

J.M. Voith GmbH (<i>Plaintiff</i>)	T-1350-86	J.M. Voith GmbH (<i>demanderesse</i>)	T-1350-86
v.		c.	
Beloit Corporation (<i>Defendant</i>)	T-1607-86	^a Beloit Corporation (<i>défenderesse</i>)	T-1607-86
Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation (<i>Plaintiffs</i>)		^b Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation (<i>demandereses</i>)	
v.		c.	
J.M. Voith GmbH and Voith S.A. (<i>Defendants</i>)	T-1268-86 ^c	J.M. Voith GmbH et Voith S.A. (<i>défenderesses</i>)	T-1268-86
Valmet-Dominion Inc. (<i>Plaintiff</i>)		Valmet-Dominion Inc. (<i>demanderesse</i>)	
v.		c.	
Beloit Corporation (<i>Defendant</i>)	T-1450-86	^d Beloit Corporation (<i>défenderesse</i>)	T-1450-86
Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation (<i>Plaintiffs</i>)		^e Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation (<i>demandereses</i>)	
v.		c.	
Valmet-Dominion Inc. (<i>Defendant</i>)	T-2253-86 ^f	Valmet-Dominion Inc. (<i>défenderesse</i>)	T-2253-86
Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation (<i>Plaintiffs</i>)		Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation (<i>demandereses</i>)	
v.		^g c.	
General Electric Canada Inc. (<i>Defendant</i>)		General Electric Canada Inc. (<i>défenderesse</i>)	

INDEXED AS: J.M. VOITH GMBH v. BELOIT CORP. (T.D.)

Trial Division, Rouleau J.—Ottawa, October 19, 20 and 21, 1992 and February 16, 1993.

Patents — Infringement — Patent for new arrangement of rolls and felts in press section of paper machine — Patent Act, s. 44 conferring exclusive right and privilege on patentee of “making, constructing, using and vending to others” invention — Defendants contracting to sell complete machines, for installation in Canada and abroad, and component parts — S. 44 not warranting distinction between “sale” and “agreement to sell” — Unascertained goods (not yet manufactured, but to be supplied at future date) infringe — Sale of components for use and assembly in Canada, or assembly of parts in manner

RÉPERTORIÉ: J.M. VOITH GMBH c. BELOIT CORP. (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Rouleau—Ottawa, 19, 20 et 21 octobre 1992 et 16 février 1993.

Brevets — Contrefaçon — Brevet portant sur une organisation nouvelle des rouleaux et feutres dans la presse de machines à papier — L’art. 44 de la Loi sur les brevets accorde au breveté le droit et le privilège exclusifs de «fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres» l’objet de l’invention — Les défenderesses se sont engagées par contrat à vendre des machines complètes, pour l’installation au Canada et à l’étranger, ainsi que des éléments constitutifs — L’art. 44 ne permet pas de distinguer entre «acte de vente» et «promesse de vente» — Les objets incertains (non encore fabriqués, à

described in patent claims within Canada and export of finished product, infringement — Contracts for sale of component parts for assembly abroad not constituting infringement.

Patents — Practice — Infringement action — Limitation periods and remedies — Civil Code, Art. 2261 providing actions for damages resulting from offence must be brought within two years whenever other provisions not applicable — Patent infringement delict in Quebec law — Patent Act silent re: limitation periods for patent infringement actions — Federal Court Act, s. 39 providing law of province applies — Patentee seeking accounting of profits or damages — Accounting of profits remedy, not cause of action — Art. 2261 describing situations giving rise to cause of action, not to remedy — Once necessary elements giving rise to cause of action established, action must be brought within two years — Contracts made more than two years prior to date action instituted i.e. 1986 prescribed — Accounting of profits inappropriate remedy given complexity of dispute, delay in bringing action, some contracts undertaken when patent declared invalid — Damages appropriate — Principle of restoration applied — Plaintiff entitled to profits would have made in infringing sales.

Practice — References — Prior to dismissal of patent infringement action A.S.P. ordering reference to determine extent of infringement, damages — Court of Appeal setting aside dismissal, declaring action valid, referring infringement issue back to Trial Division — Purpose of this hearing — Whether sufficient for plaintiff to show one instance of infringement, extent to be determined at reference — Reference to conduct inquiry into question of fact — Never used to solve question of law by anyone other than judge — Reference under R. 500 not to determine whether infringement occurred, but to ascertain damages.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Plaintiff in patent infringement action seeking damages or accounting of profits — Federal Court court of equity under Federal Court Act, ss. 3, 20 — Within jurisdiction to award equitable remedy of accounting provided otherwise having jurisdiction over subject-matter and appropriate in circumstances — Plaintiff's election neither binding Court nor removing discretion.

fournir à une date ultérieure) peuvent constituer une contrefaçon — Il y a contrefaçon en cas de vente d'éléments constitutifs pour l'exploitation et l'assemblage au Canada ou d'assemblage de ces éléments conformément à l'agencement indiqué dans les revendications du brevet, suivi de l'exportation du produit fini — Les contrats de vente d'éléments constitutifs pour l'assemblage à l'étranger ne constituent pas une contrefaçon.

Brevets — Pratique — Action en contrefaçon — Délai de prescription et mesures de réparation — L'art. 2261 du Code civil prévoit que l'action se prescrit par deux ans pour dommages résultant de délits à défaut d'autres dispositions applicables — La contrefaçon de brevet est un délit au regard de la loi québécoise — La Loi sur les brevets est muette quant au délai de prescription de l'action en contrefaçon — L'art. 39 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que c'est la loi de la province concernée qui s'applique — La brevetée conclut soit à dommages-intérêts soit à restitution des bénéfécies — La restitution des bénéfécies est une mesure de réparation, non une cause d'action — L'art. 2261 prévoit les cas donnant naissance à la cause d'action, non à la mesure de réparation — Une fois établis les éléments nécessaires de la cause d'action, l'action se prescrit par deux ans — L'action est prescrite à l'égard des contrats conclus plus de deux ans avant la date où elle fut intentée en 1986 — La restitution des bénéfécies n'est pas la réparation indiquée vu la complexité du litige, le retard mis à intenter l'action, et le fait que certains des contrats ont été conclus à un moment où le brevet fut déclaré invalide — Le paiement de dommages-intérêts est la réparation indiquée — Le principe de la réparation s'applique — La demanderesse a droit aux bénéfécies qu'elle aurait réalisés par la vente des articles de contrefaçon.

Pratique — Renvois — Avant le rejet de l'action en contrefaçon de brevet, le protonotaire adjoint a ordonné un renvoi pour déterminer l'étendue de la contrefaçon et le quantum des dommages-intérêts — La Cour d'appel a infirmé la décision portant rejet, déclaré l'action fondée, et renvoyé la question de la contrefaçon à la Section de première instance — Objet de cette audience — Il échet d'examiner s'il suffit à la demanderesse de prouver juste un cas de contrefaçon, et l'ampleur de l'atteinte à ses droits serait déterminée au renvoi — Le renvoi a pour objet d'examiner des questions de fait — Il n'a jamais été destiné à résoudre des questions de droit par quiconque n'est pas un juge — Le renvoi prévu à la Règle 500 ne vise pas à décider s'il y a eu contrefaçon, mais à fixer le quantum des dommages-intérêts.

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — La demanderesse conclut à dommages-intérêts ou à restitution des bénéfécies dans son action en contrefaçon de brevet — La Cour fédérale est un tribunal d'équité au sens des art. 3 et 20 de la Loi sur la Cour fédérale — Elle a compétence pour accorder la réparation d'équité qu'est la restitution des bénéfécies si les circonstances le justifient et si, à d'autres égards, elle a compétence pour connaître du litige — Le choix fait par la demanderesse ne lie pas la Cour ni ne lui enlève son pouvoir discrétionnaire en la matière.

In this patent infringement action, the plaintiff was seeking an injunction, damages or an accounting of profits, an order directing the delivery up of all infringing articles, pre- and post-judgment interest, and costs. The patent was for a new arrangement of rolls and felts in the press section of a paper machine. Patent Act, section 44 confers the exclusive right and privilege on the patentee of "making, constructing, using and vending to others" the invention.

Between 1979 and 1985 the defendants contracted to sell complete machines for installation both in Canada and abroad, as well as press-section rebuilds (component parts) for installation only in Canada. In 1986, Valmet-Dominion Inc. (VDI) and J.M. Voith GmbH commenced actions against Beloit Corporation, impeaching the validity of Beloit's patent, based on prior knowledge and prior publication. Beloit countered with its own infringement actions against those parties and also against General Electric Canada (GEC). Prior to trial, Giles A.S.P. ordered that the extent of any infringement, damages and profits were to be the subject-matter of a reference after trial under Rule 500. At trial Beloit's infringement actions were dismissed, the impeachment actions allowed, and the patent declared invalid. The Court of Appeal set aside the dismissal of Beloit's infringement action, declared Beloit's patent valid, and referred the matters back for a continuance of the trial on the issue of infringement. A preliminary issue was raised as to the purpose of this hearing. The plaintiff argued that once it had shown one instance of infringement, the extent thereof and any damages would be determined at a reference. The defendants contended that the plaintiff had to prove each allegation of infringement as well as its entitlement to damages.

The defendants argued that the actions on the four contracts made in Quebec between 1979 and 1983 were prescribed by *Civil Code of Lower Canada*, Article 2261. That Article provides that actions for damages (*dommages*) resulting from offences are prescribed by two years whenever other provisions do not apply. The *Patent Act* is silent with respect to limitation periods during which one can institute an action for infringement. *Federal Court Act*, subsection 39(1) states that in such cases the law of the relevant province applies. The plaintiffs relied on *Reeves Bros. Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.*, in which it was held that if an accounting of profits was elected, Article 2261 did not apply. Instead Article 2242, which imposes a 30-year prescription period on actions not otherwise prescribed would apply.

GEC contracted for the manufacture and sale of two complete machines for assembly and use abroad, and later assigned the contract to VDI, which performed the contract. GEC argued that the contracts were for the sale of unascertained goods because they had not yet been manufactured at the time the contracts were entered into. It was argued that contracting for unascertained goods is not a sale, and since infringement takes place at the time of sale, section 44 was not contravened.

Dans cette action en contrefaçon de brevet, la demanderesse conclut à injonction, à dommages-intérêts ou restitution des bénéfiques, à ordonnance de livrer tous les articles de contrefaçon, et à dépens et intérêts avant et après jugement. Le brevet en cause porte sur une organisation nouvelle des rouleaux et feutres dans la presse des machines à papier. L'article 44 de la *Loi sur les brevets* accorde au breveté le droit et le privilège exclusifs de «fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres» l'objet de l'invention.

De 1979 à 1985, les défenderesses se sont engagées par contrat à vendre des machines complètes à installer au Canada et à l'étranger, ainsi que de presses remises à neuf (éléments constitutifs) à installer au Canada. En 1986, Valmet-Dominion Inc. (VDI) et J.M. Voith GmbH ont intenté des actions pour contester la validité du brevet de Beloit à raison de connaissance et de publication antérieures. Beloit a répliqué par ses propres actions en contrefaçon contre ces dernières et aussi contre General Electric Canada (GEC). Avant le procès, le protonotaire adjoint Giles a ordonné que l'ampleur de l'atteinte aux droits, les dommages-intérêts et les bénéfiques feraient l'objet d'un renvoi après le procès conformément à la Règle 500. À l'issue du procès Beloit a été déboutée de ses actions en contrefaçon, les actions en invalidation ont été accueillies, et le brevet déclaré invalide. La Cour d'appel a infirmé la décision portant rejet de l'action en contrefaçon de Beloit, confirmé la validité de son brevet et renvoyé l'affaire pour la reprise du procès sur la question de la contrefaçon. Une question préalable s'est posée au sujet de l'objet de cette audience. La demanderesse soutient qu'il lui suffit de prouver qu'il y a eu contrefaçon et l'affaire ferait l'objet d'un renvoi destiné à déterminer l'ampleur de cette contrefaçon et le quantum des dommages-intérêts. Les défenderesses répliquent qu'il lui incombe de prouver chaque chef de contrefaçon de même que son droit aux dommages-intérêts.

Les défenderesses soutiennent que les actions relatives aux quatre contrats conclus au Québec entre 1979 et 1983 sont prescrites par application de l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada*, aux termes duquel l'action en dommages résultant de délits se prescrit par deux ans à défaut d'autres dispositions applicables. La *Loi sur les brevets* est muette quant au délai de prescription des actions en contrefaçon. Le paragraphe 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoit que dans ce cas, ce sont les règles de droit de la province concernée qui s'appliquent. Les demandereses invoquent la décision *Reeves Bros. Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* où il a été jugé que l'article 2261 ne s'appliquait pas en cas de demande de restitution des bénéfiques. Au contraire, le texte applicable est l'article 2242, aux termes duquel les actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi se prescrivent par trente ans.

GEC s'est engagée par contrat à fabriquer et à vendre deux machines complètes pour assemblage et utilisation à l'étranger, puis a cédé le contrat à VDI qui l'a exécuté. Elle soutient que le contrat portait sur des objets incertains parce qu'ils n'avaient pas encore été fabriqués, que la conclusion d'un contrat sur des objets incertains ne peut constituer une vente et que, la contrefaçon ne se produisant qu'au moment de la vente, il n'y a pas eu contravention à l'article 44. La demanderesse

The plaintiff argued that GEC had infringed the patent by entering into the agreement to provide the material contracted for. The defendant argued that there is a distinction between a "sale" and an "agreement to sell".

The contract for the sale of a complete paper machine may be divided among different manufacturers for different sections of the machine. VDI did not assemble whole press sections in the machines which it sold. It assembled one roll and checked for fit at each location. It was assumed that the other rolls were identical. The plaintiff argued that the contracts for the sale of component parts of a patented invention in Canada, delivered for assembly and use outside Canada constituted infringement because infringement takes place at the time of sale and again at the time of manufacture, whether for use in Canada or for export. The defendants argued that section 44 limited patent protection to the operable assembly of the whole invention. Therefore, production of parts of patented machines and their shipment in less than fully assembled form, for construction and use abroad, would not constitute infringement.

As to remedies, the plaintiff maintained that it had the right to elect either damages or an accounting of profits. The defendants argued that the Court had no jurisdiction to award an accounting of profits because it was not a remedy available pursuant to the *Patent Act*.

The issues were whether some of the causes of action were prescribed by Article 2261; whether a contract for the sale of unascertained goods constituted infringement; whether the sale of component parts of a patented invention in Canada constituted infringement; whether those machines manufactured by the defendants, but delivered for assembly and use outside of Canada were infringement; and, what remedies were available.

Held, the action should be allowed in part.

The plaintiff could not rely on the order for a reference to relieve it of the burden of proof. Since the hearing was a continuation of the trial commenced by Beloit, the onus was on it to prove the allegations of infringement. Secondly, there were a number of legal issues to be determined which were properly the subject-matter of a trial. The issue of infringement involved several complex and novel issues. It was a factual and legal question not properly to be decided on a reference, the purpose of which is to conduct an inquiry into questions of fact. A reference is never used for solving questions of law by anyone other than a judge of the Court. A reference under Rule 500 is not to determine whether infringement has occurred, but rather, if infringement is found at trial to have occurred, to ascertain what damages have been suffered.

The authorities cited by Gibson J. in *Reeves Bros.* did not sustain his analysis. They stood for the proposition that once a patentee has succeeded at trial, he cannot claim both damages as well as an accounting of profits, but must elect one or the other. What Gibson J. concluded had the effect of creating a cause of action out of a remedy, extending prescription to 30

soutient que GEC a contrefait le brevet en s'engageant par contrat à fournir le matériel visé. La défenderesse réplique en distinguant entre «acte de vente» et «promesse de vente».

a Le contrat de vente d'une machine à papier complète peut être partagé entre plusieurs fabricants pour les diverses sections. VDI n'assemblait pas la presse complète des machines qu'elle vendait. Elle ne montait qu'un rouleau sur place pour en vérifier l'ajustement, après quoi elle présumait que les autres rouleaux étaient identiques. La demanderesse soutient que le contrat de vente d'éléments d'une invention brevetée au Canada, livrés pour assemblage et utilisation à l'étranger, constitue une contrefaçon parce que celle-ci se produit au moment de la vente et de nouveau au moment de la fabrication, que l'objet soit destiné à l'utilisation au Canada ou à l'étranger. Les défenderesses répliquent que l'article 44 limite la protection du brevet à l'assemblage utilisable de l'ensemble de l'objet de l'invention. Par conséquent, la production d'éléments de machines brevetées et leur expédition, si elles ne sont pas complètement assemblées, pour la construction et l'exploitation à l'étranger, ne constituent pas une contrefaçon.

d En ce qui concerne les réparations, la demanderesse soutient qu'elle a le droit d'opter soit pour les dommages-intérêts soit pour la restitution des bénéfices. Les défenderesses répliquent que la Cour n'a pas compétence pour ordonner la restitution des bénéfices, qui n'est pas prévue à la *Loi sur les brevets*.

e Il échet d'examiner si certaines des causes d'action sont prescrites par application de l'article 2261; si un contrat de vente d'objets incertains constitue une contrefaçon; si la vente d'éléments de l'objet d'une invention brevetée au Canada constitue une contrefaçon; si la livraison de machines fabriquées par les défenderesses pour assemblage et utilisation à l'étranger constitue une contrefaçon; et quelles mesures de réparation sont disponibles.

Jugement: l'action doit être accueillie en partie.

La demanderesse ne peut s'appuyer sur l'ordonnance de renvoi pour se dispenser de la charge de la preuve qui lui incombe. Puisque l'audience représente la reprise du procès intenté par Beloit, c'est à elle qu'il incombe de prouver les chefs de contrefaçon. En second lieu, il y a certains points de droit à trancher, qui relèvent du procès et non du renvoi. La question de savoir s'il y a eu contrefaçon embrasse certaines matières complexes et inédites. Il s'agit d'une question de fait et de droit, laquelle ne saurait être tranchée dans le cadre d'un renvoi, qui a pour objet d'examiner des questions de fait. Le renvoi n'a jamais été destiné à résoudre des points de droit par quiconque n'est pas un juge de la Cour. Le renvoi prévu à la Règle 500 n'a pas pour fonction d'examiner s'il y a eu contrefaçon, mais de confier à un arbitre, si la Cour conclut à contrefaçon, la tâche de déterminer quel est le préjudice y afférent.

