

A-447-77

A-447-77

**Samuel Moore & Company (Appellant)**

v.

**Commissioner of Patents (Respondent)**

Court of Appeal, Jackett C.J.—Ottawa, August 14, 1979.

*Patents — Appeal from decision of Commissioner of Patents refusing grant of patent — Application by appellant to have appeal heard in camera — Application is an exception to general rule that all judicial proceedings are public — Exception where publicity would destroy the subject-matter — Whether patent applications fall within that exceptional class — Application dismissed — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 10, 28(1), 42, 44 — Patent Rules, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1250 — Federal Court Rule 201(3).*

## APPLICATION.

## COUNSEL:

*G. Henderson, Q.C.* for appellant.  
*J. A. Scollin, Q.C.* for respondent.

## SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for appellant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

JACKETT C.J.: By notice of appeal dated June 30, 1977, the appellant appealed to this Court from the decision of the Commissioner of Patents "refusing the grant of a patent in Canadian Patent Application 152,573". The appellant today applies for certain orders, *viz.*:

1. An Order directing that the Administrator of this Court remove from the Court file maintained in connection with this Appeal the Patent Office file records relating to Application No. 152,573, the transcript of the hearing before the Patent Appeal Board, all affidavits filed, the Appeal Book and all appendices thereto prepared in connection with this Appeal and keep such materials and all further materials filed or added to the case in a sealed envelope the contents of which shall be available for inspection only by the Court, the parties to the within Appeal and their solicitors;

2. For an Order enjoining the Respondent, its agents, servants and any other person acting on its behalf to keep confidential

**Samuel Moore & Company (Appelante)**

c.

**<sup>a</sup> Le commissaire des brevets (Intimé)**

Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le 14 août 1979.

*Brevets — Appel contre la décision du commissaire des brevets qui a refusé la concession de brevet — Requête introduite par l'appelante pour audition à huis clos — Cette requête constitue une exception à la règle générale de la publicité de toute procédure judiciaire — Il y a exception lorsque l'effet de la publicité serait néfaste à l'objet du litige — Il échet d'examiner si les demandes de brevet en cause tombent dans cette catégorie d'exception — Requête rejetée — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 10, 28(1), 42, 44 — Règles sur les brevets, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1250 — Règle 201(3) de la Cour fédérale.*

## REQUÊTE.

d

## AVOCATS:

*G. Henderson, c.r.* pour l'appelante.  
*J. A. Scollin, c.r.* pour l'intimé.

**<sup>e</sup> PROCUREURS:**

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour l'intimé.

f

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

**<sup>g</sup> LE JUGE EN CHEF JACKETT:** Par avis d'appel en date du 30 juin 1977, l'appelante a fait appel de la décision rendue par le commissaire des brevets «refusant la concession d'un brevet sur la demande de brevet canadien n° 152,573». Aujourd'hui, l'appelante cherche à obtenir certaines ordonnances, **<sup>h</sup> savoir:**

[TRADUCTION] 1. une ordonnance enjoignant à l'Administrateur de la Cour de retirer du dossier de la Cour relatif au présent appel les documents du Bureau des brevets portant sur la demande n° 152,573, la transcription de l'audition devant le **<sup>i</sup> Comité d'appel sur les brevets d'invention, tous les affidavits versés au dossier, le dossier d'appel et les annexes y afférentes préparés en vue du présent appel, et de conserver tous ces documents, ainsi que ceux qui auront été ajoutés, dans une enveloppe scellée dont le contenu ne pourra être examiné que par la Cour, les parties en cause dans l'appel et leurs **<sup>j</sup> procureurs;****

2. une ordonnance enjoignant à l'intimé, à ses mandataires, à ses préposés et à toute autre personne agissant en son nom de

and secret the materials and the contents of the materials referred to in Paragraph 1 above.

3. For an Order enjoining the Respondent, its agents, servants and any person acting on its behalf from disclosing or giving any information respecting the materials referred to in Paragraph 1 and the prosecution of this application before the Patent Office or on the within Appeal to any person other than the Appellant or its solicitors or this Court;

4. For an Order directing the Respondent to take all reasonable steps within its power to retrieve all materials or copies or summaries of any of the materials referred to in Paragraph 1 given or provided by the Respondent or its agents, servants or any person acting on its behalf to any person other than the Appellant or its solicitors or this Court;

5. For an Order directing that all further proceedings in connection with this Appeal be held in camera; and

The appeal from the Commissioner gets before this Court by virtue of sections 42 and 44 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, which, as far as applicable, read:

42. Whenever the Commissioner is satisfied that the applicant is not by law entitled to be granted a patent he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify the applicant of such refusal and of the ground or reason therefor.

