

A-367-01
2002 FCA 309

A-367-01
2002 CAF 309

Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Ltd.
(Appellants) (Defendants)

Percy Schmeiser et Schmeiser Enterprises Ltd.
(appelants) (défendeurs)

v.

c.

Monsanto Canada Inc. and Monsanto Company
(Respondents) (Plaintiffs)

Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company
(intimées) (demanderesses)

INDEXED AS: MONSANTO CANADA INC. v. SCHMEISER (C.A.)

RÉPERTORIÉ: MONSANTO CANADA INC. c. SCHMEISER (C.A.)

Court of Appeal, Isaac, Noël and Sharlow JJ.A.—
Saskatoon, May 15, 16; Ottawa, September 4, 2002.

Cour d'appel, juges Isaac, Noël et Sharlow, J.C.A.—
Saskatoon, les 15 et 16 mai; Ottawa, le 4 septembre
2002.

Patents — Infringement — Respondents owner, licensee of patent “Glyphosate-Resistant Plants” — Trial Judge finding patent infringed — Grounds of appeal relating to infringement, remedies — Infringement function of scope of statutory monopoly — Principles applicable to construction of patent claims reviewed — Trial Judge correctly applying those principles — Neither misapprehending evidence nor considering inadmissible evidence.

Brevets — Contrefaçon — Les intimées étaient respectivement propriétaire et titulaire d'un brevet appelé «Plantes résistant au glyphosate» — Le juge de première instance a conclu que le brevet avait été contrefait — Les moyens d'appel se rapportaient à la contrefaçon et aux réparations — La contrefaçon est fonction de l'étendue du monopole conféré par la loi — Examen des principes applicables à l'interprétation des revendications d'un brevet — Le juge de première instance a correctement appliqué ces principes — Il n'a pas mal interprété la preuve et n'a pas tenu compte d'éléments de preuve non admissibles.

Agriculture — Appellants allegedly infringing Monsanto's Canadian patent by planting crop of glyphosate-resistant canola having patented genetic insert — Canola seed containing Monsanto gene produced in Canada since 1996 under licence from Monsanto, marketed to farmers under trade-name “Round Ready Canola” — Monsanto not waiving right to assert patent rights against appellant by allowing glyphosate-resistant canola to be released into environment — Cultivation of crop of canola grown from seeds of glyphosate-resistant canola plants infringing patent.

Agriculture — Les appelants auraient contrefait le brevet canadien de Monsanto en plantant, aux fins de la récolte, du canola résistant au glyphosate contenant un insert génétique breveté — Des graines de canola contenant le gène Monsanto étaient produites au Canada depuis 1996 en vertu d'une licence accordée par Monsanto, et commercialisées auprès des agriculteurs sous le nom commercial «Round Ready Canola» — Monsanto n'avait pas renoncé au droit de revendiquer les droits qu'elle possédait sur le brevet à l'encontre de l'appelant en laissant du canola résistant au glyphosate s'échapper dans l'environnement — La culture du canola à l'aide de graines provenant de plantes résistant au glyphosate violait le brevet.

Damages — Compensatory — Under Patent Act, s. 55(1), person infringing patent liable for all damages sustained by patent holder by reason of infringement — Injunction preventing use of seeds appellants “knows to or ought to know” contain patented genes not overly broad — Award of damages not excessive — Costs considered in accounting of profits those directly associated with infringing activity — Award of profits as remedy for patent infringement equitable remedy — Trial Judge making no error in reducing award to reflect reasonable allowance for farmer's labour.

Dommages-intérêts — Compensatoires — En vertu de l'art. 55(1) de la Loi sur les brevets, la personne qui contrefait un brevet est responsable de tous les dommages-intérêts subis par le titulaire du brevet en raison de la contrefaçon — L'injonction interdisant l'utilisation de graines qui contenaient les gènes brevetés, ce que les appelants «savaient ou auraient dû savoir», n'était pas trop générale — Le montant accordé au titre des dommages-intérêts n'était pas excessif — Les coûts pris en considération dans la comptabilisation des bénéfices sont ceux qui se rattachaient

This was an appeal and cross-appeal of a Trial Division decision finding that certain claims of Monsanto's Canadian patent had been infringed and granting Monsanto an injunction, an order for delivery up, damages, pre- and post-judgment interest and costs. Monsanto Company and Monsanto Canada Inc. are the owner and licensee respectively of a patent for the invention of a genetic insert which, when introduced into the DNA of canola cells by a transformation vector, produces a variety of canola with a high level of resistance to glyphosate. Most plants sprayed with a glyphosate-based herbicide do not survive. However, a canola plant grown from seed containing the modified gene will survive if sprayed with a glyphosate-based herbicide. The modified gene (the "Monsanto gene"), is the subject of the Monsanto patent. Since 1996, canola seed containing the Monsanto gene has been produced in Canada under licence from Monsanto and marketed to farmers under the trade-name "Roundup Ready Canola". The latter reflects its resistance to a herbicide sold under the trade-name "Roundup", a glyphosate-based herbicide. A farmer who wishes to grow Roundup Ready Canola must enter into a licensing agreement called a Technology Use Agreement (TUA) and must pay a licensing fee for each acre planted with Roundup Ready Canola. Mr. Schmeiser, one of the appellants, has grown canola since the 1950s but has never purchased Roundup Ready Canola and has never signed a TUA relating to Roundup Ready Canola. In 1996 a neighbour grew Roundup Ready Canola on a field diagonally adjacent to Schmeiser's field. In 1997, Mr. Schmeiser noticed that a large number of canola plants from seeds saved from the field survived his normal spraying with Roundup for weed control along road allowances. He tested a section of the field by spraying it with Roundup, and 60% of the plants survived. Seed from that crop was used to plant all of his fields in 1998. Tests revealed the presence of the Monsanto patented gene in the plants that survived the spraying with Roundup. The Trial Judge found that, on the balance of probabilities, the appellants had infringed a number of the claims under the respondents' patent by planting, in 1998, without leave or licence, canola fields with seed saved from the 1997 crop which was known, or ought to have been known by the appellants to be Roundup tolerant and, when tested, was found to contain the gene and cells claimed under said patent. Four issues were raised on appeal: (1) was the patent infringed if Mr. Schmeiser did not use Roundup in the 1998 crop? (2) did it matter how the Monsanto gene came to be in the 1998 Schmeiser crop? (3) did the Trial Judge misapprehend the evidence or consider inadmissible evidence? (4) did the Trial Judge err in the relief

directement à l'activité de contrefaçon — L'octroi des profits comme réparation à la suite de la contrefaçon d'un brevet constitue une réparation en equity — Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en réduisant le montant adjugé de façon qu'il soit tenu compte d'un montant raisonnable refétant le travail de l'agriculteur.

Il s'agissait d'un appel et d'un appel incident d'une décision de la Section de première instance qui avait conclu que certaines revendications du brevet canadien de Monsanto avaient été contrefaites et qui accordait à Monsanto une injonction, une ordonnance de remise, des dommages-intérêts, l'intérêt avant et après jugement et les dépens. Monsanto Company et Monsanto Canada Inc. sont respectivement propriétaire et titulaire d'un brevet divulguant l'invention d'un insert génétique qui, lorsqu'il est introduit dans l'ADN des cellules de canola par un vecteur de transformation, produit une variété de canola qui résiste fortement au glyphosate. La plupart des plantes qui sont traitées par pulvérisation avec un herbicide à base de glyphosate ne survivent pas. Toutefois, une plante de canola qui est produite à partir d'une graine contenant le gène modifié survivra s'il est traité avec un herbicide à base de glyphosate. C'est le gène modifié (le «gène Monsanto») qui fait l'objet du brevet de Monsanto. Depuis 1996, des graines de canola contenant le gène Monsanto ont été produites au Canada en vertu d'une licence accordée par Monsanto, et commercialisées auprès des agriculteurs sous le nom commercial «Roundup Ready Canola». Ce nom commercial indique que la graine est résistante à un herbicide vendu sous le nom commercial «Roundup», qui est un herbicide à base de glyphosate. L'agriculteur qui veut cultiver le canola Roundup Ready doit conclure un accord de licence appelé l'Entente sur les utilisations technologiques (EUT) et doit payer des droits de licence pour chaque acre sur lequel il plante le canola Roundup Ready. M. Schmeiser, l'un des appellants, cultive du canola depuis les années 1950, mais il n'a jamais acheté de canola Roundup Ready et il n'a jamais signé une EUT à l'égard du canola Roundup Ready. En 1996, un voisin cultivait du canola Roundup Ready dans un champ situé en diagonale, juste à côté du champ des Schmeiser. En 1997, M. Schmeiser a remarqué qu'un grand nombre de plants de canola provenant de graines de ce champ qui avaient été conservées avaient survécu à la pulvérisation normale de l'herbicide Roundup le long de la route. Il a effectué un test sur une partie du champ en y pulvérisant l'herbicide Roundup; 60 p. 100 des plants ont survécu. Les graines provenant de cette récolte ont été semées dans tous les champs en 1998. Les tests ont permis de déceler la présence du gène breveté de Monsanto dans les plants traités avec l'herbicide Roundup qui avaient survécu. Le juge de première instance a conclu que, suivant la probabilité la plus forte, les appellants avaient contrefait un certain nombre de revendications visées par le brevet des intimées en plantant, en 1998, des champs en canola avec des semences gardées de leur récolte de 1997,

granted?

Held, the appeal and the cross-appeal should be dismissed.

(1) It was argued that Mr. Schmeiser could not be held to have infringed Monsanto's patent rights by growing a canola crop that is resistant to glyphosate unless he also took advantage of its glyphosate resistant quality by spraying Roundup to control weeds within the crop. Section 42 of the *Patent Act* gives the holder of a patent the right to exclude others, for the term of the patent, from making, constructing or using the invention, or selling it to others to be used. This is a monopoly that Parliament gives an inventor for disclosing the invention to the public. To determine whether a certain act amounts to infringement, the scope of the statutory monopoly must be determined by construing the claims of the patent. The construction of a patent claim is a question of law. A patent claim must be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it a meticulous verbal analysis. A patent claim construction should be reasonable and fair to both the patent holder and the public, which is another expression of the purposive approach to the construction of patent claims, emphasizing the statutory bargain represented by the grant of a patent. In construing the claims of a patent, recourse to the disclosure portion of the specification is permissible to assist in understanding the terms used in the claims, but unnecessary where the words are plain and unambiguous, and improper to vary the scope or ambit of the claims. The only characteristic added to a plant by the presence of the Monsanto gene is resistance to glyphosate, and the desire for glyphosate-resistance was what motivated the work that led to the invention. However, it does not follow that the use of Roundup is essential to a finding of infringement. The argument made for Mr. Schmeiser on this point was flawed in two respects. First, it incorrectly relied on the disclosure in the patent to import a limitation that is not found in the words of the claims themselves. Second, it proposed a construction of the patent claim that was defined or limited by the alleged infringement. The Trial Judge correctly applied the principles applicable to the construction of patent claims. Having found no ambiguity in the claims that would justify recourse to the disclosure, he concluded that the

sans autorisation ou licence des intimées, même s'ils savaient, ou auraient dû savoir, que ces semences étaient tolérantes au Roundup et que des tests avaient révélé qu'elles contenaient le gène et les cellules revendiqués dans ledit brevet. Quatre questions ont été soulevées en appel: 1) le brevet était-il contrefait si M. Schmeiser n'avait pas utilisé l'herbicide Roundup pour la récolte de 1998? 2) les circonstances dans lesquelles le gène Monsanto s'est retrouvé dans la récolte de 1998 des Schmeiser entraînent-elles en ligne de compte? 3) le juge de première instance a-t-il mal interprété la preuve ou a-t-il tenu compte d'éléments de preuve non admissibles? 4) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant la réparation?

Arrêt: l'appel et l'appel incident doivent être rejetés.