Les précédents cités par le juge Gibson dans *Reeves Bros.* ne s'accordent pas avec l'analyse qu'il a faite. Ils posent pour principe qu'une fois jugé qu'il y a eu contrefaçon, le breveté ne peut demander à la fois des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices. La conclusion du juge Gibson a pour effet de faire une cause d'action d'une mesure de réparation, portant

years. An accounting of profits is not a cause of action, but a remedy. Article 2261 describes situations which give rise to a cause of action (“*dommages*”), and not the remedy of “*dommages et intérêts*”. Once the necessary elements have been established which give rise to a cause of action, it must be brought within two years. Patent infringement is a tort or delict under the law of Quebec and an action for patent infringement must be instituted within two years. Rights were totally extinguished and could not be revived according to Article 2267 by some of the defendants commencing actions against Beloit. Because no action was initiated until 1986, contracts made in Quebec between 1979 and 1983 were prescribed.

In order to adopt the notion that the sale of unascertained goods is not an infringement of a patent already issued, the words “*vending to others*” in section 44 would have to be interpreted as including a “*sale*”, but not “*an agreement to sell*”. Nothing in the Act warranted such a fine distinction. Therefore it was irrelevant that the contract entered into by GEC and assigned to VDI was an “*agreement to sell*” because the transfer of the property in the goods was dependent upon the goods being manufactured at some future date. GEC’s actions with respect to the machines destined for abroad were “*vending to others*”, and contravened section 44.

The sale in Canada of component parts of a patented invention constituted infringement of the patent, but the only such sales herein involved contracts, actions based upon which were prescribed by Article 2261.

The contracts for sale of component parts to be assembled abroad did not constitute infringement. Rights conferred under the *Patent Act* are territorially confined to Canada. The grant of the patent prohibited the defendants in Canada from making, constructing, using or selling to others to be used the plaintiff’s invention. That invention embodied the marriage of old, previously known parts, into a new configuration. Therefore, the only protection afforded by the *Patent Act* is with respect to the amalgamation of those parts in a new and innovative fashion which comprises the essence of the invention. The singular parts of the invention were not protected. When the defendants shipped the unassembled parts in question out of the country, they did not make, construct, use or sell to others, in Canada, the plaintiff’s invention. To have infringed Beloit’s patent, the defendants must have sold the components of the invention for use and assembly in Canada, or they must have assembled those parts in the manner described within the claims of the patent, within the boundaries of this country, and later exported the finished products.

The Court had the jurisdiction to award the equitable remedy of an accounting of profits. The Federal Court is a court of equity (*Federal Court Act*, sections 3 and 20), and as such it is always open to it to grant that award if it otherwise has jurisdiction over the subject-matter and it is appropriate in the circumstances. That the *Patent Act* does not specifically refer to

ainsi le délai de prescription à 30 ans. L’article 2261 prévoit les cas qui donnent naissance à la cause d’action («*dommages*»), et non pas à la réparation par «*dommages et intérêts*». Une fois établis les éléments nécessaires pour donner naissance à une cause d’action, celle-ci se prescrit par deux ans. La contrefaçon de brevet constitue un délit au regard de la loi québécoise et l’action en contrefaçon doit être intentée dans le délai de deux ans. Selon l’article 2267, la prescription est extinctive et les droits ne peuvent être ressuscités par les actions intentées par certaines défenderesses contre Beloit. L’action relative aux contrats conclus au Québec entre 1979 et 1983 est prescrite puisqu’elle n’a été intentée qu’en 1986.

Pour tenir que la vente d’objets incertains ne constitue pas la contrefaçon d’un brevet existant, il faudrait interpréter les mots «*vendre à d’autres*» figurant à l’article 44 comme s’appliquant uniquement aux «*actes de vente*» et non aux «*promesses de vente*». Rien dans le libellé du texte de loi ne justifie une distinction aussi subtile. Il importe donc peu que le contrat conclu par GEC puis cédé à VDI fût une «*promesse de vente*», puisque le transfert du droit de propriété sur les machines était subordonné à leur fabrication, laquelle n’aurait lieu qu’à une date ultérieure. Ce que faisait GEC au sujet des machines destinées à l’utilisation à l’étranger ne peut être qualifié que de «*vente à d’autres*» et de contravention à l’article 44.

La vente au Canada d’éléments constitutifs d’une invention vaut contrefaçon de cette invention; cependant les seules ventes du genre se rapportaient en l’espèce à des contrats à l’égard desquels l’action est prescrite par application de l’article 2261.

Les contrats de vente d’éléments constitutifs destinés à l’assemblage à l’étranger ne constituent pas une contrefaçon. Les droits conférés au breveté sont territorialement limités au Canada. L’octroi du brevet a pour effet d’interdire aux défenderesses, au Canada, de fabriquer, de construire, d’exploiter, et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention. Cette invention consiste en la combinaison d’éléments anciens, déjà connus, en une configuration nouvelle. En conséquence, la seule protection assurée par la *Loi sur les brevets* se limite à cet amalgame inédit et innovateur qui constitue l’essentiel de l’invention. Les éléments détachés de l’invention ne sont pas protégés comme tels. Dans les cas où les défenderesses ont expédié des pièces non assemblées hors du pays, elles n’ont pas fabriqué, construit, exploité ou vendu à d’autres, au Canada, l’objet de l’invention de la demanderesse. Pour qu’il y ait contrefaçon du brevet de Beloit, il faut que les défenderesses aient vendu les éléments de l’invention pour l’exploitation et l’assemblage au Canada, ou qu’elles aient assemblé elles-mêmes ces éléments conformément à l’agencement indiqué dans les revendications du brevet, à l’intérieur de ce pays, puis qu’elles aient exporté le produit fini par la suite.

La Cour a compétence pour accorder la réparation d’*equity* qu’est la restitution des bénéfices. La Cour fédérale est un tribunal d’équité (*Loi sur la Cour fédérale*, articles 3 et 20) et, en cette qualité, peut toujours accorder cette réparation si les circonstances le justifient et si, à d’autres égards, elle a compétence pour connaître du litige. Que la *Loi sur les brevets* ne

an award of an accounting of profits did not deprive the Court of jurisdiction. Nor did the plaintiff's election for an accounting of profits bind the Court or strip it of its discretion as to whether the remedy should be awarded. But an accounting of profits herein would be an inappropriate remedy because of the complexity and inordinate length of time during which these actions have been ongoing and the time and expense involved in this intricate procedure. Other factors mitigating against the award of an accounting of profits were the plaintiff's delay in instituting proceedings and the fact that the patent had been declared invalid when some of the contracts were undertaken. The appropriate remedy was an award of damages. The principle of restoration should be applied in determining an equitable and just amount. Beloit was entitled to the profits it would have made on those items sold by the defendants, which have been found to constitute an infringement of its patent. The award of damages should not be limited to the press section of a paper machine where the defendants actually sold an entire machine. The case law did not support a restriction of damages to the loss of profits attributable to the patented article itself. If, in the normal course of a patentee's trade, the patented article is sold by itself, this may be all he is entitled to. Where the patented article is not necessarily sold by itself, it is reasonable to assume that the damage to the patentee lies, not merely in loss of profits attributable to the article itself, but in selling the articles in which he trades, i.e. paper machines with triple-nip press sections. At the reference, the plaintiff must show what profit it would have made on sales of machines and component parts pursuant to infringing contracts.

The plaintiff was entitled to pre- and post-judgment interest. In the circumstances, including plaintiff's undue delay, simple pre-judgment interest at 10% per annum from the date action was commenced to December 31, 1990 should be awarded and thereafter at 7% until payment.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Civil Code of Lower Canada, Arts. 2242, 2261, 2267.
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 3, 20, 39(1).
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 500.
Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27(1), 44, 58, 61(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

NOT FOLLOWED:

Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

prévoit pas expressément la restitution des bénéfices ne prive pas la Cour de cette compétence. De même, le choix par la demanderesse de la restitution des bénéfices ne lie pas la Cour ni ne lui enlève son pouvoir discrétionnaire de décider la réparation à accorder. La restitution des bénéfices n'est cependant pas la réparation indiquée en l'espèce vu la complexité et la durée excessive de ces actions, ainsi que le temps et les frais que nécessite cette procédure compliquée. Les autres facteurs qui militent contre la restitution des bénéfices sont le retard mis par la demanderesse à intenter ces actions et le fait que le brevet avait été déclaré invalide avant que certains des contrats en cause n'aient été conclus. La réparation indiquée en l'espèce doit être le paiement de dommages-intérêts. Le principe de la réparation doit être appliqué pour parvenir à une indemnisation juste et équitable. Beloit a droit aux bénéfices qu'elle eût réalisés à l'égard des machines vendues par les défenderesses et dont la Cour a conclu qu'elles constituent une contrefaçon de son brevet. Les dommages-intérêts ne devraient pas être limités à la presse de la machine dans les cas où les défenderesses ont vendu une machine complète. La jurisprudence ne va pas dans le sens d'une limitation des dommages-intérêts au manque à gagner afférent à l'article breveté lui-même. S'il se trouve que l'article breveté est vendu séparément dans le cours normal des affaires du titulaire du brevet, il se peut que ce soit là tout ce qui lui revient. Cependant, si l'article breveté n'est pas nécessairement vendu seul, il est raisonnable de présumer que le préjudice causé au titulaire réside, non seulement dans le manque à gagner afférent à cet article lui-même, mais dans la vente des articles dont il fait le commerce, en l'occurrence les machines à papier avec presse à triple pince. Au renvoi, la demanderesse aura à montrer quels bénéfices elle aurait réalisés sur la vente des marchandises et des éléments constitutifs de contrefaçon.

La demanderesse a droit à l'intérêt à la fois avant et après jugement. Vu les faits de la cause, y compris le temps excessif mis par la demanderesse à intenter ses actions, elle a droit à l'intérêt simple avant jugement au taux annuel de 10 p. 100, pour la période allant de la date où elle intenta ses actions au 31 décembre 1990, et par la suite au taux de 7 p. 100 jusqu'au règlement de tout compte.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code civil du Bas-Canada, art. 2242, 2261, 2267.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 3, 20, 39(1).
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1), 44, 58, 61(1).
Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, ch. I-8.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 500.

JURISPRUDENCE

DÉCISION NON SUIVIE:

Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

APPLIED:

Sibo Inc. et al. v. Posi-Slope Enterprises Inc. (1984), 5 C.P.R. (3d) 111 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1976] R.P.C. 231 (Ch. D.); *Hydro-Québec c. Dableh*, judgment dated November 25, 1991, Montréal 500-09-001071-919, J.E. 92-32 (Que. C.A.), not yet reported; *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 18 D.L.R. (3d) 215; 1 C.P.R. (2d) 1 (Ex. Ct.); *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (F.C.A.) on issue of whether sale of component parts in Canada constitutes infringement; *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32; 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.); *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* (1972), 173 USPQ 769 (Sup. Ct.); *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Global Upholstery Co. Ltd. v. Galaxy Office Furniture Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (F.C.T.D.); affd [1981] 1 S.C.R. 504; *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. v. Pott, Cassels, & Williamson* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36; [1937] 1 D.L.R. 21; *Neilson and Others v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1.

DISTINGUISHED:

Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries Inc. et al. (1981), 57 C.P.R. (2d) 29; 39 N.R. 561 (F.C.A.); *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Sons, Ltd.* (1900), 17 R.P.C. 189 (Ch. D.); *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (F.C.A.) on issue of whether assembly outside of Canada of Canadian manufactured component parts constitutes infringement.

CONSIDERED:

United Horse Nail Co. v. Stewart (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.); *Dubiner, Samuel v. Cheerio Toys & Games Ltd.*, [1966] Ex. C.R. 801; (1966), 55 D.L.R. (2d) 420; 49 C.P.R. 155; 32 Fox Pat. C. 76; *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.).

REFERRED TO:

Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.); *J.M. Voith GMBH v. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22; 27 C.P.R. (3d) 289; 30 F.T.R. 35 (F.C.T.D.); *J.M. Voith GmbH et al. v. Beloit Corp. et al.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (F.C.A.); leave to appeal to the Supreme Court of Canada refused [1992] 1 S.C.R. viii; *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 F.C. 373; (1986), 11 C.I.P.R. 221; 12 C.P.R. (3d) 289; 7 F.T.R. 81 (T.D.); *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (F.C.T.D.).

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Sibo Inc. et autres c. Posi-Slope Enterprises Inc. (1984), 5 C.P.R. (3d) 111 (C.F. 1^{re} inst.); *American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1976] R.P.C. 231 (Ch. D.); *Hydro-Québec c. Dableh*, jugement en date du 25 novembre 1991, Montréal 500-09-001071-919, J.E. 92-32 (C.A. Qué.), encore inédit; *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 18 D.L.R. (3d) 215; 1 C.P.R. (2d) 1 (C. de l'É.); *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (C.A.F.) sur la question de savoir si la vente au Canada d'éléments constitutifs vaut contrefaçon; *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32; 17 Fox Pat. C. 125 (C. de l'É.); *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* (1972), 173 USPQ 769 (Sup. Ct.); *Teledyne Industries, Inc. et autre c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.); *Global Upholstery Co. Ltd. c. Galaxy Office Furniture Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par [1981] 1 R.C.S. 504; *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. v. Pott, Cassels, & Williamson* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.); *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36; [1937] 1 D.L.R. 21; *Neilson and Others v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc. et autre (1981), 57 C.P.R. (2d) 29; 39 N.R. 561 (C.A.F.); *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Sons, Ltd.* (1900), 17 R.P.C. 189 (Ch. D.); *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281; 8 C.P.R. (3d) 241; 63 N.R. 218 (C.A.F.) sur la question de savoir si l'assemblage à l'étranger d'éléments constitutifs fabriqués au Canada vaut contrefaçon.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

United Horse Nail Co. v. Stewart (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.); *Dubiner, Samuel v. Cheerio Toys & Games Ltd.*, [1966] Ex. C.R. 801; (1966), 55 D.L.R. (2d) 420; 49 C.P.R. 155; 32 Fox Pat. C. 76; *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy (1986), 7 C.I.P.R. 205; 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (C.A.F.); *J.M. Voith GMBH c. Beloit Corp.* (1989), 26 C.I.P.R. 22; 27 C.P.R. (3d) 289; 30 F.T.R. 35 (C.F. 1^{re} inst.); *J.M. Voith GmbH et autres c. Beloit Corp. et autres* (1991), 36 C.P.R. (3d) 322 (C.A.F.); demande de pourvoi en Cour suprême du Canada rejetée [1992] 1 R.C.S. viii; *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 C.F. 373; (1986), 11 C.I.P.R. 221; 12 C.P.R. (3d) 289; 7 F.T.R. 81 (1^{re} inst.); *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (C.F. 1^{re} inst.).

AUTHORS

Baudoin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Cowansville, Quebec: Editions Y. Blais, 1990.
 Friedman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 3rd ed., Toronto: Carswell, 1986.

ACTION for infringement of patent for new arrangement of rolls and felts in the press section of a paper machine. Action allowed in part.

COUNSEL:

Donald J. Wright, Q.C. for Beloit Canada and Beloit Corporation.

James D. Kokonis and *A. David Morrow* for Valmet-Dominion Inc. and General Electric Canada Inc.

Roger T. Hughes and *Timothy M. Lowman* for J.M. Voith GmbH and Voith S.A.

SOLICITORS:

Ridout & Maybee, Toronto, for Beloit Canada and Beloit Corporation.

Smart & Biggar, Ottawa, for Valmet-Dominion Inc. and General Electric Canada Inc.

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for J.M. Voith GmbH and Voith S.A.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

ROULEAU J.: In this action [T-1607-86] the plaintiff seeks relief from infringement of its patent, which involves a new arrangement or disposition of rolls and felts in the press section of a paper machine in such a manner as to create a succession of three dewatering nips in close proximity, conveying a supported web, before an open draw. The increased dewatering which came about as a result of the structural change in a press section strengthened the web, permitting the speeding up of paper machines and thus increasing productivity. The speed aspect, although referred to in the disclosure of the patent, is not specifically mentioned in the claims under attack.

The plaintiff seeks an injunction restraining the defendants from manufacturing, using, selling or inducing or assisting others to manufacture, use or sell tri-nip press sections; damages or an accounting

DOCTRINE

Baudoin, J.-L. *La responsabilité civile délictuelle*, 3^e éd., Cowansville, Québec: Éditions Y. Blais, 1990.
 Friedman, G. H. L. *Sale of Goods in Canada*, 3^e éd., Toronto: Carswell, 1986.

ACTION en contrefaçon de brevet protégeant une organisation nouvelle des rouleaux et feutres dans la presse des machines à papier. Action accueillie en partie.

AVOCATS:

Donald J. Wright, c.r., pour Beloit Canada et Beloit Corporation.

James D. Kokonis et *A. David Morrow* pour Valmet-Dominion Inc. et General Electric Canada Inc.

Roger T. Hughes et *Timothy M. Lowman* pour J.M. Voith GmbH et Voith S.A.

PROCUREURS:

Ridout & Maybee, Toronto, pour Beloit Canada et Beloit Corporation.

Smart & Biggar, Ottawa, pour Valmet-Dominion Inc. et General Electric Canada Inc.

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour J.M. Voith GmbH et Voith S.A.

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

LE JUGE ROULEAU: Il y a en l'espèce [T-1607-86] action de la demanderesse en contrefaçon de son brevet, qui porte sur une organisation ou disposition nouvelle des rouleaux et feutres dans la presse d'une machine à papier de manière à créer une succession de trois pinces essoreuses rapprochées, par lesquelles passe la feuille supportée avant le tirage ouvert. L'essorage accéléré du fait du changement dans la structure de la presse donne une feuille plus résistante, ce qui permet d'accélérer la vitesse des machines à papier et, partant, d'accroître la productivité. L'élément vitesse, dont fait état la divulgation du brevet, n'est pas expressément mentionné dans les revendications en cause.

La demanderesse conclut à injonction pour interdire aux défenderesses de fabriquer, d'exploiter, de vendre, ou d'encourager ou d'aider d'autres à fabriquer, à exploiter ou à vendre des presses à triple

of profits; an order directing the defendants VDI [Valmet Dominion Inc.] and GEC [General Electric Canada Inc.] to deliver up all infringing articles; as well as pre- and post-judgment interest and costs.

