommages-intérêts, le détenteur d'une licence exclusive se réclame du breveté au sens de cet article et la présence du séquestre, en qualité de défendeur à ce litige, aurait été, selon moi, suffisante si la demanderesse avait exploité l'invention au Canada» (page 559). Le juge Hudson a déclaré: [TRADUCTION] «Puisque le breveté et les titulaires originaires de licences sont présents devant la Cour, je pense que je n'ai pas à formuler d'opinion sur la qualité qu'a la demanderesse d'intenter l'action» (page 560). Le juge Rand a traité la question aux pages 565 et 566 de la manière suivante:

[TRADUCTION] On a soulevé un autre moyen de défense relatif au droit des intimées d'intenter l'action. La demanderesse initiale prétendait être sous-détentrice d'une licence exclusive de l'Owens-Corning Fiberglas Corporation, demanderesse adjointe, en vertu des pièces nos 3, 4 et 5: mais on a sérieusement contesté le fait que ces documents aient transféré de tels droits. Par contre, on a prétendu que la partie adjointe comme demanderesse avait les pouvoirs de celui qui détient une licence exclusive d'un breveté. Il ne semble pas y avoir de doute sur ce fait et l'adjonction de la corporation à l'action corrige tout défaut des parties ayant un intérêt en l'espèce. Le breveté était une corporation hollandaise et, en vertu des dispositions des Règlements sur le commerce avec l'ennemi (1939), le titre légal du brevet avait été remis au séquestre défendeur. Toutes les parties concernées sont, en conséquence, présentes devant la Cour

In the Privy Council the matter was dealt with in the judgment delivered by Lord Simonds by a passage at pages 46-7 of (1946-47) 6 Fox's Patent Cases, as follows:

Their Lordships do not think it necessary in the circumstances again to examine in detail the several documents. With the assistance of counsel they did so at the hearing and were satisfied that the appellants had established their title to sue as licensees, and it is plain that the learned Judges of the Supreme Court took the same view.

There remains then the question of general importance, what under Canadian law are the rights of a licensee of a patent.

The respondent contends that a licensee has no right to sue for damages and that even if he has such a right he has no right to an injunction to restrain infringement.

The first relevant provision is sec. 55 of the Patent Act, 1935, which provides as follows:

55. (1) Any person who infringes a patent shall be liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or any such person, by reason of such infringement.

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

Here the question is, whether a licensee is a person claiming under the patentee. Upon this question, even if it was argued before him, the learned trial Judge can have had no doubt; for he makes no mention of it in his judgment. In the Supreme Court Davis J. (with whom Taschereau J. concurred) held that a licensee is for the purposes of the section a person claiming under the patentee. Kerwin J. came to the same conclusion, pointing out that in the 1935 Act the relevant provision was recast, the words "the patentee and all persons claiming under him" taking the place of the words "the patentee or his legal representatives," which occurred in the earlier Patent Act of 1932 and were not apt to include a licensee. Upon this question neither Hudson J. nor Rand J. expressed an opinion, but the latter Judge, who was in favour of dismissing the appeal, can have had no doubt upon the matter.

In the face of this consensus of opinion upon a Canadian Statute their Lordships would in any case hesitate to express a contrary view. But it appears to them that the statutory amendment of 1935 following upon the decision of *Electric Chain Co. of Canada v. Art Metal Works Inc.*, (1933) S.C.R. 581 points irresistibly to the conclusion that licensees are persons claiming under the patentee within the meaning of the section. The patentee by definition means the person for the time being entitled to the benefit of a patent. Sec. 55(1) contemplates an action not only by the person for the time being entitled to the benefit of a patent

et qu'elles le soient à titre de demanderesse ou de défenderesse ne semble pas important dans les circonstances.

Devant le Conseil privé, Lord Simonds a traité cette question en rendant son jugement qui a été rapporté aux pages 46 et 47 du (1946-47) 6 Fox's Patent Cases, dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Leurs seigneuries ne pensent pas qu'il soit nécessaire dans les circonstances de réexaminer en détail les différents documents. Avec l'aide des avocats, elles l'ont fait à l'audience et ont été convaincues que les appelantes avaient prouvé leur droit de poursuivre en qualité de titulaires de licences, et il est manifeste que les savants juges de la Cour suprême ont adopté le même point de vue.

Il reste alors une question de portée générale, celle de savoir quels sont, en droit canadien, les droits du titulaire de la licence d'un brevet.

L'intimée soutient que le titulaire d'une licence n'a pas le droit de poursuivre en dommages-intérêts et que, même s'il avait un tel droit, il ne serait nullement fondé à bénéficier d'une injonction visant à interdire la contrefaçon.

La première disposition applicable est l'article 55 de la Loi sur les brevets de 1935 qui prévoit ce qui suit:

55. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages que cette violation aura fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) A moins qu'il n'y soit expressément pourvu à l'effet contraire, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

La question en l'espèce est de savoir si le titulaire d'une licence est une personne se réclamant du breveté. En ce qui concerne cette question, même si on l'a plaidée devant lui, le savant juge de première instance n'a pu avoir de doutes, car il n'y fait pas allusion dans son jugement. A la Cour suprême, le juge Davis (à l'opinion duquel le juge Taschereau a souscrit) a décidé que le titulaire d'une licence est, aux fins de l'article, une personne se réclamant du breveté. Le juge Kerwin est parvenu à la même conclusion et a fait remarquer que, dans la Loi de 1935, la disposition applicable avait été modifiée, l'expression «le breveté et . . . toute personne se réclamant du breveté» remplaçant les mots «le breveté ou . . . ses représentants légaux» qui se trouvaient dans la Loi sur les brevets antérieure, datant de 1932, et qui ne pouvaient pas englober le titulaire d'une licence. Ni le juge Hudson ni le juge Rand n'ont formulé d'opinion à cet égard; toutefois ce dernier qui préconisait le rejet de l'appel, n'a pu avoir de doutes à ce sujet.

Face à ce consensus sur la Loi canadienne, leurs seigneuries hésiteraient en tout état de cause à formuler une opinion contraire. Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada c. Art Metal Works Inc.*, (1933) R.C.S. 581, les oblige à conclure que les détenteurs de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet. L'art. 55(1) accorde un droit d'action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d'un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant

but also by any person claiming under that person. Upon the plain language of the section a licensee answers that description.

Before attempting to come to a conclusion on the effect of section 57, I must consider further the reasons given by the Associate Chief Justice for reaching the conclusion that he did in this matter.

After reviewing the proceedings and the decisions in the *Electric Chain* and the *Spun Rock Wools* cases and disposing of the argument based on section 57(2), the Associate Chief Justice said, with reference to the present question, that, notwithstanding the *Spun Rock* case, where it was decided "that one holding an exclusive licence can sue", he had serious doubt as to whether a non-exclusive licensee can sue for infringement (a) because he cannot claim "under the patentee", and (b) because he cannot claim damages for infringement under the patent. He expressed the view that section 57(1) must be construed strictly and after referring to the terms of the licence held by the plaintiff in the case and to what was said by Lord Buckmaster L.C. in *King v. David Allen & Sons* [1916] 2 A.C. 54 at p. 59, he concluded that there was nothing but a personal obligation between the licensee and the plaintiff. He concluded, therefore, that the plaintiff had no status in the action and that it should be dismissed with costs.

In the absence of other authority, I should be content to say that I agree with the general principles enunciated by the Associate Chief Justice. I should also say that, when the decision in *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* is restricted to the facts that were before the courts in that case, I agree that that decision is only authority for the proposition that an *exclusive* licensee is a person "claiming under" the patentee within the meaning of section 57, as it now is, of the *Patent Act*. Lower courts are not, therefore, in my view, bound by the doctrine of *stare decisis*, even if it is applicable, to hold that it has been decided by that case that a non-exclusive licensee falls within those words.<sup>5</sup>

de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un détenteur de licence répond à cette définition.

Avant d'essayer de conclure sur la question de la portée de l'article 57, je dois examiner plus avant les motifs qui ont permis au juge en chef adjoint de conclure comme il l'a fait dans cette affaire.

Après avoir examiné les procédures et les décisions des affaires *Electric Chain* et *Spun Rock Wools* et après avoir réglé la controverse découlant de l'article 57(2), le juge en chef adjoint a, en ce qui concerne la question présente, déclaré que, malgré l'affaire *Spun Rock* où il a été décidé «que le détenteur d'une licence exclusive peut poursuivre», il doutait sérieusement qu'un détenteur de licence non exclusive puisse intenter une action en contrefaçon, car il ne peut a) «se réclamer du breveté», ni b) réclamer des dommages-intérêts pour contrefaçon en vertu du brevet. Il a formulé l'opinion que l'article 57(1) doit faire l'objet d'une interprétation stricte et, après avoir cité les stipulations de la licence détenue par la demanderesse en l'espèce ainsi que l'opinion du Lord chancelier Buckmaster dans l'arrêt *King c. David Allen & Sons* [1916] 2 A.C. 54 à la p. 59, il a conclu qu'il n'existait qu'une obligation personnelle entre le titulaire de la licence et la demanderesse. Il a conclu, en conséquence, que la demanderesse n'avait pas qualité en l'espèce et que l'action devait être rejetée avec dépens.

En l'absence de toute autre jurisprudence, je dois me contenter d'exprimer mon accord avec les principes généraux énoncés par le juge en chef adjoint. Je dois également ajouter que, la décision dans l'affaire *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* se limitant aux faits soumis aux tribunaux en l'espèce, je conviens que cette décision ne fait jurisprudence que relativement au fait que le titulaire d'une licence *exclusive* est une personne «se réclamant du» breveté au sens de l'actuel article 57 de la *Loi sur les brevets*. A mon avis, le *stare decisis*, même s'il est applicable, n'oblige donc pas les tribunaux inférieurs à décider que dans cette affaire, la décision portait que le titulaire d'une licence non exclusive est visé par les mots en question.<sup>5</sup>

For that reason, if I thought it was open to me to do so, I should reach the conclusion, which I suggested earlier in these reasons, that a person is "claiming under" the patentee against an infringer if he is claiming for infringement of some property right received directly or indirectly by way of grant or conveyance from the patentee, and I would include within this, as I would be bound by the *Spun Rock* decision to do, an exclusive licensee as being a person to whom an "exclusive right" has, in effect, been granted. I would not in such circumstances, include a non-exclusive licensee as a person "claiming under" the patentee.

