

T-1542-83

T-1542-83

**Permacon Québec Inc. formerly known by the corporate name of Le Bloc Vibre Québec Inc. (Plaintiff)**

v.

**Les Entreprises Arsenault & Frères Inc. (Defendant)**

and

**S. F. Vollverbundstein Kooperation GmbH (Misen-cause)**

*INDEXED AS: PERMACON QUÉBEC INC. v. ENTREPRISES ARSENAULT & FRÈRES INC.*

Trial Division, Dubé J.—Montréal, October 21; Ottawa, November 12, 1987.

*Patents — Infringement — Patent for earth retaining wall of vertically stacked chevron shaped concrete blocks — Defendant manufacturing and selling concrete blocks like those described in patent and distributing pamphlet — No infringement — Patent conferring monopoly as to retaining wall, not on concrete blocks — Not “Jepson-type claim” — No contributory inducement.*

This is an application for the determination of a question of law in a patent infringement action. The defendant manufactures and sells concrete blocks which have the same characteristics as the concrete block described in the plaintiff's patent. The issue is whether plaintiff's patent confers a monopoly on a retaining wall or on the blocks making up the wall.

The patent is entitled “Earth Retaining Wall of Vertically Stacked Chevron Shaped Concrete Blocks”. It was categorized as “Water and Earth Controlled and Subsurface Construction” and as “Retaining Walls”, not as blocks. The plaintiff argued that the patent was analogous to a “Jepson-type claim”, an American method of drafting patent claims which spells out in the preamble the part of the combination that is old and adds to that the part that is new.

The defendant had published and distributed a pamphlet. There was a question as to whether this, together with the manufacture and sale of the concrete blocks, constituted an inducement to third parties to infringe plaintiff's patent.

*Held*, the two questions should be answered in the negative.

The patent and its claims confer a monopoly with respect to the retaining wall, not as to the individual blocks that make it up. A monopoly conferred by a patent is limited by the wording of the claims. The claims clearly indicate that the invention of a retaining wall is claimed for, and this wall consists of blocks arranged in a particular way.

**Permacon Québec Inc., autrefois connue sous le nom corporatif de Le Bloc Vibre Québec Inc. (demanderesse)**

a

c.

**Les Entreprises Arsenault & Frères Inc. (défenderesse)**

b et

**S. F. Vollverbundstein Kooperation GmbH (mise en cause)**

*RÉPERTORIÉ: PERMACON QUÉBEC INC. c. ENTREPRISES ARSENAULT & FRÈRES INC.*

c

Division de première instance, juge Dubé—Montréal, 21 octobre; Ottawa, 12 novembre 1987.

*Brevets — Contrefaçon — Brevet relatif à un mur fait de blocs en béton agencés en chevrons pour retenir la terre — La défenderesse fabrique et vend des blocs en béton semblables à ceux qui sont décrits dans le brevet et dans une brochure distribuée au public — Il n'y a pas eu contrefaçon — Le brevet confère un monopole sur le mur de soutènement et non sur les blocs en béton — Il ne s'agit pas d'une revendication du type «Jepson» — Il n'y a pas eu incitation à contrefaire un objet.*

Il s'agit d'une requête pour qu'il soit statué sur un point de droit dans une action en contrefaçon de brevet. La défenderesse fabrique et vend des blocs en béton qui ont les mêmes caractéristiques que le bloc en béton décrit dans le brevet de la demanderesse. La question est de savoir si le brevet de la demanderesse confère un monopole sur un mur de soutènement ou sur les blocs en béton constituant le mur en question.

Le brevet est intitulé «*Earth Retaining Wall of Vertically Stacked Chevron Shaped Concrete Blocks*» (mur fait de blocs en béton agencés en chevrons pour soutenir la terre). Il a été rangé dans les catégories «Contrôle eau et terre et construction sous surface» et «Murs de soutènement» et non pas dans celle des blocs. La demanderesse a soutenu que le brevet était analogue à une revendication du type «Jepson», une méthode américaine de rédaction des revendications d'un brevet selon laquelle on indique dans le préambule la partie de la combinaison qui existe déjà, pour ajouter ensuite la partie qui est nouvelle.

La défenderesse a publié et distribué une brochure. Il s'agissait de savoir si cela, en plus de la fabrication et de la vente des blocs en béton, a contribué à inciter des tiers à contrefaire le brevet de la demanderesse.

*Jugement*: il faudrait répondre aux deux questions par la négative.

Le brevet et ses revendications confèrent un monopole sur le mur de soutènement et non sur les blocs individuels qui le composent. Le monopole conféré par un brevet est restreint par la rédaction des revendications. Les revendications en cause indiquent clairement que c'est l'invention du mur de soutènement qui est revendiquée, lequel mur est composé de blocs agencés d'une façon particulière.

In Jepson-type claims, the words, "In a . . ." are used at the start of the preamble to indicate the known component and "wherein the improvement comprises" precedes the invention. The claims of the patent under consideration contain neither of these expressions. The presence of the word "wherein", by itself and set apart in the body of the patent claims, does not establish in the context that the blocks are the subject of the patent. There is no analogy to the Jepson-type drafting method. In drafting a patent, accuracy is essential.