1) On a prétendu que M. Schmeiser n'a pu avoir violé les droits que possédait Monsanto sur le brevet en cultivant du canola résistant au glyphosate à moins qu'il n'ait également tiré parti de la résistance au glyphosate en pulvérisant l'herbicide Roundup pour lutter contre les mauvaises herbes. L'article 42 de la *Loi sur les brevets* confère au breveté le droit d'empêcher les autres, pour la durée du brevet, de fabriquer, de construire, d'exploiter ou de vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention. Il s'agit d'un monopole que le législateur accorde à l'inventeur qui divulgue l'invention au public. Pour décider si un certain acte constitue une contrefaçon, il faut déterminer l'étendue du monopole conféré par la loi en interprétant les revendications du brevet. L'interprétation d'une revendication est une question de droit. Le mémoire descriptif d'un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt qu'une interprétation littérale résultant d'une analyse verbale méticuleuse. L'interprétation d'une revendication doit être équitable et raisonnable à la fois pour le breveté et pour le public; il s'agit d'une autre façon de définir l'approche téléologique qui s'applique à l'interprétation des revendications d'un brevet, en soulignant le marché conclu par le législateur qui a délivré un brevet. En interprétant les revendications d'un brevet, on peut se reporter à la partie divulgation du mémoire descriptif pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications, mais il n'est pas nécessaire de s'y référer lorsque l'énoncé de la revendication est clair et non équivoque et on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications. La seule caractéristique qui est ajoutée à un plant par suite de la présence du gène Monsanto est la résistance au glyphosate et c'est la résistance au glyphosate recherchée qui a entraîné les travaux ayant mené à l'invention. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut absolument que l'herbicide Roundup soit utilisé pour qu'il soit possible de conclure à la contrefaçon. L'argument qui a été invoqué au nom de M. Schmeiser sur ce point était défectueux, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, il se fondait à tort sur la divulgation qui était faite dans le brevet

essence of each claim was the presence of the Monsanto gene. His construction was correct.

(2) It was argued that, in the absence of any evidence that Mr. Schmeiser caused the glyphosate-resistant canola plants to grow on or near his property in 1997, the resulting 1998 crop should not be burdened with a patent claim. Alternatively, Monsanto should be held to have waived or surrendered its patent rights when it permitted glyphosate-resistant canola to be released into the environment. These arguments were dealt with under three headings. First, concerning the conflict of rights, there is no authority for the proposition that ownership of a plant must necessarily supersede the rights of the holder of a patent for a gene found in the plant. On the contrary, there are a number of examples in which the rights of ownership of property were compromised to the extent required to protect the patent holder's statutory monopoly. Generally, the existence of such a conflict of rights is not relevant to the determination of infringement, but only when fashioning the remedy if infringement is found. The second set of arguments related to the innocent infringer. According to counsel for Mr. Schmeiser, it would be unfair to grant Monsanto a remedy for infringement where volunteer Roundup Ready Canola grows in a farmer's field but its resistance to glyphosate remains unknown. It has often been said that intention is not material to a finding of infringement. In most cases of patent infringement, to allow a defence of ignorance or lack of intention to infringe would destroy the efficacy of the patent, because the actual content of any particular patent is known to very few people. In this case, Mr. Schmeiser cultivated glyphosate-resistant canola plants. The Trial Judge found as a fact that Mr. Schmeiser knew or should have known that those plants were glyphosate-resistant when he saved their seeds in 1997 and planted them the following year. It was the cultivation, harvest and sale of the 1998 crop in those circumstances that made Mr. Schmeiser vulnerable to Monsanto's infringement claim. Finally, counsel for Mr. Schmeiser invoked the effect of unconfined release. They argued that Monsanto, by permitting farmers to plant Roundup Ready Canola without undertaking steps to limit its spread by means of the movement of pollen and through accidental spillage, waived any exclusive rights it may have had. The Trial Judge correctly rejected that argument. There was no waiver by Monsanto of its patent rights. There was even less justification for concluding that Monsanto had waived the

pour incorporer une restriction qui ne figurait pas dans le libellé des revendications elles-mêmes. En second lieu, il proposait une interprétation de la revendication qui était définie ou limitée par la présumée contrefaçon. Le juge de première instance a correctement appliqué les principes à utiliser pour interpréter les revendications d'un brevet. Il n'a pu trouver, dans les revendications, aucune ambiguïté justifiant le recours à la divulgation et il a conclu que l'essence de chaque revendication était la présence du gène Monsanto. Son interprétation était correcte.

2) Il a été soutenu qu'en l'absence de quelque élément de preuve montrant que M. Schmeiser avait fait en sorte que les plants de canola résistant au glyphosate poussent sur ou à côté de sa propriété en 1997, la récolte qui en a résulté en 1998 ne devrait pas être assujettie à la revendication d'un brevet. Subsidiairement, Monsanto est censée avoir renoncé aux droits qu'elle possédait sur le brevet ou les avoir abandonnés en laissant du canola résistant au glyphosate s'échapper dans l'environnement. Ces arguments ont été examinés sous trois titres. Premièrement, en ce qui concerne le conflit de droits, il n'existe aucune décision appuyant la thèse selon laquelle le droit de propriété existant sur un plant doit nécessairement l'emporter sur les droits que possède le breveté sur un gène contenu dans le plant. Au contraire, il existe un certain nombre d'exemples dans lesquels les droits de propriété existant sur un bien ont été compromis dans la mesure nécessaire pour protéger le monopole conféré par la loi au breveté. En général, l'existence de pareil conflit de droits n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contrefaçon, car on en tient uniquement compte pour décider de la réparation à accorder en cas de contrefaçon. Le deuxième ensemble d'arguments se rapportait au contrefacteur innocent. Selon l'avocat de M. Schmeiser, il serait inéquitable d'accorder à Monsanto une réparation par suite de la contrefaçon lorsqu'il y a des repousses spontanées de canola Roundup Ready dans le champ d'un agriculteur, mais que sa résistance au glyphosate n'est pas connue. On a souvent affirmé que l'intention n'est pas essentielle à une conclusion de contrefaçon. Dans la plupart des cas de contrefaçon de brevet, permettre un moyen de défense fondé sur l'ignorance ou sur l'absence d'intention de se livrer à une contrefaçon détruirait l'efficacité du brevet parce que fort peu de gens connaissent le contenu réel d'un brevet particulier. Dans ce cas-ci, M. Schmeiser a cultivé des plantes de canola résistant au glyphosate. Le juge de première instance a conclu, en se fondant sur de nombreux éléments de preuve, que M. Schmeiser savait ou aurait dû savoir que ces plants résistaient au glyphosate lorsqu'il avait conservé leurs graines en 1997 et qu'il les avait semées l'année suivante. C'était la culture, la moisson et la vente de la récolte de 1998 dans ces circonstances qui rendaient M. Schmeiser vulnérable à l'allégation de contrefaçon faite par Monsanto. Enfin, l'avocat de M. Schmeiser a invoqué l'effet de la dissémination en

right to assert its patent rights against Mr. Schmeiser who was found to be cultivating a crop of canola that he knew or ought to have known was grown from seeds of glyphosate-resistant canola plants.

(3) The Trial Judge erred when he said that there was no evidence that seed was saved in 1996 to be used as seed for his 1997 crop. However, this error was inconsequential because the source of the seed for the 1997 crop was irrelevant. An appellate court cannot interfere with the findings of fact made by a trial judge unless there is a palpable and overriding error that affected the assessment of the facts. There was no such error underlying the Trial Judge's factual findings as to the proportion of glyphosate-resistant canola on the Schmeiser fields. The Trial Judge correctly concluded that Monsanto had not breached the August 12, 1998 court order by taking crop samples from Mr. Schmeiser's fields for testing. Mr. Schmeiser admitted that he had been advised of the sampling before it was done, and the evidence disclosed no reason to believe that he could not have accompanied the Monsanto representatives if he had wished to do so. Moreover, the Trial Judge did not err in admitting the testing evidence from the roadside samples or the samples from the Humboldt Flour Mill obtained without Mr. Schmeiser's consent.

(4) Under subsection 55(1) of the *Patent Act*, a person who infringes a patent is liable for all damages sustained by the patent holder by reason of the infringement. The Court may also, under subsection 57(1), grant other remedies, including an injunction and, in lieu of damages, an accounting of the profits from the infringement. The Trial Judge quantified the profit from the sale of the 1998 crop at \$19,832 and granted Monsanto an injunction. This injunction was not overly broad since it would not preclude Mr. Schmeiser from saving canola seeds unless he knew or ought to know because of the use of Roundup or some means of chemical testing that the seeds were glyphosate resistant. Monsanto was entitled to some assurance that Mr. Schmeiser would not repeat the actions that have been established to be an infringement of the Monsanto patent. The injunction granted by the Trial Judge gave that assurance. The Trial Judge was correct in saying that it is the

milieu ouvert. Il a soutenu qu'en autorisant des agriculteurs à planter du canola Roundup Ready sans prendre de mesures pour limiter sa propagation par suite du déplacement du pollen et du déversement accidentel, Monsanto avait renoncé à tout droit exclusif qu'elle possédait. Le juge de première instance a correctement rejeté cet argument. Monsanto n'a pas renoncé aux droits qu'elle possédait sur le brevet. Il était encore moins justifié de conclure que Monsanto avait renoncé au droit de revendiquer les droits qu'elle possédait sur le brevet à l'encontre de M. Schmeiser qui avait cultivé du canola alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ce canola provenait de graines de plantes résistant au glyphosate.

3) Le juge de première instance a commis une erreur en disant que rien dans la preuve n'indiquait que les graines avaient été conservées en 1996 pour être utilisées comme semences pour la récolte de 1997. Toutefois, cette erreur ne tirait pas à conséquence parce que la provenance des graines pour la récolte de 1997 n'entraînait pas en ligne de compte. Une cour d'appel ne peut pas modifier les conclusions de fait tirées par le juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste et dominante n'ait influé sur son appréciation des faits. Aucune erreur sous-tendant les conclusions factuelles que le juge de première instance a tirées au sujet de la proportion du canola résistant au glyphosate dans les champs des Schmeiser n'a été commise. Le juge de première instance a correctement conclu que Monsanto n'avait pas violé l'ordonnance judiciaire du 12 août 1998 en prélevant des échantillons dans les champs de M. Schmeiser aux fins des tests. M. Schmeiser a admis avoir reçu un préavis du prélèvement, et la preuve ne permettait pas de croire qu'il n'aurait pas pu accompagner les représentants de Monsanto s'il l'avait voulu. En outre, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en admettant la preuve relative aux tests d'échantillons prélevés le long de la route ou d'échantillons provenant de la minoterie Humboldt obtenus sans le consentement de M. Schmeiser.

4) Selon le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, quiconque contrefait un brevet est responsable du dommage que cette contrefaçon a fait subir au breveté. En vertu du paragraphe 57(1), la Cour peut également accorder d'autres réparations, notamment une injonction et, au lieu des dommages-intérêts, une comptabilisation des bénéfices découlant de la contrefaçon. Le juge de première instance a fixé à 19 832 \$ le profit tiré de la vente de la récolte de 1998 et il a accordé une injonction à Monsanto. Cette injonction n'était pas trop générale puisqu'elle n'empêcherait pas M. Schmeiser de conserver des graines de canola à moins qu'il ne sache ou qu'il ne doive savoir, à cause de l'utilisation de l'herbicide Roundup ou au moyen d'un test chimique, que les graines résistaient au glyphosate. Monsanto avait le droit d'obtenir une garantie selon laquelle M. Schmeiser ne commettrait pas de nouveau les actes qui, constituaient une

profit from the sale of the infringing crop that Monsanto may claim, not the difference between that profit and the profit from the sale of an alternative crop that was not grown. In an accounting of profits for patent infringement, the patent holder has the onus of proving the amount of the gross revenue made from the acts of infringement. The infringer has the onus of proving the costs incurred to obtain the profits. Generally, the only costs to be taken into account are those directly associated with the infringing activity. The award of profits as a remedy for patent infringement is an equitable remedy. If the application of accounting principles in a mechanical fashion results in a quantum that does not reflect the economic profit from the infringement, it is open to the Trial Judge to adjust the quantum provided he does so on a principled basis. The Trial Judge did not err in principle in reducing the award to reflect a reasonable amount as an allowance for Mr. Schmeiser's labour. He made no error in the quantification of the accounting of profits that warranted the intervention of the Court.

contrefaçon du brevet de Monsanto. L'injonction accordée par le juge de première instance fournissait cette garantie. Celui-ci a eu raison de dire que ce sont les bénéfices provenant de la vente de la récolte contrefaite que Monsanto peut réclamer, et non la différence entre les profits de la vente de cette récolte et ceux de la vente d'une récolte de plantes qui n'ont pas été cultivées. Dans une comptabilisation des bénéfices résultant de la contrefaçon d'un brevet, le breveté a la charge d'établir le montant des recettes brutes provenant des actes de contrefaçon. De son côté, le contrefacteur a la charge d'établir les coûts qu'il a engagés pour faire un profit. En général, les seuls coûts à prendre en compte sont ceux qui se rattachent directement à l'activité de contrefaçon. L'octroi des profits à la suite de la contrefaçon d'un brevet constitue une réparation en *equity*. Si l'application mécanique des principes comptables donne un montant qui ne représente pas le profit tiré de la contrefaçon, il est loisible au juge de première instance d'ajuster le montant, à condition qu'il le fasse de façon motivée. Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur de principe en réduisant le montant adjugé de façon qu'il soit tenu compte d'un montant raisonnable au titre de la valeur du travail de M. Schmeiser. Il n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour en fixant le montant des profits.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44], s. 24.
- Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, s. 38(1) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20).
- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 20(2) (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 34), 27(1)(a).
- Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 27 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31), 42 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), 54(1),(2), 55(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48), 57(1)(a),(b),(2).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 262 N.R. 88; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.)*, [1981] 1 S.C.R. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.).