This action has a lengthy history, a summary of which is in order. The defendant VDI initially filed a statement of claim on June 4, 1986 in action number T-1268-86, impeaching the validity of the plaintiff's patent on the basis of prior knowledge and prior publication pursuant to subsection 27(1) and section 61 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. The plaintiff subsequently initiated its own claim against VDI, action number T-1450-86, filed on June 24, 1986, seeking a declaration that claims 1, 2 and 4 through 11 of its patent were valid and infringed, an injunction, and damages or an accounting of profits. The plaintiff argued that VDI was estopped by reason of *res judicata* and abuse of process from asserting the invalidity of its patent or denying infringement, since VDI was a privy of Valmet Oy, against whom Beloit had, in an earlier action, obtained a declaration of validity and injunction restraining the infringement of the patent in issue (*Beloit Can. Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205 (F.C.A.)).

The defendant Voith [J.M. Voith GmbH] filed a statement of claim against the plaintiff on June 6, 1986, in action number T-1350-86, also impeaching the validity of the patent on the basis of prior knowledge and prior publication under subsections 27(1) and 61(1) of the *Patent Act*. Beloit in turn commenced action number T-1607-86 against Voith on July 11, 1986, seeking a declaration of validity of claims 1, 2 and 4 through 12 of their patent, as well as damages and injunctive relief against Voith for infringement.

In October 1986, the plaintiff initiated proceedings against the defendant GEC [General Electric Canada], action number T-2253-86, seeking a declaration that claims 1, 2 and 4 through 11 of its patent were valid and infringed by GEC. Once again, Beloit

pince; à dommages-intérêts ou restitution des bénéfiques, à ordonnance pour contraindre les défenderesses VDI [Valmet Dominion Inc.] et GEC (General Electric Canada Inc.) à lui livrer les articles argués de contrefaçon; et à dépens et intérêts avant et après jugement.

Cette action a une longue histoire, qu'il convient de rappeler brièvement. Elle a commencé le 4 juin 1986, date à laquelle la défenderesse VDI dépose une déclaration dans l'action n° T-1268-86, pour contester la validité du brevet de la demanderesse à raison de connaissance et de publication antérieures, en application du paragraphe 27(1) et de l'article 61 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. Subséquemment, par déclaration déposée le 24 juin 1986 sous le numéro T-1450-86, la demanderesse intente contre VDI sa propre action en jugement déclarant que les revendications 1, 2 et 4 à 11 de son brevet sont valides et ont été contrefaites, et aussi en injonction, dommages-intérêts et restitution des bénéfiques. La demanderesse fait valoir que VDI est irrecevable, du fait de la force de la chose jugée et en raison de son abus des procédures, à conclure à l'invalidité de son brevet ou à nier qu'elle l'ait contrefait, étant donné que VDI est une ayant-cause de Valmet Oy, contre laquelle Beloit avait obtenu, dans une action antérieure, un jugement déclaratoire de validité et une injonction lui interdisant de contrefaire le brevet en cause (*Beloit Can. Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 7 C.I.P.R. 205 (C.A.F.)).

La défenderesse Voith [J.M. Voith GmbH], par déclaration déposée le 6 juin 1986 sous le numéro T-1350-86, intente également contre la demanderesse une action en invalidation de son brevet à raison de connaissance et de publication antérieures, en application des paragraphes 27(1) et 61(1) de la *Loi sur les brevets*. À son tour, Beloit intente le 11 juillet 1986 contre Voith, sous le numéro T-1607-86, une action en jugement déclaratoire de la validité des revendications 1, 2 et 4 à 12 de son brevet, et en dommages-intérêts et injonction contre Voith pour contrefaçon.

En octobre 1986, la demanderesse intente contre la défenderesse GEC [General Electric Canada], sous le numéro T-2253-86, une action en jugement déclarant que les revendications 1, 2 et 4 à 11 de son brevet sont valides et ont été contrefaites par GEC. Cette

sought an injunction as well as damages and an accounting of profits. GEC counterclaimed, impeaching the validity of the plaintiff's patent on the same grounds as the other two defendants.

By order dated October 20, 1988, Giles A.S.P., ordered that the questions of the extent of the infringement of any rights of the plaintiff, the damages flowing from any infringement of any rights of Beloit, and, the profits arising from the infringement of the plaintiff's rights, if any, be, after trial the subject-matter of a reference under Rule 500 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663], if necessary.

When this action originally went to trial, it was combined for the sake of expediency, with actions T-1350-86, T-1450-86, T-1268-86 and T-2253-86. On November 17, 1989 I issued a decision dismissing Beloit's infringement actions no. T-1450-86 against VDI, no. T-1607-86 against Voith, and no. T-2253-86 against GEC [(1989), 26 C.I.P.R. 22]. I further allowed the impeachment actions by VDI (T-1268-86) and by Voith (no. T-1350-86) against the plaintiff's patent, and the counterclaims against the plaintiff. In addition, a declaration was granted that Beloit's Canadian patent no. 1,020,383 was invalid.

Appeals were taken in each of the five actions. By judgment dated June 4, 1991, the Federal Court of Appeal:

1. set aside the dismissal of Beloit's action for infringement, the expungement of Beloit's Canadian letters patent 1,020,383 and the awards of cost to Voith, VDI and GEC;
2. declared Canadian letters patent 1,020,383 and claims 1, 2 and 4 to 12 thereof to be valid; and,
3. referred these matters back for a continuance of the trial on the issue of infringement.

The defendants' applications for leave to appeal to the Supreme Court of Canada were dismissed [[1992] 1 S.C.R. viii].

fois encore, Beloit conclut à injonction, à dommages-intérêts et à restitution des bénéfiques. GEC réplique par une demande reconventionnelle pour contester la validité du brevet de la demanderesse par les mêmes motifs que les deux autres défenderesses.

Par ordonnance en date du 20 octobre 1988, le protonotaire adjoint Giles a ordonné que les questions suivantes feraient, après le procès, l'objet d'un renvoi en application de la Règle 500 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663], le cas échéant: l'ampleur de l'atteinte aux droits de la demanderesse, les dommages-intérêts découlant de l'atteinte aux droits de Beloit, et les bénéfiques, si bénéfiques il y a, provenant de l'atteinte aux droits de la demanderesse.

Au moment où cette action passa pour la première fois en jugement, elle a été, pour plus de commodité, combinée avec les actions T-1350-86, T-1450-86, T-1268-86 et T-2253-86. Le 17 novembre 1989, j'ai débouté Beloit de ses actions en contrefaçon n° T-1450-86 contre VDI, n° T-1607-86 contre Voith et n° T-2253-86 contre GEC [(1989), 26 C.I.P.R. 22]. J'ai en outre accueilli les actions de VDI (T-1268-86) et de Voith (n° T-1350-86) en invalidation du brevet de la demanderesse ainsi que les demandes reconventionnelles contre celle-ci. J'ai encore rendu un jugement déclarant que le brevet canadien n° 1,020,383 de Beloit était invalide.

Toutes les décisions rendues dans ces cinq actions ont été portées en appel. Par arrêt en date du 4 juin 1991, la Cour d'appel fédérale:

1. a infirmé la décision portant rejet de l'action en contrefaçon de Beloit, invalidation du brevet canadien n° 1,020,383 de Beloit et octroi des dépens à Voith, VDI et GEC;
2. a confirmé la validité du brevet canadien n° 1,020,383 ainsi que des revendications 1, 2 et 4 à 12 y contenues;
3. a renvoyé l'affaire pour la reprise du procès sur la question de la contrefaçon.

Les demandes, faites par les défenderesses, d'autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada ont été rejetées [[1992] 1 R.C.S. viii].

PRELIMINARY ISSUE

The issues now before me are whether the plaintiff's patent has been infringed by the defendants and if so, what remedies are available to it as a result. In this respect, there appeared to be some dispute between the parties as to the purpose of the three-day hearing before me on October 19, 20 and 21, 1992.

The plaintiff's position was that, in light of the order of *Giles A.S.P.*, it was only required to show that infringement of its patent had occurred and the matter would then be turned over for a reference in order to determine the extent of that infringement and the damages arising therefrom.

The defendants, on the other hand, contended that the plaintiff had the onus of proving each and every allegation of infringement contained within its statement of claim, as well as its entitlement to damages. It is not sufficient, according to the defendants, for the plaintiff to merely show one instance of infringement and then rely upon the order of *Giles A.S.P.* for a reference in order to determine the extent of the infringement and whether the plaintiff incurred damages as a result.

With due respect, it is my opinion that the plaintiff's position as to the purpose of this hearing and the function of the reference which has been ordered, is erroneous. In this respect, it is imperative to consider the finding of the Court of Appeal in its decision of June 4, 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 322], wherein it made the following finding at page 341:

In the result, the appeals against the judgments in the impeachment actions should be allowed and the expungement of Canadian patent No. 1,020,383 set aside.

The appeals against the judgments in the infringement actions should also be allowed and, pursuant to s. 52(b)(iii) of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1985, c. F-7, the matters referred back for a continuance of the trials on the issue of infringement.

Having considered these directions from the Court of Appeal, I have reached the following conclusions. First, the hearing before me constituted a continuation of the trial, commenced by the plaintiff in these actions by way of statement of claim. As such, the onus is on the plaintiff, upon whom carriage of these proceedings rests, to prove the allegations of

QUESTION PRÉALABLE

Il échet d'examiner si le brevet de la demanderesse a été contrefait par les défenderesses et, dans l'affirmative, quelle réparation la Cour peut lui accorder. À cet égard, il y a eu divergence entre les parties au sujet de l'objet de l'audience qui s'est déroulée devant moi pendant trois jours, les 19, 20 et 21 octobre 1992.

La demanderesse était d'avis que, vu l'ordonnance du protonotaire adjoint *Giles*, il lui suffisait de prouver qu'il y avait eu contrefaçon de son brevet et l'affaire ferait l'objet d'un renvoi destiné à déterminer l'ampleur de cette contrefaçon et le quantum des dommages-intérêts y afférents.

De leur côté, les défenderesses soutenaient qu'il incombait à la demanderesse de prouver chaque chef de contrefaçon figurant dans sa déclaration, de même que son droit aux dommages-intérêts. Et qu'il ne lui suffisait pas de prouver juste un cas de contrefaçon pour invoquer l'ordonnance du protonotaire adjoint *Giles* et demander un renvoi destiné à déterminer l'ampleur de la contrefaçon et à décider si elle en a subi un préjudice.

À mon avis, la demanderesse se trompe sur l'objet de cette audience et sur la fonction du renvoi qui a été ordonné. À cet égard, il est impératif d'examiner la décision en date du 4 juin 1991 [(1991), 36 C.P.R. (3d) 322], dans laquelle la Cour d'appel a tiré la conclusion suivante en page 341:

En conséquence, il faut accueillir les appels formés contre les jugements rendus dans les actions en invalidation, et infirmer l'invalidation du brevet canadien n° 1,020,383.

Il faut aussi accueillir les appels formés contre les jugements rendus contre les actions en contrefaçon et, conformément au sous-alinéa 52b)(iii) de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, renvoyer l'affaire pour la reprise des procès de contrefaçon.

Par suite de cette décision de la Cour d'appel, je suis parvenu aux conclusions suivantes. En premier lieu, l'audience devant moi représentait la reprise du procès, intenté par la demanderesse dans ces actions par voie de déclaration. C'est donc à la demanderesse, dont dépend la poursuite de cette procédure, qu'il incombe de prouver les chefs de contrefaçon

infringement contained within those claims. The plaintiff cannot, in other words, rely upon the order of Giles A.S.P. for a reference, as relieving it of the burden of proof which it has in these infringement actions.

Second, as I understand the arguments raised by the defendants in answer to the allegations of infringement made against them, there are a number of legal issues to be determined here, which are properly the subject-matter for a trial and not for a reference. Indeed, the issue of whether the patent in question has been infringed is a factual and legal question, not properly decided on a reference. In the present case, the inquiry into whether infringement has occurred included a number of complex and novel matters, for example, construing the patent, whether contracts for the sale of unascertained goods constitutes infringement, whether assembly outside of Canada constitutes infringement, and whether the plaintiff is estopped from the remedy it seeks by the expiration of prescription periods, to mention a few.

Clearly, these are not issues which are properly the subject-matter of a reference pursuant to Rule 500 of the *Federal Court Rules* which provides as follows:

Rule 500. (1) The Court may, for the purpose of taking accounts or making inquiries, or for the determination of any question or issue of fact, refer any matter to a judge nominated by the Associate Chief Justice, a prothonotary, or any other person deemed by the Court to be qualified for the purpose, for inquiry and report.

Accordingly, the purpose of a reference is to conduct an inquiry into questions of fact. As held by this Court in *Sibo Inc. et al. v. Posi-Slope Enterprises Inc.* (1984), 5 C.P.R. (3d) 111, the very wording of the Rule limits it to purely factual matters and it is never considered or used for solving questions of law by anyone other than a judge of the court. The function of a reference under Rule 500 is not to determine whether infringement has occurred but rather, if infringement is found to have taken place after trial, to turn over to a referee the task of ascertaining what damages, if any, have been suffered.

I am satisfied therefore, that the plaintiff clearly bears the onus of proving those allegations of infringement contained within its statements of claim

qu'elle fait valoir. Autrement dit, elle ne peut pas s'appuyer sur l'ordonnance de renvoi du protonotaire adjoint Giles pour se dispenser de la charge de la preuve qui lui incombe dans ces actions en contrefaçon.

En second lieu, je vois que dans les arguments qu'elles opposent aux chefs de contrefaçon, les défenderesses soulèvent certains points de droit à trancher en l'espèce, lesquels relèvent du procès et non du renvoi. En effet, la question de savoir si le brevet en cause a été contrefait est une question de fait et de droit, laquelle ne saurait être tranchée dans le cadre d'un renvoi. En l'espèce, l'examen de la question de savoir s'il y a eu contrefaçon embrasse certaines matières complexes et inédites, par exemple l'interprétation du brevet, la question de savoir s'il y a contrefaçon en cas de contrat de vente d'objets incertains ou en cas d'assemblage à l'extérieur du Canada, et si la demanderesse est irrecevable à prétendre aux mesures de réparation demandées du fait qu'il y a eu prescription, pour ne mentionner que ces questions.

Il est clair qu'il ne s'agit pas là de questions susceptibles d'être tranchées par renvoi visé à la Règle 500 des *Règles de la Cour fédérale*, qui porte:

Règle 500. (1) La Cour pourra, aux fins d'établir des comptes ou de faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point ou une question de fait en litige, renvoyer toute matière devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou toute autre personne que la Cour estime compétente en l'occurrence, pour enquête et rapport.

Ainsi, le renvoi a pour objet d'examiner des questions de fait. Comme l'a conclu cette Cour dans *Sibo Inc. et autres c. Posi-Slope Enterprises Inc.* (1984), 5 C.P.R. (3d) 111, le libellé même de cette Règle limite le renvoi aux points purement de fait; le renvoi n'a jamais été destiné à résoudre des points de droit par quiconque n'est pas un juge de la Cour. Le renvoi prévu à la Règle 500 n'a pas pour fonction d'examiner s'il y a eu contrefaçon, mais de confier à un arbitre, si la Cour conclut à contrefaçon, la tâche de déterminer quel est le préjudice y afférent, si préjudice il y a.

Je conclus donc qu'il incombe clairement à la demanderesse de prouver les chefs de contrefaçon formulés dans sa déclaration, et que le renvoi est

and it is restricted, for the purpose of determination of damages on the reference, to those instances of infringement which it successfully proves during trial. I turn now to the question of infringement.

CONSTRUING THE PATENT

Before dealing with the question of infringement, the Court must first construe the patent, bearing in mind that the patent is not addressed to members of the public generally, but to persons skilled in the art. In this regard, courts have generally been guided by the law as expressed by Whitford J. in *American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1976] R.P.C. 231 (Ch. D.) at page 234:

The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted . . . One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification . . . In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid . . .

An understanding of the claims, a determination as to their scope—what lawyers call the construction of the claims—is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately.

The construction of the claims in the patent in this case were the subject of discussion in my decision of November 17, 1989 and by the Court of Appeal in its decision of June 4, 1991. The proper starting point therefore, is to examine what these decisions said concerning the claims in issue.

In construing the patent in my previous decision I stated as follows at page 73:

Claim 1 is the underpinning for what is alleged to have been invented; there is no doubt that it is a combination of previously known elements as stated in the pleadings. The essential ingredients are three nips on common rolls before an open draw, the first nip being double felted and the web supported on both sides throughout. There is nothing mysterious about the expression "open draw" since this followed all press sections on commercial paper machines. What is essential is that there be three nips on closely related common rolls. Though emphasized, speed or increased productivity is not claimed nor does it form part of the monopoly as enunciated. Speed is an issue that, if included in the claims, would lead to ambiguity

strictement limité à la détermination des dommages-intérêts relatifs aux chefs de contrefaçon prouvés au procès. J'en viens maintenant à la question de la contrefaçon.

INTERPRÉTATION DU BREVET

Avant de statuer sur la question de la contrefaçon, la Cour doit interpréter le brevet, compte tenu de ce que le brevet n'est pas destiné au grand public mais aux spécialistes de ce domaine. Sur ce point, les tribunaux se sont généralement guidés sur la règle de droit définie par le juge Whitford dans *American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.*, [1976] R.P.C. 231 (Ch. D.), en page 234:

[TRADUCTION] La première chose à faire dans une affaire de brevet est de décider exactement quel monopole a été accordé au breveté . . . L'une des principales caractéristiques des revendications est qu'elles font savoir aux autres ce qu'ils n'ont pas le droit de faire pendant la durée du brevet, et la Loi sur les brevets prévoit expressément que les revendications doivent être claires, succinctes, et essentiellement fondées sur ce qui est divulgué dans le mémoire descriptif. . . De même, lorsqu'on considère les revendications, il faut qu'on soit en mesure de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et si elles sont incompréhensibles ou ambiguës, ou n'ont guère de rapport avec l'invention divulguée dans le mémoire descriptif, le brevet ne sera pas valide.

La première chose à faire, et à faire objectivement, c'est de comprendre les revendications, d'en cerner l'étendue, ce que les avocats appellent l'interprétation des revendications.

L'interprétation des revendications du brevet en cause a fait l'objet de ma décision du 17 novembre 1989 et de l'arrêt du 4 juin 1991 de la Cour d'appel. Il convient donc de prendre pour point de départ les conclusions de ces décisions sur les revendications dont il s'agit.