The defendant had not induced third parties to infringe the rights conferred by the patent. A patent claim has been infringed when it is proved that the defendant knowingly induced or procured another to infringe a patented article. It had not been established that the act of infringement was influenced by the defendant to such an extent that, without such an influence, the infringement would not have taken place, or that such influence was exerted by the defendant with full knowledge of the facts.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 474.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61; 38 Fox Pat. C. 139 (Ex. Ct.).

##### CONSIDERED:

*Rucker Co. v. Gavel's Vulcanizing Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 137 (F.C.T.D.); *Hatton v. Copeland-Chatterson Co.* (1906), 13 S.C.R. 651; affg. (1906), 10 Ex.C.R. 224.

##### REFERRED TO:

*Barnett-McQueen Co. Ltd. v. Canadian Stewart Co. Ltd.* (1910), 13 Ex.C.R. 186; *Electric & Musical Industries Ltd. and Boonton Research Corporation Ltd. v. Lissen Ltd. and G. Kalis (trading as Andy's Radio Supplies) (Consolidated)* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); *Mailman v. Gillette Safety Razor Co. of Canada Ltd.*, [1932] S.C.R. 724; *Lynch and Henry Wilson & Co. Ltd. v. John Phillips & Co.* (1909), 26 R.P.C. 389 (Scot. 1st Div.); *Ex parte Jepson*, [1917] C.D. 62; *Wells Mfg. Corp. v. Littelfuse, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 256 (7th Cir. 1976).

#### AUTHORS CITED

*Lipscomb's Walker on Patents*, vol. 3, Ernest Bainbridge Lipscomb III, Rochester, N.Y.: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1985.  
*Patent Office Guidelines for Drafting a Model Patent Application*, 1969.

Dans les revendications du type Jepson, les mots «In a . . .» (dans un(e)) sont utilisés au début du préambule pour indiquer l'élément connu, et les mots «wherein the improvement comprises» (où l'amélioration comprend) précèdent l'invention. Les revendications du brevet sous étude ne contiennent aucune de ces expressions. La présence du mot «wherein» (où), seul et isolé au corps des revendications du brevet, ne peut servir à établir, dans le contexte, que les blocs constituent l'objet du brevet. Il n'y a aucune analogie avec la méthode de rédaction des revendications du type Jepson. La précision est de rigueur dans la rédaction d'un brevet.

La défenderesse n'a pas incité de tiers à violer les droits conférés par le brevet. Il y a contrefaçon d'une revendication d'un brevet lorsqu'il est prouvé que le défendeur a sciemment incité ou amené un autre à contrefaire un objet breveté. Il n'a pas été établi que l'acte de contrefaçon a été influencé par la défenderesse au point où, sans une telle influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu, ou qu'une telle influence a été exercée par la défenderesse en toute connaissance de cause.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règle 474.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61; 38 Fox Pat. C. 139 (C. de l'É.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.* (1985), 6 C.I.P.R. 137 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Hatton v. Copeland-Chatterson Co.* (1906), 13 R.C.S. 651; confirmant (1906), 10 R.C.É. 224.

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Barnett-McQueen Co. Ltd. v. Canadian Stewart Co. Ltd.* (1910), 13 R.C.É. 186; *Electric & Musical Industries Ltd. and Boonton Research Corporation Ltd. v. Lissen Ltd. and G. Kalis (trading as Andy's Radio Supplies) (Consolidated)* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); *Mailman v. Gillette Safety Razor Co. of Canada Ltd.*, [1932] R.C.S. 724; *Lynch and Henry Wilson & Co. Ltd. v. John Phillips & Co.* (1909), 26 R.P.C. 389 (Scot. 1st Div.); *Ex parte Jepson*, [1917] C.D. 62; *Wells Mfg. Corp. v. Littelfuse, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 256 (7th Cir. 1976).

#### DOCTRINE

*Lipscomb's Walker on Patents*, vol. 3, Ernest Bainbridge Lipscomb III, Rochester, N.Y.: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1985.  
*Patent Office Guidelines for Drafting a Model Patent Application*, 1969.

## COUNSEL:

Ronald Fecteau for plaintiff.  
François M. Grenier and Maurice Archambault for defendant.

## SOLICITORS:

Monty, Coulombe, Sherbrooke, Quebec, for plaintiff.  
Léger, Robic & Richard, Montréal, for defendant.

*The following is the English version of the reasons for order rendered by*

DUBÉ J.: This application based on Federal Court Rule 474 [*Federal Court Rules, C.R.C., c. 663*] is for a determination of a question of law which may wholly or partly resolve the patent action now before the Court. The joint submission filed by the parties sets out the essential facts admitted by them:

[TRANSLATION] (a) The defendant manufactures, offers for sale and sells in Canada concrete blocks having the same characteristics as the concrete block described in claims 1, 2 and 3 of Canadian Patent No 1,116,422;

(b) the defendant has published, distributed and caused to be publicly circulated a pamphlet filed as Exhibit P-2 to the examination of Mr. Arsenault, who is the president of the defendant.

These two paragraphs are actually paragraphs 4(a) and (b) of the application at bar.

The question to be answered is in two parts:

1. If the defendant has committed only the acts described in paragraph 4(a) of the motion pursuant to Rule 474 of the Federal Court Rules, are those acts by themselves an infringement of claims 1, 2 and 3 of patent P-1?