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 24.
- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34), 27(1)a).
- Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 38(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).
- Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), 42 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16), 54(1),(2), 55(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48), 57(1)a),b),2).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 262 N.R. 88; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.)*, [1981] 1 R.C.S. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 145; 35 N.R. 390; *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Reymes-Cole v. Elite Hosiery Co. Ltd., [1965] R.P.C. 102 (C.A.).

CONSIDERED:

Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills, [1929] A.C. 269 (P.C.); *Lishman v. Eron Roche Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 72; 111 F.T.R. 44 (F.C.T.D.); affd (1996), 71 C.P.R. (3d) 146 (F.C.A.); *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1988), 21 C.I.P.R. 70; 25 C.P.R. (3d) 347 (F.C.T.D.); *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 17 C.P.R. (4th) 161; 23 B.L.R. (3d) 1; 285 N.R. 267 (S.C.C.).

REFERRED TO:

Forget v. Specialty Tools of Canada Inc., [1996] 1 W.W.R. 12; (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 183; 62 B.C.A.C. 211; 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A.); *Steers v. Rogers*, [1893] A.C. 232 (H.L.); *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied [1997] 1 S.C.R. x; *Stiga Aktiebolag and Noma Outdoor Products Inc. v. S.L.M. Canada Inc.* (1990), 39 F.T.R. 13 (F.C.T.D.); *Computalog Ltd. v. Comtech Logging Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 77; 142 N.R. 216 (F.C.A.); *Stead v. Anderson* (1847), 2 Web. P.C. 151; 72 R.R. 730; *Wright v. Hitchcock* (1870), L.R. 5 Ex. 37; *Young v. Rosenthal* (1884), 1 R.P.C. 29 (Q.B.); *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121; [1942] 1 D.L.R. 355; [1942] 1 W.W.R. 489; 1 C.P.R. 266 (C.A.); *Housen v. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 286 N.R. 1 (S.C.C.); *RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd.*, [1986] 2 S.C.R. 573; (1986), 33 D.L.R. (4th) 174; [1987] 1 W.W.R. 577; 9 B.C.L.R. (2d) 273; 38 C.C.L.T. 184; 87 CLLC 14,002; 25 C.R.R. 321; [1987] D.L.Q. 69; *R. v. Collins*, [1987] 1 S.C.R. 265; (1987), 38 D.L.R. (4th) 508; [1987] 3 W.W.R. 699; 13 B.C.L.R. (2d) 1; 33 C.C.C. (3d) 1; 56 C.R. (3d) 193; 28 C.R.R. 122; 74 N.R. 276.

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a Trial Division decision ((2001), 12 C.P.R. (4th) 204; 202 F.T.R. 78) finding that certain claims of Monsanto's patent had been infringed and granting Monsanto an injunction, an

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Reymes-Cole v. Elite Hosiery Co. Ltd., [1965] R.P.C. 102 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills, [1929] A.C. 269 (P.C.); *Lishman c. Eron Roche Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 72; 111 F.T.R. 44 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1996), 71 C.P.R. (3d) 146 (C.A.F.); *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1988), 21 C.I.P.R. 70; 25 C.P.R. (3d) 347 (C.F. 1^{re} inst); *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385; 17 C.P.R. (4th) 161; 23 B.L.R. (3d) 1; 285 N.R. 267 (C.S.C.).

DÉCISIONS CITÉES:

Forget v. Specialty Tools of Canada Inc., [1996] 1 W.W.R. 12; (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 183; 62 B.C.A.C. 211; 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A.); *Steers v. Rogers*, [1893] A.C. 232 (H.L.); *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751; (1996), 68 C.P.R. (3d) 129; 199 N.R. 57 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1997] 1 R.C.S. x; *Stiga Aktiebolag and Noma Outdoor Products Inc. c. S.L.M. Canada Inc.* (1990), 39 F.T.R. 13 (C.F. 1^{re} inst.); *Computalog Ltd. c. Comtech Logging Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 77; 142 N.R. 216 (C.A.F.); *Stead v. Anderson* (1847), 2 Web. P.C. 151; 72 R.R. 730; *Wright v. Hitchcock* (1870), L.R. 5 Ex. 37; *Young v. Rosenthal* (1884), 1 R.P.C. 29 (Q.B.); *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121; [1942] 1 D.L.R. 355; [1942] 1 W.W.R. 489; 1 C.P.R. 266 (C.A.); *Housen c. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 286 N.R. 1 (C.S.C.); *SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd.*, [1986] 2 R.C.S. 573; (1986), 33 D.L.R. (4th) 174; [1987] 1 W.W.R. 577; 9 B.C.L.R. (2d) 273; 38 C.C.L.T. 184; 87 CLLC 14,002; 25 C.R.R. 321; [1987] D.L.Q. 69; *R. c. Collins*, [1987] 1 R.C.S. 265; (1987), 38 D.L.R. (4th) 508; [1987] 3 W.W.R. 699; 13 B.C.L.R. (2d) 1; 33 C.C.C. (3d) 1; 56 C.R. (3d) 193; 28 C.R.R. 122; 74 N.R. 276.

DOCTRINE

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.

APPEL et APPEL INCIDENT d'une décision de la Section de première instance ((2001), 12 C.P.R. (4th) 204; 202 F.T.R. 78) ayant conclu que certaines revendications du brevet de Monsanto avaient été

order for delivery up, an award of damages, pre- and post-judgment interest and costs. Appeal and cross-appeal dismissed.

APPEARANCES:

Terry J. Zakreski and Robert Stack for appellants (defendants).
Roger T. Hughes, Q.C., Arthur B. Renaud and L. E. Trent Horne for respondents (plaintiffs).

SOLICITORS OF RECORD:

Priel, Stevenson, Hood & Thornton, Saskatoon, for appellants (defendants).
Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, for respondents (plaintiffs).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] SHARLOW J.A.: This is an appeal and cross-appeal of the decision of Mr. Justice MacKay of the Trial Division rendered on March 29, 2001, reported as *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* (2001), 12 C.P.R. (4th) 204.

[2] At trial, Monsanto Canada Inc. and Monsanto Company (collectively, Monsanto) alleged that Schmeiser Enterprises Ltd. and Percy Schmeiser had infringed Monsanto's Canadian Patent No. 1313830 in 1998 by planting for harvest a crop of glyphosate-resistant canola having a gene or cell that is the subject of the patent. The Trial Judge found that certain claims of the patent had been infringed and granted Monsanto an injunction, an order for delivery up, an award of damages (only against Schmeiser Enterprises Ltd.) in the amount of \$19,832, pre-judgment interest, post-judgment interest, and costs.

[3] Schmeiser Enterprises Ltd. and Mr. Schmeiser appealed the finding of infringement, the award of damages and the granting of the injunction. Monsanto cross-appealed on a number of grounds, but at the hearing relied only on the argument that the award of

contrefaites et accordant à Monsanto, une injonction, une ordonnance de remise, des dommages-intérêts, l'intérêt avant et après jugement et les dépens. Appel et appel incident rejetés.

ONT COMPARU:

Terry J. Zakreski et Robert Stack pour les appelants (défendeurs).
Roger T. Hughes, c.r., Arthur B. Renaud et L. E. Trent Horne pour les intimées (demandereses).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Priel, Stevenson, Hood & Thornton, Saskatoon, pour les appelants (défendeurs).
Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP, Toronto, pour les intimées (demandereses).

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

[1] LE JUGE SHARLOW, J.C.A.: Il s'agit d'un appel et d'un appel incident de la décision que M. le juge MacKay, de la Section de première instance, a rendue le 29 mars 2001, laquelle est publiée sous l'intitulé *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* (2001), 12 C.P.R. (4th) 204.

[2] À l'instruction, Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company (collectivement appelées Monsanto) ont allégué qu'en 1998, Schmeiser Enterprises Ltd. et Percy Schmeiser avaient contrefait le brevet canadien de Monsanto n° 1313830 en plantant, aux fins de la récolte, du canola résistant au glyphosate contenant un gène ou une cellule visés par le brevet. Le juge de première instance a conclu que certaines revendications du brevet avaient été contrefaites et il a accordé à Monsanto une injonction, une ordonnance de remise, des dommages-intérêts (à l'encontre de Schmeiser Enterprises Ltd. seulement) d'un montant de 19 832 \$, l'intérêt avant jugement, l'intérêt après jugement et les dépens.

[3] Schmeiser Enterprises Ltd. et M. Schmeiser ont interjeté appel contre la conclusion relative à la contrefaçon, l'adjudication des dommages-intérêts et l'octroi de l'injonction. Monsanto a interjeté un appel incident en invoquant un certain nombre de motifs, mais

damages was too low.

Statutory framework

[4] The provisions of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, that are most relevant to this appeal are as follows [ss. 42 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), 54(1), (2), 55(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 48), 57(1)(a), (b), (2)]:

42. 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 this Act, grant to the patentee and the patentee's legal representatives for the term of the patent, from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and selling it to others to be used, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction.

...

54. (1) An action for the infringement of a patent may be brought in that court of record that, in the province in which the infringement is said to have occurred, has jurisdiction, pecuniarily, to the amount of the damages claimed and that, with relation to the other courts of the province, holds its sittings nearest to the place of residence or of business of the defendant, and that court shall decide the case and determine the costs, and assumption of jurisdiction by the court is of itself sufficient proof of jurisdiction.

(2) Nothing in this section impairs the jurisdiction of the Federal Court under section 20 of the *Federal Court Act* or otherwise.

55. (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.

...

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

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

(b) for and respecting inspection or account,

à l'audience, elle s'est uniquement fondée sur l'argument selon lequel le montant adjugé au titre des dommages-intérêts était trop bas.

Contexte législatif

[4] Les dispositions de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, qui sont les plus pertinentes dans cet appel sont ainsi libellées [art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16), 54(1), (2), 55(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 48), 57(1)a), b), (2)]:

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif 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.

[...]

54. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d'archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s'est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l'endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d'affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l'appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la *Cour fédérale* par l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* ou autrement.

55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet.

[...]

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

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

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

and generally, respecting the proceedings in the action.

(2) An appeal lies from any order made under subsection (1) in the same circumstances and to the same court as from other judgments or orders of the court in which the order is made.

[5] The jurisdiction of the Federal Court in this matter is based on the following provisions of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [ss. 20(2) (as am. by S.C. 1990, c. 37, s. 34), 27(1)]:

20. . . .

(2) The Trial Division has concurrent jurisdiction in all cases . . . 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

. . .

27. (1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from any

(a) final judgment,

. . .

of the Trial Division.

Facts

[6] Canola is a valuable crop for western Canadian farmers because of the development, mainly by Canadian scientists, of high yield varieties. The utility of canola lies in its seeds, which are crushed to extract oil for human consumption. The part of the seed that remains after the extraction of the oil is used for animal feed.

[7] Monsanto Company and Monsanto Canada Inc. are the owner and licensee respectively of Canadian Patent No. 1313830, entitled “Glyphosate-Resistant Plants”. The patent was issued on February 23, 1993 and will expire on February 23, 2010.

[8] The Monsanto patent discloses the invention of a genetic insert which, when introduced into the DNA of canola cells by a transformation vector, produces a variety of canola with a high level of resistance to glyphosate. Glyphosate inhibits an enzyme required to

et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

(2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

[5] En l’espèce, la compétence de la Cour fédérale est fondée sur les dispositions suivantes de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 20(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34), 27(1)]:

20. [. . .]

(2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale [. . .] relativement à un brevet d’invention [. . .]

[. . .]

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance:

a) jugement définitif

[. . .]

Les faits

[6] Le canola est une culture de valeur pour les agriculteurs de l’Ouest du Canada par suite de la mise au point, principalement par des scientifiques canadiens, de variétés à rendement élevé. Ce sont les graines de canola qui sont particulièrement utiles; on les broie afin d’extraire de l’huile destinée à la consommation humaine. Une fois l’huile extraite, le reste de la graine est utilisé pour alimenter les animaux.

[7] Monsanto Company et Monsanto Canada Inc. sont respectivement propriétaire et titulaire d’une licence à l’égard du brevet canadien n° 1313830, appelé [TRADUCTION] «Plantes résistant au glyphosate». Le brevet a été délivré le 23 février 1993; il expirera le 23 février 2010.