En interprétant le brevet dans ma décision précédente, voici ce que je conclus en page 73:

C'est sur la revendication 1 que repose l'invention présumée; il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'une combinaison d'éléments déjà connus, comme on l'a dit dans les plaidoiries. Les éléments essentiels sont trois pinces sur des rouleaux communs avant le tirage ouvert, la première pince comportant deux feutres et la feuille étant supportée des deux côtés tout au long du processus. Le terme «tirage ouvert» n'a rien de mystérieux puisque cet élément suit toujours la section des presses dans toutes les machines à papier commerciales. L'élément fondamental réside dans l'utilisation de trois pinces et de rouleaux communs très rapprochés. Bien que l'on ait insisté sur ce point, la vitesse ou l'augmentation de la productivité ne sont

since the three nip configuration, from all the evidence, was adaptable to high speed as well as slow speed machines; the configuration of rolls and felts can be applied to the production of newsprint and fine papers as well as board or heavy weight papers.

It was my view, that the plaintiff's invention had been anticipated by a prior publication of Mr. Christian Schiel ("the Schiel Paper"). The Court of Appeal, disagreed with this finding, but approved the construction I had attributed to the patent with the following comments at pages 339 and 340 of its decision:

In considering the Schiel paper and what the trial judge had to say about it, it is important to remember that while the figure plainly shows a tri-nip configuration, the text relates to that only when discussing configuration "c": the use of press nips I, II and III.

The remaining paragraphs quoted from the Schiel paper are at best ambivalent in recommending a double-felted first nip. Newsprint is produced on high speed machines. Its production, as found in *Valmet* and unquestioned here, is "the most common application of the invention in suit". While the double-felted first nip of arrangement "b" was good for reducing two-sidedness, better dryness—the objective of the Beloit invention—could be achieved with arrangement "a", which has no double-felted nips.

A fair reading of the entire Schiel paper, without the benefit of inadmissible parol evidence, leads only to the conclusion that its author had no thought that a three-nip configuration with a double felted first nip could be used in a high speed press section. Those essential elements of claim 1 of the patent, the claim upon which all other claims depend, are not taught by the Schiel paper.

This then is the proper construction to be given to the claims of the patent in question.

At the continuation of the trial, a substantial amount of time was spent debating whether "high speed" forms part of the claims at issue. The defendants argue that the Court of Appeal's decision leads to the conclusion that "high speed" is an essential element of the claims, and because there is no clear evidence as to what "high speed" meant as of the date the patent was applied for, the patent is ambiguous

pas revendiquées et ne font pas partie du monopole réclamé. La vitesse est un aspect qui, s'il était visé par les revendications, serait la source d'une ambiguïté car le montage à triple pince, d'après l'ensemble de la preuve, pouvait entrer dans la conception des machines rapides comme dans celle des machines lentes; le montage des rouleaux et des feutres peut être appliqué à la production de papier journal et de papiers minces, ainsi qu'à celle de cartons et de papiers de poids plus grand.

Je concluais que l'invention de la demanderesse avait été devancée par une publication antérieure de M. Christian Schiel («le mémoire Schiel»). La Cour d'appel a infirmé cette conclusion mais approuvé l'interprétation que je faisais du brevet, par ces observations en pages 339 et 340 de sa décision:

En considérant le mémoire Schiel et ce qu'en disait le juge de première instance, il faut se rappeler qu'alors que la figure illustre clairement un montage à trois pinces, le texte n'en parle qu'au sujet du montage «c», avec l'utilisation des trois pinces I, II et III.

Les autres paragraphes cités du mémoire Schiel sont au mieux ambivalents pour ce qui est de recommander une première presse à double feutre. Le papier journal est fabriqué par des machines à grande vitesse. Sa production, selon la conclusion de l'arrêt *Valmet* qui n'est pas contestée en l'espèce, est «l'application la plus courante de l'invention en cause». Alors que la première pince à double feutre du montage «b» était la plus apte à réduire la différence entre les deux faces, du papier plus sec—qui est l'objectif de l'invention Beloit—pouvait être obtenu avec le montage «a», qui n'a pas de pince à double feutre.

Un examen impartial du mémoire Schiel, sans le secours de témoignages oraux inadmissibles, oblige à conclure que son auteur n'envisageait nullement la possibilité qu'un montage à trois pinces, dont la première est à double feutre, pût être utilisée dans une section de presse à grande vitesse. Ces éléments essentiels de la revendication n° 1 du brevet, celle sur laquelle reposent toutes les autres revendications, ne sont pas révélés par le mémoire Schiel.

C'est donc l'interprétation qu'il convient de faire des revendications du brevet en cause.

À la reprise du procès, beaucoup de temps a été consacré aux débats sur la question de savoir si la «grande vitesse» est un élément de ces revendications. Les défenderesses soutiennent que la décision de la Cour d'appel oblige à conclure que la «grande vitesse» en est un élément essentiel et, attendu qu'il n'y a aucune preuve concluante de ce que «grande vitesse» signifiait à la date de la demande de brevet,

and not inherently capable of being precisely interpreted.

I cannot accept this reasoning. There is nothing in either of the above quotations which would lead to the inference that high speed is an essential element of the plaintiff's patent. What is protected by claim 1 of the patent is a three-nip configuration with a double-felted first nip before an open draw. The fact that the invention also serves to increase speed, does not make high speed part of the invention nor am I persuaded that the plaintiff must accept high speed as part of its patent. For this reason, I can only reiterate what I stated in my previous decision, and which was approved by the Court of Appeal, that the speed aspect, although referred to in the disclosure of the patent, is not specifically mentioned in the claims under attack.

Accordingly, the claims in issue are not limited to high speed press sections and the defendants' argument, that the patent is ambiguous on the point of high speed and cannot be construed, must fail.

INFRINGEMENT

Having determined what monopoly is covered by the patent, it remains to be decided whether the defendants have infringed it. There are eleven contracts in issue here which the plaintiff maintains constitute infringement of its patent:

1. One complete machine except headbox, sold by the defendant GEC to Midtec Paper Corporation. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec in June, 1979. Installation of machine in Kimberly, Wisconsin.

2. One complete machine sold by the defendant GEC to Donohue-Normick Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on August 13, 1980. Installation of machine in Amos, Quebec.

3. A press-section rebuild sold by the defendant GEC to Consolidated-Bathurst Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on July 11, 1980. Installation in Shawinigan, Quebec.

le brevet en cause est ambigu et ne se prête pas à une interprétation précise.

Je n'accueille pas ce raisonnement. Rien dans les conclusions citées ci-dessus ne permet de conclure que la grande vitesse est un élément essentiel du brevet de la demanderesse. Ce que protège la revendication n° 1 du brevet, c'est la configuration à trois pinces avec la première pince à double feutre avant le tirage ouvert. Le fait que cette invention permet aussi d'accroître la vitesse ne signifie pas que la grande vitesse en fait partie intégrante, et je ne suis pas persuadé non plus que la demanderesse doit accepter que la vitesse élevée soit un élément de son invention. Pour cette raison, je ne peux que réitérer ce que j'ai dit dans ma décision précédente, et qui a été approuvé par la Cour d'appel, savoir que l'élément vitesse, bien que mentionné dans la divulgation du brevet, ne figure pas expressément dans les revendications en cause.

En conséquence, celles-ci ne sont pas limitées aux presses à grande vitesse, et l'argument des défenderesses doit être rejeté qui veut que le brevet soit ambigu au sujet de la grande vitesse et ne se prête pas à interprétation.

CONTREFAÇON

La question de savoir quel monopole est protégé par le brevet étant résolue, il reste à examiner si les défenderesses y ont porté atteinte. Il y a onze contrats dont la demanderesse affirme qu'ils opèrent contrefaçon de son brevet:

1. Une machine complète sauf la caisse d'arrivée, vendue par la défenderesse GEC à Midtec Paper Corporation. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) en juin 1979. Installation de la machine à Kimberly, Wisconsin.

2. Une machine complète vendue par la défenderesse GEC à Donohue-Normick Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 13 août 1980. Installation de la machine à Amos (Québec).

3. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse GEC à Consolidated-Bathurst Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 11 juillet 1980. Installation à Shawinigan (Québec).

4. Two complete machines sold by defendant VDI to Klockner Stadler Hunter Ltd. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on April 29, 1983. Installation of machines in South Sabah, Malaysia.

5. One press-section with minor dryer rebuild sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec in February, 1985. Installation in Thunder Bay, Ontario.

6. One complete machine except dryer sold by defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on September 12, 1985. Installation in Corner Brook, Newfoundland.

7. One complete machine sold by defendant VDI to Donohue Malbaie Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on September 18, 1985. Installation made in Clermont Mill, Quebec.

8. One complete machine sold by defendant VDI to Repap N.B. Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on January 31, 1985. Installation made in Newcastle, New Brunswick.

9. A press section rebuild sold by defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau).

10. A press section rebuild sold by defendant Voith to British Columbia Forest Products.

As previously mentioned, these are the contracts which the plaintiff has proven during trial and it is therefore restricted in its quest for damages to those incidents, should it succeed in showing that infringement has occurred. It is not open to the plaintiff to produce other evidence of infringement during the course of the reference.

PRESCRIPTION

I intend to deal first with the preliminary issue of whether all claims against the defendant GEC and those against VDI in relation to the two South Sabah machines are prescribed under Article 2261 of the *Civil Code of Lower Canada*.

4. Deux machines complètes vendues par la défenderesse VDI à Klockner Stadler Hunter Ltd. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 29 avril 1983. Installation des machines au Sabah du Sud, en Malaysia.

5. Une presse avec sécherie légèrement remise à neuf, vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited. Offre, acceptation et contrats faits à Montréal (Québec) en février 1985. Installation à Thunder Bay (Ontario).

6. Une machine complète sauf la sécherie vendue par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 12 septembre 1985. Installation à Corner Brook (Terre-Neuve).

7. Une machine complète vendue par la défenderesse VDI à Donohue Malbaie Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 18 septembre 1985. Installation à Clermont Mill (Québec).

8. Une machine complète vendue par la défenderesse VDI à Repap N.B. Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 31 janvier 1985. Installation à New Castle (Nouveau-Brunswick).

9. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau).

10. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à British Columbia Forest Products.

Comme indiqué *supra*, il s'agit là de contrats dont la demanderesse a produit la preuve au procès; elle y est donc limitée en ce qui concerne les dommages-intérêts au cas où il serait jugé qu'il y a eu contrefaçon. Elle ne sera pas recevable à produire d'autres preuves de contrefaçon au cours de la procédure de renvoi.

PRESCRIPTION LÉGALE

Je tiens à examiner en premier lieu la question préalable de savoir si tous les chefs de demande contre GEC et les chefs de demande contre VDI au sujet des deux machines installées au Sabah du Sud sont prescrits par application de l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada*.

In the case at bar, the plaintiffs rely on Gibson J. in *Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.). They submit that their claim for some contracts arising in Quebec and executed well beyond the two-year prescription period are not barred as argued by the defendants. Gibson J. wrote the following at page 167:

A claim for damages and a claim for an accounting of profits are not reconcilable. Only one may be had: *Neilson et al. v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1 at p. 22; *The United Horse Shoe and Nail Co., Ltd. v. Stewart & Co.* (1888), 5 R.P.C. 260 at p. 266.

If instead of damages, an account of profits is had, art. 2261 of the *Civil Code* of the Province of Quebec does not apply. Instead, the omnibus prescription provision of art. 2242 applies which is thirty (30) years.

The *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, is silent with respect to limitation periods during which one can institute an action for infringement. Subsection 39(1) of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] states that in such cases the law of the relevant province applies. In *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 1 (Ex. Ct.), the issue was addressed by Jackett J., then President of the Court. The following is taken from the headnote:

The second question related to the extent any Statute of Limitations or any law of prescription operates to bar any part of the plaintiff's infringement claim that arises in Ontario or Quebec. The plaintiff contended that the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 208, did not contain a period of prescription or limitation and that there was, therefore, no applicable time limit to the bringing of the action.

As to the second question: Infringement of a patent is a tort or wrong at common law and delict or offence under the law of Quebec.

In Quebec, art. 2261 of the *Civil Code of Quebec* that came into force August 1, 1866, required that actions for damages resulting from "offences" be instituted within two years. That law was continued in force in Quebec by s. 129 of the *B.N.A. Act, 1867* subject to repeal or alteration by the appropriate jurisdiction of Canada or Quebec. Under the present *Civil Code of Quebec*, art. 2261 is to the same effect.

I have reviewed the authorities cited by Gibson J., *Neilson and Others v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1 and

En l'espèce, les demanderesse invoquent la décision rendue par le juge Gibson dans *Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), pour soutenir que leurs chefs de demande relatifs à certains contrats conclus au Québec et signés longtemps avant le commencement du délai de prescription de deux ans ne sont pas irrecevables comme le prétendent les défenderesses. Le juge Gibson s'est prononcé en ces termes en page 167:

[TRADUCTION] Dommages-intérêts et restitution des bénéfices sont deux chefs de demande inconciliables. On ne peut faire valoir que l'un ou l'autre; V. *Neilson et al. v. Betts* (1871), L.R. 5 H.L. 1 à la p. 22; *The United Horse Shoe and Nail Co., Ltd. v. Stewart & Co.* (1888), 5 R.P.C. 260, à la p. 266.

S'il y a demande de restitution des bénéfices mais non pas de dommages-intérêts, l'article 2261 du *Code civil* de la province de Québec ne s'applique pas. Dans ce cas, c'est le délai général de prescription de trente (30) ans prévu à l'article 2242 qui s'applique.

La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, est muette quant au délai de prescription des actions en contrefaçon. Selon le paragraphe 39(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7], la loi applicable est celle de la province où surviennent les faits de la cause. Dans *Mastini v. Bell Telephone Co. of Canada et al.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 1 (C. de l'É.), le juge Jackett qui était à l'époque le président de la Cour s'est penché sur la question, et sa conclusion se dégage du sommaire de la décision comme suit:

[TRADUCTION] Il s'agit en deuxième lieu de savoir dans quelle mesure il y avait prescription légale de telle ou telle partie de l'action en contrefaçon du demandeur qui prenait naissance en Ontario ou au Québec. Le demandeur soutient que la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 208, ne prévoit aucun délai de prescription, et qu'il n'y a donc aucun délai applicable à l'introduction de l'action.

Quant à la seconde question: la contrefaçon est un tort ou wrong en common law, et un délit au regard de la loi du Québec.

L'article 2261 du *Code civil de la province de Québec*, qui est entré en vigueur le 1^{er} août 1866, prévoit que toute action en dommages-intérêts résultant de «délits» se prescrit par deux ans. Cette loi est restée en vigueur au Québec par application de l'article 129 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*. Sous le régime de l'actuel *Code civil du Québec*, l'article 2261 produit le même résultat.

J'ai examiné les précédents cités par le juge Gibson, savoir *Neilson and Others v. Betts* (1871), L.R. 5

United Horse Nail Co. v. Stewart (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.). They do not sustain the analysis he performed. In *United Horse Nail Co.*, *supra*, Lord Watson wrote at page 266:

It was held by this House in *Neilson v. Betts*, that a patentee cannot claim both profits and damages, but must choose between them; and the Appellants have made their election by raising the present action.

In *Neilson*, *supra*, the House of Lords wrote, at page 22:

My Lords, I have only farther to observe that the decree of the Court below directed not only an inquiry as to damages, but also an account of profits. The two things are hardly reconcilable, for if you take an account of profits you condone the infringement. I therefore think, my Lords, that we were right in calling upon the Respondent's Counsel to elect between the two

It is apparent to me that these two cases stand for the proposition that once a patentee has succeeded at trial he cannot claim both damages as well as an accounting of profits but must elect one or the other. As I see it, what Gibson J. concluded has the effect of creating a cause of action out of a remedy (accounting of profit), extending prescription to 30 years.

Lending further support to my finding is the case of *Hydro-Québec c. Dableh*, judgment dated November 25, 1991, J.E. 92-32 (Que. C.A.). This was a patent infringement action in which the plaintiff claimed damages or in the alternative an accounting of profits. On motion that went to the Quebec Court of Appeal, Hydro-Quebec sought to have the plaintiff elect, prior to the pursuit of the infringement action, one or the other of the two remedies claimed. The Quebec Court of Appeal maintained that a patent infringement action was a single cause of action and no two remedies could be claimed; the plaintiff was ordered to elect one or the other of the remedies claimed. This further emphasizes the fact that an accounting of profits cannot be a cause of action but only a remedy.

Article 2261 of the *Civil Code of Lower Canada* in French reads as follows:

H.L. 1 et *United Horse Nail Co. v. Stewart* (1888), 5 R.P.C. 260 (H.L.). Ils ne s'accordent pas avec l'analyse qu'il a faite. Dans *United Horse Nail Co.*, *supra*, lord Watson a fait cette observation en page 266:

^a [TRADUCTION] Par son arrêt *Neilson v. Betts*, cette Chambre a jugé que le breveté ne peut conclure à la fois à restitution des bénéfiques et à dommages-intérêts, mais doit choisir entre ces deux chefs de demande; en l'espèce, les Appelants ont arrêté leur choix par cette action.

^b Dans *Neilson*, *supra*, la Chambre des lords s'est prononcée en ces termes, à la page 22:

^c [TRADUCTION] Vos Seigneuries, il y a lieu de noter que la décision de l'instance inférieure ordonnait non seulement le calcul des dommages-intérêts, mais aussi la restitution des bénéfiques. Les deux ne sont guère compatibles, car celui qui accepte la restitution des bénéfiques tolère la contrefaçon. J'en conclus, Vos Seigneuries, que nous avons eu raison de demander à l'avocat de l'Intimée de choisir entre les deux . . .

^d À mon sens, ces deux arrêts posent pour principe qu'une fois jugé qu'il y a eu contrefaçon, le breveté ne peut demander à la fois des dommages-intérêts et la restitution des bénéfiques, mais doit choisir l'une ou l'autre de ces mesures de réparation. Je pense que la conclusion du juge Gibson a pour effet de faire une cause d'action d'une mesure de réparation (la restitution des bénéfiques), portant ainsi le délai de prescription à 30 ans.

^e Ma conclusion trouve encore confirmation dans la décision *Hydro-Québec c. Dableh*, jugement en date du 25 novembre 1991, J.E. 92-32 (C.A. Qué.). Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle le demandeur concluait à dommages-intérêts et, subsidiairement, à restitution des bénéfiques. Par requête qui est allée devant la Cour d'appel du Québec, Hydro-Québec a cherché à contraindre le demandeur à choisir, avant la poursuite de l'action en contrefaçon, l'un ou l'autre des deux chefs de demande. La Cour d'appel du Québec a jugé que la contrefaçon de brevet était une cause d'action unique qui ne se prêtait pas à deux chefs de demande; elle a ordonné au demandeur de choisir l'un ou l'autre. Voilà qui confirme que la restitution des bénéfiques n'est pas une cause d'action mais seulement une mesure de réparation.