2. Is the fact that the defendant committed the acts described in 4(a) and (b) of that motion an infringement of claims 1, 2 and 3 of patent P-1?

Essentially, the problem for solution is whether the patent held by the plaintiff confers a monopoly on a retaining wall or on the concrete blocks making up the wall in question. This distinction is important, since the defendant admits that it manufactures and sells concrete blocks in Canada as described in the claims of the patent, but it alleges that its acts are not an infringement, as in

## AVOCATS:

Ronald Fecteau pour la demanderesse.  
François M. Grenier et Maurice Archambault pour la défenderesse.

## PROCUREURS:

Monty, Coulombe, Sherbrooke (Québec), pour la demanderesse.  
Léger, Robic & Richard, Montréal, pour la défenderesse.

*Voici les motifs de l'ordonnance rendus en français par*

LE JUGE DUBÉ: Cette requête fondée sur la Règle 474 de la Cour fédérale [*Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663*] demande que soit statué sur un point de droit lequel peut résoudre, en partie ou en totalité, l'action en matière de brevet présentement devant la Cour. Le mémoire conjoint déposé par les parties établit les faits essentiels admis par elles:

a) La défenderesse fabrique, offre en vente et vend au Canada des blocs de béton ayant les mêmes caractéristiques que le bloc de béton décrit aux revendications 1, 2 et 3 du brevet canadien numéro 1,116,422;

b) La défenderesse a publié, distribué et fait circuler dans le public, le pamphlet déposé comme exhibit P-2 à l'interrogatoire de Monsieur Arsenault, qui est le président de la défenderesse.

Ces deux paragraphes sont effectivement les paragraphes 4(a) et (b) de la présente requête.

La question à être résolue est à deux volets:

1. Si la défenderesse n'a fait que poser les gestes décrits au paragraphe 4a) de la requête sous la Règle 474 des Règles de la Cour fédérale du Canada, ces faits et gestes à eux seuls constituent-ils contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet P-1?

2. Le fait pour la défenderesse de poser les gestes décrits en 4a) et b) de cette même requête constitue-t-il contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet P-1?

Essentiellement, le problème à résoudre est de savoir si le brevet détenu par la demanderesse confère un monopole sur un mur de soutènement ou sur les blocs de béton constituant le mur en question. Cette distinction est importante puisque la défenderesse admet qu'elle fabrique et vend au Canada des blocs de béton tels que décrits aux revendications du brevet, mais elle allègue que ses

its submission the patent does not confer a monopoly on the blocks, only on the wall.

My first task is therefore to determine exactly what the monopoly conferred on the patent holder is. To do this, I must interpret the patent as a whole and analyse its claims.

The patent is titled "Earth Retaining Wall of Vertically Stacked Chevron Shaped Concrete Blocks" and was issued by the Commissioner of Patents on January 19, 1982. It states on the face of the patent that it falls in subcategory 61-51. At the Patent Office, category 61 is defined as "Water and Earth Controlled and Subsurface Construction", and subcategory 51 is described as "Retaining Walls". The Patent Office has not classified this patent in any of the categories reserved for blocks.

The first page of the patent must be reproduced in its entirety:

1116422

A RETAINING WALL OF VERTICALLY STACKED CHEVRON SHAPED CONCRETE BLOCKS

Abstract of the Disclosure

An earth retaining wall<sup>1</sup> formed by stacked, alternately staggered rows of spaced, nesting, chevron-shaped concrete blocks. Adjacent blocks in some rows are coupled together by connecting tubes extending into holes through the blocks, and elongated anchoring devices are connected to the tubes and extend horizontally into the earth. Alternatively, the anchoring devices may be concrete extensions integrally moulded with the blocks.

Background of the Invention

The invention relates to a retaining wall for defining earth banks, earth walls and other earth slopes, consisting of individual moulded blocks of concrete or the like arranged in rows or courses one above the other.

The retaining walls concerned here consist of moulded concrete blocks which are to lie one upon the other predominantly without mortar connection, that is loosely. The purpose of the invention is to form moulded blocks suitable for this purpose so that on the one hand they are easy to produce, namely with substantially conventional concrete block machines and concrete moulds of ordinary basic assembly, and on the other hand render possible easy laying for the formation of retaining walls, namely up to a certain height without anchorage of the individual moulded blocks.

<sup>1</sup> My emphasis in all quotations.

gestes ne constituent pas une contrefaçon, attendu que le brevet, selon elle, ne confère pas un monopole sur les blocs mais seulement sur le mur.

<sup>a</sup> Ma tâche première consiste donc à déterminer de façon précise le monopole conféré au titulaire du brevet. À cette fin il me faut interpréter le brevet dans son entier et analyser les revendications.

<sup>b</sup> Le brevet est intitulé «*Earth Retaining Wall of Vertically Stacked Chevron Shaped Concrete Blocks*» (mur fait de blocs en béton agencés en chevrons pour soutenir la terre) et a été émis par le Commissaire des brevets le 19 janvier 1982. Il est <sup>c</sup> indiqué à la face même du brevet qu'il appartient à la sous-classe 61-51. Au Bureau des brevets la classe 61 est définie comme étant «*Water and Earth Controlled and Subsurface Construction*» (Contrôle eau et terre et construction sous surface) et la sous-classe 51 est décrite comme étant <sup>d</sup> «*Retaining Walls*» (mur de soutènement). Le Bureau des brevets n'a pas classifié ce brevet sous aucune des classes réservées aux blocs.