44. Every person who has failed to obtain a patent by reason of a refusal . . . of the Commissioner to grant it may, at any time within six months after notice as provided for in section(s) 42 . . . has been mailed, appeal from the decision of the Commissioner to the Federal Court and that Court has exclusive jurisdiction to hear and determine such appeal.

In effect, the principal orders sought would be exceptions from the general rule that all judicial proceedings are public. In so far as the Court file is concerned, this rule is contained in Federal Court Rule 201(3), which provides, in effect, that, subject to supervision and the exigencies of the work of the Court "Any person may . . . inspect any Court file or the annex thereto". With reference to public hearings, in so far as I am aware, the law has never been laid down, authoritatively,

<sup>1</sup> An application for orders to the same effect was made on Court file A-446-77 based on the argument on this application. These reasons will also explain the disposition of that application and it is hereby requested that a copy be placed on that file.

tenir confidentiels et secrets les documents mentionnés à l'alinéa 1 précité;

3. une ordonnance enjoignant à l'intimé, à ses mandataires, à ses préposés et à toute autre personne agissant en son nom de ne divulguer aucun renseignement concernant, d'une part, les documents mentionnés à l'alinéa 1 et, d'autre part, la poursuite de la présente demande devant le Bureau des brevets et l'appel y afférent, sauf à l'appelante, à ses procureurs ou à la présente Cour;

4. une ordonnance enjoignant à l'intimé de prendre les dispositions nécessaires en son pouvoir pour récupérer tous les documents et toutes les copies ou sommaires de l'un quelconque des documents mentionnés à l'alinéa 1 que lui-même ou ses mandataires, préposés ou autre personne agissant en son nom ont donnés ou fournis à toute personne autre que l'appelante, ses procureurs ou la présente Cour;

5. une ordonnance déclarant que toutes les audiences futures relatives au présent appel seront tenues à huis clos; et

L'appel de la décision du commissaire des brevets a été interjeté devant cette Cour en vertu des articles 42 et 44 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4 qui, pour autant qu'ils soient applicables, se lisent comme suit:

42. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il doit rejeter la demande et, par lettre recommandée, adressée au demandeur ou à son agent enregistré, notifier à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

44. Quiconque n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut, à tout moment dans les six mois qui suivent l'envoi postal de l'avis, conformément aux articles 42 . . . interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale, et cette cour a juridiction exclusive pour entendre et décider cet appel.

De fait, les principales ordonnances sollicitées constitueraient des exceptions à la règle générale selon laquelle toutes les procédures judiciaires sont publiques. A cet égard, la règle afférente aux dossiers de la Cour est énoncée à la Règle 201(3) de la Cour fédérale, qui dispose en effet que, sous réserve d'une surveillance et sans gêner les travaux de la Cour, «Toute personne peut . . . examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes». Autant que je sache, la règle jurisprudentielle relative au prin-

<sup>1</sup> Une demande visant la délivrance d'ordonnances au même effet, fondée sur l'argumentation présentée en l'espèce, a été soumise à la Cour, dossier A-446-77. Les présents motifs vaudront également pour cette demande et il est demandé qu'une copie soit versée au dossier y afférent.

less stringently than in *Scott v. Scott*,<sup>2</sup> per Viscount Haldane L.C. at pages 437-438, where he said:

While the broad principle is that the Courts of this country must, as between parties, administer justice in public, this principle is subject to apparent exceptions, such as those to which I have referred. But the exceptions are themselves the outcome of a yet more fundamental principle that the chief object of Courts of justice must be to secure that justice is done. In the two cases of wards of Court and of lunatics the Court is really sitting primarily to guard the interests of the ward or the lunatic. Its jurisdiction is in this respect parental and administrative, and the disposal of controverted questions is an incident only in the jurisdiction. It may often be necessary, in order to attain its primary object, that the Court should exclude the public. The broad principle which ordinarily governs it therefore yields to the paramount duty, which is the care of the ward or the lunatic. The other case referred to, that of litigation as to a secret process, where the effect of publicity would be to destroy the subject-matter, illustrates a class which stands on a different footing. There it may well be that justice could not be done at all if it had to be done in public. As the paramount object must always be to do justice, the general rule as to publicity, after all only the means to an end, must accordingly yield. But the burden lies on those seeking to displace its application in the particular case to make out that the ordinary rule must as of necessity be superseded by this paramount consideration. The question is by no means one which, consistently with the spirit of our jurisprudence, can be dealt with by the judge as resting in his mere discretion as to what is expedient. The latter must treat it as one of principle, and as turning, not on convenience, but on necessity.