However, possibly because of my common law background, I take something out of the judgments in the *Spun Rock* case that, it is clear, was not found there by my brother Noël. As I read those judgments, they contain important declarations that I think I should regard as authoritative even though I cannot see a logical basis for them. In the Supreme Court of Canada two of the judges (Davis and Taschereau, JJ.), having made it clear that they had prepared their observations on the point because the question had been argued at considerable length and was of "general importance", stated quite generally, "A licensee is . . . for the purposes of the section, a person claiming under the patentee . . ." In the Privy Council, after prefacing the relevant part of his judgment with the words "There remains then the question of general importance, what under Canadian law are the rights of a licensee of a patent", Lord Simonds, delivering the judgment of the Judicial Committee, quoted section 55(1) (as it then was) and said that the question "Here", was whether a licensee is a person claiming under the patentee, and answered that question by saying: "Upon the plain language of the section a licensee answers that description". I have been tempted by the view that there was no intention on the part of these judges to express any opinion except with reference to the facts before them and also by the view, which has been suggested, that what they really had in mind, when they said "licensee", was an exclusive licensee. I cannot, however, think that either Lord Simonds or Davis J., with their respective back-

Pour ce motif, si je pensais qu'il me soit possible de le faire, je conclurais, comme je l'ai déjà proposé dans ces motifs, qu'une personne «se réclame» du breveté dans une action contre le contrefacteur si sa réclamation porte sur la contrefaçon de quelque droit réel reçu directement ou indirectement du breveté par un acte de concession ou un acte translatif, et étant donné que je me considérerais lié par la décision de l'affaire *Spun Rock*, j'y inclurais le titulaire d'une licence exclusive en qualité de personne à laquelle un «droit exclusif» a, en fait, été accordé. Je ne considérerais pas, dans de telles circonstances, le titulaire d'une licence non exclusive comme une personne «se réclamant» du breveté.

Toutefois, peut-être en raison de mes connaissances en *common law*, je relève dans les motifs de l'affaire *Spun Rock* certains détails que, de toute évidence, mon collègue le juge Noël n'a pas décelés. A mon avis, ces motifs contiennent des déclarations importantes que je dois considérer comme faisant autorité, même si je ne peux leur trouver de fondement logique. Deux des juges de la Cour suprême du Canada (les juges Davis et Taschereau), ayant indiqué clairement qu'ils avaient rédigé des observations sur ce point parce que la question avait été longuement plaidée et était de «portée générale», ont déclaré qu'en général «. . . un détenteur de licence est, aux fins de l'article, une personne se réclamant du breveté . . .». Devant le Conseil privé, après avoir fait précéder la partie pertinente de son jugement des mots: «il reste alors une question de portée générale, celle de savoir quels sont, en droit canadien, les droits du titulaire de la licence d'un brevet», Lord Simonds, en rendant le jugement du comité judiciaire, a cité l'article 55(1) (dans sa rédaction d'alors) et a ajouté que la question «en l'espèce» était de savoir si le titulaire d'une licence est une personne se réclamant du breveté; il y a répondu en déclarant: «Au sens courant des termes de cet article, un détenteur de licence répond à cette définition». J'ai été séduit par l'idée que ces juges n'avaient l'intention de formuler d'opinion qu'en fonction des faits qui leur ont été présentés et aussi par l'idée, déjà indiquée, que, lorsqu'ils parlaient du «titulaire d'une licence», ils envisageaient en réalité le titulaire d'une licence exclusive. Il me

grounds in the common law, would have used the very familiar concept of "licence" to mean only some very narrow class of licence without saying so.<sup>6</sup>

I am, therefore, constrained to take the view that a person who is a licensee under a patent is a person claiming under the patentee within the meaning of those words as used in section 57(1) of the *Patent Act*.

However, that is not the end of the matter. Prior to the addition of the reference to persons claiming under the patentee to section 57(1), the effect of the decisions was that an infringer was not liable to any licensee. Since that addition, an infringer has been liable to a licensee to the extent set out in the revised section 57(1). The effect of the change in the provision was to create a statutory cause of action that did not previously exist. The next step is, therefore, to determine what that cause of action is.

In the first place, what a licensee may claim under section 57(1) is damages sustained by himself and not the damages sustained by any other person. This was made quite clear by Lord Simonds in the *Spun Rock* case at page 47 where he said: "... since the action is in substance an action by Fiberglas (the ultimate licensee), whose right and interest as licensee began on December 29th, 1939, it should be made clear in the order that the damages recoverable are limited to the damages suffered after that date by Fiberglas as beneficial owner or by Owens-Corning (the intermediate licensee) as trustee for Fiberglas". (See also Davis J. at page 557 of [1943] S.C.R.)

The next question to be considered in this case is therefore: What are the "damages" sustained by a licensee within the sense of section 57(1)?

In so far as a licensee is concerned, what section 57(1) does is to say that an infringer of

semble toutefois impensable que Lord Simonds ou le juge Davis, compte tenu de leurs connaissances respectives de *common law*, aient utilisé, sans le dire, le concept très connu de «licence» pour qualifier uniquement une catégorie très étroite de licence<sup>6</sup>.

Je suis donc contraint d'adopter le point de vue que la personne titulaire d'une licence en vertu d'un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens qu'ont ces mots dans l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets*.

Toutefois, la question n'en est pas réglée pour autant. Avant que l'article 57(1) ne fasse mention des personnes se réclamant du breveté, les décisions avaient pour effet de ne pas rendre le contrefacteur responsable envers le titulaire d'une licence. Depuis cette adjonction, le contrefacteur est responsable envers le titulaire d'une licence dans la mesure énoncée à l'article 57(1) révisé. La modification de cette disposition a eu pour effet de créer une cause d'action statutaire qui n'existait pas auparavant. Nous avons donc maintenant à déterminer en quoi consiste cette cause d'action.

En premier lieu, le titulaire d'une licence peut réclamer des dommages-intérêts en vertu de l'article 57(1), pour les dommages subis par lui-même et non pas toute autre personne. Lord Simonds l'a très bien fait ressortir à la page 47 de l'arrêt *Spun Rock*, lorsqu'il a déclaré: [TRA-DUCTION] «... puisque l'action est essentiellement une action de la Fiberglas (dernière détentrice de la licence), dont les droits et intérêts en qualité de titulaire d'une licence ont pris naissance le 29 décembre 1939, il faut indiquer clairement dans l'ordonnance que les dommages-intérêts attribuables se limitent aux dommages subis après cette date par la Fiberglas en qualité de bénéficiaire ou par l'Owens-Corning (détentrice intermédiaire de la licence) en qualité de fiduciaire pour le compte de la Fiberglas». (Voir également l'opinion du juge Davis, citée à la p. 557 du [1943] R.C.S.)

En conséquence, la question suivante à examiner en l'espèce présente est celle-ci: quels sont les «dommages» subis par le titulaire d'une licence au sens de l'article 57(1)?

Dans la mesure où le titulaire d'une licence est en cause, l'article 57(1) dispose que le con-



a patent is liable to a licensee, as a person claiming under the patentee, for all damages sustained by the licensee by reason of the infringement. Keeping in mind that an infringer is only liable to a licensee under section 57(1) because a licensee is a person "claiming under" the patentee, which must, in my view, mean a person claiming some right by virtue of some grant from, or other arrangement with, the patentee, it follows, in my view, that what section 57(1) makes the infringer liable to the licensee for is the damages sustained by the licensee by reason of the encroachment of the infringement on the right claimed by the licensee under the patentee.

If I am right in my analysis of section 57(1), where the person claiming under the patentee by virtue of section 57(1) is a licensee with an exclusive right of user that has been infringed by the defendant, such as the plaintiff Fiberglas was in the 1943 case, his damages are clearly, I should have thought, neither more nor less than the damages that have been sustained as a result of the encroachment of the infringement on the right of exclusive user that the licensee held "under" the patentee.

It follows that where the patentee has conferred on a licensee an unqualified right of exclusive user of the invention, any user by an infringer of that invention encroaches on the rights held by the licensee under the patentee. When, therefore, a statement of claim sets up such rights in the plaintiff and sets up an infringement, it reveals a *prima facie* cause of action under section 57(1).

I come now to applying the conclusions that I have reached to the first question that arises on this appeal as I framed it early in these reasons, viz:

1. Having regard particularly to the fact that the appellant is a "non-exclusive licensee" on the terms that I have indicated, do the facts alleged by the Statement of Claim disclose a cause of action?

In this case, the Statement of Claim alleges that the plaintiff is a "non-exclusive licensee"

trepreneur d'un brevet est responsable envers lui, en tant que personne se réclamant du breveté, de tous dommages que cette contrefaçon lui aura fait subir. Ayant à l'esprit que le contrefacteur n'est responsable envers le titulaire d'une licence aux termes de l'article 57(1) que parce que ce dernier est une personne «se réclamant» du breveté, ce qui doit signifier, selon moi, une personne revendiquant un droit donné en vertu d'une concession accordée par le breveté ou de tout autre arrangement avec celui-ci, il s'ensuit, à mon avis, que l'article 57(1) rend le contrefacteur responsable envers le titulaire d'une licence des dommages subis par ce dernier par suite de la contrefaçon qui a porté atteinte au droit revendiqué par le titulaire de la licence se réclamant du breveté.