<sup>e</sup> La première page du brevet vaut d'être reproduite en entier:

[TRADUCTION] 1116422

MUR FAIT DE BLOCS EN BÉTON AGENCÉS EN CHEVRONS POUR RETENIR LA TERRE

<sup>f</sup> Extrait de l'exposé

Un mur de soutènement<sup>1</sup> constitué de rangées superposées et décalées de blocs de béton espacés à emboîtement, en forme de chevron. Les blocs contigus de certaines rangées sont liés par des tubes d'assemblage traversant les trous des blocs; des dispositifs d'ancrage allongés sont raccordés aux tubes et se <sup>g</sup> prolongent horizontalement dans le sol. Les dispositifs d'ancrage peuvent aussi être des prolongements de béton moulés à même les blocs.

Raison de l'invention

<sup>h</sup> L'invention consiste en un mur de soutènement pour délimiter les remblais, parois et autres talus de terre et est composée de blocs moulés en béton ou en un matériau similaire et disposés en rangées ou assises superposées.

<sup>i</sup> Les murs de soutènement en question sont composés de blocs de béton moulés reposant les uns sur les autres essentiellement sans mortier, c'est-à-dire sans liaisonnement. L'objectif de l'invention est de produire des blocs moulés convenant à cette fin de façon que, d'une part, les éléments soient faciles à fabriquer à l'aide d'une machine et de moules à blocs de béton traditionnels et, d'autre part, que la mise en œuvre de murs de soutènement d'une certaine hauteur soit facilitée et ne nécessite pas <sup>j</sup> l'ancrage des blocs.

<sup>1</sup> Mes soulignements à toutes les citations.

It is also necessary to reproduce in full the summary of the invention, taken from page 2 of the patent:

Summary of the Invention

To solve this problem a retaining wall according to the invention for the containment of sloping banks consists of individually moulded generally chevron-shaped blocks of concrete or the like arranged in courses one above the other, wherein the upper sides of the moulded blocks are formed with convex dihedral protrusions, and the undersides of the blocks are formed with complementary concave dihedral recesses to provide bearing surfaces receiving bearing surfaces formed by the protrusions of blocks in a course beneath, the underside of each block being narrower than the upper side of each block.

Such moulded blocks can be produced in a manner known in principle very simply, namely with an upright position within a concrete mould. Moreover, due to the configuration of the moulded blocks an especially favourable mutual shape-engaging anchorage results. Because the lower side is narrower than the upper side, it is possible, both on the free outer side and on the side facing the earth, to provide steplike shoulders which result in a favourable external appearance and good anchorage with the earth.

In order that even very high retaining walls may be formed along the lines of the invention, using the moulded blocks as explained, a further proposal of the invention consists in that at least some of the moulded blocks further include an anchoring leg integrally formed with the remainder of the block, said leg extending into and being embedded in the bank, and having a thickening portion at its distal end.

Then follows the description of the nine drawings, followed by a description of the construction method and four claims. It is to be noted that the fourth claim relates to the way the wall is anchored, and is not the subject of this application. The first three claims read as follows:

1. A retaining wall for containment of sloping banks, consisting of individually moulded generally chevron-shaped blocks of concrete or the like arranged in courses one above the other, wherein the upper sides of the moulded blocks are formed with convex dihedral protrusions, and the undersides of the blocks are formed with complementary concave dihedral recesses to provide bearing surfaces receiving bearing surfaces formed by the protrusions of blocks in a course beneath, the underside of each block being narrower than the upper side of each block.
2. A retaining wall according to Claim 1, wherein the bearing surface on the upper side of each block is adjoined on the outer side by a further reflexly angled surface forming a step.
3. A retaining wall according to Claim 1 or 2, wherein the inside and outside surfaces of each block are mutually downwardly convergent.

Il y a lieu également de reproduire au complet le sommaire de l'invention tiré de la page 2 du brevet:

[TRADUCTION] Sommaire de l'invention

- a* Pour résoudre ce problème on peut utiliser pour la retenue des talus, un mur de soutènement conforme à l'invention et constitué de blocs de béton ou d'un matériau similaire moulés individuellement et ayant la forme générale d'un chevron. Les blocs sont agencés par assises superposées et le dessus des blocs comporte des saillies dièdres convexes alors que la sous-face *b* comprend des gorges dièdres concaves conçues pour recevoir les surfaces d'appui des saillies de l'assise au-dessous. La sous-face de chaque bloc est plus étroite que le dessus.

- c* Ces blocs moulés peuvent être produits très simplement grâce à des méthodes connues, c'est-à-dire en position verticale dans un moule à béton. De plus, la configuration des blocs moulés permet d'obtenir des résultats particulièrement favorables pour ce qui est de l'ancrage des blocs les uns dans les autres. Puisque la sous-face est plus étroite que le dessus, il est possible, tant du côté apparent du mur que du côté de la terre, de réaliser des *d* épaulements en escalier qui confèrent au mur une belle apparence et un ancrage solide dans le sol.