^f La version française de l'article 2261 du *Code civil du Bas-Canada* porte ce qui suit:

Art. 2261. *L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:*

1. *Pour séduction et frais de gésine;*
2. *Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables;*
3. *Pour salaires des employés non réputés domestiques et dont l'engagement est pour une année ou plus;*
4. *Pour dépenses d'hôtellerie et de pension.*

The English translation is the following:

Art. 2261. The following actions are prescribed by two years:

1. For seduction, or lying-in expenses;
2. For damages resulting from offences or quasi-offences, whenever other provisions do not apply;
3. For wages of workmen not reputed domestics and who are hired for a year or more;
4. For hotel or boarding-house charges.

My reading of the French and English versions do not give rise to inconsistencies but, apparently, there have been problems with respect to interpreting the word "dommages" or "damages".

In some situations "*actions en dommages*" have been construed to have the same meaning as "*actions en dommages et intérêts*". It is generally agreed that an action for "damages" is prescribed by two years; on the other hand, it may be suggested that the remedy, an accounting of profit, is not prescribed because it is not specifically dealt with in the Code under Article 2261; it would only be barred after 30 years under Article 2242 which is an omnibus section which reads as follows in French and in English:

Art. 2242. *Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.*

Art. 2242. All things, rights and actions the prescription of which is not otherwise regulated by law, are prescribed by thirty years, without the party prescribing being bound to produce any title, and notwithstanding any exception pleading bad faith.

Throughout the *Civil Code of Lower Canada* the word "damages" in the English version is used interchangeably and gives rise to two different definitions:

Art. 2261. L'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:

1. Pour séduction et frais de gésine;
2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d'autres dispositions applicables;
3. Pour salaires des employés non-réputés domestiques et dont l'engagement est pour une année ou plus;
4. Pour dépenses d'hôtellerie et de pension.

b En voici la traduction anglaise:

Art. 2261. *The following actions are prescribed by two years:*

1. *For seduction and lying-in expenses;*
2. *For damages resulting from offences or quasi-offences, whenever other provisions do not apply;*
3. *For wages of workmen not reputed domestics and who are hired for a year or more;*
4. *For hotel or boarding house charges.*

e Je ne vois aucune incompatibilité entre les deux versions française et anglaise, mais il appert que l'interprétation du mot «dommages» ou «damages» a donné lieu à des difficultés.

Dans certains cas, «actions en dommages» a été interprété comme ayant la même signification que «actions en dommages-intérêts». Il est généralement reconnu que l'action en «dommages» se prescrit par deux ans; par contre, on pourrait soutenir que la mesure de réparation, c'est-à-dire la restitution des bénéfices, n'est pas soumise au même délai de prescription parce qu'elle n'est pas expressément visée par l'article 2261 du Code, mais qu'elle se prescrirait par 30 ans par application de l'article 2242 qui est la disposition générale, et dont voici les deux versions française et anglaise:

Art. 2242. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Art. 2242. All things, rights and actions the prescription of which is not otherwise regulated by law, are prescribed by thirty years, without the party prescribing being bound to produce any title, and notwithstanding any exception pleading bad faith.

j Tout au long du *Code civil du Bas-Canada*, le terme «damages» s'emploie indifféremment dans la version anglaise où elle peut avoir deux sens: (1) pré-

(1) harm or prejudice caused due to a faulty act or delict; or (2) the compensation or indemnity that can be recovered if harm has been done.

The first definition is that which establishes the right to a cause of action. The second is the remedy which can be recovered because of the wrong committed, hence "*dommages et intérêts*".

In *La responsabilité civile délictuelle*, 3rd ed., Cowansville, Quebec: Yvon Blais, 1990, J.-L. Baudoin wrote, and I summarize and paraphrase: reviewing of course the French version of the Code, he submits that when the word "*dommage(s)*" is used on its own, it generally describes a prejudice, injury or harm resulting from a delict or faulty act (tort), that which is done and gives rise to a cause of action. When in the Code we find the combination of words "*dommages et intérêts*" it is generally dealing with articles designating pecuniary compensation or remedy.

Article 2261 describes situations which give rise to a cause of action and not the remedy of "*dommages et intérêts*". Under paragraph 2 of Article 2261, once a plaintiff establishes that he has suffered a loss, injury or "*dommages*", then liability may be determined. Therefore, because of the delictual act of a person, one is entitled to "compensation" or "indemnity"; in other words a remedy (accounting of profits, loss of profits, royalties).

As outlined in Article 2261, once the necessary elements have been established which give rise to a cause of action, it must be brought within two years.

Returning now to President Jackett in *Mastini, supra*, he determined that an infringement of a patent is a tort or delict under the law of Quebec and, in order to pursue an action for patent infringement, it must be instituted within two years and I so find.

It may be argued that actions by some of the defendants, who in fact were the initiators of some of these proceedings, could have either revived the right of the plaintiff or extended the prescription period. This cannot be so; rights were totally extinguished ("*prescription extinctive*") and cannot be revived according to Article 2267 of the Code:

judice causé par suite d'une faute ou d'un délit; ou (2) réparation ou indemnisation du préjudice causé.

La première définition est celle qui établit le droit à une cause d'action. La seconde est la réparation due en raison du préjudice causé, d'où «dommages et intérêts».

Dans *La responsabilité civile délictuelle*, 3^e éd. Cowansville, Québec: Yvon Blais, 1990, J.-L. Baudoin écrit, au sujet de la version française du Code, et je le paraphrase, que lorsque le mot «dommage(s)» s'emploie seul, il signifie généralement préjudice résultant d'un délit ou d'une faute, lequel donne naissance à une cause d'action, alors que l'expression «dommages et intérêts» se trouve généralement dans les articles sur la réparation monétaire.

L'article 2261 prévoit les cas qui donnent naissance à la cause d'action, et non pas à la réparation par «dommages et intérêts». Selon son paragraphe (2), une fois que le demandeur a prouvé qu'il a subi un préjudice ou des «dommages», on peut passer à la détermination du quantum de la responsabilité civile. Donc par suite des agissements délictuels de quelqu'un, on a droit à la «compensation» ou à l'«indemnisation», c'est-à-dire à une mesure de réparation (restitution des bénéfices, compensation du manque à gagner, redevances).

Selon l'article 2261, une fois établis les éléments nécessaires pour donner naissance à une cause d'action, celle-ci se prescrit par deux ans.

Or, dans *Mastini, supra*, le président Jackett a conclu que la contrefaçon d'un brevet constitue un délit au regard de la loi québécoise et que l'action en contrefaçon de brevet doit être intentée dans le délai de deux ans; telle est aussi ma conclusion.

Il serait possible de soutenir que les actions de certaines défenderesses, qui ont intenté elles-mêmes certaines procédures en instance, ont soit ressuscité le droit des demanderesses soit prolongé le délai de prescription. Il ne saurait en être ainsi; d'après l'article 2267 du Code, la prescription est extinctive et les droits ne peuvent être ressuscités:

Art. 2267. Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2260a, 2260b, 2261 et 2262 la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription.

Art. 2267. In all the cases mentioned in articles 2250, 2260, 2260a, 2260b, 2261 and 2262 the debt is absolutely extinguished and no action can be maintained after the delay for prescription has expired. [My emphasis.]

If we accept Gibson J.'s approach taken in *Reeves Brothers, supra*, in patent infringement cases in which the remedy sought would be an accounting of profits, a party could wait until the 29th year to institute proceedings which is patently inequitable and totally unreasonable.

I therefore conclude that, because no action was initiated by any of the parties in these proceedings until 1986, the following contracts are prescribed:

1. One complete machine except headbox, sold by the defendant GEC to Midtec Paper Corporation. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec in June, 1979. Installation of machine in Kimberly, Wisconsin.
2. One complete machine sold by the defendant GEC to Donohue-Normick Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on August 13, 1980. Installation of machine in Amos, Quebec.
3. A press-section rebuild sold by the defendant GEC to Consolidated-Bathurst Inc. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on July 11, 1980. Installation in Shawinigan, Quebec.
4. Two complete machines sold by defendant VDI to Klockner Stadler Hunter Ltd. Offer, acceptance and contract made in Montréal, Quebec on April 29, 1983. Installation of machines in South Sabah, Malaysia.

THE REMAINING CONTRACTS

There were three other arguments raised by the defendants GEC and VDI relating to why the remaining contracts do not constitute infringement of the plaintiff's patent. The three arguments are closely interwoven and involve a discussion of whether a contract for the sale of unascertained goods is infringement, whether the sale of component parts of

Art. 2267. Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2260a, 2260b, 2261 et 2262 la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription.

Art. 2267. In all the cases mentioned in articles 2250, 2260, 2260a, 2260b, 2261 and 2262 the debt is absolutely extinguished and no action can be maintained after the delay for prescription has expired. [C'est moi qui souligne.]

Si nous appliquons l'approche adoptée par le juge Gibson dans *Reeves Brothers, supra*, aux affaires de contrefaçon de brevet où le chef de demande est la restitution des bénéfices, une partie pourrait attendre jusqu'à la 29^e année pour engager la procédure, ce qui serait éminemment inique et totalement déraisonnable.

Je conclus en conséquence que l'action relative aux contrats suivants est prescrite, puisqu'elle n'a été intentée qu'en 1986:

1. Une machine complète sauf la caisse d'arrivée, vendue par la défenderesse GEC à Midtec Paper Corporation. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) en juin 1979. Installation de la machine à Kimberly, Wisconsin.
2. Une machine complète vendue par la défenderesse GEC à Donohue-Normick Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 13 août 1980. Installation de la machine à Amos (Québec).
3. Une presse remise à neuf vendue par la défenderesse GEC à Consolidated-Bathurst Inc. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 11 juillet 1980. Installation à Shawinigan (Québec).
4. Deux machines complètes vendues par la défenderesse VDI à Klockner Stadler Hunter Ltd. Offre, acceptation et contrat faits à Montréal (Québec) le 29 avril 1983. Installation des machines au Sabah du Sud, en Malaysia.

LES CONTRATS RESTANTS

Les défenderesses GEC et VDI proposent encore trois autres arguments pour soutenir que les contrats restants ne constituent pas une contrefaçon du brevet de la demanderesse. Ces trois arguments, étroitement liés, portent sur la question de savoir si un contrat de vente d'objets incertains peut constituer une contrefaçon, si la vente d'éléments d'une invention brevetée

a patented invention in Canada constitute infringement, and finally, but of most significance, whether those machines manufactured by the defendants, but delivered for assembly and use outside of Canada, are an infringement of the plaintiff's Canadian patent.

(i) Sale of Unascertained Goods

This argument was raised by the defendant GEC in relation to the two DEW [Dominion Engineering Works] triple-nip press sections sold to South Sabah. The history of this transaction is that on April 26, 1984, GEC contracted for the manufacture and sale of two triple-nip press sections for assembly and use in South Sabah, Malaysia. The contract was then assigned from GEC to VDI on April 28, 1984, the date on which VDI acquired the assets of GEC relating to its paper machine business. As of that date, GEC ceased all its activities concerning DEW triple-nip press sections.

GEC argues that when contracted for, the South Sabah press section components were unascertained in that they had not yet been manufactured. Contracting for unascertained goods cannot be a sale, and GEC, it is argued, has not infringed the plaintiff's patent by executing those contracts since it did not "make, use or vend to others to be used", the South Sabah machines, as prohibited by section 44 of the *Patent Act*. It merely entered into a contract which was later assigned and performed by the defendant VDI.

The plaintiff maintains that GEC, by entering into the agreement to provide the material contracted for, infringed the patent since infringement takes place at the time of the sale. The offer and acceptance of the contract occurred in Canada and is, according to the plaintiff, a clear violation of its rights under the *Patent Act*.

Section 44 of the Act provides as follows:

44. 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 prescribed in this Act, grant to the patentee and his legal representatives for the term therein mentioned, from the granting of the patent, the exclu-

au Canada peut constituer une contrefaçon et enfin, argument le plus important, si les machines fabriquées par les défenderesses mais livrées pour assemblage et utilisation à l'extérieur du Canada, constituent la contrefaçon du brevet canadien de la demanderesse.

(i) Vente d'objets incertains

Cet argument est proposé par la défenderesse GEC au sujet des deux presses à triple pince DEW [Dominion Engineering Works] vendues au Sabah du Sud. Voici l'historique de cette opération: le 26 avril 1984, GEC s'engagea par contrat à fabriquer et à vendre deux presses à triple pince pour assemblage et utilisation au Sabah du Sud, en Malaysia. Elle céda ensuite le contrat à VDI le 28 avril 1984, date à laquelle VDI acquit l'actif de l'entreprise de fabrication des machines à papier de GEC. Depuis cette date, GEC a cessé toute activité relative aux presses à triple pince DEW.

GEC soutient qu'au moment de la signature du contrat, les éléments de presse destinés au Sabah du Sud étaient des objets incertains du fait qu'ils n'avaient pas encore été fabriqués. La conclusion d'un contrat sur des objets incertains ne peut constituer une vente, et GEC soutient qu'elle n'a pas contrefait le brevet de la demanderesse en concluant ce contrat puisqu'elle n'a pas «fabriqué, construit, exploité ou vendu à d'autres pour qu'ils les exploitent» les machines montées au Sabah du Sud, ainsi que l'interdit l'article 44 de la *Loi sur les brevets*. Elle n'a fait que conclure un contrat, lequel a été subseqüemment cédé à la défenderesse VDI et exécuté par cette dernière.

La demanderesse soutient que GEC, en s'engageant par contrat à fournir le matériel visé, a contrefait le brevet puisque la contrefaçon se produit au moment de la vente. L'offre et l'acceptation du contrat ont eu lieu au Canada et, selon la demanderesse, portent indubitablement atteinte à ses droits que protège la *Loi sur les brevets*.

L'article 44 de la Loi prévoit ce qui suit:

44. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou nom de l'invention, avec renvoi au mémoire descriptif, et accorde, 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 bre-

sive right, privilege and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used the invention, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction. [Emphasis added.]

Counsel for the defendant put forward the argument that a distinction is to be made between a “sale” and an “agreement to sell.” This distinction is described in the following manner in Fridman on *Sale of Goods in Canada*, 3rd ed., 1986, pages 11-13, at page 11:

Where under a contract of sale “the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a *sale*; but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled the contract is called an *agreement to sell*.” Such an agreement to sell becomes a sale “when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred.”

I accept the defendant’s contention that the contract we are dealing with here relating to the South Sabah machines fits within the above definition of an “agreement to sell”. Clearly, the transfer of the property in the goods was dependent upon the goods being manufactured at some future date.

I am not, however, persuaded that this distinction assists the defendant under the circumstances of the present case. In order to adopt the notion that the sale of unascertained goods is not an infringement of a patent already issued, one would have to interpret the words in section 44 of the Act, “vending to others”, as including a contract called a “sale”, but not including a contract called “an agreement to sell”. There is nothing in the wording of the Act which would warrant such a fine distinction being made. Whether GEC entered into a sale or whether it entered into an agreement to sell does not deter from the fact that its actions with respect to the South Sabah machines can only be seen as “vending to others”; an exclusive right and privilege conferred upon a patentee pursuant to section 44 of the *Patent Act*.

Furthermore, this situation is not the same as the one in *Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries Inc. et al.* (1981), 57 C.P.R. (2d) 29 (F.C.A.), upon which the defendants rely in support of the argument advanced. In that case, the plaintiff sought relief from infringement of a patent for an invention for a shower nozzle. The defendant

vet, 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 l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent. [Non souligné dans le texte]

L’avocat de la défenderesse soutient qu’il faut distinguer «vente» et «promesse de vente». Cette distinction est expliquée par Fridman dans *Sale of Goods in Canada*, 3^e éd., 1986, pages 11 à 13, en page 11 comme suit:

[TRADUCTION] Si en exécution d’un contrat, «la propriété sur le bien passe du vendeur à l’acheteur, le contrat est appelé *acte de vente*; mais si le transfert du droit de propriété sur le bien ne doit avoir lieu qu’après un certain délai ou est subordonné à la réalisation à l’avenir d’une condition quelconque, le contrat est une *promesse de vente*». Celle-ci devient acte de vente «lorsque le délai est expiré ou que la condition est remplie.»

Je juge fondé l’argument de cette défenderesse selon lequel le contrat relatif aux deux machines destinées au Sabah du Sud s’accorde avec la définition de «promesse de vente». Il est manifeste que le transfert du droit de propriété sur les machines était subordonné à leur fabrication, laquelle n’aurait lieu qu’à une date ultérieure.

Je ne pense cependant pas que cette distinction soit de quelque secours à la défenderesse dans les circonstances de la cause. Pour tenir que la vente d’objets incertains ne constitue pas la contrefaçon d’un brevet existant, il faudrait interpréter les mots «vendre à d’autres» figurant à l’article 44 de la Loi comme s’appliquant uniquement aux «actes de vente» et non aux «promesses de vente». Rien dans le libellé du texte de Loi ne justifie une distinction aussi subtile. Que GEC ait conclu un acte de vente ou une promesse de vente, ce qu’elle faisait au sujet des machines destinées au Sabah du Sud ne peut être qualifié que de «vente à d’autres», droit et privilège exclusifs qu’accorde au breveté l’article 44 de la *Loi sur les brevets*.

Par ailleurs, les faits de la cause en instance ne s’apparentent pas aux faits de la cause *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc. et autre* (1981), 57 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.), que les défenderesses citent à l’appui de leur argument. Dans cette dernière affaire, la demanderesse agissait en contrefaçon du brevet visant une pomme de douche. La

imported and sold in Canada a large quantity of shower heads which infringed the plaintiff's patent. Some of the units bought by the defendant were found not to have been in existence at the time the plaintiff's patent issued, but the orders were subsequently filled and the shower heads were brought into Canada and sold by the defendant. The defendant asserted that it was immune from suit in respect of all the units by virtue of section 58 of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4]. Urie J.A. writing for the majority, held that in order for the defendant to have infringed the plaintiff's patent, the infringing product must have been in existence on the date the patent issued. He stated at page 54 as follows:

Clearly s. 58 applies to a person other than the patentee who uses or sells an article or machine after the grant of the patent. In this case the critical date is December 14, 1976. It must therefore be determined as at that date, whether or not the specific articles or machines which the appellant used or sold were articles or machines that it purchased, constructed or acquired before the grant of patent. It is my view that because of its evident purpose s. 58 contemplates that the particular articles or machines must actually be in existence at the date of the grant to fall within its purview. As I see it, their actual existence at that date is essential to the application of the section.