It is worth repeating Viscount Haldane's language with reference to what exception can legally be made to public hearings in the course of genuine litigation. In that connection, he refers to

... litigation as to a secret process, where the effect of publicity would be to destroy the subject matter

as illustrating a class which stands on a "different footing."

Counsel for the appellant bases his application on the contention that this appeal falls within this exceptional class<sup>3</sup>. In so contending, he does not say that the material on file establishes that the subject matter of this appeal is a secret process. As

<sup>2</sup> [1913] A.C. 417.

<sup>3</sup> I assume, without expressing any view thereon, that this class would also be an implied exception to Rule 201(3).

cipe voulant que les audiences soient publiques n'a jamais été établie de façon plus libérale que dans l'affaire *Scott c. Scott*<sup>2</sup>, dans laquelle le vicomte Haldane, lord Chancelier, a écrit aux pages 437 et 438:

[TRADUCTION] Bien qu'il y ait le principe général qui veut que les cours du pays doivent, entre parties, administrer publiquement la justice, ce principe souffre d'apparentes exceptions telles que celles auxquelles je me suis référé. Toutefois, les exceptions elles-mêmes résultent d'un principe plus fondamental selon lequel l'objectif premier des cours de justice doit être de faire en sorte que justice soit rendue. Dans le cas de pupilles sous tutelle judiciaire et d'aliénés, la Cour agit, en fait, essentiellement pour protéger leurs intérêts. A cet égard, sa compétence est parentale et administrative et la résolution des questions controversées n'est qu'incidente à sa compétence. Pour atteindre son objectif premier, il peut être nécessaire parfois pour la Cour d'ordonner le huis clos. Le principe général qui ordinairement prévaut doit donc céder le pas à l'obligation fondamentale de protéger le pupille ou l'aliéné. L'autre cas évoqué, celui du litige portant sur un procédé secret, où l'effet de la publicité des débats serait néfaste à l'objet même du litige, illustre une catégorie qui repose sur une autre base. Dans un tel cas, la publicité des débats pourrait bien empêcher que justice soit effectivement rendue. L'objectif fondamental étant toujours de faire justice, le principe général quant à la publicité des débats, qui n'est après tout qu'un moyen pour arriver à une fin, doit par conséquent céder le pas. Mais il incombe à ceux qui cherchent à déroger au principe général dans un cas donné de démontrer que la règle ordinaire doit, par nécessité, céder le pas à cette considération fondamentale. Selon notre conception du droit, cette question ne saurait relever du simple pouvoir discrétionnaire du juge qui la trancherait en se fondant sur des considérations pragmatiques. Il incombe au contraire à ce dernier de l'envisager sur le plan des principes, où doivent intervenir les considérations de nécessité et non d'expédient pratique.

Au cours d'un litige proprement dit, quelle dérogation peut-on légalement faire au principe de la publicité des audiences? Il vaut la peine de rappeler ici les paroles du vicomte Haldane. Sous ce rapport, il fait allusion au

[TRADUCTION] ... litige portant sur un procédé secret, où l'effet de la publicité des débats serait néfaste à l'objet même du litige

à titre d'illustration d'une catégorie qui repose sur une [TRADUCTION] «autre base».

L'avocat de l'appellante prétend que le présent appel relève de cette catégorie exceptionnelle.<sup>3</sup> Mais il n'affirme pas par là que les documents versés au dossier établissent la nature secrète de l'objet du présent appel. Selon la compréhension

<sup>2</sup> [1913] A.C. 417.

<sup>3</sup> Sans exprimer mon point de vue là-dessus, je présume que cette catégorie serait également une exception implicite à la Règle 201(3).

