

A-215-74

A-215-74

Halocarbon (Ontario) Limited (*Appellant*)

v.

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormalis Meister Lucius & Bruning (*Respondent*)

Court of Appeal, Jackett C.J., Heald and Urie JJ.—Toronto, April 27, 28 and 29, 1976.

Patents—Infringement—Action successful against Canadian company importing and using isohalothane—Action failing against Canadian and American companies for production by Canadian company of halothane—Requirement of “inventive ingenuity” not met—Appeal allowed.

Respondent, a German company and Canadian patentee, sued for infringement of two process patents against a Canadian company (appellant) and an American company. The Trial Division [[1974] 2 F.C. 266] found that respondent was entitled to succeed against appellant for infringement of Claim 10 (isohalothane). Appellant was held liable in that it imported into and used in Canada a product made elsewhere by a process infringing the patent rights of respondent. But, as against the American company (Halocarbon Products Corporation), respondent failed to establish that this company caused or directed the tortious act in question. As to Claim 2 (halothane) the action was dismissed, since the invention asserted in the claim, having regard to the prior publications, lacked inventive ingenuity. Appellant appealed the judgment against it for infringement of Claim 10 (isohalothane), and respondent cross-appealed from that portion of the judgment dismissing an action against appellant for infringement of Claim 2 (halothane) and dismissing an action for infringement of both claims against Halocarbon Products Corporation (the second defendant in the original action).

Held, allowing the appeal and dismissing the cross-appeal, it is unnecessary to express any view as to the correctness of the Trial Judge's reasoning, except with regard to the conclusion he expressed under the heading “Obviousness, or Lack of Invention” with reference to the isohalothane patent. “Inventive ingenuity” is one of the essential attributes of “patentability.” The only question here was whether the “liquid phase” aspect of the process (Claim 10) for manufacturing isohalothane involved “inventive ingenuity.” It is common ground that in 1954, it was discovered that the same “monomer” could be reacted with the same bromide to produce the same product; it was not specified that such reaction must be in either a “liquid” or “gaseous” stage. This disclosure is so clear-cut an indication of a “process” that there cannot be said to be any “inventive ingenuity” involved in discovering that the reaction can be brought about in the “liquid phase.” The requirement of “inventive ingenuity” is not met in the circumstances of the

Halocarbon (Ontario) Limited (*Appelante*)

c.

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormalis Meister Lucius & Bruning (*Intimée*)

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Heald et Urie—Toronto, les 27, 28 et 29 avril 1976.

Brevets—Contrefaçon—L'action contre la compagnie canadienne important et utilisant de l'isohalothane est accueillie—L'action contre les compagnies canadienne et américaine, relativement à la production d'halothane par la compagnie canadienne est rejetée—L'exigence relative à l'«esprit inventif» n'est pas satisfaite—L'appel est accueilli.

L'intimée, une compagnie allemande, détentrice d'un brevet canadien, a intenté une action en contrefaçon de deux procédés de fabrication contre une compagnie canadienne (l'appelante) et une compagnie américaine. La Division de première instance [[1974] 2 C.F. 266] a donné gain de cause à l'intimée contre l'appelante dans l'action en contrefaçon de la revendication 10 (isohalothane). L'appelante a été jugée responsable parce qu'elle a importé au Canada et y a utilisé un produit fabriqué ailleurs, mais selon un procédé constituant une contrefaçon des brevets de l'intimée. Cependant, en ce qui concerne la compagnie américaine (Halocarbon Products Corporation), l'intimée n'a pas su démontrer que cette compagnie était à l'origine, directement ou par ses ordres, de l'acte dommageable en question. En ce qui concerne la revendication 2 (halothane), l'action a été rejetée au motif que l'invention décrite dans cette revendication, compte tenu des publications antérieures, manquait d'esprit inventif. L'appelante a interjeté appel du jugement prononcé à son encontre pour contrefaçon de la revendication 10 (isohalothane) et l'intimée a introduit un appel incident portant sur la partie du jugement aux termes de laquelle étaient rejetées une action intentée contre l'appelante pour contrefaçon de la revendication 2 (halothane) et une action en contrefaçon des deux revendications, intentée contre Halocarbon Products Corporation (la deuxième défenderesse en première instance).