Although, I accept that finding as appropriate in the fact situation of the *Teledyne* case, it is clearly distinguishable from the situation now before me. The question here does not centre around section 58 [now section 56] of the Act which is concerned with the purchase, construction, or acquisition of an invention, prior to the issuing of a patent. There is no dispute as to whether, at the time the defendant GEC entered into the agreement to sell these unascertained goods, the plaintiff's patent had issued; the evidence is that it had. Accordingly, GEC must be considered to have known that the articles it was agreeing to sell infringed upon Beloit's patent.

For these reasons, the fact that the goods were not yet manufactured, but were to be supplied at some future date, does not, in and of itself, mean there was no infringement.

défenderesse importait et vendait au Canada une grande quantité de pommes de douche qui contrefaisaient le brevet de la demanderesse. Il a été jugé que certaines des unités achetées par la défenderesse n'étaient pas déjà sur le marché au moment où la demanderesse obtint son brevet, mais que les commandes ont été exécutées après cette date, et les pommes de douche importées et vendues au Canada par la défenderesse. Celle-ci soutenait qu'elle était à l'abri de l'action en contrefaçon à l'égard de toutes les unités par application de l'article 58 de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, ch. P-4]. Le juge Urie, J.C.A., rendant la décision de la majorité, a conclu que la défenderesse ne contrefaisait le brevet de la demanderesse que si le produit argué de contrefaçon existait déjà au moment de la délivrance du brevet. Il s'est prononcé en ces termes en page 54:

d Il est clair que l'article 58 s'applique à toute personne autre que le breveté qui utilise ou vend un article ou une machine après la délivrance du brevet. En l'espèce, la date décisive est le 14 décembre 1976. Par conséquent, il faut déterminer si, à cette date, les articles ou les machines que l'appelante avait utilisés ou vendus étaient ceux-là mêmes qu'elle avait achetés, exécutés ou acquis avant la délivrance du brevet. À mon avis, étant donné son but évident, l'article 58 envisage, pour que ses dispositions soient applicables aux articles ou aux machines en question, que ces derniers existent réellement à la date de la délivrance du brevet. À mon avis, leur existence réelle à cette date est essentielle pour que l'article soit applicable.

Je ne doute pas que la conclusion ci-dessus s'applique aux faits de la cause *Teledyne*, mais ceux-ci sont tout à fait différents des faits qui nous intéressent en l'espèce, où le point litigieux n'est pas centré sur l'article 58 [maintenant l'article 56] qui porte sur l'achat, l'exécution ou l'acquisition de l'objet d'une invention, avant la délivrance du brevet. Il est constant que le brevet de la demanderesse avait été délivré au moment où GEC s'engagea à vendre ces objets incertains; la preuve est faite à cet égard. En conséquence, il faut conclure que GEC savait que les articles qu'elle s'engageait à vendre contrefaisaient le brevet de Beloit.

Par ces motifs, le fait que les marchandises n'étaient pas encore fabriquées mais devaient être livrées à une date ultérieure, ne signifie pas en soi qu'il n'y avait pas contrefaçon.

(ii) Sale of Component Parts in Canada

I am satisfied that this issue has been decided by the Federal Court of Appeal in *Windsurfing Int. Inc. v. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281. There, the patentee sought relief for infringement of its invention for a sailboard. All of the elements of the combination claims relied upon by the patentee were admitted to be old, but the novel concept resided in the combination of the elements, much in the same manner as the case at bar. The defendant sold its sailboards in Canada in unassembled form. It contended that the mere making, using or vending of components which afterwards entered into a combination is not prohibited where the patent is limited to the combination itself. The Court of Appeal unequivocally rejected this argument, stating at pages 308-309 as follows:

In my view, there is no substance whatsoever to the argument that the respondent, being a supplier of parts as opposed to being a supplier of the assembled sailboard, cannot have infringed the patent . . .

No one has ever alleged in this case infringement by the components of the invention. They are acknowledged to be old. The invention is the combination of the old components or elements. The respondent clearly is not selling parts. It is selling parts for the purpose of making a sailboard. Without assembly there can be no sailboard. Without assembly there can be no purpose in a purchaser buying the unassembled parts since, unassembled, they cannot be used for the purpose for which they are purchased, that is, to sail. To suggest that a patent infringement suit can be successfully avoided by selling parts as components of a kit in contradistinction to their sale assembled is, in my view, errant nonsense.

Clearly therefore, the sale in Canada of the component parts of a patented invention is infringement of the patent. In any event, this question is not seriously in contention in the present case since the argument only applies to the DEW triple-nip press sections sold by the defendant GEC to Donohue and Consolidated Bathurst. As stated above, it is my view that the plaintiff is precluded from recovering damages in relation to those two contracts because of the prescription period contained within the *Civil Code of Lower Canada*.

(iii) Assembly Outside of Canada

This issue applies to the DEW triple-nip press sections sold and manufactured by the defendant GEC to

(ii) Vente d'éléments au Canada

Cette question a été tranchée par la Cour d'appel fédérale dans *Windsurfing Int. Inc. c. Trilantic Corp.* (1985), 7 C.I.P.R. 281, affaire de contrefaçon d'un brevet de planche à voile, où la demanderesse reconnaissait que tous les éléments de la combinaison qu'elle revendiquait étaient déjà connus, mais où l'invention nouvelle résidait dans la combinaison de ces éléments, tout comme en l'espèce. La défenderesse vendait ses planches à voile au Canada, non montées. Elle soutenait que la simple fabrication, exploitation ou vente d'éléments qui entraient subséquentment dans une combinaison n'était pas interdite dans le cas où le brevet était limité à la combinaison elle-même. La Cour d'appel a catégoriquement rejeté cet argument comme suit, en pages 308 et 309:

À mon avis, l'argument voulant que l'intimée n'ait pu violer le brevet parce qu'elle aurait fourni des pièces plutôt que la planche à voile tout assemblée est dénué de tout fondement . . .

En l'espèce, la contrefaçon des éléments de l'invention n'a jamais été alléguée. Ils sont reconnus comme étant anciens. Ce qui constitue l'invention, c'est la combinaison de vieux composants ou éléments. Il est clair que l'intimée ne vend pas des pièces. Elle vend des pièces dans le but de constituer une planche à voile. Sans l'assemblage, il ne peut y avoir de planche à voile. Sans l'assemblage, l'achat des pièces disjointes n'a aucun sens puisque, disjointes, elles ne peuvent être utilisées à la fin pour laquelle elles sont achetées, à savoir faire de la voile. À mon avis, la proposition voulant qu'on puisse éviter une action en contrefaçon de brevet en vendant des pièces formant un ensemble plutôt qu'en vendant ces pièces assemblées est absurde et erronée.

Il est donc clair que la vente au Canada d'éléments constitutifs d'une invention vaut contrefaçon de cette invention. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas sérieusement contestée en l'espèce, puisque cet argument ne vise que les presses à triple pince DEW vendues par la défenderesse GEC à Donohue et à Consolidated Bathurst et à l'égard desquelles j'ai conclu *supra* que la demanderesse n'est pas recevable à demander des dommages-intérêts en raison du délai de prescription prévu au *Code civil du Canada*.

(iii) Assemblage à l'extérieur du Canada

Cette question se pose au sujet des presses à triple pince DEW fabriquées et vendues par la défenderesse

Midtec and the two DEW triple-nip press sections sold by GEC, and provided by the defendant VDI, to South Sabah.

When press sections are contracted for, there are many portions of the press sections, such as felts and electric motors, that are supplied by third parties directly to the paper mill. Generally, the press sections are not assembled, with all felts and rolls in place, until this is done on the site of the purchaser. They are shipped to the purchaser as unassembled components. Indeed, the plaintiff's expert witness, Mr. Schmitt testified at the earlier hearing of this matter, that the press sections in issue in this case would have been partially assembled at the manufacturing site and partially at the final installation site.

Accordingly, a contract for the sale of a complete paper machine may be divided among different manufacturers for different sections of the machine. The defendant VDI, for example, did not assemble the whole press section in the machines which it sold. It does not normally assemble the rolls at all, except to assemble one roll and check for fit at each location. It is then assumed that the other rolls are identical. This was the practice followed for the South Sabah machines.

The evidence supports the finding therefore, that while there may have been pre-assembly of some parts of the machines in question, the general practice was to assemble the machines at the site of the purchaser. The question before the Court now is whether the manufacture and sale of component parts, delivered for assembly and use outside of Canada, constitutes an infringement of the plaintiff's patent.

The plaintiff's position is that the infringement takes place at the time of the sale and again at the time of manufacture, even if the machine is assembled out of the country at some later date. Selling or manufacturing, it is argued, are both infringements whether it is for use in Canada or for export. In the present case, it is maintained that the substance of the plaintiff's invention has been used for the benefit of the defendants in Canada.

The defendants argue however, that the exclusive rights conferred by a Canadian patent are limited territorially to Canada, and are further limited by section

GEC à Midtec, et des deux presses à triple pince DEW vendues par GEC et fournies par la défenderesse VDI au Sabah du Sud.

Dans une vente de presse de machine à papier, plusieurs éléments, comme les feutres et le moteur électrique, sont fournis par des tiers directement à l'usine à papier. En général, les presses ne sont assemblées, avec feutres et rouleaux en place, qu'après livraison à l'établissement de l'acheteur. Elles lui sont expédiées en pièces détachées. En fait, l'expert cité comme témoin par la demanderesse, M. Schmitt, a fait savoir lors d'une audience antérieure que les presses qui nous intéressent en l'espèce étaient partiellement assemblées à l'usine et partiellement assemblées au lieu d'installation finale.

En conséquence, le contrat de vente d'une machine à papier complète peut être partagé entre plusieurs fabricants pour les diverses sections. Par exemple, la défenderesse VDI n'assemblait pas la presse complète des machines qu'elle vendait. Normalement elle n'assemble pas du tout les rouleaux, sauf un seul qu'elle monte sur place pour en vérifier l'ajustement pour chaque machine. Elle présume alors que les autres rouleaux sont identiques. C'est ce qui se faisait pour les machines vendues au Sabah du Sud.

Les preuves administrées justifient donc la conclusion que, s'il peut y avoir assemblage préalable de certaines parties des machines en question, l'usage général consiste à assembler les machines dans l'établissement même de l'acheteur. Il échet alors d'examiner si la fabrication et la vente d'éléments, livrés pour assemblage et utilisation à l'étranger, constituent une contrefaçon du brevet de la demanderesse.

Celle-ci soutient que la contrefaçon se produit au moment de la vente et de nouveau au moment de la fabrication, même si la machine est assemblée à l'étranger à une date ultérieure; que la vente et la fabrication valent l'une et l'autre contrefaçon, peu importe que l'objet soit destiné à l'utilisation au Canada ou à l'exportation; et qu'en l'espèce, la teneur de son invention a été exploitée au bénéfice des défenderesses au Canada.

Les défenderesses répliquent que les droits exclusifs conférés par un brevet canadien sont territorialement limités au Canada et qu'ils sont encore limités

44 of the *Patent Act* to the “making, constructing, using and vending to others to be used the invention”. A patent protects only against the operable assembly of the whole invention and not the manufacture of its parts. Therefore, the production of parts of patented machines and their shipment, in less than fully assembled form, for construction and use abroad, does not, if it is submitted, constitute infringement.

Neither side was able to produce any Canadian case law dealing with this point. Indeed, it appears to be a novel issue and in my opinion, is an altogether different one from the sale of component parts within Canada, as discussed above. Although, the plaintiff did rely on a number of authorities in support of its position, as I read those cases, the fact situations contained therein are not on all fours with the facts of the case at bar.

For example, in *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Sons, Ltd.* (1900), 17 R.P.C. 189 (Ch. D.), the infringing article was transported out of the country in assembled form, not in component parts to be assembled outside the country, as is the fact situation here. Similarly, the *Windsurfing* case, *supra*, did not deal with the issue of whether sale of component parts, for assembly and use outside of Canada, constitutes infringement.

After carefully considering the arguments put forth by the parties and examining the authorities in this area, I am satisfied that the answer to this question depends upon the proper interpretation to be accorded to section 44 of the *Patent Act*; the statutory enactment which bestows upon the patentee the “exclusive right, privilege and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used the invention”.

It is true that the rights conferred upon a patentee under the *Patent Act* are territorially confined to Canada. In *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32 (Ex. Ct.), Thurlow J. made the following comments in this regard at page 36:

par l'article 44 de la *Loi sur les brevets* au privilège de «fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention». Qu'un brevet ne protège que contre l'assemblage utilisable de l'ensemble de l'objet de l'invention, et non contre la fabrication de ses éléments. Et par conséquent que la production d'éléments de machines brevetées et leur expédition, si elles ne sont pas complètement assemblées, pour la construction et l'exploitation à l'étranger, ne constituent pas une contrefaçon.

Ni l'une ni l'autre partie n'a pu citer la jurisprudence canadienne en la matière. En fait, il appert qu'il s'agit là d'une question inédite qui, à mon avis, est complètement différente de la question de la vente d'éléments non assemblés au Canada, que nous avons examinée *supra*. Bien que la demanderesse ait cité divers précédents à l'appui de son argument, je vois qu'ils portent sur des faits qui ne s'apparentent pas aux faits de la cause.

Par exemple, dans *British Motor Syndicate, Ltd. v. John Taylor & Sons, Ltd.* (1900), 17 R.P.C. 189 (Ch. D.), l'article argué de contrefaçon a été expédié hors du pays sous forme assemblée, et non pas en pièces détachées pour assemblage à l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce. De même, l'affaire *Windsurfing, supra*, ne portait pas sur la question de savoir si la vente d'éléments détachés pour montage et utilisation à l'étranger constituait une contrefaçon.

Après examen attentif des arguments proposés par les parties et de la jurisprudence en la matière, je conclus que la réponse à cette question est subordonnée à l'interprétation correcte de l'article 44 de la *Loi sur les brevets*, c'est-à-dire la disposition qui confère au breveté «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 l'invention».

Il est vrai que les droits conférés au breveté en application de la *Loi sur les brevets* sont territorialement limités au Canada. Dans *Dole Refrigerating Products Ltd. v. Can. Ice Machine Co. & Amerio Contact Plate Freezers Inc.* (1957), 28 C.P.R. 32 (C. de l'É.), le juge Thurlow a fait cette observation en page 36:

I think it is also important to bear in mind that the exclusive rights conferred by a Canadian patent are limited territorially to Canada and are further limited by s. 46 [now s. 44] of the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203, to those of "making, constructing, using, and vending to others to be used the said invention". A person who, beyond Canada, makes, constructs, uses, or sells the invention commits no breach of the Canadian patent.

The question therefore is what activities are the defendants prohibited from doing by reason of the grant of patent to the plaintiff? The answer, quite simply is that they cannot, in Canada, make, construct, use or sell to others to be used, the plaintiff's invention. What then is the plaintiff's invention? There is no dispute that Beloit's invention embodies the marriage of old, previously known parts, into a new configuration. Accordingly, the only protection which the *Patent Act* affords to the plaintiff—the exclusive monopoly Beloit enjoys—is with respect to the amalgamation of those parts in a new and innovative fashion which comprises the essence of its invention. The singular parts of the invention are not protected.

In this respect, I must agree with the findings of the United States Supreme Court in *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* (1972), 173 USPQ 769. There, the question was whether the defendant Deepsouth was prohibited by patent law from exporting its product, in less than fully assembled form, for use abroad, on the grounds that once assembled, the product infringed the plaintiff's patent. The Supreme Court upheld the defendant's right to engage in the activities in which it was involved making the following comments, at pages 770-774:

"None of the parts referred to are new, and none are claimed as new; nor is any portion of the combination less than the whole claimed as new, or stated to produce any given result. The end in view is proposed to be accomplished by the union of all, arranged and combined together in the manner described. And this combination, composed of all the parts mentioned in the specification, and arranged with reference to each other, and to other parts of the [machine] in the manner therein described is stated to be the improvement, and is the thing patented." . . .

As is usual in combination patents, none of the elements in either of these patents were themselves patentable at the time of the patent, nor are they now.

[TRANSLATION] Je pense qu'il faut aussi se rappeler que les droits exclusifs conférés par un brevet canadien sont territorialement limités au Canada, et qu'ils sont encore limités par l'article 46 [l'article 44 actuel] de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, ch. 203, au fait de «fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention». Quiconque fabrique, construit, exploite ou vend l'objet de l'invention à l'étranger ne viole en rien le brevet canadien.

Il échet donc d'examiner quelles activités sont interdites aux défenderesses du fait de l'octroi du brevet à la demanderesse. La réponse est tout simplement qu'il leur est interdit, au Canada, de fabriquer, de construire, d'exploiter, et de vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention de cette dernière. La question se pose alors de savoir en quoi consiste cette invention. Il est constant que l'invention de Beloit consiste en la combinaison d'éléments anciens, déjà connus, en une configuration nouvelle. En conséquence, la seule protection que la *Loi sur les brevets* assure à la demanderesse, c'est-à-dire le monopole dont elle jouit, se limite à cet amalgame inédit et innovateur qui constitue l'essentiel de son invention. Les éléments détachés de l'invention ne sont pas protégés comme tels.

À ce sujet, je partage l'avis donné par la Cour suprême des États-Unis dans *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* (1972), 173 USPQ 769, où la question se posait de savoir si, en application de la législation sur les brevets, il était interdit à la défenderesse Deepsouth d'exporter son produit, qui n'était pas tout à fait assemblé, pour utilisation à l'étranger par ce motif qu'une fois assemblé, ce produit contre-faisait le brevet de la demanderesse. La Cour suprême a confirmé le droit de la défenderesse de se livrer à l'activité en cause, par cette conclusion en pages 770 à 774:

[TRANSLATION] «Aucune des pièces en question n'est nouvelle ou revendiquée comme telle; de même, la demanderesse ne prétend pas qu'une quelconque combinaison partielle soit nouvelle ou donne tel ou tel résultat. La fin poursuivie doit être accomplie par une combinaison de tous les éléments, combinés et organisés de la manière décrite. Et cette combinaison, qui comprend toutes les pièces indiquées dans le mémoire descriptif et arrangées l'une par rapport à l'autre comme par rapport à d'autres pièces de la machine de la manière décrite, est revendiquée à titre de perfectionnement, d'invention» . . .

Comme c'est normalement le cas des brevets de combinaison, aucun des éléments de l'un ou l'autre de ces brevets n'est en soi brevetable ni au moment de la délivrance du brevet ni maintenant.