I understand him (and I checked my understanding with him as closely as possible), his contention is that every application for a patent under the Canadian *Patent Act* is *per se* a trade secret so that, where it is the subject matter of litigation, the general rule of public hearings should not be applied. Alternatively, if I understood him aright, he put it that, in every case of a patent application, the application and all supporting material is supplied by an applicant for a patent to the Commissioner in confidential circumstances that bring into play the general rule laid down in *Scott v. Scott*, (*supra*).

In support of these contentions, counsel relied on section 10 of the *Patent Act*, which reads:

10. All specifications, drawings, models, disclaimers, judgments, returns, and other papers, except caveats, and except those filed in connection with applications for patents that are still pending or have been abandoned shall be open to the inspection of the public at the Patent Office, under such regulations as are adopted in that behalf.

and Rule 13 of the *Patent Rules*, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1250, which reads:

13. Except as provided by section 11 of the Act or by these Rules, the Office shall not give any information respecting an application for patent to any person other than the person with whom the correspondence relating to the application is conducted or his duly constituted successor or a person specially authorized by the applicant or his patent agent to receive the information.

and he contended very strenuously that the whole scheme of the *Patent Act* would be defeated unless a person induced thereby to disclose his inventions to the Commissioner is protected from having what he disclosed to the Commissioner published to his competitors prior to grant of a patent.<sup>4</sup>

I have not been persuaded that there is to be found in the *Patent Act* a scheme that would be defeated by public hearings of appeals from decisions of the Commissioner. An inventor has a choice between maintaining and developing his invention as a trade secret and applying for a patent. If he chooses to apply for a patent and is granted one, his invention is thereby made patent to all the world and he receives in consideration a

<sup>4</sup> In particular, he referred to how prior publication could be utilized to obtain rights under section 58 to the prejudice of the applicant.

que j'en ai (et j'ai vérifié avec lui aussi minutieusement que possible ma version de son affirmation), il soutient que toute demande de brevet déposée en vertu de la *Loi sur les brevets* est en soi un secret industriel; ainsi, si une telle demande venait à faire l'objet d'un litige, la règle générale de la publicité des audiences ne devrait alors pas s'appliquer. Subsidiairement, si je le comprends bien, il soutient que, dans tous les cas de demande de brevet, la demande et toutes les pièces justificatives sont soumises au commissaire sous le sceau du secret, ce qui fait entrer en jeu la règle générale dégagée par l'affaire *Scott c. Scott* précitée.

A l'appui de ces prétentions, l'avocat de l'appelante invoque l'article 10 de la *Loi sur les brevets* dont voici le libellé:

10. A l'exception des caveats et des documents déposés dans le cas de demandes de brevets encore pendantes, ou qui ont été abandonnées, les mémoires descriptifs, dessins, modèles, renoncements, jugements, rapports et autres documents peuvent être consultés par le public au Bureau des brevets, sous réserve des règlements adoptés à cet égard.

La Règle 13 des *Règles sur les brevets*, C.R.C. 1978, Vol. XIII, c. 1250, se lit comme suit:

13. Sous réserve de l'article 11 de la Loi, ou des présentes règles, le Bureau ne doit divulguer de renseignements sur une demande de brevet à aucune personne autre que le destinataire d'une correspondance portant sur ladite demande, que son successeur régulièrement institué, ou qu'une personne spécialement autorisée par le demandeur ou son agent des brevets à recevoir lesdits renseignements.

De là, il soutient très vigoureusement que ce serait aller à l'encontre de la *Loi sur les brevets* si les inventions soumises au commissaire par une personne en vertu de cette Loi étaient révélées à ses concurrents avant la concession d'un brevet<sup>4</sup>.

Je ne suis pas convaincu que l'on contrevienne à quelque aspect de l'esprit de la *Loi sur les brevets* en permettant que les appels des décisions du commissaire soient entendus en public. Un inventeur peut choisir entre conserver et exploiter son invention en tant que secret industriel ou faire une demande de brevet. S'il choisit de faire une demande de brevet et s'il l'obtient, son invention sera divulguée au public et, en contrepartie, il aura

<sup>4</sup> En particulier, il fait allusion à la façon dont on pourrait se servir d'une publication antérieure pour acquérir des droits sous le régime de l'article 58 au détriment du requérant.

seventeen-year monopoly.<sup>5</sup> It would seem that when an application ceases to be pending in the Patent Office "by reason of a refusal", papers connected with it would also be open to the public by virtue of section 10. In that case, the applicant has an option to appeal (section 44) but such an appeal must be taken pursuant to the "rules and practice" of the Federal Court (section 17). In other words, as I understand it, the appeal must be in public unless being in public would destroy the "subject matter" of the litigation or otherwise defeat the ends of justice.