- e* Pour qu'on puisse construire des murs de soutènement même très hauts grâce à cette invention et avec les blocs décrits, il est également proposé qu'au moins certains blocs comportent une patte d'ancrage intégrée, faisant saillie dans le talus et dont l'extrémité distale est plus épaisse.

- f* Par la suite vient la description des neuf dessins suivie de la description du mode de construction et des quatre revendications. Il faut retenir que la quatrième revendication se rapporte au système d'ancrage du mur et ne fait pas l'objet de cette requête. Les trois premières revendications se *g* lisent comme suit:

[TRADUCTION]

1. un mur de soutènement pour retenir les talus et constitué de blocs de béton ou d'un autre matériau similaire moulés individuellement en forme de chevron et agencés en assises superposées; le dessus des blocs comporte des saillies dièdres convexes alors que la sous-face comprend des gorges dièdres concaves conçues pour recevoir les surfaces d'appui des saillies de l'assise au-dessous; la sous-face de chaque bloc est plus étroite que le dessus.
2. Un mur de soutènement comme décrit à la revendication n° 1, dont chaque bloc comporte une surface portante supérieure qui forme un épaulement avec la surface à angle rentrant du côté apparent de chaque bloc.
- j* 3. Un mur de soutènement comme décrit aux revendications n°s 1 et 2, dont chaque bloc comporte des faces intérieure et extérieure qui convergent vers le bas.

The plaintiff's argument is, of course, that this patent gives it a monopoly on the blocks making up the wall. Though on reading the patent it seems clear that the monopoly applies to the wall, counsel for the plaintiff cited a decision of this Court, *Rucker Co. v. Gavel's Vulcanizing Ltd.*,<sup>2</sup> which deals with "Jepson type claims", as a basis for arguing the contrary. He conceded that in the case at bar there are no claims specifically of the "Jepson" type. However, he sought to argue by analogy, as he felt it was clear that the block has to be placed in its setting, namely the wall, if it is to be accurately defined.

Counsel for the plaintiff further argued that the patent holder would be unduly penalized if the infringement were limited to erection of the wall: in drafting its claim, the patent holder sought to clearly indicate the functions of the various surfaces of the block, while defining and limiting its use. He also submitted that if someone sells all the components making up a claimed combination, that person is committing an infringement of the patent.

Further, he alleged that the defendant has by its actions been guilty of contributory infringement, in allowing the manufacture and sale of the blocks to other parties who use them to manufacture a retaining wall, which is also protected by the patent monopoly.

In sum, he alleged that the claims of the patent must be interpreted by the Court fairly, that is, by trying to determine the invention and not to trap the patent holder.

Unfortunately for him, I cannot accept his arguments. My interpretation of the patent and its claims leads me unavoidably to the conclusion that it confers a monopoly on the retaining wall, not on the individual blocks that make it up. That is how the patent reads. The wording would have to be distorted to make it mean that the invention applies to the blocks and not the wall; and the Court must take the text as it stands, not attempt to divine the intentions of the patent holder.

The decided cases have definitely established that the monopoly conferred by a patent is limited

<sup>2</sup> (1985), 6 C.I.P.R. 137 (F.C.T.D.).

L'argumentation de la demanderesse est à l'effet, bien sûr, que ce brevet lui confère un monopole sur les blocs qui constituent le mur. Même si à la lecture du brevet il semble clair que le monopole vise le mur, le procureur de la demanderesse invoque une décision de cette Cour, *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*<sup>2</sup> laquelle traite de «Jepson-type claims», pour établir le contraire. Il concède que dans le cas présent il n'y a pas spécifiquement de revendications du type «Jepson». Par contre, il veut procéder par analogie car il trouve évident qu'il faille situer le bloc dans son environnement, soit le mur, afin de le définir avec précision.

Toujours selon le procureur de la demanderesse, le détenteur du brevet serait puni de façon injuste si la contrefaçon était limitée à l'érection du mur: le détenteur du brevet voulait en rédigeant sa revendication indiquer clairement les fonctions des différentes surfaces du bloc, tout en situant et en limitant l'usage de ce dernier. Il soumet également que si quelqu'un vend tous les éléments pour former une combinaison revendiquée, cette personne se place en contrefaçon du brevet.

Il allègue au surplus que la défenderesse s'est, par ses gestes, rendu coupable de contrefaçon contributoire en permettant la fabrication et la vente des blocs à d'autres parties qui s'en servent pour fabriquer un mur de soutènement, lequel est également protégé par le monopole du brevet.

En résumé, il allègue que les revendications du brevet doivent être interprétées par la Cour d'une façon juste, c'est-à-dire en essayant de déterminer l'invention et non de piéger le breveté.

Malheureusement pour lui, je ne peux accepter ses prétentions. Mon interprétation du brevet et de ses revendications me conduit inéluctablement à la conclusion qu'il confère un monopole sur le mur de soutènement et non sur les blocs individuels qui le composent. C'est ainsi que le brevet se lit. Il faudrait torturer le texte pour trouver que l'invention vise les blocs et non le mur. Et le tribunal doit déterminer le texte tel qu'il se lit, non tenter de deviner les intentions du breveté.