The statute makes it clear that it is not an infringement to make or use a patented product outside of the United States . . . Thus in order to secure the injunction it seeks Laitram must show a §. 271(a) direct infringement by Deepsouth in the United States, that is, that Deepsouth “makes,” “uses,” or “sells” the patented product within the bounds of this country.

Laitram does not suggest that Deepsouth “uses” the machines. Its argument that Deepsouth sells the machines . . . cannot carry the day unless it can be shown that Deepsouth is selling the “patented invention.” The sales question thus resolves itself into the question of manufacture: did Deepsouth “make” (and then sell) something cognizable under the patent law as the patented invention, or did it “make” (and then sell) something which fell short of infringement?

We cannot endorse the view that the “substantial manufacture of the constituent parts of a machine” constitutes direct infringement when we have so often held that a combination patent protects only against the operable assembly of the whole and not the manufacture of its parts. . .

In sum: the case law and statutory law resolves this case against the respondent. When so many courts have so often held what appears so evident—a combination patent can be infringed only by combination—we are not prepared to break the mould and begin anew. [Emphasis added.]

In the present case, when the defendants shipped the unassembled parts in question out of the country, they cannot be said to have made, constructed, used or sold to others, in Canada, the plaintiff’s invention. In order to be considered to have infringed Beloit’s patent, the defendants must have sold the components of the invention for use and assembly in Canada, as held by the Court of Appeal in *Windsurfing, supra*, or they must themselves have assembled those parts in the manner described within the claims of the patent, within the boundaries of this country, and later exported the finished product, as in *British Motors, supra*. The evidence is clear that this is not what happened and for this reason the contracts in question do not constitute an infringement under Canadian patent laws.

I am not by any means questioning the findings of the Court of Appeal in the *Windsurfing* decision.

La loi ne laisse aucun doute que la fabrication ou l’utilisation à l’étranger d’un produit breveté ne constitue pas une contrefaçon. Il s’ensuit que pour avoir droit à l’injonction à laquelle elle conclut, Laitram doit démontrer qu’il y a eu contrefaçon directe au regard de l’alinéa 271(a) par Deepsouth aux États-Unis, c’est-à-dire que Deepsouth «fabrique», «exploite» ou «vend» le produit breveté à l’intérieur de ce pays.

Laitram ne prétend pas que Deepsouth «exploite» la machine. Son argument que Deepsouth vend ces machines . . . ne signifie rien si elle ne réussit pas à démontrer que Deepsouth vend «l’objet de l’invention brevetée». La question de la vente se réduit donc à la question de la fabrication: il échet d’examiner si Deepsouth a «fabriqué» (puis vendu) quelque chose qui, au regard de la loi sur les brevets, est l’objet de l’invention brevetée, ou si elle a «fabriqué» (puis vendu) quelque chose qui n’est pas du tout un article de contrefaçon.

Nous ne pouvons convenir que «la fabrication d’une quantité notable des éléments d’une machine» constitue une contrefaçon directe, puisque nous avons si souvent jugé qu’un brevet de combinaison ne protège que contre l’assemblage utilisable du tout et non pas contre la fabrication de ses éléments

En somme, la jurisprudence et la loi tranchent cette affaire aux dépens de l’intimée. Après que tant de tribunaux ont si souvent conclu à ce qui paraît si évident—savoir qu’un brevet de combinaison ne peut être contrefait que par une combinaison—nous n’envisageons pas de déroger à la règle et de reprendre depuis le début. [Non souligné dans le texte.]

En l’espèce, dans les cas où les défenderesses ont expédié les pièces non assemblées en question hors du pays, on ne peut dire qu’elles ont fabriqué, construit, exploité ou vendu à d’autres, au Canada, l’objet de l’invention de la demanderesse. Pour qu’on puisse conclure qu’elles ont contrefait le brevet de Beloit, il faut que les défenderesses aient vendu les éléments de l’invention pour l’exploitation et l’assemblage au Canada, comme l’a décidé la Cour d’appel dans *Windsurfing, supra*, ou qu’elles aient assemblé elles-mêmes ces éléments conformément à l’agencement indiqué dans les revendications du brevet, à l’intérieur de ce pays, puis qu’elles aient exporté le produit fini par la suite, comme dans l’affaire *British Motors, supra*. Il ressort des preuves produites que tel n’est pas le cas en l’espèce; il s’ensuit que les contrats en question ne constituent pas une contrefaçon au regard de la législation canadienne en matière de brevets.

Je ne remets pas du tout en question les conclusions tirées par la Cour d’appel dans *Windsurfing*. En

Indeed, I whole-heartedly accept the findings made therein for the reasons stated above. However, it is my opinion that the decision is limited to the particular facts upon which it was based, namely, an infringer selling unassembled parts of an invention for use in Canada. It would be a grave error to extend that finding to the present situation. What the plaintiff is in fact seeking here, is an extension of the protection granted to it by the *Patent Act*, beyond the boundaries of this country. If Beloit is in need of protection in mark other than those in Canada, it must seek that protection through the patent laws of those countries where its invention is being used.

As stated previously, having found and determined that the contract between VDI and Klockner Stadler Hunter Ltd. for installation of machines in South Sabah, Malaysia being prescribed by the *Civil Code of Lower Canada*, no damages are recoverable in relation to this contract.

For these reasons, the sale and manufacture of the DEW Triple-Nip press section sold and manufactured by the defendant GEC to Midtec does not constitute an infringement of the plaintiff's patent. Had I not already concluded that the plaintiff's claim with respect to the two South Sabah machines was prescribed, they would also not constitute an infringement on the basis that they were assembled outside of Canada.

REMEDIES AVAILABLE

This leaves for consideration the final issue of what remedies are available to the plaintiff. Beloit maintains that it has the right to elect either damages or an accounting of profits. It is in fact seeking an accounting of profits and argues that since it has now made the election, the Court no longer has the discretion to refuse the award. The defendants take the position that an accounting of profits is not a remedy available to the plaintiff pursuant to the *Patent Act*, and accordingly the Court has no jurisdiction to make such an award.

Faced with such extreme views, it is not surprising that I am unable to agree with either one. First, I am satisfied that this Court has the jurisdiction to award

fait, j'y souscris entièrement par les motifs exposés *supra*. J'estime cependant que cette décision est limitée aux faits de la cause sur lesquels elle était fondée, savoir qu'un contrefacteur vendait des éléments non assemblés d'une invention pour l'exploitation au Canada. Ce serait une grave erreur que d'étendre cette conclusion aux faits de la cause en instance. Ce que la demanderesse recherche en fait en l'espèce, c'est une extension de la protection que lui assure la *Loi sur les brevets* au-delà des frontières de ce pays. Si Beloit a besoin de protection ailleurs qu'au Canada, elle doit la chercher dans la législation sur les brevets des pays où son invention est exploitée.

Comme indiqué *supra*, la Cour ayant conclu que l'action visant le contrat conclu entre VDI et Klockner Stadler Hunter Ltd. pour l'installation des machines au Sabah du Sud est prescrite par le *Code civil du Bas-Canada*, la demanderesse n'a pas droit aux dommages-intérêts à l'égard de ce contrat.

Par ces motifs, la vente et la fabrication de la presse à triple pince DEW, vendue et fabriquée par la défenderesse GEC à Midtec, ne constituent pas une contrefaçon du brevet de la demanderesse. N'eussé-je pas déjà décidé que l'action de la demanderesse relative aux deux machines destinées au Sabah du Sud est prescrite, j'aurais également conclu que celles-ci ne constituaient pas une contrefaçon puisqu'elles ont été assemblées à l'extérieur du Canada.

RÉPARATIONS POSSIBLES

Il reste donc à examiner la question finale de savoir quelles réparations peuvent être accordées à la demanderesse. Beloit soutient qu'elle a le droit d'opter soit pour les dommages-intérêts soit pour la restitution des bénéfices. Elle conclut en fait à la restitution des bénéfices et affirme que maintenant qu'elle a arrêté son choix, la Cour n'a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de lui accorder cette mesure de réparation. Les défenderesses répliquent que par application de la *Loi sur les brevets*, la demanderesse n'est pas recevable à demander la restitution des bénéfices et qu'en conséquence, la Cour n'a pas compétence pour la lui accorder.

Face à ces deux vues extrêmes, il n'est pas étonnant que je ne puisse partager ni l'une ni l'autre. En premier lieu, je suis persuadé que cette Cour a com-

the equitable remedy of an accounting of profits, should the circumstances of a particular case so warrant. Sections 3 and 20 of the *Federal Court Act* provide as follows:

3. The court of law, equity and admiralty in and for Canada now existing under the name of the Federal Court of Canada is hereby continued as an additional court for the better administration of the laws of Canada and shall continue to be a superior court of record having civil and criminal jurisdiction.

20. (1) The Trial Division has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise,

(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trademark or industrial design, and

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention, or to have any entry in any register of copyrights, trade-marks or industrial designs made, expunged, varied or rectified.

(2) The Trial Division has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark or industrial design.

The effect of these provisions was succinctly stated by Addy J. in *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.) at page 227:

Section 3 of the *Federal Court Act* constitutes the Federal Court of Canada a court of law, equity and admiralty. Furthermore, s. 20 of the *Federal Court Act*, among other things, also specifically grants this court jurisdiction in equity respecting patents of invention, copyright, trade mark and industrial design. Notwithstanding that the Federal Court of Canada is a creature of statute and not a court of general jurisdiction since it is a court of equity, when the subject-matter is otherwise within its jurisdiction and where equitable principles are applicable to the issue, it may exercise all the powers and enforce all the remedies available to a court of equity dealing with that same issue. The right of its predecessor, the Exchequer Court of Canada, to apply equitable principles and enforce equitable remedies has always been recognized. [Emphasis added.]

A similar finding was made in *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 F.C. 373 (T.D.) and in *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (F.C.T.D.). Furthermore, in *Global Upholstery Co. Ltd. v. Galaxy Office Furniture Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145, this Court held that it had jurisdiction to

pétence pour accorder, le cas échéant, la réparation d'*equity* qu'est la restitution des bénéficiaires. Les articles 3 et 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoient ce qui suit:

3. Tribunal de droit, d'équité et d'amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre à améliorer l'application du droit canadien. Elle continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

20. (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés:

a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel;

b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce ou de dessins industriels.

(2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel.

L'effet de ces dispositions a été résumé par le juge Addy dans *Teledyne Industries, Inc. et autre c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.), en page 227:

L'article 3 de la *Loi sur la Cour fédérale* fait de la Cour fédérale du Canada un tribunal de *common law*, d'*equity* et d'amirauté. De plus, l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, entre autres, donne à cette Cour compétence, en *equity*, en matière de brevets d'invention, de droit d'auteur, de marque de commerce et de dessin industriel. Bien que la Cour fédérale du Canada soit créée par une loi et ne soit pas une cour de compétence générale, puisque c'est une cour d'*equity*, lorsque l'objet du litige relève, par ailleurs, de sa compétence et lorsque des principes d'*equity* lui sont applicables, elle peut exercer tous les pouvoirs et appliquer tous les recours dont dispose une Cour d'*equity* traitant du même litige. Le droit de son prédécesseur, la Cour de l'Échiquier, d'appliquer les principes d'*equity* et de faire exécuter les recours d'*equity* a toujours été reconnu. [Non souligné dans le texte.]

On retrouve la même conclusion dans *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1987] 2 C.F. 373 (1^{re} inst.), et dans *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (C.F. 1^{re} inst.). En outre, cette Cour a jugé, par sa décision *Global Upholstery Co. Ltd. c. Galaxy Office Furniture Ltd.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145, qu'elle a

award an accounting of profits arising from the infringement of a copyright and industrial design registration, notwithstanding the absence of an express provision allowing for such an accounting in the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8]. Accordingly, I cannot accept the defendants' argument, which was not supported by any authorities, that because the *Patent Act* does not specifically refer to an award of an accounting of profits, this Court is without jurisdiction to grant that equitable remedy. It is always open to this Court, as a court of equity, to grant that award should the circumstances deem it appropriate and the Court otherwise has jurisdiction over the subject-matter. Indeed, the authorities relied upon by the defendants relate to the Court's jurisdiction over a particular subject-matter rather than its jurisdiction to grant an equitable remedy not provided for by statute.

However, neither do I agree with plaintiff's submission that its election for an accounting of profits is binding on this Court and in some way strips this Court of its discretion as to whether the remedy should be awarded. The Court is never bound to grant an equitable remedy; that is a matter which remains entirely within its own discretion.

The issue is not whether it is available, but whether an accounting of profits is an appropriate remedy in this case. It is certainly not a remedy commonly chosen by a patentee against an infringer because it is exceedingly difficult to handle. The complications of ascertaining how much profits have been made by the infringer in respect of an invention and how much of his profits are attributable to any one source, is an arduous task. It involves an expensive, time-consuming procedure which is rarely rewarded by the end result. In *Dubiner, Samuel v. Cherio Toys & Games Ltd.*, [1966] Ex. C.R. 801, Noël J. observed that the remedy was not often sought by litigants because of the difficulties it posed. He quoted [at page 813] the following passage from Lindley L.J. in the case of *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.) at pages 162-163:

compétence pour accorder la restitution des bénéfices provenant de la violation d'un droit d'auteur et d'un dessin industriel enregistré, malgré l'absence d'une disposition à cet effet dans la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, ch. I-8]. En conséquence, je rejette l'argument des défenderesses, qui n'est fondé sur aucune jurisprudence et qui veut que, la *Loi sur les brevets* ne prévoyant pas expressément la restitution des bénéfices, cette Cour n'ait pas compétence pour accorder cette mesure de réparation d'*equity*. Notre Cour, en sa qualité de cour d'*equity*, peut toujours accorder cette réparation si les circonstances le justifient et si, à d'autres égards, elle a compétence pour connaître du litige. En fait, la jurisprudence invoquée par les défenderesses concerne la compétence de la Cour sur une matière en particulier, et non pas la compétence dont elle est investie pour accorder une réparation d'*equity* qui n'est pas prévue dans une loi écrite.

Cependant, je n'accueille pas non plus l'argument de la demanderesse que son choix de la restitution des bénéfices lie la Cour et lui enlève en quelque sorte son pouvoir discrétionnaire de décider la réparation à accorder. La Cour n'est jamais tenue d'accorder une mesure de réparation d'*equity*; il s'agit là d'une matière entièrement soumise à son pouvoir d'appréciation souveraine.

La question ne se pose pas de savoir si la restitution des bénéfices peut être prononcée, mais de savoir s'il s'agit là de la réparation indiquée en l'espèce. Cette réparation n'est certainement pas celle que recherche d'ordinaire le breveté contre un contrefacteur, car elle est d'une application extrêmement difficile. C'est une tâche bien ardue que de vérifier quels bénéfices le contrefacteur a réalisés grâce à une invention donnée et de savoir quels bénéfices il faut imputer à telle ou telle source. Cette tâche se traduit par une procédure longue et coûteuse, dont le résultat final est rarement satisfaisant. Dans *Dubiner, Samuel v. Cherio Toys & Games Ltd.*, [1966] R.C. de l'É. 801, le juge Noël a fait observer que cette réparation n'était pas souvent recherchée à cause des difficultés qu'elle présentait. Il a cité [à la page 813] la conclusion suivante qu'avait tirée le lord juge Lindley dans *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), en pages 162 et 163:

The plaintiff therefore was perfectly within his right in electing, as he did in this case, to have an account of profits; but I do not know any form of account which is more difficult to work out than an account of profits. . . The litigation is enormous, the expense is great, and the time consumed is out of all proportion to the advantage ultimately attained; so much so that in partnership cases I confess I never knew an account in that form worked out with satisfaction to anybody. I believe in almost every case people get tired of it and get disgusted.

The history of these actions, namely their complexity and the inordinate length of time for which they have been ongoing, is sufficient reason, in my opinion to deny the plaintiff an accounting of profits. I cannot foresee that the intricate procedure which an accounting would involve here would be worth the time and expense that would undoubtedly occur.

Furthermore, there are other factors which will mitigate against the award of an accounting of profits. In *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (F.C.T.D.); affd [1981] 1 S.C.R. 504, Collier J. stated at pages 221-222:

This Court has, as I see it, a discretion as to whether it will or will not grant an accounting of profits in a suit of this kind. In all the circumstances here, the appropriate remedy, in my view, is damages.

The *Electrolux* case, earlier cited, is of some assistance. As always, the facts there are not quite the same as here. The action was for infringement of a trade mark. The plaintiffs had been aware, for a long period, the defendants were using the mark complained of. They succeeded in their action. But the Court granted damages rather than an accounting. Lloyd-Jacob, J., said at p. 159:

The principle upon which the Court grants an account of profits, as I have always understood it to be, is this, that where one party owes a duty to another, the person to whom that duty is owed is entitled to recover from the other party every benefit which that other party has received by virtue of his fiduciary position if in fact he has obtained it without the knowledge or consent of the party to whom he owed the duty. Had the present case fallen within that principle, in that the Defendants had secured profit to themselves without the knowledge of the Plaintiffs, I should have felt it my duty to leave to the Plaintiffs the election for which they prayed in their statement of claim; but on the facts as I found them (and indeed, as the evidence, I think, clearly showed without question) the Plaintiffs were aware for some period—a considerable period, if my recollection

[TRADUCTION] Le demandeur avait donc parfaitement le droit d'opter, comme il l'a fait en l'espèce, pour la restitution des bénéfices, mais je ne connais aucune autre forme d'établissement de compte aussi difficile à effectuer que la comptabilisation des bénéfices. . . Le contentieux est énorme, les frais considérables et le temps qu'il faut y consacrer est complètement hors de proportion avec l'avantage obtenu en fin de compte; à tel point que dans les affaires de société en nom collectif, je dois avouer que je n'ai jamais vu une comptabilisation de ce genre qui ait été effectuée à la satisfaction de qui que ce soit. Je pense que dans la plupart des cas, les gens s'en lassent et en sont dégoûtés.

L'histoire de ces actions, savoir leur complexité et leur durée excessive, est à mon avis une raison suffisante pour refuser à la demanderesse la restitution des bénéfices. Je ne vois pas en quoi la procédure compliquée qu'entraînerait une restitution des bénéfices en l'espèce justifierait le temps et les frais qu'elle nécessite.

D'ailleurs, d'autres facteurs militent encore contre la restitution des bénéfices. Dans *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1^{re} inst.), confirmé [1981] 1 R.C.S. 504, le juge Collier s'est prononcé en ces termes en pages 221 et 222:

À mon avis, la présente Cour peut décider s'il est possible d'accorder un retour des bénéfices dans une action de ce genre. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le versement de dommages-intérêts constitue, à mon avis, le redressement approprié.