[8] Le brevet de Monsanto divulgue l’invention d’un insert génétique qui, lorsqu’il est introduit dans l’ADN des cellules de canola par un vecteur de transformation, produit une variété de canola qui résiste fortement au glyphosate. Le glyphosate inhibe l’enzyme nécessaire

produce a particular amino acid essential for the growth and survival of a broad range of plants. Most plants sprayed with a glyphosate-based herbicide do not survive. However, a canola plant grown from seed containing the modified gene will be comprised of cells with the modified gene, and for that reason will survive if sprayed with a glyphosate-based herbicide. The modified gene, which I will refer to as the “Monsanto gene”, is the subject of the Monsanto patent.

[9] Since 1996, canola seed containing the Monsanto gene has been produced in Canada under licence from Monsanto and marketed to farmers under the trade-name “Roundup Ready Canola”. The trade-name reflects its resistance to a herbicide sold under the trade-name “Roundup”, a glyphosate-based herbicide manufactured by Monsanto.

[10] Farmers who grow Roundup Ready Canola are said to do so because Roundup can be sprayed after the canola plants have emerged, killing all plants except the canola. This is said to avoid the need to delay seeding to accommodate early weed spraying, and to avoid the need for other special types of herbicides. It is also said to preserve moisture in the ground by eliminating the need for extensive tillage.

[11] In 1996, approximately 600 farmers in Canada planted Roundup Ready Canola on some 50,000 acres. In 2000, approximately 20,000 farmers in Canada planted it on approximately 4.5 to 5 million acres, producing nearly 40% of the canola grown in Canada.

[12] A farmer who wishes to grow Roundup Ready Canola must enter into a licensing agreement called a Technology Use Agreement (TUA), and must attend a Grower Enrollment Meeting conducted by Monsanto representatives, who describe the technology and its licensing terms. By signing the TUA, the farmer becomes entitled to purchase Roundup Ready Canola from an authorized seed agent but must promise to use

pour produire un acide aminé particulier essentiel à la croissance et à la survie d’une vaste gamme de plantes. La plupart des plantes qui sont traitées par pulvérisation avec un herbicide à base de glyphosate ne survivent pas. Toutefois, une plante de canola qui est produite à partir d’une graine contenant le gène modifié sera composée de cellules renfermant le gène modifié, et il survivra donc s’il est traité avec un herbicide à base de glyphosate. C’est le gène modifié, que j’appellerai le «gène Monsanto», qui fait l’objet du brevet de Monsanto.

[9] Depuis 1996, des graines de canola contenant le gène Monsanto ont été produites au Canada en vertu d’une licence accordée par Monsanto; ces graines ont été commercialisées auprès des agriculteurs sous le nom commercial «Roundup Ready Canola». Ce nom commercial indique que la graine est résistante à un herbicide vendu sous le nom commercial «Roundup», qui est un herbicide à base de glyphosate fabriqué par Monsanto.

[10] On dit que les agriculteurs cultivent le canola Roundup Ready parce que l’herbicide Roundup peut être pulvérisé après l’émergence des plants de canola, cet herbicide tuant toutes les plantes à l’exception du canola. Il semble que ce processus permet d’éviter de retarder l’ensemencement à cause de la pulvérisation des mauvaises herbes précoces et d’éviter d’avoir à utiliser d’autres types spéciaux d’herbicides. Ce processus permettrait également de conserver l’humidité dans le sol en éliminant le travail extensif du sol.

[11] En 1996, environ 600 agriculteurs canadiens ont planté du canola Roundup Ready sur environ 50 000 acres. En l’an 2000, environ 20 000 agriculteurs canadiens ont planté ce canola sur environ 4,5 à 5 millions d’acres, produisant près de 40 p. 100 du canola cultivé au Canada.

[12] L’agriculteur qui veut cultiver le canola Roundup Ready doit conclure un accord de licence appelé l’Entente sur les utilisations technologiques (EUT) et doit assister à une réunion d’inscription des producteurs organisée par des représentants de Monsanto, qui décrivent la technologie et expliquent les conditions des licences. L’agriculteur qui signe l’EUT peut acheter le canola Roundup Ready chez un représentant autorisé,

the seed for planting only one crop, to sell the crop for consumption to a commercial purchaser authorized by Monsanto, and not to sell or give seed to any third party or save seed for replanting or inventory. The TUA gives Monsanto the right to inspect the fields of the contracting farmer and to take samples to verify compliance with the TUA. The farmer must also pay a licensing fee for each acre planted with Roundup Ready Canola. In 1998 the licensing fee was \$15 per acre.

[13] A Roundup Ready Canola plant cannot be distinguished from other canola plants except by a chemical test that detects the presence of the Monsanto gene, or by spraying the plant with Roundup. A canola plant that survives being sprayed with Roundup is Roundup Ready Canola.

[14] Mr. Schmeiser has been farming near Bruno in the Rural Municipality of Bayne, Saskatchewan for approximately 50 years. He has grown canola since the 1950s. Schmeiser Enterprises Ltd. is a corporation of which Mr. Schmeiser and his wife are the only shareholders and directors. Mr. Schmeiser's farming business was assigned to Schmeiser Enterprises Ltd. in 1996. For convenience, I will sometimes refer to farming activities as being those of Mr. Schmeiser, but it is to be understood that Mr. Schmeiser's farming activities are undertaken on behalf of Schmeiser Enterprises Ltd.

[15] In 1997 and 1998, the Schmeiser farm property consisted of nine fields, designated for the purposes of the trial as fields 1 through 9. A map of the area (Exhibit P-53 at trial) shows all of the Schmeiser fields and surrounding fields for a considerable distance. The map also shows the town of Bruno, located mostly on the east side of a road that runs north and south (I will call that the Bruno road).

[16] The most southerly Schmeiser field is field 9. It does not border any other Schmeiser field and is approximately 1/2 mile south of Bruno. It is adjacent to

mais il doit promettre de se servir de la semence pour une seule récolte et de vendre la récolte aux fins de la consommation à un acheteur commercial autorisé par Monsanto plutôt que de vendre ou de donner les graines à un tiers ou de les conserver pour les réensemencer ou pour ses stocks. L'EUT confère à Monsanto le droit d'inspecter les champs de l'agriculteur contractant et de prélever des échantillons afin de vérifier si l'EUT est respectée. L'agriculteur doit également payer des droits de licence pour chaque acre sur lequel il plante le canola Roundup Ready. En 1998, les droits de licence s'élevaient à 15 \$ l'acre.

[13] Il est impossible de distinguer les plantes de canola Roundup Ready et les autres plantes de canola, si ce n'est au moyen d'un test chimique permettant de détecter la présence du gène Monsanto, ou en pulvérisant l'herbicide Roundup sur les plantes. Une plante de canola qui survit, après l'application de l'herbicide Roundup, est une plante de canola Roundup Ready.

[14] M. Schmeiser s'occupe d'agriculture près de Bruno, dans la municipalité rurale de Bayne (Saskatchewan), depuis environ 50 ans. Il cultive du canola depuis les années 1950. Schmeiser Enterprises Ltd. est une société dont M. Schmeiser et sa conjointe sont les seuls actionnaires et administrateurs. L'exploitation agricole de M. Schmeiser a été cédée à Schmeiser Enterprises Ltd. en 1996. Pour plus de commodité, je désignerai parfois les activités agricoles comme étant celles de M. Schmeiser, mais il est entendu que les activités agricoles de M. Schmeiser sont exercées pour le compte de Schmeiser Enterprises Ltd.

[15] En 1997 et en 1998, la ferme des Schmeiser était composée de neuf champs, désignés aux fins de l'instruction sous les numéros 1 à 9. Sur une carte de la région (pièce P-53 déposée à l'instruction) figurent tous les champs des Schmeiser ainsi que, sur une distance considérable, les autres champs. La ville de Bruno, située surtout du côté est d'une route allant en direction nord-sud (que j'appellerai la route de Bruno) est également indiquée sur la carte.

[16] Le champ situé le plus au sud est le champ n° 9. Il ne borde aucun autre champ des Schmeiser et il est situé à environ un demi-mille au sud de Bruno. Il est

the Bruno road on the east side. Field 6 is approximately 1/2 mile north of Bruno and is adjacent to the Bruno road on the west side. Field 6 is the home quarter, and is the location of the granaries. Fields 1, 2, 3 and 4 are next to each other, north of Bruno and adjacent to the Bruno road on the east side. Of those four, field 1 is the furthest north and field 4 the furthest south. The southern boundary of field 4 is approximately 4 and 1/2 miles north of field 6. Field 5 is next to field 4, the east boundary of which is the west boundary of field 5. Fields 7 and 8 are northwest of Bruno and are next to each other approximately 2 miles west of the Bruno road. The south boundary of field 7 is the north boundary of field 8.

[17] Mr. Schmeiser explained his farming practices in some detail at trial. He testified that the crops normally grown on the Schmeiser fields are canola, wheat and peas. Mr. Schmeiser said that he routinely saves part of his canola harvest for future planting, and that the last time prior to the trial he purchased canola seed was 1993.

[18] The uncontradicted evidence of Mr. Schmeiser was that he has never purchased Roundup Ready Canola and has never signed a TUA relating to Roundup Ready Canola. Monsanto had initially alleged that Mr. Schmeiser had somehow acquired Roundup Ready Canola in 1997 but that allegation was withdrawn along with all claims of infringement with respect to Mr. Schmeiser's 1997 canola crop.

[19] Mr. Schmeiser testified that he avoids tilling potentially diseased plants back into the ground in fall, thus reducing the risk of disease infecting the next crop. He sometimes grows canola in the same field for a period of up to four years (referred to as back-to-back planting) because he believes this makes more efficient use of fertilizer applied to that field. Mr. Schmeiser believes that his farming practices have led to the development of his own strain of canola that is relatively resistant to various diseases. He said that he produces

contigu à la route de Bruno, du côté est. Le champ n° 6 est situé à environ un demi-mille au nord de Bruno et il est contigu à la route de Bruno, du côté ouest. La maison et les greniers sont situés dans le champ n° 6. Les champs n°s 1, 2, 3 et 4 sont voisins les uns des autres, au nord de Bruno, et ils sont contigus à la route de Bruno, du côté est. Parmi ces quatre champs, le champ n° 1 est celui qui est situé le plus au nord et le champ n° 4 est celui qui est situé le plus au sud. La limite sud du champ n° 4 est située à environ 4 miles et demi au nord du champ n° 6. Le champ n° 5 est situé à côté du champ n° 4, dont la limite est constitue la limite ouest du champ n° 5. Les champs n°s 7 et 8 sont situés au nord-ouest de Bruno et sont voisins l'un de l'autre, à environ deux milles à l'ouest de la route de Bruno. La limite sud du champ n° 7 constitue la limite nord du champ n° 8.

[17] À l'instruction, M. Schmeiser a donné des explications plutôt détaillées au sujet de ses pratiques agricoles. Il a témoigné que, normalement, il cultive du canola, du blé et des pois. Il a déclaré qu'habituellement, il conserve une partie de la récolte de canola pour l'ensemencement et que c'est en 1993 qu'il a acheté des graines de canola pour la dernière fois avant l'instruction.

[18] Selon la preuve non contredite qu'il a présentée, M. Schmeiser n'a jamais acheté de canola Roundup Ready et il n'a jamais signé une EUT à l'égard du canola Roundup Ready. Monsanto avait initialement allégué que M. Schmeiser avait d'une façon ou d'une autre acquis du canola Roundup Ready en 1997, mais cette allégation a été retirée ainsi que toutes les allégations de contrefaçon relatives à la récolte de canola de 1997 de M. Schmeiser.

[19] M. Schmeiser a témoigné qu'il évite d'enfouir dans le sol, à l'automne, les plantes qui sont potentiellement malades, de façon à réduire le risque de maladie dans la récolte suivante. Il cultive parfois du canola dans le même champ pour une période pouvant aller jusqu'à quatre ans (appelée la culture unique) parce qu'il croit que cela constitue une utilisation plus efficace de l'engrais qu'il étale dans ce champ. M. Schmeiser croit que ses pratiques agricoles ont entraîné la mise au point de sa propre lignée de canola qui est relativement

better than average canola yields for the Bruno area.

[20] Mr. Schmeiser also testified that he uses various herbicides and routinely uses Roundup to clear weeds from summerfallow fields or along road allowances adjacent to his property. He prefers to spray his fields for weeds early in the spring, before planting. Roundup is not intended to be used that way. Rather, it is intended to be sprayed after the crop has emerged, a practice referred to as “in-crop spraying”. Mr. Schmeiser does not favour in-crop spraying. His view is that in-crop spraying does nothing to stop the weeds from consuming fertilizer in the ground, and entails some risk of damage to the crop from the spraying machinery. He also testified as to his belief that Roundup sprayed on a growing crop leaves a residue that kills bacteria in the soil, reducing the yield from back-to-back planting and increasing the possibility of root diseases in canola.