Si mon analyse de l'article 57(1) est correcte, lorsque la personne se réclamant du breveté en vertu de l'article 57(1) détient une licence comportant un droit exclusif d'exploitation que la partie défenderesse a violé, ce qui était le cas de la demanderesse Fiberglas dans l'affaire de 1943, selon moi, il est évident que les dommages subis correspondent à ceux imputables à la contrefaçon, qui a porté atteinte au droit d'exploitation exclusive qu'il détenait «du» breveté.

Il en résulte que, lorsque le breveté a conféré au détenteur d'une licence un droit absolu d'exploitation exclusive de l'invention, toute exploitation de cette invention par un contrefacteur porte atteinte aux droits que le titulaire de la licence détient du breveté. Par conséquent, lorsqu'une déclaration énonce que la demanderesse bénéficie de tels droits et signale l'existence d'une contrefaçon elle révèle *prima facie* une cause d'action en vertu de l'article 57(1).

Je vais maintenant appliquer les conclusions que j'ai formulées à la première question soulevée dans cet appel, ainsi que je l'ai énoncée précédemment dans ces motifs, à savoir:

1. Compte tenu, en particulier, du fait que l'appelante détient «une licence non exclusive» aux conditions que j'ai indiquées, les faits avancés dans la déclaration révèlent-ils une cause d'action?

En l'espèce présente, la déclaration soutient que la demanderesse détient «une licence non

under certain claims in the patent that is being sued on. Taken by itself,<sup>7</sup> that means only that the plaintiff has an arrangement with the patentee under which he can use the invention without being an infringer. Such arrangement would confer on him no right that there should be any limitation on user of the invention by other persons. User of the invention by a third person, whether or not he is an infringer, would not, therefore, in any way, deprive the licensee of any part of what he was entitled to as between himself and the patentee. It follows that the Statement of Claim in this case does not, in my view, disclose a cause of action.

Where the person claiming under the patentee is a non-exclusive licensee, it is difficult, if not impossible, to conceive of a state of facts upon which he can argue that he has sustained damages by reason of being deprived of the rights that he held under the patentee as a result of infringement of the patent. In such a case, an infringer of the patent is a person who is an infringer because he did not himself get a licence from the patentee. The patentee, therefore, has a legal claim for such an infringement. It is difficult, however, to see what complaint a mere non-exclusive licensee has when the infringer would not be an infringer if he had had a licence the granting of which is no part of the legal interest or concern of such licensee.<sup>8</sup>

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

exclusive» en vertu de certaines revendications du brevet objet de la poursuite. En soi<sup>7</sup>, cela signifie seulement que la demanderesse a conclu avec le titulaire du brevet un accord en vertu duquel elle peut exploiter l'invention sans commettre de contrefaçon. Un tel accord ne lui conférerait aucun droit garantissant qu'il y ait quelque limite à l'exploitation de l'invention par des tiers. L'exploitation de l'invention par un tiers, qu'il ait commis ou non une contrefaçon, n'enlèverait donc, en aucune façon, au titulaire d'une licence une partie de ce à quoi il a droit en raison de l'accord conclu avec le breveté. Il s'ensuit que la déclaration en l'espèce présente ne révèle, à mon avis, aucune cause d'action.

Lorsque la personne se réclamant du breveté est titulaire d'une licence non exclusive, il est difficile, sinon impossible, d'imaginer une situation de fait lui permettant de prétendre qu'elle a subi des dommages à la suite d'une contrefaçon du brevet qui l'a privée des droits qu'elle détenait du breveté. Dans un cas semblable, on dit qu'une personne est un contrefacteur parce qu'elle n'a pas obtenu elle-même de licence du breveté. Le breveté, en conséquence, a un recours légal pour cette contrefaçon. Il est toutefois difficile de déterminer le recours qu'a le titulaire d'une simple licence non exclusive lorsque le contrefacteur n'en aurait pas été un s'il avait obtenu une licence dont la concession n'a pas de relation avec l'intérêt légal ou les droits d'un tel titulaire de licence.<sup>8</sup>

Puisqu'à mon avis, la simple licence concédée en vertu d'un brevet correspond uniquement à une permission accordée par le breveté de faire quelque chose qu'autrement il aurait été illégal de faire, celui qui contrefait le brevet ne porte pas préjudice au titulaire de la licence et ne le prive pas de quelque chose auquel il avait droit en vertu de l'accord passé entre lui et le breveté. En d'autres termes, le titulaire d'une licence n'est pas fondé à se plaindre de la contrefaçon du brevet, soit en raison de droits qu'il détiendrait et qui seraient opposables à l'auteur d'un acte précis de contrefaçon, soit en vertu d'un contrat avec le breveté dont les droits sont violés par un tel acte. Un titulaire de simple licence qui exploite un brevet dans un but lucratif peut évidemment subir une diminution des bénéfices qu'il retire de la vente du

exercises the patent rights whether such person does so under licence from the patentee or as an infringer. As it seems to me, however, that diminution in profit is not a loss for which he has any recourse at law. Compare *Bradford v. Pickles* [1895] A.C. 587.

The appellant does not accept the view that section 57 only confers on a person claiming under a patentee a right to damages sustained by that person as a result of having been deprived by the infringement, of some part of what he is entitled to by virtue of the rights he holds under the patentee. It says that such a view unduly limits the effect of section 57(1) as applied by the decision of the Judicial Committee in the *Spun Rock* case. The appellant's contention is that all that is required to give a licensee of a patent a right of action under section 57(1) is that there be an infringement of the patent and that the licensee has thereby lost something that he would otherwise have had. In other words, even if no right of the licensee either contractual or otherwise has been interfered with in any way, if there has been an infringement of the patentee's rights and the licensee has thereby been deprived of profits that he would otherwise have made, the appellant says that section 57(1) makes the infringer liable to it for such "*de facto* damages".

On the appellant's view of the matter, section 57(1) does not merely create a remedy whereby an exclusive licensee, or other person claiming under the patentee, can recover directly damages for interference with the rights held by him under the patentee, but it confers on a non-exclusive licensee a cause of action for "damages" although his rights have not been adversely affected in any way.

I find nothing in section 57(1) to indicate any intention to create a statutory obligation arising out of the tort of infringement to a person whose rights were not affected thereby and I find nothing in the judgments in the *Spun Rock*

*produit* inventé par suite de la concurrence de tiers qui exploitent également les droits découlant du brevet, que ces tiers le fassent en vertu d'une licence accordée par le breveté ou en commettant une contrefaçon. Toutefois, cette diminution des bénéfices, me semble-t-il, ne constitue pas une perte qui peut faire l'objet d'un recours en justice. Comparer avec l'arrêt *Bradford c. Pickles* [1895] A.C. 587.

L'appelante n'accepte pas la thèse selon laquelle l'article 57 ne fait que conférer à la personne se réclamant d'un breveté un droit à la réparation des dommages que la contrefaçon lui fait subir, en la privant d'une certaine partie de ce qu'elle est fondée à recevoir en vertu des droits qu'elle détient du breveté. Elle déclare que cette thèse restreint sans raison la portée de l'article 57(1) par rapport à la façon dont le comité judiciaire l'avait appliqué dans l'arrêt *Spun Rock*. Selon l'appelante, pour accorder à celui qui détient la licence d'un brevet un droit d'action en vertu de l'article 57(1), il faut simplement qu'il y ait eu contrefaçon du brevet et que le titulaire de la licence ait en conséquence perdu quelque chose qu'autrement il aurait eu. En d'autres termes, même si on n'a en aucune façon porté atteinte au droit appartenant au titulaire de la licence, qu'il soit d'origine contractuelle ou autre, du moment qu'il y a eu violation des droits du breveté et que le titulaire de la licence a en conséquence été privé de certains bénéfices qu'il aurait sans cela réalisés, l'appelante déclare que l'article 57(1) rend le contrefacteur responsable envers elle des «dommages de fait».

D'après le point de vue de l'appelante sur cette question, l'article 57(1) ne crée pas simplement un recours permettant au titulaire d'une licence exclusive, ou à tout autre personne se réclamant du breveté, d'obtenir directement des dommages-intérêts pour atteinte aux droits qu'il détient du breveté, mais confère aussi au titulaire d'une telle licence une cause d'action en «dommages-intérêts», même si ses droits n'ont été nullement atteints.

Je ne vois rien dans l'article 57(1) qui indique quelque intention de créer une obligation statutaire découlant de la contrefaçon envers celui dont les droits n'ont pas été atteints par cette dernière et, dans les motifs de l'arrêt *Spun*

case that suggests such a result. In the absence of something quite specific to indicate an intention to confer such a gratuitous benefit, I do not think that any such intention should be imputed to Parliament.<sup>9</sup>

My conclusion is, therefore, as I have already indicated, that a Statement of Claim whereby a non-exclusive licensee claims damages for infringement of a patent does not disclose an arguable cause of action unless facts are pleaded upon which it can at least be argued that there was some interference with the rights held by the plaintiff under the patentee by reason of the defendant's alleged infringement of the patent.

In this case it is true that the Statement of Claim does allege that, by reason of the acts of the defendant, "the plaintiff has suffered loss and damage" by reason of the alleged infringement, which is all that is normally alleged on the question of damages in a claim by a patentee or an exclusive licensee. However, the situations are different. In the case of infringement of a property right, such as those granted to the patentee by the patent or the exclusive rights of an exclusive licensee, an allegation of loss or damage suffered by the owner of the right as a result of its infringement may well, depending on the circumstances, be all that is required to inform the defendant and the Court of the substance of the plaintiff's case even though it is technically deficient in that it pleads the conclusion resulting from applying the law to the facts instead of pleading the facts.