La jurisprudence a définitivement établi que le monopole conféré par le brevet est restreint par la

<sup>2</sup> (1985), 6 C.I.P.R. 137 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

by the wording of the claims, whether these limitations are made deliberately or not.<sup>3</sup> Reading the claims clearly indicates that it is the invention of a retaining wall which is claimed for, and this wall consists of blocks arranged in a particular way. It is not the Court's function to speculate on why an exclusive right over the shape of the block was not claimed for. In the necessarily narrow context of the motion at bar under Rule 474, the Court is limited to the admissions filed by consent, and it cannot therefore conclude, at this stage, that the defendant itself erected a retaining wall or that its customers have themselves erected retaining walls in accordance with the instructions contained in the patent.

Counsel for the plaintiff's argument regarding "Jepson claims" must now be given further consideration. He indicated that Jepson claims ordinarily have a preamble, which starts as follows: "In a . . .", and indicates that there is a subcombination which is part of the total combination. In *Rucker*, Walsh J. discussed a British case<sup>4</sup> which he said recognized the existence of these words. On the other hand, he relied on the words "... the improvement comprising . . ." (at page 166) for aid in determining the invention protected by the patent.

In reality, Jepson claims are not claims as such but are a U.S. method of drafting patent claims.<sup>5</sup> The purpose of this method has been stated as follows in *Walker on Patents*:<sup>6</sup>

[it] spells out in its preamble the part of the combination that is old, and adds to that the part that is new.

<sup>3</sup> *Barnett-McQueen Co. Ltd. v. Canadian Stewart Co. Ltd.* (1910), 13 Ex.C.R. 186; *Electric & Musical Industries Ltd. and Boonton Research Corporation Ltd. v. Lissen Ltd. and G. Kalis (trading as Andy's Radio Supplies) (Consolidated)* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); and *Mailman v. Gillette Safety Razor Co. of Canada Ltd.*, [1932] S.C.R. 724.

<sup>4</sup> *Lynch and Henry Wilson & Co. Ltd. v. John Phillips & Co.* (1909), 26 R.P.C. 389 (Scot. 1st Div.).

<sup>5</sup> *Ex parte Jepson*, [1917] C.D. 62.

<sup>6</sup> Lipscomb, Ernest Bainbridge III, *Lipscomb's Walker on Patents*, vol. 3, 3<sup>e</sup> éd., Rochester, N.Y.: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1985, at p. 413.

rédaction des revendications, que ces limitations soient limitées volontairement ou non<sup>3</sup>. La lecture des revendications indique clairement que c'est l'invention du mur de soutènement qui est revendiquée, lequel mur est composé de blocs agencés d'une façon particulière. Ce n'est pas le rôle de la Cour de spéculer sur la raison pour laquelle un privilège exclusif sur la forme du bloc n'a pas été revendiqué. Dans le cadre nécessairement étroit de la présente requête en vertu de la Règle 474, la Cour est limitée aux admissions produites de consentement et ne peut donc en conclure, à ce stage, que la défenderesse a elle-même érigé un mur de soutènement, ou que ses clients ont eux-mêmes érigé un mur de soutènement conformément à l'enseignement contenu au brevet.

Il y a maintenant lieu d'examiner plus en profondeur l'argument du procureur de la demanderesse en ce qui concerne les «*Jepson claims*». Il indique que les revendications «*Jepson*» ont normalement un préambule, lequel débute de la façon suivante: «*In a . . .*» (dans un(e)) pour indiquer qu'il y a une sous-combinaison qui fait partie de la combinaison globale. Dans *Rucker*, le juge Walsh a discuté d'un arrêt britannique<sup>4</sup> qui aurait reconnu l'existence de ces mots. Par contre, il s'appuie sur les mots «*. . . the improvement comprising . . .*» (l'amélioration comprenant) (à la page 166) pour aider à déterminer l'invention protégée par le brevet.

En réalité les «*Jepson claims*» ne constituent pas des revendications comme telles mais représentent une méthode américaine de rédiger les revendications d'un brevet<sup>5</sup>. Le but de cette méthode a été énoncé comme suit dans *Walker on Patents*:<sup>6</sup>

[TRADUCTION] [elle] indique dans son préambule la partie de la combinaison qui existe déjà et y ajoute la partie qui est nouvelle.

<sup>3</sup> *Barnett-McQueen Co. Ltd. v. Canadian Stewart Co. Ltd.* (1910), 13 R.C.É. 186; *Electric & Musical Industries Ltd. and Boonton Research Corporation Ltd. v. Lissen Ltd. and G. Kalis (Trading as Andy's Radio Supplies) (Consolidated)* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); *Mailman v. Gillette Safety Razor Co. of Canada Ltd.*, [1932] R.C.S. 724.

<sup>4</sup> *Lynch and Henry Wilson & Co. Ltd. v. John Phillips & Co.* (1909), 26 R.P.C. 389 (Scot. 1st Div.).

<sup>5</sup> *Ex parte Jepson*, [1917] C.D. 62.

<sup>6</sup> Lipscomb, Ernest Bainbridge III, *Lipscomb's Walker on Patents*, vol. 3, 3<sup>e</sup> éd., Rochester, N.Y.: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1985, à la p. 413.