[21] In 1996, there were five growers in the Rural Municipality of Bayne who grew Roundup Ready Canola under license. One was Mr. Huber, who grew Roundup Ready Canola on a field north and west of, and diagonally adjacent to, Schmeiser field 6. In that year Mr. Schmeiser had a total of 370 acres of canola planted in all or part of the Schmeiser fields 1, 4, 6 and 7. In 1997, a total of 780 acres of canola were planted in all or parts of six Schmeiser fields (that is, all of them except fields 4, 7 and 9). Mr. Schmeiser testified that he believed that field 2 was planted with canola seed saved in 1996 from fields 1 and 6.

[22] In late June or early July of 1997, Mr. Schmeiser and his employee Carlyle Moritz hand sprayed Roundup around power poles and in the ditches along the Bruno road where it bordered fields 1, 2, 3 and 4. This was part of his normal weed control practice. Several days after

résistante à diverses maladies. Il a affirmé obtenir un rendement supérieur à la moyenne pour la région de Bruno.

[20] M. Schmeiser a également témoigné utiliser divers herbicides et se servir habituellement de l’herbicide Roundup pour enlever les mauvaises herbes dans les champs laissés en jachère ou le long des réserves routières contiguës à sa propriété. Il préfère traiter ses champs pour y enlever les mauvaises herbes tôt au printemps, avant l’ensemencement. Or, l’herbicide Roundup n’est pas destiné à être ainsi utilisé. Il est plutôt destiné à être pulvérisé après l’émergence des plants, pratique connue sous le nom de «pulvérisation de post-levée». M. Schmeiser ne favorise pas la pulvérisation de post-levée. À son avis, cela n’empêche pas les mauvaises herbes de consommer l’engrais qui est dans le sol; de plus, le pulvérisateur risque d’endommager les plants. M. Schmeiser a également témoigné croire que l’herbicide Roundup qui est pulvérisé sur des plants en pleine croissance laisse un résidu qui tue les bactéries dans le sol, ce qui a pour effet de réduire le rendement de la culture unique et d’accroître la possibilité que le canola soit atteint de maladies du système racinaire.

[21] En 1996, cinq producteurs, dans la municipalité rurale de Bayne, cultivaient du canola Roundup Ready en vertu d’une licence. L’un d’eux était M. Huber, qui cultivait du canola Roundup Ready dans un champ situé au nord et à l’ouest du champ n° 6 des Schmeiser, lequel était situé en diagonale, juste à côté de ce champ. Cette année-là, M. Schmeiser cultivait en tout 370 acres de canola sur la totalité ou sur une partie des champs n°s 1, 4, 6 et 7. En 1997, 780 acres de canola en tout ont été plantés sur la totalité ou sur certaines parties des six champs de M. Schmeiser (c’est-à-dire dans tous les champs à l’exception des champs n°s 4, 7 et 9). M. Schmeiser a témoigné croire que des graines de canola provenant des champs n°s 1 et 6 et conservées en 1996 avaient été semées dans le champ n° 2.

[22] À la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1997, M. Schmeiser et son employé, Carlyle Moritz, ont pulvérisé à la main l’herbicide Roundup autour des pylônes et dans les fossés le long de la route de Bruno, en bordure des champs n°s 1, 2, 3 et 4. Cela

the spraying, he noticed that a large number of canola plants had survived the spraying. To determine why the canola plants had survived the Roundup spraying, Mr. Schmeiser conducted a test in field 2. Using a machine sprayer set to spray 40 feet, he sprayed Roundup on a section of field 2 in a strip along the road. He made two passes, the first weaving between and around the power poles and the second adjacent to the first pass, parallel to the power poles. He testified that by this means he sprayed a good three acres of field 2. According to Mr. Schmeiser's evidence, after some days, approximately 60% of the canola plants sprayed were still alive, growing in clumps that were thickest near the road and thinner as one moved into the field.

[23] At harvest time in 1997, Mr. Schmeiser, who was then recovering from a leg injury, instructed Mr. Moritz to swath and combine field 2. Mr. Moritz did so, harvesting the canola in the field as well as the surviving canola along the roadside. The harvested seed was put into the box of a 1962 Ford pickup truck. The box was covered with a tarp and the truck with its tarped load of canola seed was stored in one of Mr. Schmeiser's buildings over the winter.

[24] Mr. Schmeiser testified that in the spring of 1998 the seed from the Ford truck was transferred to another truck and taken to the Humboldt Flour Mill for treatment, a normal process to rid the seeds of disease before planting. The treated seed, mixed with untreated seed from his granary (bin-run seed), was planted in all or part of each of his nine fields, for a total of 1,030 acres.

[25] The 1998 Schmeiser canola crop was sold for \$142,625. All canola seed saved from the 1998 crop was

faisait partie de la pratique normale en matière de lutte contre les mauvaises herbes. Plusieurs jours après, il a remarqué qu'un grand nombre de plants de canola qui avaient été traités avaient survécu. Afin de déterminer pourquoi les plants de canola avaient survécu, M. Schmeiser a effectué un test dans le champ n° 2. En se servant d'un pulvérisateur qui était réglé pour pulvériser l'herbicide sur une distance de 40 pieds, il a traité avec l'herbicide Roundup une bande de terre en bordure de la route, dans le champ n° 2. Il est passé à deux reprises avec le pulvérisateur, la première fois en contournant les pylônes et, la deuxième fois, à côté de l'endroit où il était passé la première fois, sur une bande parallèle aux pylônes. Il a témoigné avoir ainsi traité le champ n° 2 sur une superficie d'au moins trois acres. Selon la preuve présentée par M. Schmeiser, au bout de quelques jours, environ 60 p. 100 des plantes de canola qui avaient été traitées étaient encore vivantes et poussaient en touffes qui étaient plus épaisses près de la route et qui commençaient à s'éclaircir au fur et à mesure que l'on avançait dans le champ.

[23] Au moment de la récolte, en 1997, M. Schmeiser, qui se rétablissait alors d'une blessure à la jambe, a demandé à M. Moritz de faucher et de moissonner le champ n° 2. C'est ce que M. Moritz a fait, en récoltant le canola qui était dans le champ ainsi que le canola qui avait survécu le long de la route. Les graines récoltées ont été mises dans la caisse d'une camionnette Ford 1962. On a recouvert la caisse d'une bâche et la camionnette, avec son chargement de graines de canola recouvertes, a été garée pour l'hiver dans l'un des bâtiments appartenant à M. Schmeiser.

[24] M. Schmeiser a témoigné qu'au printemps 1998, les graines qui étaient dans la camionnette Ford ont été mises dans un autre camion et apportées à la minoterie Humboldt pour être traitées comme on le fait normalement pour débarrasser les graines de toute maladie avant de les semer. Les graines traitées, mélangées à des graines non traitées provenant du grenier de M. Schmeiser (les graines «tout-venant»), ont été semées sur la totalité ou sur une partie de chacun des neuf champs, sur une superficie totale de 1 030 acres.

[25] Les Schmeiser ont vendu la récolte de canola de 1998 pour la somme de 142 625 \$. Toutes les graines de

destroyed as a result of legal advice Mr. Schmeiser received after the commencement of these proceedings.

[26] Experts for the parties conducted a number of tests on the canola plants growing beside field 2 in 1997, some seeds from those plants, and the canola plants growing in all the Schmeiser fields in 1998. These included “grow-out tests” in which canola seeds from the subject fields were planted and the resulting plants were sprayed with Roundup. The result of the tests was that the presence of the Monsanto patented gene was found in the plants that survived the spraying. The opinion of Dr. Downey, an expert called by Monsanto, was that the high rate of survival of plants that had germinated from the 1997 samples was consistent only with the presence in field 2 of canola grown from commercial Roundup resistant seed. The evidence of the various tests, as explained by the expert witnesses, led the Trial Judge to this conclusion (at paragraph 114 of his reasons):

Despite questions raised about particular aspects of the sampling and the handling of samples of the defendants’ 1998 canola crop, subject to consideration of any defence raised, the balance of probabilities supports a conclusion that the growing and sale of Roundup tolerant canola by the defendants infringed the exclusive rights of the plaintiffs to use the patented gene and cell. I reach that tentative conclusion having also concluded on a balance of probabilities that the samples taken from the borders of nine fields in July 1998 and three samples taken at random from within each field in August 1998 are representative of the entire crop, bearing in mind that all of the nine fields were planted with seed that was saved in 1997 in field number 2, which seed was known to be Roundup tolerant.

[27] A number of submissions were made on behalf of Mr. Schmeiser to defend against the allegation of infringement. Some of the same issues are raised in this appeal. The Trial Judge rejected all of the suggested defences and found that the Monsanto patent had been infringed. His conclusions are summarized as follows at

canola provenant de la récolte de 1998 qui avaient été gardées ont été détruites à la suite de conseils juridiques que M. Schmeiser avait reçus après l’introduction de la présente instance.

[26] Les experts des parties ont effectué un certain nombre de tests sur les plantes de canola à côté du champ n° 2 en 1997, sur certaines graines provenant de ces plantes et sur les plantes de canola qui poussaient dans tous les champs des Schmeiser en 1998. On a notamment effectué des «tests de croissance» dans le cadre desquels des graines de canola provenant des champs en cause ont été semées et les plantes qu’elles ont données ont été traitées avec l’herbicide Roundup. Les tests ont permis de déceler la présence du gène breveté de Monsanto dans les plantes traitées qui avaient survécu. De l’avis de M. Downey, que Monsanto avait cité comme témoin expert, le taux élevé de survie des plants qui avaient germé dans les échantillons de 1997 pouvait uniquement s’expliquer par la présence, dans le champ n° 2, de canola cultivé à partir de graines commerciales résistantes Roundup. La preuve fournie par les divers tests, telle qu’elle a été expliquée par les témoins experts, a amené le juge de première instance à tirer la conclusion suivante (au paragraphe 114 de ses motifs):

Malgré les questions qui ont été soulevées au sujet de certains aspects de l’échantillonnage et du traitement des échantillons de la récolte de canola de 1998 des défendeurs, j’estime, sous réserve de l’examen de tout moyen de défense invoqué, que la prépondérance de la preuve appuie la conclusion que la culture et la vente par les défendeurs de canola résistant au Roundup portent atteinte aux droits exclusifs des demanderesse d’exploiter le gène et la cellule brevetés. J’arrive à cette conclusion provisoire après avoir également conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les échantillons prélevés dans les fossés des neuf champs en juillet 1998 et les trois échantillons prélevés au hasard dans chacun des champs en août 1998 sont représentatifs de toute la récolte, si l’on songe que les neuf champs avaient tous été ensemencés avec des graines prélevées sur la récolte effectuée en 1997 dans le champ n° 2 et que l’on savait résistantes au Roundup.

[27] Un certain nombre d’arguments ont été soumis pour le compte de M. Schmeiser à l’encontre de l’allégation de contrefaçon. Certaines questions soulevées dans cet appel sont les mêmes. Le juge de première instance a rejeté tous les moyens de défense proposés et il a conclu que le brevet de Monsanto avait

paragraph 2 of his reasons for judgment:

On consideration of the evidence adduced, and the submissions, oral and written, on behalf of the parties I conclude that the plaintiffs' action is allowed and some of the remedies they seek should be granted. These reasons set out the bases for my conclusions, in particular my finding that, on the balance of probabilities, the defendants infringed a number of the claims under the plaintiffs' Canadian patent number 1,313,830 by planting, in 1998, without leave or licence by the plaintiffs, canola fields with seed saved from the 1997 crop which seed was known, or ought to have been known by the defendants to be Roundup tolerant and when tested was found to contain the gene and cells claimed under the plaintiffs' patent. By selling the seed harvested in 1998 the defendants further infringed the plaintiffs' patent.

Points in issue

[28] Seventeen grounds of appeal are set out in the memorandum of fact and law submitted for Mr. Schmeiser and his corporation. At the hearing counsel for Mr. Schmeiser conveniently presented these under four categories, three relating to infringement and one relating to remedies. I will deal with each of the four categories of issues below, although not in the order in which they were presented at the hearing of the appeal. The discussion relating to the fourth category (remedies) will include a discussion of the issue raised by Monsanto on the cross-appeal.

(1) Is the patent infringed if Mr. Schmeiser did not use Roundup in the 1998 crop?