Where, however, all that is pleaded is the infringement of the property rights of a patentee, it is not apparent that a bare licensee has suffered any damage within the sense of section 57(1) and it becomes necessary to plead facts that set up an arguable case of loss or damage sustained by the licensee that would be recognized by the law. In this case, it was not suggested by counsel, when the matter was raised, that any facts could be pleaded, if an opportunity were given, that would show that the infringement had in any way interfered with the rights held by the appellant under the patentee.

*Rock*, je ne vois rien qui laisse entrevoir un tel résultat. En l'absence de quelque chose de bien précis indiquant l'intention de conférer un tel privilège à titre gratuit, je ne crois pas qu'il convienne d'attribuer une intention semblable au législateur.<sup>9</sup>

Je conclus donc, comme je l'ai déjà indiqué, qu'une déclaration dans laquelle le titulaire d'une licence non exclusive réclame des dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet, ne révèle aucune cause d'action défendable, sauf si l'on invoque des faits permettant au moins de soutenir que la prétendue contrefaçon du brevet par la défenderesse a porté, dans une certaine mesure, atteinte aux droits que la demanderesse tient du breveté.

En l'espèce présente, il est vrai que la déclaration fait valoir qu'à la suite des agissements de la défenderesse, [TRADUCTION] «la demanderesse a subi des pertes et des dommages» en raison de la prétendue contrefaçon; c'est normalement tout ce qu'une réclamation présentée par un breveté ou le titulaire d'une licence exclusive contient sur la question des dommages-intérêts. Toutefois, les situations sont différentes. En cas de violation d'un droit réel, comme celui que le brevet confère au breveté ou celui qu'une licence exclusive confère à son titulaire, il peut suffire d'alléguer que la violation du droit a entraîné pour son titulaire des pertes ou des dommages. On peut ne rien exiger d'autre pour faire connaître au défendeur et à la Cour le fond de la cause du demandeur, même si c'est techniquement insuffisant, en ce sens qu'on invoque la conclusion résultant de l'application du droit aux faits au lieu d'invoquer les faits eux-mêmes.

Toutefois, lorsqu'on invoque uniquement la violation des droits réels d'un breveté, il n'est pas évident que le titulaire d'une simple licence a subi des dommages au sens de l'article 57(1) et il devint nécessaire d'invoquer des faits étayant une action valable pour pertes ou dommages subis par le titulaire de la licence qui serait admise en droit. En l'espèce présente, l'avocat n'a pas avancé, lorsque la question s'est posée, qu'on pourrait, à l'occasion, invoquer des faits prouvant que la violation avait, d'une certaine façon porté atteinte aux droits que l'appelante tenait du breveté.

That brings me to the second question, which I have framed earlier in these reasons as follows:

2. Even if this Court concludes that the Statement of Claim does not disclose a cause of action, should that question nevertheless be left to be decided after the trial of the action?

Whether or not an action should be disposed of, in whole or in part, before trial, on a question of law, is a matter of judicial discretion. In my view, in this case, the question of law should be decided at this stage—that is, before further pleadings, discovery or trial. On the one hand, if the matter is decided at the outset and the ultimate decision is that the pleadings do not disclose a cause of action, the matter will have been decided with only the expense and delay of an argument on the question of law in the Trial Division, of an appeal on the question of law to this Court and of an appeal on the question of law to the Supreme Court of Canada, and, if the matter is decided at the outset and the ultimate decision is that the pleadings do disclose a cause of action, that expense and delay will probably to a large extent have been thrown away. On the other hand, if the question of law is postponed until after trial and the ultimate decision is that the Statement of Claim does not disclose a cause of action, the parties will have been put to the very substantially greater expense of pleading, discovery, preparation for trial and trial of a patent infringement action—a matter that not infrequently runs into many, many thousands of dollars. On that consideration alone, as it seems to me, the balance of convenience in this case is in favour of a decision at the outset. The only consideration that, in my view, was urged against that conclusion with any weight was that a trial was necessary in order to find the relevant facts. I think, however, that it became clear during argument that, if there are any facts that require to be ascertained in order to decide the law to be applied, they should have been pleaded, and counsel for the appellant was not prepared to suggest any such facts that might be pleaded. Finally, any analogy with *Decorite Igav (Canada) Limited v. Ciba Corporation* where, earlier this year, this Court upheld

Cela me mène à la seconde question, que j'ai formulée précédemment dans ces motifs de la façon suivante:

2. Même si cette Cour conclut que la déclaration ne révèle aucune cause d'action, cette question ne devait-elle pas néanmoins être renvoyée et tranchée après l'audition de l'action?

Décider si une action comportant une question de droit doit être tranchée totalement ou partiellement avant le procès est laissé à la discrétion du juge. A mon avis, dans l'espèce présente, il faut trancher la question de droit à ce stade, c'est-à-dire, avant de poursuivre les plaidoiries, l'interrogatoire ou l'audition. D'un côté, si la question est tranchée dès le début et si, selon la décision finale, les plaidoiries ne révèlent aucune cause d'action, les dépens et les délais relatifs à cette décision se limiteront à ceux d'un débat sur la question de droit devant la Division de première instance, d'un appel sur la question de droit devant la présente Cour et d'un appel sur la même question à la Cour suprême du Canada; si la question est tranchée dès le début et si, selon la décision finale, les plaidoiries révèlent une cause d'action, dans une large mesure, ces dépens et ces délais n'auront probablement servi à rien. Par ailleurs, si la question de droit est renvoyée après l'audition et si, selon la décision finale, la déclaration ne révèle aucune cause d'action, les parties auront été contraintes de dépenser des sommes très nettement supérieures pour les plaidoiries, l'interrogatoire, la préparation des procédures et l'action en contrefaçon de brevet, affaire qui fréquemment implique plusieurs milliers de dollars. Pour cette seule raison, me semble-t-il, il est plus avantageux, dans la présente espèce, de rendre une décision dès le début. Le seul motif qu'on a invoqué contre cette conclusion et qui, à mon avis, avait quelque force, était qu'un procès était nécessaire pour découvrir les faits justificatifs. Je crois cependant qu'il est devenu évident au cours des débats que, s'il y avait des faits à vérifier pour déterminer le droit applicable, on aurait dû les invoquer et l'avocat de l'appelante n'était pas en mesure d'alléguer des faits qui auraient pu être invoqués. Enfin, dans l'affaire *Decorite Igav (Canada) Limited c. Ciba Corporation*, la présente Cour a, plus tôt cette

a decision of the Trial Division that a similar question concerning section 57 be left until after trial breaks down when it is realized that, there, the patentee and licensee, with common representation in the matter, merely wished to bring the licensee into the patentee's infringement action, which would have to go to trial in any event, whereas here, the patentee and licensee are separately represented and show no signs of any possibility of cooperating on a joinder of actions or a common trial and the Court cannot impose either course on non-cooperating plaintiffs.

My conclusion is that the appeal should be dismissed with costs.

As, however, the other members of the Court have reached the conclusion that the Statement of Claim does disclose a cause of action, consideration must be given to the third question, which I have framed earlier in these proceedings as follows:

3. Even if the action would otherwise be allowed to go to trial, is it defective for failure to comply with section 57(2) of the *Patent Act*, and, if so, what should the judgment be on this appeal?

I repeat section 57 of the *Patent Act* here for convenience.

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

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

Counsel for appellant conceded that this Court was bound by the decision of the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Company of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* (*supra*) to hold that the appellant is not the "patentee" within the meaning of that word as used in section 57 although he reserved his position on that point so that he will be in a position in the Supreme Court of Canada to argue that the appellant is the "patentee" and

année, confirmé une décision de la Division de première instance reportant à l'issue du procès une question semblable concernant l'article 57. Toute analogie avec cet arrêt cesse lorsqu'on s'aperçoit que, dans ce cas-là, le breveté et le titulaire de la licence, ayant un représentant commun pour l'affaire, souhaitaient simplement adjoindre le titulaire de la licence à l'action en contrefaçon du breveté, qui, de toute façon, aurait fait l'objet d'un procès tandis qu'en l'espèce, le breveté et le titulaire de la licence sont représentés séparément et ne fournissent aucun indice d'une coopération éventuelle pour réunir les actions ou pour tenir un procès commun; la Cour ne peut donc imposer l'un ou l'autre parti à des demandresses qui ne coopèrent pas.

Je conclus qu'il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.

Toutefois, puisque les autres membres de la Cour ont conclu que la déclaration révèle en fait une cause d'action, il faut examiner la troisième question que j'ai formulée précédemment dans ces procédures de la façon suivante:

3. Même si on permettait par ailleurs que l'action fasse l'objet d'un procès, serait-elle entachée d'un vice pour non-conformité aux dispositions de l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets* et, s'il en était ainsi, quel devrait-être le jugement dans le présent appel?

Je rappelle ici pour des raisons de commodité l'article 57 de la *Loi sur les brevets*:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

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

L'avocat de l'appellante a admis que la présente Cour était obligée en vertu de l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* (précité) de décider que l'appellante n'est pas le «breveté» au sens qu'a ce mot dans l'article 57, bien qu'il ait réservé sa position sur ce point afin de pouvoir être en mesure de soutenir devant la Cour suprême du Canada que l'appellante est le «breveté» et que l'action ainsi présentée se conforme à l'article 57(2).

that the action as framed does comply with section 57(2).

I agree with the Associate Chief Justice that section 57(2) does not make a nullity *ab initio* of an action that has been commenced without complying with that provision and that, if failure to comply with that provision had been the only basis for the motion to strike out, the hearing of the motion might well have been adjourned, if the appellant so desired, to permit the appellant to apply to add the patentee as a party. However, there was the other ground on which the judgment of the Trial Division proceeded and, in this Court, the appeal from that judgment must be disposed of on the material that was before the Trial Division—no application having been made to this Court to receive further evidence under Rule 1102.

While, in my view, a failure to make the patentee a party as required by section 57 should not be made a ground for striking out the Statement of Claim without giving the plaintiff an opportunity to correct the defect, I am of the view that, once the question has been raised, a plaintiff should not be permitted to proceed with an action that does not comply with section 57.