Arrêt: l'appel est accueilli et l'appel incident est rejeté; il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur la rectitude du raisonnement suivi par le juge de première instance, sauf à l'égard de la conclusion formulée sous le titre «Caractère manifeste ou défaut d'invention» relativement au brevet portant sur l'isohalothane. L'«esprit inventif» constitue l'un des attributs essentiels de la «brevetabilité». La seule question litigieuse en l'espèce consiste à déterminer si la réaction en «phase liquide» de ce procédé de fabrication d'isohalothane (revendication 10) était le fruit d'un «esprit inventif». Il est bien établi qu'en 1954, on a découvert qu'il était possible de faire réagir le même «monomère» avec le même bromure pour obtenir le même produit; on ne précisait cependant aucune des deux phases—«liquide» ou «gazeuse». Cette révélation décrit avec une telle précision le «procédé» de fabrication que le fait de découvrir que la réaction peut se produire en «phase liquide» ne révèle aucun «esprit inventif». La revendication en l'espèce ne satisfait pas à

claim where the "state of the art" points to a process and all that the alleged invention has done is to ascertain whether or not it will work successfully.

Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft [1964] S.C.R. 49, applied.

APPEAL.

COUNSEL:

D. F. Sim, Q.C., and *R. T. Hughes* for appellant. ^b

D. M. Rogers, Q.C., for respondent.

SOLICITORS:

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for appellant. ^c

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment delivered orally in English by ^d

JACKETT C.J.: This is an appeal by the appellant (one of two defendants in the Trial Division) from a judgment¹ against it for infringement of Claim 10 in one patent (Canadian Patent 692,039) and a cross-appeal from that portion of the judgment in the same action that dismissed an action against the appellant for infringement of Claim 2 in another patent (Canadian Patent 652,239) and dismissed an action for infringement of both claims as against a second defendant. ^e

After having heard counsel for both sides on the question whether Claim 10 in Patent 692,039 is invalid by reason of anticipation or lack of "inventive ingenuity", we concluded that the appeal must be allowed. ^f

After having heard counsel for the respondent on the question whether the judgment should be varied on the cross-appeal, we concluded, without calling on counsel for the appellant, that the cross-appeal should be dismissed. We were not persuaded that the learned Trial Judge erred in holding that Claim 2 in Patent 652,239 was invalid for lack of "inventive ingenuity". ^g

l'exigence relative à l'«esprit inventif» puisque l'«état de la technique» révélait l'existence d'un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n'a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.

Arrêt appliqué: *Le commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft* [1964] R.C.S. 49. ^a

APPEL.

AVOCATS:

D. F. Sim, c.r., et *R. T. Hughes* pour l'appelante.

D. M. Rogers, c.r., pour l'intimée.

PROCUREURS:

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appelante. ^c

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par ^d

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel interjeté par l'appelante (l'une des deux défendresses devant la Division de première instance) d'un jugement¹ prononcé à son encontre pour contrefaçon de la revendication 10 d'un brevet (le brevet canadien 692,039) et d'un appel incident portant sur la partie du jugement aux termes de laquelle étaient rejetées une action intentée contre l'appelante pour contrefaçon de la revendication 2 d'un autre brevet (le brevet canadien 652,239) et une action en contrefaçon des deux revendications, intentée contre une deuxième défenderesse. ^e

Après avoir entendu les avocats des deux parties au sujet de l'invalidité de la revendication 10 du brevet 692,039 en raison d'antériorité ou de défaut d'«esprit inventif», nous avons décidé d'accueillir l'appel. ^f

Suite à l'audition des avocats de l'intimée sur la question de savoir s'il y avait lieu de modifier le jugement par l'appel incident, nous avons conclu, sans demander à l'avocat de l'appelante de plaider sur ce point, de rejeter l'appel incident. Nous n'étions pas convaincus que le savant juge de première instance avait commis une erreur en jugeant la revendication 2 du brevet 652,239 invalide pour défaut d'«esprit inventif». ^g

¹ [1974] 2 F.C. 266.

¹ [1974] 2 C.F. 266.

We have also formed the view, subject to hearing counsel on the question, that the appellant should have its costs to be taxed both in this Court and in the Trial Division.

It is unnecessary to express any view as to the correctness of the reasoning of the learned Trial Judge with reference to any of his conclusions except the conclusion that he expresses under the heading, "Obviousness, or Lack of Invention" with reference to Patent 692,039.

That "inventive ingenuity" is one of the essential attributes of "patentability" under the Canadian Patent Act was finally settled by the Supreme Court of Canada in *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*.² See Judson J. (delivering the judgment of the Court) at pages 52-3.

It is common ground here that Claim 10 in Patent 692,039, which was granted in 1964, may be expressed as a "process" for the manufacture of isohalothane, which comprises "reacting" a substance (referred to as a matter of convenience as "monomer") in the "liquid phase" under radical-forming conditions with hydrogen bromide and isolating the isohalothane obtained. The only question in issue is whether the "liquid phase" aspect of this process involved "inventive ingenuity". It is also common ground that, in 1954, R. N. Haszeldine and B. R. Steele disclosed that the same "monomer" could be reacted with the same bromide under the same conditions to produce the same product. It appears that such a reaction might be carried out in what might be described as a "gaseous phase" or it might be carried out in what might be described as a "liquid phase"; but their paper did not specify that such reaction must be in any particular phase—"liquid" or "gaseous".³ *Prima facie*, it seems to me that the Haszeldine disclosure is such a clear-cut indication of a "process" for making "isohalothane" by reacting the "monomer" with hydrogen bromide that there cannot be said to be any "inventive ingenui-

² [1964] S.C.R. 49.