[29] The uncontradicted evidence of Mr. Schmeiser is that he did not spray Roundup on his 1998 canola crop. The Trial Judge did not say whether he believed Mr. Schmeiser on that point or not, because he concluded that spraying with Roundup was not an essential element of the alleged infringement. Counsel for Mr. Schmeiser argued that this conclusion was based on an incorrect construction of the Monsanto patent. He argued that Mr. Schmeiser cannot be held to have infringed Monsanto's patent rights by growing a canola crop that is resistant to glyphosate unless he also took

été contrefait. Les conclusions du juge sont résumées comme suit au paragraphe 2 de ses motifs de jugement:

Après avoir examiné la preuve produite et les observations faites, oralement et par écrit, pour le compte des parties, je suis d'avis d'accueillir l'action des demandereses et de leur accorder certaines des réparations recherchées. J'expose dans les présents motifs les fondements de mes conclusions, plus particulièrement de ma conclusion portant que, suivant la prépondérance de la preuve, les défendeurs ont contrefait un certain nombre de revendications visées par les lettres patentes canadiennes n° 1,313,830 des demandereses, en plantant, en 1998, des champs en canola avec des semences gardées de leur récolte de 1997, sans autorisation ou licence des demandereses, même s'ils savaient, ou auraient dû savoir, que ces semences étaient tolérantes au Roundup et que des tests avaient révélé qu'elles contenaient le gène et les cellules revendiqués dans le brevet des demandereses. En vendant les semences récoltées en 1998, les défendeurs ont de nouveau contrefait le brevet des demandereses.

Points litigieux

[28] Dix-sept moyens d'appel sont énoncés dans l'exposé des faits et du droit que M. Schmeiser et sa société ont soumis. À l'audience, l'avocat de M. Schmeiser a divisé ces moyens, pour plus de commodité, en quatre catégories, dont trois se rapportaient à la contrefaçon et une aux réparations. J'examinerai ci-dessous chacune des quatre catégories de questions, mais pas dans l'ordre où elles ont été présentées à l'audition de l'appel. L'analyse se rapportant à la quatrième catégorie (les réparations) comprendra une analyse des questions que Monsanto a soulevées dans l'appel incident.

1) Le brevet est-il contrefait si M. Schmeiser n'a pas utilisé l'herbicide Roundup pour la récolte de 1998?

[29] Selon la preuve non contredite qu'il a présentée, M. Schmeiser n'a pas pulvérisé l'herbicide Roundup sur le canola cultivé en 1998. Le juge de première instance n'a pas dit s'il croyait M. Schmeiser sur ce point, parce qu'il a conclu que la pulvérisation avec l'herbicide Roundup ne constituait pas un élément essentiel de la présumée contrefaçon. L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que cette conclusion était fondée sur une interprétation erronée du brevet de Monsanto. Il a affirmé qu'il ne peut pas être statué que M. Schmeiser a violé les droits que possédait Monsanto sur le brevet

advantage of its glyphosate-resistant quality by spraying Roundup to control weeds within the crop.

[30] To assess this argument, it is necessary to determine what Monsanto's patent rights are. The starting point is section 42 of the *Patent Act*, which gives the holder of a patent the right to exclude others, for the term of the patent, from making, constructing or using the invention, or selling it to others to be used: see *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (B.C.C.A.), citing *Steers v. Rogers*, [1893] A.C. 232 (H.L.). This is a monopoly that Parliament gives an inventor for disclosing the invention to the public. The statutory bargain is described as follows by Viscount Dunedin in *Pope Appliance Corporation v. Spanish River Pulp and Paper Mills*, [1929] A.C. 269 (P.C.), at page 281:

. . . a patent represents a quid pro quo. The quid to the patentee is the monopoly; the quo is that he presents to the public the knowledge which they have not got.

[31] The same thought was expressed by Mr. Justice Binnie, writing for the Supreme Court of Canada in *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, at paragraph 42:

The content of a patent specification is regulated by s. 34 of the *Patent Act* [now s. 27 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31]]. The first part is a "disclosure" in which the patentee must describe the invention "with sufficiently complete and accurate details as will enable a workman, skilled in the art to which the invention relates, to construct or use that invention when the period of the monopoly has expired": *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at p. 517. The disclosure is the *quid* provided by the inventor in exchange for the *quo* of a 17-year (now 20-year) monopoly on the exploitation of the invention. The monopoly is enforceable by an array of statutory and equitable remedies and it is therefore important for the public to know what is prohibited and where they may safely go while the patent is still in existence. The public notice function is performed by the claims that conclude the specification and must state "distinctly and in explicit terms the things or combinations that the applicant regards as new and in which he claims an exclusive property or privilege" (s. 34(2) [now s. 27(4) [as am. *idem*]]).

en cultivant du canola résistant au glyphosate à moins qu'il n'ait également tiré parti de la résistance au glyphosate en pulvérisant l'herbicide Roundup pour lutter contre les mauvaises herbes.

[30] Pour apprécier cet argument, il faut déterminer quels sont les droits de Monsanto sur le brevet. Le point de départ est l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, qui confère au breveté le droit d'empêcher les autres, pour la durée du brevet, de fabriquer, de construire, d'exploiter ou de vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention: voir *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.*, [1996] 1 W.W.R. 12 (C.A.C.-B.), mentionnant *Steers v. Rogers*, [1893] A.C. 232 (H.L.). Il s'agit d'un monopole que le législateur accorde à l'inventeur qui divulgue l'invention au public. Ce marché conclu par le législateur est décrit comme suit par le vicomte Dunedin dans la décision *Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper Mills*, [1929] A.C. 269 (P.C.), at page 281:

[TRADUCTION] [. . .] un brevet est un échange. En contrepartie du monopole qui lui est octroyé, le breveté divulgue au public une connaissance que celui-ci ne possède pas.

[31] La même idée a été exprimée par M. le juge Binnie, au nom de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 42:

Le contenu du mémoire descriptif d'un brevet est régi par l'art. 34 de la *Loi sur les brevets* [maintenant art. 27 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31]]. La première partie est une «divulcation» dans laquelle le breveté doit fournir une description de l'invention «comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole»: *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517. La divulgation est ce que l'inventeur fournit en contrepartie d'un monopole de 17 ans (maintenant 20 ans) sur l'exploitation de l'invention. On peut faire respecter le monopole au moyen de toute une gamme de recours en droit et en *equity*, de sorte qu'il importe que le public sache ce qui est interdit et ce qu'il peut faire sans risque lorsque le brevet est encore en vigueur. Les revendications qui concluent le mémoire descriptif servent d'avis public et doivent énoncer «distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif» (par. 34(2)) [maintenant par. 27(4) [mod., *idem*]].

[32] Infringement is not defined in the *Patent Act*, but it has been said that infringement is any act that “interferes with the full enjoyment of the monopoly granted”: *Lishman v. Eron Roche Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 72 (F.C.T.D.); affirmed by (1996), 71 C.P.R. (3d) 146 (F.C.A.). Counsel for Mr. Schmeiser argued that this definition of infringement is too broad because the words “full enjoyment” may imply that mere possession of a patented invention can be infringement. In my view, the definition of infringement stated in *Lishman* is intended to reflect the idea that what constitutes infringement in a particular case is a function of the scope of the statutory monopoly, so that any act that impairs the statutory monopoly is by definition “infringement”. I do not read the *Lishman* definition as saying anything more than that.

[33] Thus, to determine whether a certain act amounts to infringement, the scope of the statutory monopoly must be determined by construing the claims of the patent. The construction of a patent claim is a question of law: *Whirlpool, supra*, at paragraph 76.

[34] It is a fundamental principle that a patent claim must be given a purposive construction. Purposive construction of a patent claim is explained as follows by Lord Diplock in *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.), at pages 242-243:

My Lords, a patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. “skilled in the art”), by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called “pith and marrow” of the claim. A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge.

[35] In *Whirlpool, supra*, Mr. Justice Binnie endorsed the above quotation and added this (at paragraph 45):

[32] La contrefaçon n’est pas définie dans la *Loi sur les brevets*, mais il a été affirmé qu’il s’agit de tout acte qui «nuit à la pleine jouissance du monopole accordé»: *Lishman c. Eron Roche Inc.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 72 (C.F. 1^{re} inst.); confirmé par (1996), 71 C.P.R. (3d) 146 (C.A.F.). L’avocat de M. Schmeiser a soutenu que cette définition de la contrefaçon est trop générale parce que les mots «pleine jouissance» donnent peut-être à entendre que la simple possession d’une invention brevetée peut constituer une contrefaçon. À mon avis, la définition de la contrefaçon énoncée dans la décision *Lishman* vise à indiquer que ce qui constitue de la contrefaçon dans un cas particulier est fonction de l’étendue du monopole conféré par la loi, de sorte que tout acte qui nuit à ce monopole est par définition une «contrefaçon». Je n’interprète pas la définition donnée dans la décision *Lishman* comme ayant une portée plus étendue.

[33] Par conséquent, pour décider si un certain acte constitue une contrefaçon, il faut déterminer l’étendue du monopole conféré par la loi en interprétant les revendications du brevet. L’interprétation d’une revendication est une question de droit: *Whirlpool, précité*, au paragraphe 76.

[34] Selon un principe fondamental, il faut donner aux revendications une interprétation téléologique. Cette interprétation est expliquée comme suit par lord Diplock dans la décision *Catnic Components Limited and Another c. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.), aux pages 242 et 243:

[TRADUCTION] Le mémoire descriptif d’un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, rédigée en ses propres mots, à l’intention de tous ceux qui, sur le plan pratique, pourront s’intéresser à l’objet de l’invention (c.-à-d. «les hommes du métier»). Par sa déclaration, le breveté informe ces personnes de ce qu’il estime être les éléments essentiels du produit ou du procédé nouveau sur lequel des lettres patentes lui accordent un monopole. Ce ne sont que ces caractéristiques originales qu’il dit essentielles qui constituent ce qu’on appelle la «substance» de la revendication. Le mémoire descriptif d’un brevet doit recevoir une interprétation utilitaire plutôt qu’une interprétation littérale résultant du genre de méticuleuse analyse verbale à laquelle les avocats, en raison de leur formation, sont trop souvent enclins.

[35] Dans l’arrêt *Whirlpool, précité*, le juge Binnie a approuvé le passage précité et a ajouté ce qui suit (au paragraphe 45):

The key to purposive construction is therefore the identification by the court, with the assistance of the skilled reader, of the particular words or phrases in the claims that describe what the inventor considered to be the “essential” elements of his invention. This is no different, I think, than the approach adopted roughly 40 years earlier by Duff C.J. in *J. K. Smit & Sons, Inc. v. McClintock*, [1940] S.C.R. 279.

[36] Shortly before *Catnic*, Mr. Justice Dickson [as he then was] had said in *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at page 520, that a patent claim construction should be reasonable and fair to both the patent holder and the public. As I understand it, this is simply another expression of the purposive approach to the construction of patent claims, emphasizing the statutory bargain represented by the grant of a patent. I reach this conclusion because of the following comments of Mr. Justice Binnie in *Whirlpool*, *supra*, at paragraph 49(g):

While “purposive construction” is a label introduced into claims construction by *Catnic*, *supra*, the approach itself is quite consistent, in my view, with what was said by Dickson J. the previous year in *Consolboard*, *supra*, on the topic of claims construction, at pp. 520-21:

We must look to the whole of the disclosure and the claims to ascertain the nature of the invention and methods of its performance, (*Noranda Mines Limited v. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] S.C.R. 36), being neither benevolent nor harsh, but rather seeking a construction which is reasonable and fair to both patentee and public. There is no occasion for being too astute or technical in the matter of objections to either title or specification for, as Duff C.J.C. said, giving the judgment of the Court in *Western Electric Company, Incorporated, and Northern Electric Company v. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] S.C.R. 570, at p. 574, “where the language of the specification, upon a reasonable view of it, can be so read as to afford the inventor protection for that which he has actually in good faith invented, the court, as a rule, will endeavour to give effect to that construction”.

Not only is “purposive construction” consistent with these well-established principles, it advances Dickson J.’s objective of an interpretation of the patent claims that “is reasonable and fair to both patentee and public”.

L’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention. J’estime que cette méthode n’est pas différente de celle que le juge en chef Duff avait adoptée environ 40 ans auparavant dans l’arrêt *J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock*, [1940] R.C.S. 279.