À cet égard, l'affaire *Electrolux*, susmentionnée, est utile. Comme toujours, les faits de cette affaire ne sont pas exactement les mêmes. Il s'agissait là d'une action en usurpation d'une marque de commerce. Les demanderessees savaient depuis longtemps que les défenderesses utilisaient la marque contestée. Elles ont eu gain de cause. Cependant, le tribunal a octroyé des dommages-intérêts au lieu d'un retour des bénéfices. Dans ses motifs, le juge Lloyd-Jacob précise à la p. 159:

Selon mon interprétation, le tribunal se fonde sur le principe suivant pour octroyer un retour de bénéfices: lorsqu'une personne doit payer à une autre des droits, le bénéficiaire a le droit de recouvrer de l'autre partie tout montant que cette dernière aurait reçu à titre de fiduciaire si le montant ainsi perçu l'avait été sans la connaissance ou le consentement de la personne à qui les droits étaient dus. En l'espèce, si l'on pouvait appliquer ce principe, c'est-à-dire si les défenderesses avaient bénéficié de profits à l'insu des demanderessees, j'aurais estimé de mon devoir de laisser à celles-ci le choix demandé dans leur déclaration; cependant, selon mon interprétation des faits (et comme les témoignages l'indiquent clairement), les demanderessees savaient depuis quelque temps (depuis longtemps, si ma mémoire est fidèle) que les défenderesses utilisaient la marque

tion serves me a right—of the fact that the Defendants were utilising the mark complained of, and in those circumstances any profit that accrued to the Defendants by reason of that user could not have been profit accruing to them without the knowledge of the Plaintiffs. [Emphasis added.]

The evidence before me supports the conclusion that the plaintiff, at least with respect to the defendant GEC, was aware of its allegedly infringing activities since approximately 1975. However, the plaintiff took no action and made no complaint until GEC instituted its action impeaching Beloit's patent on October 9, 1986. This in my view, constitutes a very lengthy delay, and further warrants the Court's refusal to grant an accounting of profits against the defendant GEC.

It is also noteworthy, that the three-nip press section contracts entered into by the defendant VDI were all undertaken at a time when the patent had been held invalid by the Trial Division of this Court.

For all of these reasons, I am satisfied that damages, rather than an accounting of profits, is the appropriate remedy. However, an award of damages is not without its own peculiar difficulties, most of which arise from attempting to estimate the damages incurred by a patentee due to the illegal sales of an infringer. It is virtually impossible in cases of this nature to arrive at the amount of damages with mathematical exactitude; no two cases are identical and each case presents its own unique facts and complexities.

Clearly, the precise dollar amount of the plaintiff's loss in the present case, cannot be determined with utter certainty nor would it be prudent for the Court to attempt such an exact calculation. Indeed, this limitation has long been recognized by the Courts. In *United Horse Nail Co. v. Stewart, supra*, Lord Watson made the following comments, at page 267:

The object of inquiry, in a case like the present, is the quantum of injury done to the trade of the patentee by the illegal sales of the infringer. That must always be more or less matter of estimate, because it is impossible to ascertain with arithmetical precision, what, in the ordinary course of business, would have been the amount of the patentee's sales and profits.

en litige; par conséquent, les profits perçus ne l'ont pas été à l'insu des demanderesse. [Non souligné dans le texte.]

a

On peut conclure des preuves administrées qu'à l'égard de la défenderesse GEC tout au moins, la demanderesse était au courant de ses activités de contrefaçon depuis 1975 à peu près. Elle n'a cependant rien fait ni n'a formulé aucune plainte jusqu'à ce que GEC intentât son action en invalidation du brevet de Beloit le 9 octobre 1986. Voilà, à mon avis, un long délai, qui justifie encore le refus de la Cour de condamner la défenderesse GEC à la restitution des bénéfices.

b

c

Il y a également lieu de noter que les trois contrats de vente de la presse à triple pince conclus par la défenderesse VDI l'ont tous été pendant la période où le brevet était jugé invalide par la Section de première instance de cette Cour.

d

e

f

g

Par tous ces motifs, je conclus que la réparation indiquée en l'espèce doit être le paiement de dommages-intérêts et non la restitution des bénéfices. Cependant, l'octroi de dommages-intérêts comporte ses difficultés propres, dont la plupart tiennent au calcul du préjudice subi par le breveté par suite des ventes réalisées par le contrefacteur. Il est pratiquement impossible dans les cas de ce genre d'établir le quantum des dommages-intérêts avec une exactitude mathématique; il n'y a pas deux cas qui soient identiques, et chaque cas d'espèce est caractérisé par ses faits et ses complexités propres.

h

i

Il est clair que la valeur monétaire du préjudice subi par la demanderesse en l'espèce ne peut se calculer en toute certitude, et qu'il ne serait pas prudent de la part de la Cour de tenter pareil calcul exact. En effet, les tribunaux ont conscience de cette limitation depuis longtemps. Dans *United Horse Nail Co. Ltd. v. Stewart, supra*, lord Watson a conclu à ce sujet comme suit, en page 267:

[TRADUCTION] Ce qu'il s'agit de calculer, dans un cas comme en l'espèce, c'est le quantum du préjudice causé au commerce du breveté par les ventes illégales du contrefacteur. C'est nécessairement plus ou moins affaire d'estimation, car il est impossible de déterminer avec une précision mathématique ce qui, dans le cours normal des affaires, aurait été le chiffre des ventes et des bénéfices du breveté.

j

Nevertheless, these difficulties are no reason for a court to refuse judgment. As said by Lord Shaw in *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. v. Pott, Cassels, & Williamson* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.) at page 118, “restoration by way of compensation is therefore accomplished to a large extent by the exercise of a sound imagination and the practice of a broad axe.” Although various methods have been used by the courts in arriving at an amount which represents an equitable and just award, the underlying principle is that of restoration. In *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. v. Pott, Cassels, & Williamson, supra*, Lord Shaw stated at pages 117-118:

In my opinion, the case does raise sharply an important question as to the assessment of damages in patent cases, and with that question I proceed to deal. It is probably a mistake in language to treat the methods usually adopted in ascertaining the measure of damages in patent cases as principles. They are practical working rules which have seemed helpful to Judges in arriving at a true estimate of the compensation which ought to be awarded against an infringer to a patentee. In the case of damages in general, there is one principle which does underlie the assessment. It is what may be called that of restoration. The idea is to restore the person who has sustained injury and loss to the condition in which he would have been had he not so sustained it. [Emphasis added.]

What is required therefore, is that the Court allow such damages as it considers, on the evidence, a fair and reasonable compensation for any loss suffered by the plaintiff as a result of the wrongful acts of the defendants. The simple question is what would have been the plaintiff’s position if the defendants had acted properly; the answer to that will lead to a reasonably accurate measure of the plaintiff’s loss.

Based upon my review of the authorities, I am satisfied that the correct approach to awarding damages in this case, is to compensate the plaintiff for the loss sustained by it as a result of the defendants’ infringing sales of a patented product, which, but for the infringement, the plaintiff would have made thereby realizing a profit which was ultimately lost. Since the measure of damages is the profit the plaintiff would have made on the sale of each infringing item sold by the defendants, Beloit is entitled to the profits it

Néanmoins, ces difficultés ne sont pas une raison pour que la Cour refuse de rendre jugement. Comme l’a fait observer lord Shaw dans *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. c. Pott, Cassels, & Williamson* (1914), 31 R.P.C. 104 (H.L.), en page 118, [TRADUCTION] «la réparation par voie d’indemnisation s’effectue ainsi dans une large mesure par l’exercice d’une saine imagination et le maniement d’une grosse hache». Bien que les tribunaux aient eu recours à une variété de méthodes pour parvenir à un montant qui représente une indemnisation juste et équitable, le principe sous-jacent est celui de la réparation. Voici la conclusion tirée de ce sujet par lord Shaw dans *Watson, Laidlaw, & Co. Ltd. v. Pott, Cassels, & Williamson, supra*, en pages 117 et 118:

[TRADUCTION] À mon avis, cette affaire pose la très importante question du calcul des dommages-intérêts dans les affaires de brevet; et c’est cette question que je vais examiner. C’est probablement une faute de langue que de voir des principes dans les méthodes habituellement adoptées pour déterminer le quantum des dommages-intérêts dans les affaires de brevet. Ces méthodes sont en fait des règles pratiques de travail qui semblent aider le juge à parvenir à une estimation correcte de l’indemnisation à condamner le contrefacteur à payer au breveté. Pour ce qui est des dommages-intérêts en général, il y a un principe qui en sous-tend la détermination. On pourrait l’appeler le principe de la réparation. Il s’agit de rétablir dans l’état antérieur la personne qui a subi le préjudice et la perte. [Non souligné dans le texte.]

Donc, ce que la Cour doit faire, c’est d’accorder les dommages-intérêts qu’elle considère, sur la foi des preuves et témoignages produits, comme la réparation raisonnable du préjudice subi par la demanderesse en raison du tort commis par les défenderesses. La simple question est de savoir quelle eût été la situation de la demanderesse si les défenderesses n’avaient commis cet acte illégal; la réponse à cette question conduira à une évaluation raisonnablement correcte du manque à gagner de la demanderesse.

À la lumière de la jurisprudence en la matière, je conclus que l’octroi de dommages-intérêts appropriés en l’espèce consiste à compenser la perte qu’a subie la demanderesse par suite de la vente par les défenderesses des articles de contrefaçon, vente que, n’eût été cette contrefaçon, la demanderesse aurait réalisée, ce qui lui aurait assuré les bénéfices qu’elle a ainsi perdus. Étant donné que les dommages-intérêts doivent être à la mesure du bénéfice qu’aurait réalisé la demanderesse à la vente de chaque article de contre-

would have made on those items sold by the defendants, which have been found to constitute an infringement of its patent.

I cannot accept the defendants' contention that an award of damages to the plaintiff should be limited to the press section of a paper machine and not beyond, in those instances where the defendants actually sold an entire machine. The case law does not support a restriction of the measure of damages to the loss of profits attributable to the patented article itself. If, in the normal course of a patentee's trade, the patented article is sold by itself, this may well be all he is entitled to. However, where the patented article is not always or necessarily sold by itself, it is reasonable to assume that the damage to the patentee lies, not merely in loss of profits attributable to the article itself, but in selling the articles in which he trades, in the present case, paper machines with triple-nip press sections. Indeed, this was the position taken by the Supreme Court of Canada in *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36 at pages 41-42:

(b) As to this branch of the defendants' contention, it suffices to remark that when one bears in mind that the object of the patentee's invention was, as expressed in his claims and specifications, to manufacture stringers to be used in fasteners, the plaintiff could not properly be compensated by reference only to the manufacturer's cost and sale price of stringers and without regard to the cost and sale price of the completed article. As has been pointed out previously, the stringers are of importance only in their use in fasteners and what the plaintiff lost was sales of fasteners. The principle set forth in *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* should be applied. There the Court of Appeal had to consider the amount of damages the plaintiff was entitled to where the defendant infringed plaintiff's patents, one of which related to a particular kind of cam and spindle for opening the gas valve in a prepayment gas meter. It had been shown before the Master and Eve J., to whom an appeal had been taken, that the plaintiff would have sold many more meters but for the defendant's intervention, and it was, therefore, awarded 13s. 4d. for the loss of profit on each of such meters. The Court of Appeal confirmed the judgment and made it clear that they agreed with the Master and with Eve J. that the proper method of assessing the damages was to take the profit on the sale price of the meters and not merely to consider the parts upon which the plaintiff held patents. Adopting this principle, the defendants' contention fails. [Emphasis added.]

façon vendu par les défenderesses, Beloit a droit aux bénéfices qu'elle eût réalisés à l'égard des machines vendues par les défenderesses, dont la Cour a conclu qu'elles constituent une contrefaçon de son brevet.

a Je ne peux accepter l'argument des défenderesses que les dommages-intérêts accordés à la demanderesse devraient être limités à la presse de la machine dans les cas où elles ont vendu une machine complète. La jurisprudence ne va pas dans le sens d'une limitation des dommages-intérêts au manque à gagner afférent à l'article breveté lui-même. S'il se trouve que l'article breveté est vendu séparément dans le cours normal des affaires du breveté, il se peut que ce soit là tout ce qu'il lui revient. Cependant, si l'article breveté n'est pas toujours ou nécessairement vendu seul, il est raisonnable de présumer que le préjudice causé au breveté réside, non seulement dans le manque à gagner afférent à cet article lui-même, mais dans la vente des articles dont il fait le commerce, en l'occurrence les machines à papier avec presse à triple pince. En effet, telle est la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36, aux pages 41 et 42:

[TRANSLATION] (b) Quant à ce volet de l'argumentation de la défenderesse, il suffit de noter qu'en égard à l'objet de l'invention du breveté, tel qu'il est indiqué dans les revendications et le mémoire descriptif du brevet, qui est de fabriquer des demi-chaînes pour les fermetures à glissière, la demanderesse ne serait pas convenablement dédommée si les dommages-intérêts ne comprenaient que le coût de fabrication et le prix de vente des demi-chaînes, abstraction faite du coût et du prix de vente de l'article complet. Comme indiqué *supra*, les demi-chaînes n'ont d'utilité qu'à titre d'élément des fermetures à glissière, et ce qu'a perdu la demanderesse, ce sont les ventes de ces dernières. Il faut appliquer le principe défini dans *Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd.* Dans cette affaire, la Cour d'appel était appelée à considérer le quantum de dommages-intérêts auquel avait droit la demanderesse par suite de la contrefaçon de ses brevets par la défenderesse, dont l'un portait sur un genre particulier de came et de tige commandant l'ouverture de la vanne à gaz dans les compteurs à prépaiement. La preuve a été administrée devant le protonotaire et devant le juge Eve, saisi de l'appel, que la demanderesse aurait vendu davantage de compteurs sans l'intervention de la défenderesse, et c'est ainsi qu'elle s'est vu accorder 13s. 4d. pour le manque à gagner afférent à chaque compteur. La Cour d'appel a confirmé le jugement et souligné qu'elle convenait avec le protonotaire et avec le juge Eve que la méthode convenable de détermination des dommages-intérêts consistait à prendre en considération le bénéfice réalisé sur le prix de vente des compteurs, et à ne pas considérer uniquement les pièces dont la

The end result is that at the reference, the plaintiff must show what profit it would have made on the sale of the three machines sold by the defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited, Donohue Malbaie Inc., and Repap N.B. Inc., respectively, the two press section rebuilds sold by the defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau) and to British Columbia Forest Products, and the one press section sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited, all of which have been found to infringe the patent.

I turn now to the issue of pre- and post-judgment interest.

In my view, the plaintiff is entitled to an award of both pre- and post-judgment interest, although the rate of such interest is within the discretion of the Court. In light of the plaintiff's undue delay and the fact that some of the defendants' infringing acts took place during periods when the patent in question had been declared invalid by this Court, I am prepared to award simple pre-judgment interest from the date the plaintiff commenced its actions to December 31, 1990, at the rate of 10% per annum, and thereafter simple interest at the rate of 7% per annum until payment in full.

Because the defendant GEC raised the defence of prescription in paragraph 16 of its statement of defence dated October 13, 1988, I am satisfied it should be awarded costs throughout.

With respect to the defendants VDI and Voith, they are responsible for costs in the cause to the plaintiff Beloit.

CONCLUSION

For the above reasons, the plaintiff's action for infringement of its patent succeeds in relation to the following contracts entered into by the defendants:

demanderesse détenait le brevet. Adoptant ce principe, la Cour rejette l'argument de la défenderesse. [Non souligné dans le texte.]

Il s'ensuit qu'au renvoi, la demanderesse aura à montrer quel bénéfice elle aurait réalisé sur la vente des trois machines vendues par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited, à Donohue Malbaie Inc. et à Repap N.B. Inc. respectivement, des deux presses remises à neuf vendues par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau) et à British Columbia Forest Products, et de la presse vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited, autant d'articles dont la Cour a jugé qu'ils constituent la contrefaçon du brevet en cause.

J'examine maintenant la question de l'intérêt avant et après jugement.

À mon avis, la demanderesse a droit à l'intérêt à la fois avant et après jugement, mais le taux de cet intérêt relève de la décision discrétionnaire de la Cour. Vu le temps excessif mis par la demanderesse à intenter son action et étant donné que certains des actes de contrefaçon ont été commis par les défenderesses durant la période où le brevet en cause était tenu invalide par cette Cour, je suis disposé à accorder l'intérêt simple avant jugement au taux annuel de 10 p. 100, pour la période allant de la date à laquelle la demanderesse intenta ses actions au 31 décembre 1990, et par la suite au taux annuel de 7 p. 100 jusqu'au règlement de tout compte.

Étant donné que la défenderesse GEC a invoqué la prescription légale au paragraphe 16 de sa défense en date du 13 octobre 1988, je lui accorde les dépens pour toute la procédure.

En ce qui concerne les défenderesses VDI et Voith, elles sont condamnées à payer les dépens de la cause à la demanderesse Beloit.

CONCLUSION

Par les motifs exposés ci-dessus, la Cour déclare fondée l'action en contrefaçon de brevet intentée par la demanderesse à l'égard des contrats suivants des défenderesses:

1. The press section (with minor dryer rebuild) sold by the defendant VDI to Great Lakes Forest Products Limited.
 2. The machine (except dryer) sold by defendant VDI to Corner Brook Pulp & Paper Limited.
 3. The machine sold by defendant VDI to Donohue Malbaie Inc.
 4. The machine sold by defendant VDI to Repap N.B. Inc.
 5. The press section rebuild sold by defendant Voith to Canadian International Paper (Gatineau).
 6. The press section rebuild sold by defendant Voith to British Columbia Forest Products.
1. La presse (avec remise à neuf mineure de la sécherie) vendue par la défenderesse VDI à Great Lakes Forest Products Limited.
 2. La machine (sauf la sécherie) vendue par la défenderesse VDI à Corner Brook Pulp & Paper Limited.
 3. La machine vendue par la défenderesse VDI à Donohue Malbaie Inc.
 4. La machine vendue par la défenderesse VDI à Repap N.B. Inc.
 5. La presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à Canadian International Paper (Gatineau).
 6. La presse remise à neuf vendue par la défenderesse Voith à British Columbia Forest Products.

In all other respects, the plaintiff's action is dismissed.

À tous autres égards, la demanderesse est déboutée de son action.