Jepson claims are used in the United States in cases of improvements to well-known structures or methods. The preamble is therefore an essential limitation, that is, to indicate that the invention will be used only in this context.

The U.S. guidelines suggest a description of all the components which are conventional or known, followed by the words “wherein the improvement comprises” to differentiate the invention from the preceding components, which cannot be the subject of the patent.<sup>7</sup>

It accordingly appears that the words “In a . . .” at the start of the preamble have been recognized by the British courts as indicating the known component preceding the invention protected by the patent. Additionally, U.S. courts recognize the phrase “In a . . .” and some such phrase as “wherein the improvement comprises” as a means of distinguishing the invention from the established structure or method. Despite the fact that the U.S. Patent and Trademark Office only requires use of the latter phrase, it is to be noted that both phrases are generally used together in the U.S.

The claims of the patent under consideration contain neither of these two expressions. On the contrary, the key paragraphs begin with the words “A retaining wall . . .”, as I have myself underlined throughout the patent. The presence of the word “wherein”, by itself and set apart in the body of the patent claims, cannot be used to establish in the context that the blocks are the subject of the patent. That being so, there can be no analogy with a drafting method none of the requirements of which are present. In drafting a patent, accuracy is essential.

Having taken this first step, I must now decide whether the defendant induced the third parties to infringe the rights conferred by the patent. This is what the plaintiff claims.

<sup>7</sup> Patent Office Guidelines for Drafting a Model Patent Application, dated 1969. See also *Wells Mfg. Corp. v. Littelfuse, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 256 (7th Cir. 1976), at p. 257: “the improvement comprising . . .”

Les «*Jepson claims*» sont utilisés aux États-Unis lorsqu’il s’agit d’améliorations à des structures ou des méthodes déjà connues. Le préambule constitue donc une limitation essentielle, c’est-à-dire que l’invention ne sera utilisée que dans ce contexte.

Les lignes directrices américaines suggèrent une description de tous les éléments qui sont conventionnels ou connus suivie des mots «*wherein the improvement comprises*» ([TRADUCTION] (où l’amélioration comprend)) afin de différencier l’invention des éléments précités, lesquels ne peuvent faire l’objet du brevet<sup>7</sup>.

Il appert donc que les mots «*In a . . .*» (dans un(e)) au début du préambule ont été reconnus par la jurisprudence britannique comme déterminant l’élément connu pour en venir à l’invention protégée par le brevet. De plus, la jurisprudence américaine reconnaît l’expression «*In a . . .*» (dans un(e)) ainsi qu’une expression dans la veine de «*wherein the improvement comprises*» (où l’amélioration comprend) afin de bien distinguer l’invention de la structure ou méthode déjà connue. Malgré que le Patent and Trademark Office américain ne demande que la présence de la dernière expression, on remarque que les deux expressions sont généralement utilisées de concert aux États-Unis.

Or, les revendications du brevet sous étude ne contiennent aucune de ces deux expressions. Au contraire, les paragraphes clés débutent avec les mots «*A retaining wall . . .*» (un mur de soutènement), tel que j’ai moi-même souligné tout le long du brevet. La présence du mot «*wherein*» (où), seul et isolé au corps des revendications du brevet, ne peut servir à établir, dans le contexte, que les blocs constituent l’objet du brevet. Ceci étant, il ne peut y avoir d’analogie avec une méthode de rédaction dont aucuns des critères ne sont présents. Lors de la rédaction d’un brevet, la précision est de rigueur.

Cette première étape étant franchie, il me faut maintenant décider s’il y a eu usurpation des droits rattachés au brevet par incitation de la part de la défenderesse exercée sur des tiers. C’est ce que prétend la demanderesse.

<sup>7</sup> Patent Office Guidelines for Drafting a Model Patent Application en date de 1969. Voir également *Wells Mfg. Corp. v. Littelfuse, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 256 (7th Cir. 1976), à la p. 257: «*the improvement comprising . . .*»



In a decision dating from 1906, *Copeland-Chatterton Co. v. Hatton et al.*,<sup>8</sup> the Exchequer Court of Canada held that the sale of an article that could be used in combination with other articles, to constitute a patent infringement, is not in itself an infringement though the article sold in this way cannot be used for any other purpose than in the combination of the infringer. At page 242, the Judge said:

It is clear, of course, that it is not an infringement of a patent to sell an article which in itself does not infringe, although it may be so used as to infringe such patent. Going a step further, it is, I think, well settled in England that such a sale is not of itself an infringement although the seller knows at the time of the sale that such article is intended to be used by the purchaser in the infringement of the patent.

This judgment was affirmed by the Supreme Court of Canada.<sup>9</sup>

In a more recent judgment, *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.*,<sup>10</sup> the Exchequer Court again considered the claims of the combination. Jackett P. described the combination, at page 65 as follows:

All the claims relied on are claims for a combination achieved, by winding certain helically shaped rods around a stranded electric power transmission line at a point of stress so as to result in the transmission line at that point being completely enclosed in a protective covering consisting of such rods. The rods in question are referred to as "preformed armour rods".

He at once drew the conclusion in the next paragraph that the patent conferred rights to the combination, not to its component parts:

It is of prime importance, in order to appreciate the point that has to be decided, to keep in mind that the monopoly covered by the patents is for the combination so formed by combining the rods with the transmission line, and that the plaintiffs have no patent rights in respect of the preformed armour rods as such.