[36] Peu de temps avant le prononcé du jugement *Catnic*, M. le juge Dickson [tel était alors son titre] avait dit, dans l’arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la page 520, que l’interprétation d’une revendication doit être équitable et raisonnable à la fois pour le breveté et pour le public. Si je comprends bien, il s’agit simplement d’une autre façon de définir l’approche téléologique qui s’applique à l’interprétation des revendications d’un brevet, en soulignant le marché conclu par le législateur en délivrant un brevet. J’arrive à cette conclusion à cause des remarques suivantes que le juge Binnie a faites dans l’arrêt *Whirlpool*, précité, au paragraphe 49g):

Même si elle est une appellation qui a été appliquée à l’interprétation des revendications par l’arrêt *Catnic*, précité, l’«interprétation téléologique» elle-même est fort compatible, selon moi, avec ce que le juge Dickson avait affirmé, l’année précédente, dans l’arrêt *Consolboard*, précité, au sujet de l’interprétation des revendications (aux pp. 520 et 521):

Il faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement (*Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] R.C.S. 36), sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n’est pas le moment d’être trop rusé ou formaliste en matière d’oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l’arrêt *Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574: [TRADUCTION] «quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l’inventeur l’exclusivité de ce qu’il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet».

Non seulement l’«interprétation téléologique» est-elle compatible avec ces principes bien établis, mais encore elle favorise l’atteinte de l’objectif visé par le juge Dickson, à savoir une interprétation des revendications de brevet qui «soit

[37] It is also well settled that in construing the claims of a patent, recourse to the disclosure portion of the specification is (1) permissible to assist in understanding the terms used in the claims, (2) unnecessary where the words are plain and unambiguous, and (3) improper to vary the scope or ambit of the claims: *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751 (C.A.), at paragraph 30; leave to appeal refused, [1997] S.C.R. x.

[38] In this case, the claims of the Monsanto patent that were said to be infringed include the following (Appeal Book, at pages 304-308):

1. A chimeric plant gene which comprises
 - (a) a promoter sequence which functions in plant cells;
 - (b) a coding sequence which causes the production of RNA, encoding a chloroplast transit peptide/5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) fusion polypeptide, which chloroplast transit peptide permits the fusion polypeptide to be imported into a chloroplast of a plant cell; and
 - (c) a 3' non-translated region which encodes a polyadenylation signal which functions in plant cells to cause the addition of polyadenylate nucleotides to the 3' end of the RNA;

the promoter being heterologous with respect to the coding sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate resistance of a plant cell transformed with the gene.

2. A chimeric gene of Claim 1 in which the promoter sequence is a plant virus promoter sequence.

...

5. A chimeric gene of Claim 1 in which the coding sequence encodes a mutant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS).
6. A chimeric gene of Claim 1 in which the EPSPS coding sequence encodes an EPSPS from an organism selected

raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public».

[37] Il est également bien établi qu'en interprétant les revendications d'un brevet, 1) on peut se reporter à la partie divulgation du mémoire descriptif pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications; 2) il n'est pas nécessaire de s'y référer lorsque l'énoncé de la revendication est clair et non équivoque; et 3) on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications: *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751 (C.A.), au paragraphe 30; autorisation de pourvoi refusée, [1997] R.C.S. x.

[38] En l'espèce, les revendications du brevet de Monsanto qui auraient été contrefaites comprennent (dossier d'appel, aux pages 304 à 308):

[TRADUCTION]

1. Un gène chimère pour plante qui comprend:
 - a) un promoteur fonctionnant dans des cellules végétales;
 - b) une séquence de codage qui produit l'ARN codant le peptide de transfert vers les chloroplastes et le polypeptide de fusion 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS), lequel peptide de transfert vers les chloroplastes permet de transporter le polypeptide de fusion jusque dans un chloroplaste de cellule végétale;
 - c) une région non traduite en 3' qui code un signal de polyadénylation qui, dans les cellules végétales, permet l'addition de nucléotides de polyadénylates à l'extrémité 3' de l'ARN;

le promoteur est hétérologue eu égard à la séquence de codage et adapté pour permettre une expression suffisante du polypeptide de fusion afin d'améliorer la résistance au glyphosate de la cellule végétale transformée à l'aide du gène.

2. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel le promoteur est une séquence de promoteur de virus végétal.

[. . .]

5. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel la séquence de codage code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) mutante.
6. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel la séquence de code de l'EPSPS code une EPSPS d'un

from the group consisting of bacteria, fungi and plants.

7. A chimeric gene of Claim 1 in which the chloroplast transit peptide is from a plant EPSPS gene.

...

22. A glyphosate-resistant plant cell comprising a chimeric plant gene of Claim 1.

23. A glyphosate-resistant plant cell of Claim 22 in which the promoter sequence is a plant virus promoter sequence.

...

26. A glyphosate-resistant plant cell of Claim 22 in which the coding sequence encodes a mutant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase.

27. A glyphosate-resistant plant cell of Claim 22 in which the coding sequence encodes an EPSPS from an organism selected from the group consisting of bacteria, fungi and plants.

28. A glyphosate-resistant plant cell of Claim 22 in which the chloroplast transit peptide is from a plant EPSPS gene.

...

45. A glyphosate-resistant oil seed rape cell of Claim 22.

[39] A chimeric plant gene is one that has been molecularly engineered using multiple sources that may include plant, viral and bacterial DNA.

[40] The Trial Judge construed the claims as follows (at paragraph 26 of his reasons):

Claims 1, 2, 5, 6 and 7 each claim a chimeric plant gene with characteristics as specified in the claim. Claims 22, 23, 26, 27, and 28, each concern a glyphosate-resistant plant cell comprising a chimeric plant gene of claim 1, with other specified characteristics of the cell specified for claims other than claim 22. Finally, claim 45 claims simply a glyphosate-resistant oil seed rape cell of claim 22. The presence of the chimeric plant gene described in claim 1 is essential for all of the claims. The claims relate to genes and cells which are glyphosate-resistant. Obviously the invention has utility in resistance to glyphosate, but none of the claims specifies this utility nor does it require the use of glyphosate,

organisme choisi dans le groupe des bactéries, des champignons et des plantes.

7. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel le peptide de transfert vers un chloroplaste provient d'un gène d'EPSPS de plante.

[. . .]

22. Une cellule végétale résistant au glyphosate, renfermant un gène chimère pour plante de la revendication 1.

23. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle le promoteur est une séquence de promoteur de virus végétal.

[. . .]

26. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle la séquence de codage code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase mutante.

27. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle la séquence de codage code une EPSPS d'un organisme choisi dans le groupe des bactéries, des champignons et des plantes.

28. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle le peptide de transfert vers un chloroplaste provient d'un gène d'EPSPS de plante.

[. . .]

45. Une cellule de colza oléagineux résistant au glyphosate de la revendication 22.

[39] Le gène «chimère» pour plante est un gène qui a été conçu par un processus moléculaire à partir de sources multiples, et notamment d'ADN végétal, viral et bactérien.

[40] Le juge de première instance a interprété les revendications comme suit (au paragraphe 26 de ses motifs):

Les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 concernent chacune un gène chimère pour plante, dont les caractéristiques sont celles spécifiées dans la revendication. Les revendications 22, 23, 26, 27 et 28 concernent chacune une cellule de plante résistant au glyphosate renfermant un gène chimère pour plante de la revendication 1, avec d'autres caractéristiques de cellule spécifiées pour les revendications autres que la revendication 22. Enfin, la revendication 45 concerne simplement une cellule de colza oléagineux résistant au glyphosate de la revendication 22. La présence du gène chimère pour plante décrit dans la revendication 1 est essentielle pour toutes les revendications. Les revendications concernent les gènes et les

such as Roundup herbicide, for the invention claimed.

[41] Counsel for Mr. Schmeiser argued that if merely planting a crop of Roundup Ready Canola is infringement, then the patent claims have been too broadly construed because the patented invention, the Monsanto gene, has no function if it is present in a plant that has not actually survived an application of Roundup. Echoing Mr. Justice Dickson in *Consolboard*, it is argued that the construction propounded by Monsanto and accepted by the Trial Judge is unfair to the public, as represented by Mr. Schmeiser, because if it stands Mr. Schmeiser could find himself liable for infringement simply by following his normal farming practices.

[42] It is true that the only characteristic added to a plant by the presence of the Monsanto gene is resistance to glyphosate, and that the desire for glyphosate resistance was what motivated the work that led to the invention. The latter point is clear from the following statements in the disclosure in the patent (Appeal Book, at page 238):

The object of this invention is to provide a method of genetically transforming plant cells which causes the cells and plants regenerated therefrom to become resistant to glyphosate and the herbicidal salts thereof.

...

This invention involves a cloning or expression vector comprising a gene which encodes 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) polypeptide which, when expressed in a plant cell contains a chloroplast transit peptide which allows the polypeptide, or an enzymatically active portion thereof, to be transported from the cytoplasm of the plant cell into a chloroplast in the plant cell, and confers a substantial degree of glyphosate resistance upon the plant cell and plants regenerated therefrom.

[43] However, it does not follow that the use of Roundup is essential to a finding of infringement. It

cellules qui sont résistants au glyphosate. À l'évidence, l'invention est utile eu égard à la résistance au glyphosate, mais aucune des revendications ne spécifie cette utilité et aucune n'exige l'utilisation de glyphosate, comme l'herbicide Roundup, pour l'invention revendiquée.

[41] L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que si le simple fait de planter du canola Roundup Ready constitue de la contrefaçon, les revendications du brevet sont interprétées d'une façon trop libérale parce que le gène Monsanto, soit l'invention brevetée, n'a aucune fonction s'il est présent dans une plante qui en fait n'a pas survécu à la pulvérisation d'herbicide Roundup. L'avocat a repris les paroles prononcées par le juge Dickson dans l'arrêt *Consolboard* et a soutenu que l'interprétation proposée par Monsanto et retenue par le juge de première instance est inéquitable pour le public, tel qu'il est représenté par M. Schmeiser; en effet, si cette interprétation était maintenue, M. Schmeiser pourrait être tenu responsable de la contrefaçon simplement parce qu'il a suivi les pratiques agricoles qu'il suit normalement.

[42] Il est vrai que la seule caractéristique qui est ajoutée à une plante par suite de la présence du gène Monsanto est la résistance au glyphosate et que c'est la résistance au glyphosate recherchée qui a entraîné les travaux ayant mené à l'invention. Ce dernier point ressort clairement des énoncés suivants figurant dans la divulgation du brevet (dossier d'appel, à la page 238):

[TRADUCTION] L'objet de cette invention est de fournir une méthode pour l'obtention de cellules végétales génétiquement modifiées, qui rend ces cellules et les plantes produites à partir de celles-ci résistantes au glyphosate et aux sels herbicides de ce dernier.

[. . .]

Cette invention fait appel à un vecteur de clonage ou d'expression, comprenant un gène pour coder le polypeptide 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) qui, lorsqu'il est exprimé dans une cellule végétale, contient un peptide de transfert vers les chloroplastes, permettant le transport du polypeptide, ou d'une fraction de ce dernier possédant une activité enzymatique, à partir du cytoplasme de la cellule végétale jusque dans un chloroplaste à l'intérieur de la cellule, ce qui confère à la cellule végétale et aux plants qui en sont dérivés une résistance substantielle au glyphosate.

[43] Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut absolument que l'herbicide Roundup soit utilisé

seems to me that the argument made for Mr. Schmeiser on this point is flawed in two respects. First, it incorrectly relies on the disclosure in the patent to import a limitation that is not found in the words of the claims themselves (see *Dableh, supra*). Second, it proposes a construction of the patent claim that is defined or limited by the alleged infringement. Mr. Justice Binnie said in *Whirlpool, supra*, at paragraph 49(a), that such a result oriented approach to patent construction is incorrect.

[44] Counsel for Mr. Schmeiser cited *Reymes-Cole v. Elite Hosiery Co. Ltd.*, [1965] R.P.C. 102 (C.A.) in support of his argument. That case involved a number of patents for the manufacture of nylon stockings. One of the patents was for a stocking with a certain tuck made in the toe seam. The evidence was that such a tuck was often found in manufactured nylon stockings but usually the tuck was present accidentally, because of momentary inattention by the sewing machine operator, and when discovered it was considered a flaw. The patent holder found the tuck to have a certain advantage, and obtained a patent for stockings with the tuck made deliberately. Lord Diplock, speaking for the majority, said this at pages 117 to 118:

... If this patent were valid, as the judge held, then I should have been inclined to hold that the plaintiff could establish infringement even though the tucks in the infringing stockings were accidental. But with great respect to the learned judge, I do not think that he was right in holding, as he did, that this patent was valid.