What must be considered, therefore, is what is the subject matter of the appeal. Put briefly, if the appellant wins, it gets a patent entitling it to a seventeen-year monopoly for its invention. The essential elements of the appellant's case on appeal are spelled out in section 28(1) of the *Patent Act*,<sup>6</sup> an examination of which shows that all the facts essential to its success are facts that were in existence at or before the time of its application for a patent. Knowledge acquired subsequently by third persons cannot destroy the appellant's right to its seventeen-year monopoly, if that right existed at the time of the appeal.

The lack of any practical need to restrict the usual glare of publicity regarded by us as essential

<sup>5</sup> Section 10 is the provision that makes his invention "patent"—"All . . . papers . . . shall be open to inspection of the Public at the Patent Office". I should not have thought that the exception in favour of "pending" applications would apply to an application that had been refused; but, in any event, the section has, of its own force, no application to the Court.

<sup>6</sup> Section 28(1) reads:

28. (1) Subject to the subsequent provisions of this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

(a) not known or used by any other person before he invented it,

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada,

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting forth the facts (in this Act termed the filing of the application) and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in such invention.

droit à un monopole de dix-sept ans<sup>5</sup>. Lorsqu'une demande cesse d'être pendante devant le Bureau des brevets «en raison [d'un] refus», il semble que le public pourrait, toujours en vertu de l'article 10, consulter les documents afférents à cette demande. Dans ce cas, le requérant peut faire appel (article 44), mais un tel appel doit être interjeté suivant les «règles et la pratique» de la Cour fédérale (article 17). Autrement dit, à ce que je vois, l'appel doit être entendu en public, à moins que la publicité des audiences ne soit néfaste à «l'objet» même du litige ou autrement n'aille à l'encontre des visées de l'équité.

Par conséquent, ce qu'il convient de considérer, c'est la question de savoir quel est l'objet de l'appel. En résumé, si l'appelante a gain de cause, elle obtient un brevet lui donnant droit à un monopole de dix-sept ans pour son invention. Les éléments essentiels des moyens allégués par l'appelante en appel sont énoncés à l'article 28(1) de la *Loi sur les brevets*<sup>6</sup>, dont l'examen révèle que tous les faits essentiels devant permettre à l'appelante d'obtenir gain de cause doivent exister au moment du dépôt de sa demande ou avant le dépôt de celle-ci. Le fait que des tiers prennent, par la suite, connaissance de cette invention ne peut anéantir le droit de l'appelante à un monopole de dix-sept ans, si ce droit existait au moment de l'appel.

L'absence totale de toute considération pratique nécessitant une réduction de l'éclat habituel de la

<sup>5</sup> C'est l'article 10 qui prévoit la «divulgarion» de l'invention au public—«... les . . . documents peuvent être consultés par le public au Bureau des brevets». Je ne pense pas que l'exception faite pour les demandes «pendantes» s'applique à une demande qui a été refusée; de toute façon, cet article, de par sa propre portée, ne s'applique pas à la Cour.

<sup>6</sup> L'article 28(1) se lit comme suit:

28. (1) Sous réserve des dispositions subséquentes du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention qui

a) n'était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite,

b) n'était pas décrite dans quelque brevet ou dans quelque publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée, et

c) n'était pas en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada,

peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits (ce que la présente loi indique comme «le dépôt de la demande») et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété de cette invention.

to maintaining the purity of judicial administration is, in my view, demonstrated by the fact that, as far as I can ascertain, no similar application has ever been made in such a case or in a "conflict" case where the same grounds would be available.

The application will be dismissed.

publicité des débats que nous estimons essentielle au maintien de la probité du système judiciaire nous est révélée, à mon avis, par le fait que, pour autant que je sache, aucune requête semblable n'a jamais été faite dans un tel cas ou dans un cas de procédure de «conflict» où les mêmes arguments pourraient être invoqués.

La requête est donc rejetée.