After making an exhaustive review of the case law on the point, the learned Judge posed three questions, which I quote (at page 84):

(a) that any purchaser from the defendants used the armour rods so purchased to infringe the plaintiff's patents,

Dans une décision datant de l'année 1906, *Copeland-Chatterton Co. v. Hatton et al.*,<sup>8</sup> la Cour de l'Échiquier du Canada a jugé que la vente d'un élément pouvant être utilisé en combinaison avec d'autres éléments, pour constituer une contrefaçon de brevet, n'est pas en soi une contrefaçon, même si tel élément ainsi vendu ne peut servir à d'autres fins que d'entrer dans la combinaison du contrefacteur. Le juge s'exprimait en ces termes, à la page 242:

[TRADUCTION] Il est clair, naturellement, que ce n'est pas contrefaire un brevet que de vendre un objet qui en lui-même n'est pas une contrefaçon, bien qu'il puisse être utilisé pour contrefaire un tel brevet. De plus, il est bien établi en Angleterre, je crois, qu'une telle vente ne constitue pas en elle-même une contrefaçon bien que le vendeur sache au moment de la vente qu'un tel objet est censé être utilisé par l'acheteur dans la contrefaçon du brevet.

Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada.<sup>9</sup>

Dans une décision plus récente, *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.*,<sup>10</sup> la Cour de l'Échiquier s'est encore penchée sur les revendications d'une combinaison. Le Président Jackett décrivait ainsi la combinaison à la page 65:

[TRADUCTION] Toutes les revendications invoquées sont des revendications concernant une combinaison réalisée en enroulant certaines tiges de forme hélicoïdale autour d'une ligne de transmission électrique à garniture tressée à un point de charge pour que, à ce point-là, la ligne de transmission soit complètement enfermée dans une gaine protectrice composée de ces tiges. Les tiges en question sont désignées sous le nom de «tiges d'acier préformées».

Il tirait immédiatement la conclusion au paragraphe suivant que le brevet accordait des droits relativement à la combinaison et non aux parties composantes:

[TRADUCTION] Il est de toute première importance, pour évaluer la question à trancher, de ne pas oublier que le monopole conféré par les brevets s'applique à la combinaison obtenue en combinant les tiges avec la ligne de transmission, et que les demanderessees n'ont aucun droit découlant d'un brevet en ce qui concerne comme telles les tiges d'acier préformées.

À la suite d'une revue exhaustive de la jurisprudence en la matière, le savant juge s'est posé les trois questions que je cite (à la page 84):

[TRADUCTION] a) est-ce que l'acheteur qui s'est procuré des tiges d'acier des défenderesses les a achetées pour contrefaire les brevets de la demanderesse,

<sup>8</sup> (1906), 10 Ex.C.R. 224.

<sup>9</sup> *Hatton v. Copeland-Chatterton Co.* (1906), 13 S.C.R. 651.

<sup>10</sup> (1968), 55 C.P.R. 61; 38 Fox Pat. C. 139 (Ex. Ct.).

<sup>8</sup> (1906), 10 R.C.É. 224.

<sup>9</sup> *Hatton v. Copeland-Chatterton Co.* (1906), 13 R.C.S. 651.

<sup>10</sup> (1968), 55 C.P.R. 61; 38 Fox Pat. C. 139 (C. de l'É.).

(b) if any such purchaser did so infringe, was it induced or procured to do so by the defendants, and finally,

(c) if any such purchaser was so induced or procured by the defendants, did the defendants do so "knowingly"?

Finally, the Judge concluded that the defendants had not been guilty of infringement. He stated that infringement of a patent claim is established when it has been alleged and proven that the defendant knowingly induced or procured another to infringe a patented article.

In the limited context of this application, it was not established that the act of infringement was performed by a purchaser or that the act of infringement was influenced by the defendant to such an extent that, without such an influence, the infringement would not have taken place, or that such influence was exerted by the defendant with full knowledge of the facts.

Accordingly, I must give a negative reply to the two questions presented by this application. As the said application was filed by consent with the laudable aim of short-circuiting future proceedings, costs will be to follow.

b) si cet acheteur a effectivement contrefait les brevets, a-t-il été incité ou amené à le faire par les défenderesses, et enfin

c) si cet acheteur a été incité ou amené à le faire par les défenderesses, celles-ci l'ont-elles fait «sciemment»?

*a* Le juge en a finalement conclu que les défendeurs n'étaient pas coupables de contrefaçon. Il a indiqué que la contrefaçon d'une revendication d'un brevet est établie lorsqu'il a été allégué et prouvé que le défendeur a sciemment incité ou amené un autre à contrefaire un objet breveté.

*c* Dans le contexte limité de cette requête, il n'a pas été établi que l'acte de contrefaçon a été complété par un acheteur, ou que l'acte de contrefaçon a été influencé par la défenderesse au point où, sans une telle influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu, ou qu'une telle influence a été exercée par la défenderesse en toute connaissance de cause.

*d* En conséquence, je me dois de donner une réponse négative aux deux questions posées par cette requête. Ladite requête ayant été présentée de consentement et dans le but louable de court-circuiter les procédures à venir, les frais seront à suivre.