If, therefore, I were of the view that the majority takes on the question whether the Statement of Claim discloses a cause of action, I should be of the view that the judgment appealed against should be set aside and that there should be a judgment staying all proceedings in the action other than an application to add the patentee as a party until the final disposition of an application to make the patentee a party to the action results in the patentee becoming a party and providing that

(a) upon the expiration of 30 days from this Court's judgment without any application having been made to make the patentee a party to the action, or

(b) upon the final disposition of such an application without the patentee becoming a party to the action,

the action should stand dismissed with costs.

On the same assumption, I would be of the view that the judgment of this Court should

Comme le juge en chef adjoint, j'estime que l'article 57(2) ne rend pas nulle au départ une action qu'on a intentée sans se conformer à cette disposition et que, si la requête en radiation se fondait uniquement sur le défaut de s'y conformer, il aurait été possible d'en reporter l'audition si l'appelante le désirait, afin de lui permettre de demander que le breveté soit constitué partie à l'action. Toutefois, il y a l'autre motif sur lequel la Division de première instance a fondé son jugement et, devant la présente Cour, il convient de trancher l'appel de ce jugement d'après les documents soumis à la Division de première instance, la présente Cour n'ayant reçu aucune demande visant à recueillir un supplément de preuve conformément à la Règle 1102.

Bien que le défaut de constituer le breveté partie, comme l'exige l'article 57, ne doit pas, selon moi, constituer un motif de radiation de la déclaration sans avoir donné à la demanderesse l'occasion d'y remédier. Je suis d'avis qu'une fois la question soulevée, on ne doit pas permettre à la demanderesse d'intenter une action qui n'est pas conforme à l'article 57.

En conséquence, si je partageais l'avis de la majorité sur la question de savoir si la déclaration révèle une cause d'action, je devrais décider qu'il y a lieu d'infirmier le jugement attaqué et de rendre un jugement ajournant toutes les procédures de l'action autres que la demande d'adjonction du breveté en qualité de partie jusqu'à ce qu'on ait statué définitivement sur cette demande et que le breveté soit devenu partie à l'action et prévoyant que,

a) à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jugement de la présente Cour si aucune demande en vue de constituer le breveté partie à l'action n'a été faite, ou

b) après le règlement final d'une telle demande si le breveté n'est pas devenu partie à l'action,

il y a lieu de rejeter l'action avec dépens.

Suivant la même hypothèse, je suis d'avis que le jugement de la présente Cour dispose que

provide that the appellant should, in any event, pay to the respondent the costs of the motion in the Trial Division and that the respondent should pay to the appellant one-half of the costs of the appeal to this Court. The latter opinion is based on the view that the appellant has three-quarters success on the appeal and the respondent has one-quarter success.

\* \* \*

BASTIN D.J.—The Chief Justice in his reasons for judgment has explained the nature of this appeal so I shall confine myself to the ground upon which the action was dismissed in the court below. I believe the following quotation from the judgment gives the reasoning:

The right of a licensee to sue is purely statutory and, in so far as the *Patent Act* is concerned, is contained in section 57(1) of the *Patent Act*. This section, in my view, is subject to a strict interpretation and should go no further than the words of the section will allow. It is not, in my view, sufficient to say that an infringer is liable to all persons claiming under a patentee in order to give a right of action. The person suing must also have a defined right to do so and he must be able to exercise this right against those persons infringing his right. Although there may be some basis for allowing an exclusive licensee to sue as a person claiming under the patentee, I fail to see how a non-exclusive licensee can do so. The latter, indeed, has no defined right. [Page 537.]

The issue in this appeal is whether a non-exclusive licensee has the right to sue an infringer to recover damages for loss attributable to the infringement. The answer depends on the interpretation given to section 57(1) of the *Patent Act*. The words of this section were introduced into the Act in 1935 following the decision of the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Company of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581. In this case the Supreme Court applied the principle enunciated in the case of *Heap v. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461. I quote from the judgment of Fry L.J. as follows:

A licence may be, and often is, coupled with a grant, and that grant conveys an interest in property, but the licence pure and simple, and by itself, never conveys an interest in property. It only enables a person to do lawfully what he

l'appelante doit, en tous cas, verser à l'intimée les dépens de la requête présentée devant la Division de première instance et que l'intimée doit verser à l'appelante la moitié des dépens du présent appel. Cette répartition se fonde sur l'idée que l'appel a été tranché à 75% en faveur de l'appelante et à 25% en faveur de l'intimée.

\* \* \*

LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN—Le juge en chef a exposé dans ses motifs de jugement la nature du présent appel, aussi je me limiterai à l'étude du motif du rejet de l'action en première instance. A mon avis, la citation suivante du jugement donne le raisonnement suivi:

Le droit de poursuite qu'a un détenteur de licence est purement statutaire et, en ce qui concerne la *Loi sur les brevets*, ce droit est énoncé à l'article 57(1) de cette dernière. Cet article, à mon sens, fait l'objet d'une interprétation stricte et ne doit pas avoir une portée plus grande que celle qui lui confèrent ses termes. A mon avis, pour conférer un droit d'action, il ne suffit pas de dire que l'auteur d'une violation est redevable envers toute personne se réclamant du breveté. La personne qui intente la poursuite doit également avoir un droit précis de ce faire et doit pouvoir exercer ce droit contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Bien qu'il soit possible, dans une certaine mesure d'autoriser un détenteur d'une licence exclusive à poursuivre en qualité de personne se réclamant du breveté, je ne vois pas comment un détenteur de licence non exclusive puisse le faire. En effet, ce dernier n'a pas de droit précis. [Page 537.]

~ La question en litige dans le présent appel est de savoir si le titulaire d'une licence non exclusive a le droit de poursuivre le contrefacteur pour recouvrer des dommages-intérêts pour les pertes attribuables à cette contrefaçon. La réponse dépend de l'interprétation donnée à l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets*. La nouvelle rédaction de cet article a été introduite dans la Loi en 1935 à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581. Dans cet arrêt, la Cour suprême a appliqué le principe énoncé dans l'arrêt *Heap c. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461. Voici un extrait du jugement de Lord Fry:

[TRADUCTION] Une licence peut être, et est souvent, accompagnée d'une concession et cette concession transfère un droit réel, tandis que la licence pure et simple, par elle-même, ne transfère jamais le droit réel. Elle permet seulement à une personne de faire légalement ce qu'elle n'aurait



could not otherwise do, except unlawfully. I think, therefore, that an exclusive licensee has no title whatever to sue.

It is reasonable to assume that the amendment which is now embodied in section 57 was intended by Parliament to alter the law, and both the Supreme Court of Canada and the Privy Council held that such a change in the law had been effected, in the case of *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39. That case related to an exclusive licensee, but in holding that an exclusive licensee had been given the right to claim damages from an infringer by the amendment to the Act neither the judges of the Supreme Court nor the member of the Privy Council who gave the Privy Council judgment made any distinction between an exclusive and a bare licensee. In my opinion this is very significant. It is also significant that the legislators when changing the law used such general and comprehensive words. It is a cardinal principle of interpretation that the ordinary and grammatical sense of the words be adhered to unless this would lead to manifest absurdity. Parliament could not have used words with a more comprehensive meaning than those found in this section:

... all persons claiming under him (the patentee) for all damages sustained ... by any such person, by reason of such infringement.

As the Associate Chief Justice stated in his judgment, "The right of a licensee to sue is purely statutory". It follows that the intention of Parliament must be ascertained from the words of the statute. The Court is not justified in reading into the plain meaning of this section qualifications which Parliament could have expressly provided if that was the intention.

It cannot be argued that a non-exclusive licensee is not a person claiming under the patentee. Whether the permission he receives from the patentee is called a right, a privilege or a benefit, it is derived from the patentee and he is, therefore, a person claiming under the patentee. It remains to consider whether he can sustain damages by reason of such infringement. The ordinary meaning of damages is compensation for loss. Halsbury, 3rd ed., vol. 29, page

pu faire autrement, sinon illégalement. Je pense donc que le titulaire d'une licence exclusive n'a pas la moindre qualité pour poursuivre.

Il est raisonnable de supposer que le législateur en adoptant cette modification, maintenant insérée dans l'article 57, avait l'intention de changer le droit, et tant la Cour suprême du Canada que le Conseil privé ont décidé dans l'affaire *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39, que ce changement avait eu lieu. Dans cette affaire, il s'agissait d'un titulaire de licence exclusive, mais, en décidant qu'étant donné la modification apportée à la Loi, le titulaire d'une licence exclusive avait le droit de réclamer des dommages-intérêts au contrefacteur, ni les juges de la Cour suprême ni les membres du Conseil privé qui rendirent l'arrêt du Conseil, n'ont établi de distinction entre le titulaire d'une licence exclusive et celui d'une simple licence. A mon avis, cette attitude est très significative. Il est également significatif que le législateur, en modifiant la Loi, ait utilisé des mots ayant un sens général et large. C'est un principe fondamental d'interprétation que de s'en tenir au sens ordinaire et grammatical des mots à moins que cela ne conduise à une absurdité manifeste. Le législateur n'aurait pu utiliser des mots ayant un sens plus large que ceux qui figurent à cet article:

... toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir ... à cette autre personne.

Comme le juge en chef adjoint l'a déclaré dans son jugement, «le droit de poursuite qu'a un détenteur de licence est purement statutaire». Il s'ensuit qu'on doit établir l'intention du législateur d'après les termes employés dans la Loi. La Cour n'est pas fondée à tirer du sens clair de cet article des restrictions que le législateur aurait pu formuler expressément si telle avait été son intention.