³ That being so, I am not inclined to disagree with the learned Trial Judge when he holds that the Haszeldine disclosure does not constitute an anticipation of Claim 10.

Nous sommes en outre d'opinion, sous réserve des plaidoiries des avocats à ce sujet, d'adjuger les dépens taxés en faveur de l'appelante en cette cour et en Division de première instance.

Il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur la rectitude du raisonnement suivi par le savant juge de première instance dans ses conclusions, à l'exception de celle formulée sous le titre «Caractère manifeste ou défaut d'invention» relativement au brevet 692,039.

Dans l'arrêt *Le commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*², la Cour suprême du Canada a, en dernière analyse, décidé que l'«esprit inventif» constitue l'un des attributs essentiels de la «brevetabilité» en vertu de la *Loi canadienne sur les brevets*. Voir l'exposé du juge Judson (qui a rédigé le jugement de la Cour) aux pages 52 et 53.

Il est bien établi en l'espèce que la revendication 10 du brevet 692,039 délivré en 1964 peut se décrire comme un «procédé» de fabrication d'isohalothane par la «réaction» d'une substance (appelée «monomère» pour plus de commodité) en «phase liquide», et dans des conditions favorables à la formation de radicaux, avec du bromure d'hydrogène, suivie de l'isolation de l'isohalothane obtenu. La seule question litigieuse consiste à déterminer si la réaction en «phase liquide» de ce procédé était le fruit d'un «esprit inventif». Il est également établi qu'en 1954, R. N. Haszeldine et B. R. Steele ont révélé qu'il était possible de faire réagir le même «monomère» avec le même bromure, dans les mêmes conditions, pour obtenir le même produit. Il appert que cette réaction peut se produire indifféremment en ce qu'il convient de désigner «phase gazeuse» et «phase liquide»; mais leur article ne précise aucune des deux phases—«liquide» ou «gazeuse»³. De prime abord, il me semble que les révélations de Haszeldine décrivent avec une telle précision le «procédé» de fabrication d'isohalothane qui consiste à faire réagir le «monomère» avec du bromure d'hydrogène que le fait de découvrir que la réaction peut se produire en «phase

² [1964] R.C.S. 49.

³ Dans ces conditions, je ne suis pas disposé à différer d'opinion avec le savant juge de première instance quand il statue qu'on ne peut parler d'antériorité par rapport à la revendication 10 à l'égard des révélations de Haszeldine.

ty” involved in discovering that the reaction can be brought about in the “liquid phase”.⁴ (There is no suggestion that, once it was decided to try the reaction in the “liquid phase”, there were difficulties encountered in accomplishing the reaction in the “liquid phase” that could only be overcome by “inventive ingenuity”.)

The learned Trial Judge appears to have proceeded upon the assumption that the requirement of “inventive ingenuity” is satisfied unless the “state of the art” at the time of the alleged invention was such that it would have been obvious to any skilled chemist “that he would *successfully* produce isohalothane (assuming the monomer used here and hydrogen bromide) in the ‘liquid phase.’” (The italics are mine.)⁵ I do not think that the learned Trial Judge’s assumption is correct as a universal rule. I would not hazard a definition of what is involved in the requirement of “inventive ingenuity” but, as it seems to me, the requirement of “inventive ingenuity” is not met in the circumstances of the claim in question where the “state of the art” points to a process and all that the alleged inventor has done is ascertain whether or not the process will work successfully.

I have not overlooked the detailed references to the evidence of the experts but, as it seems to me, that evidence was to a large extent directed to the question how the Haszeldine work was actually accomplished and in no way negates the fact that a fair reading of the 1954 paper maps out, in a general way, the sort of reaction that was ultimately made, in a more specific manner, the sub-

⁴ The respondent’s argument, if I correctly appreciated it, was that, owing to the special nature of chemistry, where a chemical reaction is tried with useful results, inventive ingenuity is to be implied as long as that particular reaction had never actually been tried before. Even if that generalization is correct (a matter concerning which I have doubt), I have not been persuaded that the same thing can be said about trying an old reaction in a “phase” in which it had not previously been tried.

⁵ I have no doubt that, if the state of the art had shown that it could be *successfully* done, there would be *no* inventive ingenuity. It does not, in my view, however, necessarily follow that, if the state of the art did *not* teach that it could be done successfully, there was “inventive ingenuity” involved in adopting that process.

liquide»⁴ ne révèle aucun «esprit inventif». (On n’a pas avancé qu’une fois décidé d’expérimenter la réaction en «phase liquide», on avait éprouvé des difficultés dans l’exécution de cette réaction de telle nature que seul un «esprit inventif» pouvait les vaincre.)

^a Le juge de première instance semble s’être fondé sur l’hypothèse que l’exigence relative à l’«esprit inventif» est respectée sauf si l’état de la technique, à l’époque de l’invention alléguée, était telle qu’il aurait semblé évident à un chimiste compétent qu’il pouvait *réussir* à produire de l’isohalothane en ‘phase liquide’ (en supposant qu’il utilise le même monomère et du bromure d’hydrogène). (Mis en italiques par mes soins.)⁵ D’après moi, l’hypothèse du savant juge de première instance se révèle inexacte en tant que règle universelle. Je ne me hasarderais pas à définir l’exigence relative à l’«esprit inventif» mais, il me semble que la revendication en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence puisque l’«état de la technique» révélait l’existence d’un procédé de fabrication que le prétendu inventeur n’a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.

^f Je n’ai pas oublié les renvois détaillés aux témoignages des experts mais, à mon avis, ces témoignages visaient en grande partie à établir comment Haszeldine avait réellement effectué ses expériences et ils ne nient aucunement le fait qu’une lecture impartiale de l’article publié en 1954 indique d’une façon générale, le genre de réactions qui ont été expérimentées en dernier lieu et, plus spécifi-

⁴ L’intimée prétend, si je l’ai bien comprise, que vu la nature particulière de la chimie, lorsque l’expérimentation d’une réaction chimique donne des résultats heureux, il faut présumer qu’elle est le fruit d’un esprit inventif pourvu que cette même réaction n’ait jamais réellement été expérimentée. Même si cette généralisation se révèle exacte (ce dont je doute), l’intimée ne m’a pas convaincu que ce raisonnement peut s’appliquer à l’expérimentation d’une ancienne réaction en «phase» jamais expérimentée auparavant.

⁵ A mon avis, il ne fait aucun doute que l’esprit inventif n’aurait *pas* existé si l’état de la technique avait révélé que l’on pouvait *réussir* à produire cette réaction. Cependant, à mon avis, l’«esprit inventif» relié à l’expérimentation de ce procédé n’aurait pas nécessairement *existé* si l’état de la technique n’enseignait *pas* que l’on pouvait réussir à produire cette réaction.

ject matter of Claim 10.⁶

For the above reasons, I concluded that Claim 10 in Patent 692,039 was invalid for lack of "inventive ingenuity".

We are of opinion that the appeal should be allowed and that the cross-appeal should be dismissed; that the judgment of the Trial Division should be set aside; that the action of the respondent against the appellant and its co-defendant should be dismissed; and, subject to hearing argument on the question, that the respondent should pay to the appellant the costs of the appeal to this Court, and should pay to the appellant and its co-defendant the costs of the action in the Trial Division.

* * *

HEALD J. concurred.

* * *

URIE J. concurred.

⁶ Out of fairness to the learned Trial Judge, it should be said that a leisurely study of the relevant testimony and discussion during the course of the trial, with the aid of a transcript of the proceedings that was presumably not available to him, reveals, in my view, that it was directed to the question of what was in fact done by Haszeldine and his colleague in a manner that was calculated to divert attention from the real question (i.e., what was "taught" by the Haszeldine paper and the other prior art).

quement, qui constituent l'objet de la revendication 10.⁶

" Pour tous ces motifs, je conclus que la revendication 10 du brevet 692,039 est invalide en raison du défaut d'«esprit inventif».

b L'appel est accueilli et l'appel incident est rejeté; le jugement de la Division de première instance est annulé et l'action de l'intimée intentée contre l'appelante et sa codéfenderesse est rejetée; en outre, l'intimée paiera à l'appelante les dépens de l'appel en cette cour et versera à l'appelante et à sa codéfenderesse les dépens de l'action intentée c devant la Division de première instance.

* * *

d LE JUGE HEALD y a souscrit.

* * *

LE JUGE URIE y a souscrit.

⁶ En toute justice pour le savant juge de première instance, précisons qu'une étude attentive des plaidoiries et des témoignages pertinents présentés au cours de l'audience, facilitée par la transcription des procédures, document dont il ne disposait probablement pas, révèle à mon avis qu'ils ont porté sur ce que Haszeldine et son collègue avaient réellement accompli, de manière à détourner l'attention de la véritable question en litige (c.-à-d. ce que l'article de Haszeldine et l'état antérieur de la technique «enseignaient»).