On ne peut pas soutenir que le titulaire d'une licence non exclusive n'est pas une personne se réclamant du breveté. Que l'autorisation qu'il reçoit du breveté s'appelle un droit, un privilège ou un avantage, elle provient du breveté, et, en conséquence, c'est une personne se réclamant du breveté. Il reste à examiner s'il peut subir des dommages en raison d'une contrefaçon. Les dommages-intérêts servent normalement à compenser un préjudice. Voici ce qu'Halsbury, 3<sup>e</sup>

110 has this to say regarding damages for infringement.

Where the plaintiff is a manufacturer, the ordinary measure of damages is the loss of the profit the plaintiff would have made had his sales not been diminished by the infringement; it is presumed, in the absence of evidence to the contrary, that sales by the infringer were taken from the plaintiff.

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

As the law now stands, the only qualification to enable a licensee to sue is actual loss attributable to the infringement. Damages are the gist of the action and these can only be determined in the trial. For the purpose of an application to strike out the statement of claim for want of a cause of action, the allegations in the statement of claim are assumed to be true. The plaintiff has alleged loss so it has set out a cause of action, but it has failed to particularize its loss as it should have done when its claim is confined to special damages. However, this is a

éd., vol. 29, page 110 déclare au sujet des dommages-intérêts pour contrefaçon:

[TRADUCTION] Lorsque le demandeur est un fabricant, les dommages-intérêts correspondent habituellement aux bénéfices que le demandeur aurait réalisés si la contrefaçon n'avait pas fait diminuer ses ventes; on présume, en l'absence de preuve contraire, que les ventes réalisées par le contrefacteur correspondent à celles qu'a perdues le demandeur.

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

Dans l'état actuel du droit, seul le véritable préjudice attribuable à une contrefaçon permet au titulaire d'une licence d'intenter une poursuite. Les dommages-intérêts constituent le fondement essentiel de l'action et ne peuvent être fixés qu'au procès. Aux fins d'une demande en radiation de la déclaration pour défaut de cause d'action, les allégations de la déclaration sont présumées être vraies. La demanderesse a prétendu avoir subi un préjudice et détenir ainsi une cause d'action, toutefois elle a omis de donner des précisions sur ce préjudice alors

defect which can be remedied by the giving of particulars.

Counsel suggested that to grant every bare licensee the right to collect damages from an infringer would result in a vast increase of litigation. However, all such claims with respect to a particular infringement would be similar so all claimants with respect to an infringement could be brought into one action or their damages could all be assessed in the one trial. In any case, this possibility must have been considered when Parliament in section 68 granted to a non-exclusive licensee, who derives his licence from the Commissioner of Patents, the right to institute proceedings against an infringer of the patent if the patentee neglected to act after being requested to do so.

I agree with the suggestion made by the Chief Justice as to the disposition of this appeal in the circumstances.

\* \* \*

SWEET D.J.—I have had the advantage of reading the reasons for judgment of my Lord, the Chief Justice. In them he indicated relief sought, the nature of the application resulting in the order of The Honourable, The Associate Chief Justice appealed from, history of the proceedings to this point, and reviewed and analyzed relevant jurisprudence including *Heap v. Hartley*, (1889) 42 Ch. D. 461, *Electric Chain Company of Canada, Ltd. v. Art Metal Works Inc.* [1933] S.C.R. 581, and *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd.* [1943] S.C.R. 547; (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39.

The relevant licence agreement here contains, *inter alia*:

BRISTOL hereby grants to CYANAMID a non-exclusive right and license, with the right to grant sublicenses, as hereinafter expressly set forth, under all valid Tetracycline product claims to manufacture, have manufactured for it, use and sell Tetracycline manufactured by Current Operations.

qu'elle aurait dû le faire puisque sa réclamation se limitait à des dommages-intérêts spéciaux. Il s'agit cependant d'un vice auquel on peut remédier en donnant des détails.

L'avocat a laissé entendre que le fait d'accorder au titulaire d'une simple licence le droit de recouvrer des dommages-intérêts du contrefacteur accroîtrait considérablement le nombre de litiges. Toutefois, toutes ces réclamations relatives à une contrefaçon précise seraient semblables de sorte qu'en ce qui concerne une contrefaçon, tous les réclamants pourraient intenter une seule action ou leurs dommages-intérêts pourraient être évalués au cours du même procès. En tout cas, le législateur a dû envisager cette éventualité lorsque, à l'article 68, il a accordé au titulaire d'une licence non exclusive, celui-ci la détenant du commissaire des brevets, le droit d'intenter des procédures contre le contrefacteur du brevet si le breveté a négligé d'agir après qu'il en a été requis.

Dans les circonstances, j'approuve la proposition du juge en chef quant au jugement à rendre relativement au présent appel.

\* \* \*

LE JUGE SUPPLÉANT SWEET—J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement de Monsieur le juge en chef. Il y indique le redressement recherché, la nature de la demande ayant entraîné l'ordonnance rendue par Monsieur le juge en chef adjoint dont il est interjeté appel ainsi que l'historique des procédures sur cette question; il examine et analyse aussi la jurisprudence applicable, dont les arrêts *Heap c. Hartley* (1889) 42 Ch. D. 461, *Electric Chain Company of Canada, Ltd. c. Art Metal Works Inc.* [1933] R.C.S. 581, et *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* [1943] R.C.S. 547; (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39.

La licence en cause dans cette affaire dispose notamment que:

[TRADUCTION] La BRISTOL concède par les présentes à la CYANAMID une licence et un droit non exclusifs, ainsi que le droit de concéder des sous-licences, comme il est expressément énoncé ci-dessous, aux termes de toutes les revendications valides concernant la Tétracycline, de fabriquer, de faire fabriquer pour son compte, d'exploiter et de vendre la Tétracycline fabriquée dans le cadre d'une activité normale.

As between the parties to the licence agreement such a provision would, in itself, do nothing more than permit the licensee to do that which otherwise could not be done without violating the rights of the patentee. Moreover, it would appear from *Heap v. Hartley (supra)*, referred to in *Electric Chain Company of Canada, Ltd. v. Art Metal Works Inc. (supra)*, that, as the legislation was at the time those cases were decided, the only rights a licensee, as distinguished from an assignee, would have had would be whatever contractual rights he might have had against the licensor. He would have no rights against infringing third parties.

What is to be decided here is whether or not section 57(1) of the *Patent Act* has created a statutory right in a non-exclusive licensee to recover from an infringer of the patent for loss sustained by the non-exclusive licensee by reason of the infringement.

The creation, by statute, of rights and liabilities which did not previously exist requires clear and unequivocal wording.

Section 57(1) of the *Patent Act* is:

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

Respectfully, I agree in the result with the conclusion of The Honourable, the Chief Justice that a person who is a licensee under a patent is a person claiming under the patentee within the meaning of those words as used in section 57(1) of the *Patent Act*.

It is, I think, clear from *Fiberglas Canada Ltd. v. Spun Rock Wools Ltd. (supra)*, that both exclusive licensees and non-exclusive licensees are "persons claiming under" a patentee within the meaning of section 57(1).

One might add that the subsection refers to "all persons claiming under him". The word "all" must include every person who might claim under the patentee which would necessarily include every type or kind of licensee and whether exclusive or non-exclusive. No word

Quant aux parties à la licence, une telle disposition n'aurait, en elle-même, pas d'autre effet que de permettre au titulaire d'une licence de faire ce qu'il n'aurait pu faire autrement sans violer les droits du breveté. En outre, il semble ressortir de l'arrêt *Heap c. Hartley* (précité), cité à l'arrêt *Electric Chain Company of Canada, Ltd. c. Art Metal Works Inc.* (précité), que, compte tenu de la législation en vigueur à l'époque où ces deux arrêts ont été rendus, les seuls droits qu'aurait eus le titulaire d'une licence, qu'il faut distinguer d'un cessionnaire, seraient tous les droits contractuels qu'il aurait pu opposer au concédant. Il n'aurait aucun droit contre les tiers auteurs d'une contrefaçon.

La question à trancher en l'espèce est de savoir si l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets* a créé un droit permettant au titulaire d'une licence non exclusive de se faire indemniser par un contrefacteur du brevet des pertes imputables à cette contrefaçon.

La rédaction de la Loi qui crée de nouveaux droits et de nouvelles obligations doit être claire et précise.

Voici le texte de l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets*:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

Finalement, je me rallie avec respect à la conclusion de Monsieur le juge en chef selon laquelle quiconque est titulaire d'une licence en vertu d'un brevet se réclame du breveté au sens qu'ont ces mots dans l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets*.

A mon avis, il ressort clairement de l'arrêt *Fiberglas Canada Ltd. c. Spun Rock Wools Ltd.* (précité) que l'expression «personne se réclamant» d'un breveté au sens de l'article 57(1) vise à la fois les titulaires d'une licence exclusive et ceux d'une licence non exclusive.

On pourrait ajouter que le paragraphe parle de «toute personne se réclamant du breveté». Le mot «toute» doit comprendre quiconque pourrait se réclamer du breveté, ce qui inclurait nécessairement chaque classe ou chaque catégorie de titulaires de licence, qu'elle soit exclu-

could be more embracing, more inclusive than "all".

However, as my Lord says, that is not the end of the matter.

Although prior to the enactment of section 57(1) a non-exclusive licensee had no remedy against a person infringing the patent, it cannot be said that such a licensee was ever without any rights. By virtue of his licence he had the right, even though non-exclusively, to benefit in some way and to some extent in or from the patent. The infringer had no such right. He was and is a wrong-doer. There are circumstances when an infringer by his infringement, his wrongdoing, could cause the licensee to sustain damage. The infringement could reduce or even destroy benefits which were the licensee's by right because of his agreement with the patentee.

The extent to which the licensee may become legally entitled to use or benefit from the patent, or its subject-matter, is, of course, still governed by the terms of the licence. As between the patentee and the bare non-exclusive licensee there is no element of exclusivity. Nevertheless, by the very fact of the licensee having the licence and the infringer not having it, there is established an element of exclusivity as it relates to the licensee and the person infringing which remains until the patentee also licenses the infringer and so removes that exclusivity. The encroachment, by the person infringing, upon that exclusivity could seriously damage and cause loss to the licensee.

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

sive ou non. Aucun mot ne peut avoir un sens plus large que le mot «toute».

Toutefois, comme le dit Monsieur le juge en chef, la question n'est pas réglée pour autant.

Même si, avant la promulgation de l'article 57(1), le titulaire d'une licence non exclusive n'avait pas de recours contre le contrefacteur du brevet, on ne peut dire que le titulaire d'une telle licence était complètement dépourvu de droits. En vertu de sa licence, il avait le droit, non exclusif toutefois, de se prévaloir du brevet dans une certaine mesure. Le contrefacteur n'avait pas de droit semblable. Il était et demeure l'auteur d'un délit. Il est des circonstances où le titulaire d'une licence pourrait subir des dommages par suite de la contrefaçon ou du délit du contrefacteur. La contrefaçon pourrait diminuer ou même anéantir les privilèges appartenant de droit au titulaire de la licence en raison de la convention passée avec le breveté.

Naturellement, ce sont aussi les clauses de la licence qui régissent la mesure dans laquelle le titulaire d'une licence peut être habilité légalement à exploiter un brevet ou son objet ou à s'en prévaloir. Entre le breveté et le titulaire d'une simple licence non exclusive, il n'existe évidemment aucun élément d'exclusivité. Néanmoins, du fait même que le titulaire de la licence a une licence et que le contrefacteur n'en a pas, il s'établit un élément d'exclusivité, qui intervient entre le titulaire de la licence et le contrefacteur et demeure jusqu'à ce que le breveté le fasse disparaître en accordant également une licence au contrefacteur. L'atteinte que porte l'auteur de la contrefaçon à cette exclusivité peut entraîner des dommages graves pour le titulaire de la licence et lui causer des pertes.

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

An analysis of section 57(1) of the *Patent Act* reveals, I think, Parliament's intention to create such a right and to provide the accompanying remedy and that it has implemented that intention and accomplished its purpose. In this connection, the following are noted:

1. The expressed liability of the person who infringes both to the patentee and to all persons claiming under him is set out in the same subsection and in the same terms.

2. The words "any person who infringes a patent is liable to" relate both to the patentee and to persons claiming under him.

3. The words "for all damages sustained" relate both to the patentee and to persons claiming under him.

4. There is no differentiation between the liability of the infringer to the patentee and to persons claiming under him nor is there any differentiation between the nature of the rights the patentee and the persons claiming under him have against the person infringing.

It seems to me to be made manifest by the legislation that what the patentee is entitled to and what the persons claiming under him are entitled to are basically the same, namely, "all damages sustained" by them respectively by reason of the infringement. It would, of course, be inconceivable that the patentee with a valid patent would not be entitled, from the person who infringes, to damages in compensation for his loss by reason of the infringement. Having regard to the structure of section 57(1), I am of opinion that all persons claiming under the patentee, who would include non-exclusive licensees, now have the same basic right, as has the patentee, namely, to recover from the person who infringes, damages in compensation for their losses by reason of the infringement.

By virtue of section 57(1), the position of the non-exclusive licensee is advanced beyond whatever rights or benefits he might have *vis-à-vis* the patentee arising out of the contractual relationship between them. In my opinion the

L'analyse de l'article 57(1) de la *Loi sur les brevets* révèle, selon moi, l'intention du législateur de créer un tel droit et de fournir le recours accessoire; elle révèle également qu'il a mis en œuvre cette intention et qu'il a atteint son but. A cet égard, on remarque ce qui suit:

1. La responsabilité formelle de l'auteur d'une contrefaçon, à la fois envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, est exposée dans le même paragraphe et dans les mêmes termes.

2. L'expression «quiconque viole un brevet est responsable» concerne à la fois le breveté et la personne se réclamant de lui.

3. L'expression «de tous dommages-intérêts (que cette contrefaçon) a fait subir» concerne à la fois le breveté et toute personne se réclamant de lui.

4. Il n'existe aucune différence entre la responsabilité du contrefacteur envers le breveté et celle qu'il a envers les personnes se réclamant du breveté, pas plus qu'il n'existe entre la nature des droits du breveté et celle des droits de personnes s'en réclamant à l'encontre du contrefacteur.

La Loi indique clairement, me semble-t-il, que le breveté ainsi que les personnes se réclamant de lui ont des droits fondamentalement identiques, à savoir, «tous dommages-intérêts» que cette contrefaçon leur «a fait subir» respectivement. Il serait évidemment inconcevable que le breveté, possédant un brevet valide, ne soit pas habilité à recouvrer de l'auteur de la contrefaçon, des dommages-intérêts en compensation de la perte imputable à cette contrefaçon. Compte tenu de la rédaction de l'article 57(1), je suis d'avis que toute personne se réclamant du breveté, y compris les titulaires d'une licence non exclusive, dispose désormais du même droit fondamental que le breveté, à savoir, celui de recouvrer de l'auteur d'une contrefaçon les dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à la contrefaçon.

En vertu de l'article 57(1), le titulaire d'une licence non exclusive possède plus de droits ou de privilèges qu'il ne pouvait en avoir *vis-à-vis* du breveté en raison des relations contractuelles existant entre eux. A mon avis, le contrefacteur

person infringing is now liable to a non-exclusive licensee for all damages he sustains by the infringement to the extent that it encroaches upon that element of exclusivity as between the licensee and the infringer previously mentioned.

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

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

Accordingly in this context the statement of claim, in my opinion, discloses a cause of action and sets up a triable issue.

I agree with the views of the Honourable, the Chief Justice, as to the effect of section 57(2) of the *Patent Act*.

I am of the view that the judgment appealed from should be set aside and that, as the Honourable, the Chief Justice has indicated in his reasons for judgment his views would be in that event, there should be a judgment staying all proceedings in the action other than an application to add the patentee as a party until the final disposition of an application to make the patentee a party to the action results in the patentee becoming a party and providing that

est maintenant responsable envers le titulaire d'une licence non exclusive de tous les dommages imputables à cette contrefaçon dans la mesure où elle porte atteinte à cet élément d'exclusivité déjà mentionné qui intervient entre le titulaire de la licence et le contrefacteur.

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

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

En conséquence, dans ces circonstances, la déclaration révèle, à mon avis, une cause d'action et l'affaire peut être jugée.

Je m'associe au point de vue de Monsieur le juge en chef sur la portée de l'article 57(2) de la *Loi sur les brevets*.

J'estime qu'il y a lieu d'infirmier le jugement attaqué et que, comme M. le juge en chef l'a exposé dans ses motifs de jugement, il convient dans ce cas-là, de rendre un jugement ajournant toutes les procédures de l'action autres que la demande d'adjonction du breveté en qualité de partie jusqu'à ce qu'on ait statué définitivement sur cette demande et que le breveté soit devenu partie à l'action et prévoyant que,

(a) upon the expiration of 30 days from this Court's judgment without any application having been made to make the patentee a party to the action, or

(b) upon the final disposition of such an application without the patentee becoming a party to the action,

the action shall stand dismissed with costs.

In the event that the action be not dismissed with costs by reason of the foregoing I concur with the views of the Honourable, the Chief Justice, as to costs as set out in the last paragraph of his reasons for judgment.

<sup>1</sup> No submission was made in this Court to support the motion to strike out in so far as it was based on the existence of the infringement action brought by Bristol-Myers, the patentee, against the respondent.

<sup>2</sup> As the substantive rights involved arose prior to the coming into force of the Revised Statutes of Canada of 1970 on July 15, 1971, I refer to R.S.C. 1952, chapter 203, as amended. See section 9(2) of the *Revised Statutes of Canada Act*, chapter 48 of the Statutes of 1965.

<sup>3</sup> In which classification, I am inclined to include in modern times an exclusive licence regardless of the wording used to create it. Formerly, I have no doubt, a distinction would have been made between a grant of an exclusive right to use and a grant of an exclusive licence. Having regard to the modern looseness in the use of words, this distinction is probably now unrealistic.

<sup>4</sup> "If a man has a right, he must, it has been observed, 'have a means to vindicate and maintain it, and a remedy if he is injured in the exercise and enjoyment of it; and, indeed, it is a vain thing to imagine a right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal'." See Broom's "Legal Maxims", 8th ed. (1911) pages 153-54, quoting from the famous dictum of Holt, C.J. in *Ashby v. White*, 2 Ld. Raym. 953. According to Broom the maxim "*Ubi jus ibi remedium*" means that whenever the common law gives a right or prohibits an injury, it also gives a remedy. I should have thought that, similarly, where Parliament creates a right, there is a necessary implication that it is accompanied by a remedy.

<sup>5</sup> It is trite law that, for purposes of *stare decisis*, the principles that are enunciated in a decision must be read in relation to the facts that were under consideration, for, if other facts not being considered had been brought to the court's attention, the statement of principles might have been modified to exclude them.

<sup>6</sup> When the final Court of Appeal (i.e. the Supreme Court of Canada or, as it was at that time, the Privy Council) has, very deliberately and explicitly pronounced, in current times, upon a question of "general importance" concerning

a) à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jugement de la présente Cour si aucune demande en vue de constituer le breveté partie à l'action n'a été faite, ou

b) après le règlement final d'une telle demande si le breveté n'est pas devenu partie à l'action,

il y a lieu de rejeter l'action avec dépens.

Au cas où l'action ne serait pas rejetée avec dépens, en raison de ce qui précède, je souscris quant aux dépens, à l'opinion de Monsieur le juge en chef telle qu'il l'a exposée au dernier paragraphe de ses motifs de jugement.

<sup>1</sup> Aucune plaidoirie n'a été faite devant cette Cour pour appuyer la requête en radiation, dans la mesure où elle se fondait sur l'existence de l'action en contrefaçon intentée par la Bristol-Myers, titulaire du brevet, contre l'intimée.

<sup>2</sup> Comme les droits fondamentaux en cause sont nés avant le 15 juillet 1971, date de l'entrée en vigueur des Statuts révisés du Canada de 1970, je me reporte au chapitre 203 modifié des Statuts révisés de 1952. Voir l'article 9(2) de la *Loi concernant les Statuts révisés du Canada*, au chapitre 48 des Statuts de 1965.

<sup>3</sup> De nos jours, je suis porté à inclure une licence exclusive dans cette catégorie sans tenir compte de sa rédaction à l'origine. Auparavant, on aurait, sans aucun doute, distingué la concession d'un droit exclusif d'exploiter de celle d'une licence exclusive. Eu égard à la façon imprécise dont on utilise maintenant les mots, cette distinction n'est probablement plus réaliste.

<sup>4</sup> [TRADUCTION] «On a souligné que tout titulaire d'un droit doit «avoir les moyens de le revendiquer et de le défendre ainsi qu'un recours s'il est lésé dans l'exercice et la jouissance de celui-ci; il est en effet vain d'imaginer un droit sans recours, car l'absence de droit a pour réciproque l'absence de recours.» Voir l'ouvrage de Broom «Legal Maxims», 8<sup>e</sup> éd. (1911), aux pages 153 et 154 où il cite le célèbre *obiter dictum* du juge en chef Holt dans l'arrêt *Ashby c. White*, 2 Ld. Raym. 953. Selon Broom, la maxime «*Ubi jus ibi remedium*» signifie que, chaque fois que le droit commun accorde un droit ou interdit un préjudice, il confère également un recours. Il me semble que, de même, lorsque le Parlement crée un droit, cela implique nécessairement qu'il est accompagné d'un recours.

<sup>5</sup> Quand on parle du *stare decisis*, il est banal de dire en droit qu'il faut lire les principes énoncés dans une décision en fonction des faits qui y sont examinés, car, si l'on avait porté à l'attention du tribunal d'autres faits qui n'ont pas été examinés, il aurait été possible de modifier l'exposé des principes pour les en exclure.

<sup>6</sup> Lorsque la cour d'appel en dernière instance (c'est-à-dire la Cour suprême du Canada ou, à l'époque, le Conseil privé) s'est prononcée tout à fait délibérément et explicitement, à une époque récente, sur une question de «portée



the interpretation of a Canadian statute, I do not consider that I, as a judge of a lower court, should take a contrary position because I do not agree with that pronouncement even though I am not, strictly speaking, bound to apply it. In my view, it cannot help but bring the administration of justice into disrepute if lower courts deliberately ignore declarations by the final court of appeal as to the effect of the statutory law. If there is room for reconsideration, that, I should have thought, is the task of the final court. It may be otherwise where passage of time may have made the pronouncement of the final court irrelevant by reasons of changed circumstances or where the *obiter dicta* relates to the principles of the common law.

<sup>7</sup> As already indicated, a copy of the licence agreement is attached to the Statement of Claim and it shows that the licensee had no special rights in relation to user by other persons except a right, in certain circumstances, to be relieved of paying royalties to the patentee during a period when the patent was being infringed. See Article V of the licence agreement quoted, *supra*. While the facts upon which the plaintiff relies as showing damages sustained by it are not pleaded, as I understood counsel during argument, the appellant proposes to establish that it was damaged because it lost sales of the product covered by the patent as a result of the infringement. As I understand the arrangement between the plaintiff and the patentee, the plaintiff had no right to complain of such a loss of sales but only a right, in certain circumstances, to be relieved of paying to the patentee royalties on its own sales if there had been an infringement.

<sup>8</sup> I am not overlooking that I have accepted it that even a non-exclusive licensee is a "person claiming under" the patentee and that, by virtue of the definition of "legal representatives" as revised since the *Electric Chain* case, a non-exclusive licensee now falls within the provision in section 48 that a patent "shall . . . avail the grantee and his legal representatives". Having regard, however, to the Privy Council decision in the *Spun Rock* case, this must mean that it shall avail each person claiming under the patentee to the extent of the rights conferred on him by the patentee and it shall avail the patentee or other legal representatives to the extent of the patent rights that have not been parted with to such "claiming under" persons.

Two possibilities have suggested themselves to me where it would be at least arguable that an infringement would interfere with the rights of a non-exclusive licensee, *viz*: (a) where the patentee has agreed that he will not license any other licensee at less royalty than that payable by the licensee claiming damages, and (b) where the patentee has agreed to restrict production to a defined level by himself and licensees other than the licensee claiming damages and the infringer has carried production by persons other than the licensee claiming damages over that ceiling.

<sup>9</sup> Where you have, as you apparently have here, a patentee whose practice is to grant licences, he will be entitled to

générale» relative à l'interprétation d'une loi canadienne, je ne pense pas qu'en tant que juge d'un tribunal inférieur, je puisse adopter une position contraire parce que je ne suis pas d'accord avec cette décision, même si je ne suis pas, à proprement parler, obligé de l'appliquer. A mon avis, le fait que les tribunaux inférieurs ignorent délibérément les déclarations de la cour d'appel en dernière instance sur la portée d'un texte législatif ne peut, que discréditer l'administration de la justice. S'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire, c'est, selon moi, la tâche du tribunal de dernière instance. Il peut en être autrement lorsque le temps écoulé a rendu la décision du tribunal de dernière instance inapplicable parce que les circonstances ont changé ou lorsque les *obiter dicta* se rapportent à des principes de la *common law*.

<sup>7</sup> Comme je l'ai déjà souligné la déclaration contient en annexe une copie de la licence qui indique que son titulaire n'avait pas de droits particuliers relatifs à l'exploitation de la licence par d'autres personnes, à l'exception du droit, dans certaines circonstances, d'être libéré de l'obligation de verser des redevances au breveté pendant la durée de la contrefaçon du brevet. Voir l'article V de la licence cité précédemment. Bien que les faits, sur lesquels la demanderesse s'appuie pour montrer quels dommages elle a subis, ne soient pas invoqués, ce qui m'a paru ressortir de la plaidoirie de l'avocat, l'appelante a l'intention de prouver qu'elle a subi un dommage parce que la contrefaçon a fait diminuer le nombre des ventes du produit visé par le brevet. Il me paraît ressortir de l'accord conclu entre la demanderesse et le breveté que celle-là n'était pas fondée à formuler une plainte pour une telle diminution des ventes, mais qu'elle avait seulement le droit, dans certaines circonstances, d'être libérée de l'obligation de verser au breveté des redevances sur ses propres ventes, s'il y a eu contrefaçon.

<sup>8</sup> J'ai admis, je ne l'oublie pas, que même le titulaire d'une licence non exclusive est une «personne se réclamant» du breveté et qu'en vertu de la définition des «représentants légaux», modifiée depuis l'affaire *Electric Chain*, le titulaire d'une licence non exclusive est désormais visé par la disposition de l'article 48 selon laquelle «est . . . acquis au titulaire et à ses représentants légaux». Compte tenu toutefois de la décision du Conseil privé dans l'affaire *Spun Rock*, cela doit vouloir dire qu'il est acquis à toute personne se réclamant du breveté dans la limite des droits que celui-ci lui a conférés ainsi qu'au breveté ou aux autres représentants légaux dans la limite des droits découlant du brevet qui n'ont pas été cédés à ces personnes «se réclamant» de lui.

Deux cas me viennent à l'esprit où il serait éventuellement possible de soutenir qu'une contrefaçon porterait atteinte aux droits du détenteur d'une licence non exclusive, à savoir: a) lorsque le breveté a accepté de ne pas accorder à d'autres personnes de licence prévoyant le versement de redevances inférieures à celles que le titulaire de la licence réclamant des dommages-intérêts acquitte, et b) lorsque le breveté a accepté de limiter la production à un niveau fixé d'un commun accord avec les titulaires de licence autres que celui qui réclame des dommages-intérêts et que le contrefacteur a fait passer la production au-dessus de ce plafond par l'intermédiaire de personnes autres que le titulaire de la licence qui réclame des dommages-intérêts.

<sup>9</sup> Lorsqu'un breveté a l'habitude d'accorder des licences, ce qui semble être le cas en l'espèce, il est fondé à recou-

recover from an infringer the amount of royalties he would have obtained if the infringer had taken a licence. (Canadian Patent Law by Fox, 4th Ed., page 496) Alternatively, he may elect to take the infringer's profits from the infringement on an assumed waiver of the infringement (*idem* pages 503 *et seq.*). In the case of an exclusive licence neither of these remedies would be compatible with the exclusive licence, but a non-exclusive licence would be no bar to them. Nevertheless, if the appellant's view is right, in addition to the full relief for the infringement to which the patentee is entitled, each non-exclusive licensee can bring an action for any amount that he lost by reason of the fact that this new competitor came into the market. There would seem to be some duplication of liability for such an infringement on such a view of the law.

vrier d'un contrefacteur le montant des redevances qu'il aurait reçues si le contrefacteur avait pris une licence (Canadian Patent Law de Fox, 4<sup>e</sup> éd., page 496). Il peut choisir par ailleurs de prélever les bénéfices que la contrefaçon a procurés à son auteur après acquiescement présumé (*idem*, aux pages 503 et suivantes). Aucun de ces recours ne conviendrait dans le cas d'une licence exclusive, mais une licence non exclusive n'y ferait pas obstacle. Néanmoins, si le point de vue de l'appelante est exact, outre la réparation complète de la contrefaçon à laquelle le breveté a droit, tout titulaire d'une licence non exclusive peut intenter une action pour tout préjudice consécutif à la venue sur le marché de ce nouveau concurrent. Il semblerait y avoir un certain dédoublement de la responsabilité relative à ce genre de contrefaçon si l'on adopte une telle vision du droit.