It would seem an odd result of patent law if the plaintiff, by patenting as he has purported to do in the product claims of the specification stockings containing small tucks of this kind, could prevent manufacturers from continuing a process of manufacture which they had previously used in which such tucks were produced accidentally, and from marketing the products of such process which contained an unintentional tuck. In my view, the law does not entail this consequence. The plaintiff may have been the first to recognise that a physical characteristic which was already well-known, but regarded as an accidental imperfection in a stocking, was an

pour qu'il soit possible de conclure à la contrefaçon. Il me semble que l'argument qui a été invoqué au nom de M. Schmeiser sur ce point est défectueux, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, il se fonde à tort sur la divulgation qui est faite dans le brevet pour incorporer une restriction qui ne figure pas dans le libellé des revendications elles-mêmes (voir *Dableh, précité*). En second lieu, il propose une interprétation de la revendication qui est définie ou limitée par la présumée contrefaçon. Dans l'arrêt *Whirlpool, précité*, au paragraphe 49a), le juge Binnie a dit qu'une approche axée sur les résultats, en ce qui concerne l'interprétation d'un brevet, est erronée.

[44] L'avocat de M. Schmeiser a mentionné l'arrêt *Reymes-Cole v. Elite Hosiery Co. Ltd.*, [1965] R.P.C. 102 (C.A.) à l'appui de son argument. Cette affaire se rapportait à un certain nombre de brevets concernant la fabrication de bas de nylon. L'un des brevets se rapportait à des bas dont la couture, aux orteils, comportait un pli. Selon la preuve, on trouvait souvent pareil pli dans les bas de nylon, mais habituellement il ne s'y trouvait qu'accidentellement, à cause d'une inattention momentanée de l'opérateur de la machine à coudre, et lorsqu'il était découvert, il était considéré comme un défaut. Or, le breveté estimait que le pli comportait certains avantages, et il a obtenu un brevet pour des bas dans lesquels on faisait délibérément ce pli. Lord Diplock, au nom de la majorité, a dit ceci, aux pages 117 et 118:

[TRADUCTION] [. . .] Si le brevet était valide, comme le juge l'a statué, j'aurais été porté à conclure que le demandeur pouvait établir la contrefaçon même si les plis qui se trouvaient dans les bas contrefaits étaient accidentels. Cependant, malgré tout le respect que j'éprouve pour le juge, je ne crois pas qu'il ait eu raison de conclure comme il l'a fait que le brevet était valide.

Il semble que le droit des brevets entraînerait un résultat étrange si, en obtenant un brevet comme il a tenté de le faire, selon les revendications du mémoire descriptif, à l'égard de bas renfermant de petits plis de ce genre, le demandeur pouvait empêcher les fabricants de continuer à utiliser un procédé de fabrication qu'ils avaient antérieurement utilisé et dans lequel des plis étaient accidentellement produits, et de commercialiser les produits résultant de pareil procédé renfermant le pli involontaire. À mon avis, le droit n'emporte pas une telle conséquence. Le demandeur a peut-être bien été le premier à reconnaître qu'une caractéristique physique qui

advantage, but such recognition, without more, is not an invention, and does not involve any inventive step.

[45] I see no useful analogy between this case and *Reymes-Cole*. *Reymes-Cole* is not authority for the proposition that a patent should be narrowly construed if a broad construction could result in accidental infringement. On the contrary, Lord Diplock appeared to recognize that accidental infringement of a valid patent can occur. The point of *Reymes-Cole* is that something as common as a tuck in the toe seam of a stocking is not novel. Monsanto is not claiming a monopoly over any farming practice or technique, however common or well known.

[46] In my view, the Trial Judge correctly applied the principles applicable to the construction of patent claims. He was presented with expert evidence to assist in understanding the claims through the eyes of persons skilled in the art. Having heard that evidence, he found no ambiguity in the claims that would justify recourse to the disclosure, and concluded that the essence of each claim was the presence of the Monsanto gene. In my view, his construction is correct. It is also a complete answer to the argument of counsel for Mr. Schmeiser that the claims of the patent cannot be infringed by someone who cultivates plants containing the Monsanto gene but does not spray them with Roundup.

(2) Does it matter how the Monsanto gene came to be in the 1998 Schmeiser crop?

[47] Only the Schmeiser canola crop for 1998 was found to infringe the Monsanto patent. That crop came mainly from seed saved from the glyphosate-resistant canola found on and adjacent to the Schmeiser property in 1997. However, the Trial Judge did not reach any conclusion as to how glyphosate-resistant canola came to be there in 1997, because in his view it did not matter. He explains why it did not matter at paragraphs 119 and

était déjà bien connue, mais qui était considérée comme un défaut accidentel dans un bas, comportait un avantage; cependant, pareille reconnaissance, sans plus, n'est pas une invention et ne comporte pas d'étape inventive.

[45] Je ne puis constater aucune analogie utile entre la présente affaire et l'affaire *Reymes-Cole*. L'arrêt *Reymes-Cole* ne fait pas autorité en ce qui concerne la thèse selon laquelle un brevet doit être interprété d'une façon restrictive si une interprétation large peut entraîner une contrefaçon accidentelle. Au contraire, lord Diplock semblait reconnaître qu'un brevet valide peut donner lieu à une contrefaçon accidentelle. Le point qui ressort de l'arrêt *Reymes-Cole* est qu'une chose qui est aussi commune qu'un pli, dans la couture d'un bas, aux orteils, n'est pas nouvelle. Or, Monsanto ne revendique pas un monopole sur une pratique ou sur une technique agricole, aussi commune ou connue soit-elle.

[46] À mon avis, le juge de première instance a correctement appliqué les principes à utiliser pour interpréter les revendications d'un brevet. Il avait à sa disposition le témoignage d'experts pour l'aider à comprendre les revendications comme une personne versée dans l'art les comprendrait. Le juge a entendu ces témoignages; il n'a pu trouver, dans les revendications, aucune ambiguïté justifiant le recours à la divulgation et il a conclu que l'essence de chaque revendication était la présence du gène Monsanto. À mon avis, son interprétation était correcte. Cette interprétation répond par ailleurs complètement à l'argument de l'avocat de M. Schmeiser selon lequel les revendications du brevet ne peuvent pas être contrefaites par une personne qui cultive des plantes contenant le gène Monsanto, mais qui ne les traite pas avec l'herbicide Roundup.

2) Les circonstances dans lesquelles le gène Monsanto s'est retrouvé dans la récolte de 1998 des Schmeiser entrent-elles en ligne de compte?

[47] Il a été conclu que seule la récolte de canola de 1998 des Schmeiser contrefaisait le brevet de Monsanto. Cette récolte provenait principalement de graines du canola résistant au glyphosate qui avait poussé ou à côté de la propriété des Schmeiser en 1997. Toutefois, le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion au sujet des circonstances dans lesquelles le canola résistant au glyphosate s'était retrouvé à cet endroit en 1997 parce

120 of his reasons:

Yet the source of the Roundup resistant canola in the defendants' 1997 crop is really not significant for the resolution of the issue of infringement which relates to the 1998 crop. It is clear from Mr. Schmeiser himself that he retained seed grown in 1996 in field number 1 to be his seed for the 1997 crop. In 1997 he was aware that the crop in field number 2 showed a very high level of tolerance to Roundup herbicide and seed from that field was harvested, and retained for seed for 1998.

I find that in 1998 Mr. Schmeiser planted canola seed saved from his 1997 crop in his field number 2 which seed he knew or ought to have known was Roundup tolerant, and that seed was the primary source for seeding and for the defendants' crops in all nine fields of canola in 1998.

[48] It was submitted for Mr. Schmeiser that the Trial Judge was wrong to say that the source of the 1997 glyphosate resistant canola is irrelevant, because infringement could not have been found if Mr. Schmeiser took no steps to cause glyphosate-resistant canola plants to grow on or adjacent to his property in 1997.

[49] The argument for Mr. Schmeiser on this point is a combination of interrelated points, which I summarize as follows. The seed of the glyphosate resistant canola plants that appeared in 1997 on and adjacent to the Schmeiser property became the property of Mr. Schmeiser by operation of law. Those plants could have resulted from canola seed spilled from a passing truck or carried from neighbouring fields by wind or flood water. In the absence of any evidence that Mr. Schmeiser somehow caused those glyphosate-resistant canola plants to grow on or near his property in 1997, the resulting 1998 crop should not be burdened with a patent claim. To find otherwise is an unjustified intrusion on Mr. Schmeiser's property rights, in particular the ownership of his crops and his right to harvest whatever is growing on his land and to save the seed for cultivation in subsequent years. Alternatively, Monsanto should be held to have waived or surrendered

que, à son avis, cela importait peu. Aux paragraphes 119 et 120 de ses motifs, le juge a expliqué pourquoi il en était ainsi:

La provenance du canola résistant au Roundup qui s'est retrouvé dans la récolte de 1997 des défendeurs ne revêt cependant pas une si grande importance lorsqu'il s'agit de résoudre la question de la contrefaçon en ce qui concerne la récolte de 1998. M. Schmeiser reconnaît lui-même qu'il a conservé des semences cultivées en 1996 dans le champ n° 1 pour s'en servir pour la récolte de 1997. En 1997, il savait que les plantes cultivées dans le champ n° 2 montraient un degré très élevé de résistance à l'herbicide Roundup et il a récolté des semences provenant de ce champ qu'il a gardées en vue de les ensemençer en 1998.

Je conclus que, en 1998, M. Schmeiser a planté des graines de canola qu'il avait gardées de sa récolte de 1997 dans son champ n° 2 alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces graines étaient résistantes au Roundup. Je conclus également qu'il s'est principalement servi de ces graines pour ensemençer la totalité de ses neuf champs de canola en 1998.

[48] Il a été soutenu au nom de M. Schmeiser que le juge de première instance avait commis une erreur en disant que la provenance du canola résistant au glyphosate produit en 1997 importe peu, parce qu'il n'aurait pas pu y avoir contrefaçon si M. Schmeiser n'avait pas pris de mesures pour que des plantes de canola résistant au glyphosate poussent sur sa propriété ou à côté de sa propriété en 1997.

[49] L'argument invoqué au nom de M. Schmeiser sur ce point est une combinaison de points liés les uns aux autres, que je résumerai comme suit. Les graines des plantes de canola résistant au glyphosate qui sont apparues en 1997 dans les champs des Schmeiser ou à côté devenues la propriété de M. Schmeiser par application de la loi. Ces plantes auraient pu provenir de graines de canola qu'un camion avait échappées en passant ou de graines que le vent ou les eaux de crue avaient transportées depuis les champs voisins. En l'absence de quelque élément de preuve montrant que M. Schmeiser avait de quelque façon fait en sorte que ces plantes de canola résistant au glyphosate poussent sur à côté de sa propriété en 1997, la récolte qui en a résulté en 1998 ne devrait pas être assujettie à la revendication d'un brevet. Conclure le contraire constitue une atteinte injustifiée aux droits de propriété de M. Schmeiser, en particulier au droit de propriété sur

its patent rights when it permitted glyphosate-resistant canola to be released into the environment.

[50] I will deal with these arguments under three headings, (a) conflict of rights, (b) the innocent infringer, and (c) the effect of unconfined release.

(a) Conflict of rights

[51] I am prepared to assume, without deciding, that the owner of real property has legal title to any volunteer plant found on his land, and generally has a right to save the seed from such a plant, and to plant and harvest the seed for profit in subsequent years. However, there is no authority for the proposition that ownership of a plant must necessarily supersede the rights of the holder of a patent for a gene found in the plant. On the contrary, the jurisprudence presents a number of examples in which the rights of ownership of property are compromised to the extent required to protect the patent holder's statutory monopoly. Generally, the existence of such a conflict of rights is not relevant to the determination of infringement, but only when fashioning the remedy if infringement is found.

[52] The closest analogy is found in the cases where there is a conflict between the rights of an owner of a machine and the rights of the holder of a patent for a component of the machine. Absent the consent of the patent holder to that particular use of the invention, the owner of the machine may be ordered to remove the infringing component or, if that cannot be done, to deliver the machine to the patent holder: *Stiga Aktiebolag and Noma Outdoor Products Inc. v. S.L.M. Canada Inc.* (1990), 39 F.T.R. 13 (F.C.T.D.), and *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1988), 21 C.I.P.R. 70 (F.C.T.D.). Mr. Justice Cullen explained these remedies as follows in *Diversified Products* (at page 72):

ses récoltes et au droit de récolter ce qui pousse sur ses terres et de conserver les graines pour les semer par la suite. Subsidiairement, il devrait être conclu que Monsanto a renoncé aux droits qu'elle possédait sur le brevet ou qu'elle les a abandonnés en laissant du canola résistant au glyphosate s'échapper dans l'environnement.

[50] J'examinerai ces arguments sous trois titres: a) le conflit de droits, b) le contrefacteur innocent, c) l'effet de la dissémination en milieu ouvert.

a) Le conflit de droits

[51] Je suis prête à supposer, sans toutefois me prononcer sur la question, que le propriétaire d'un bien immobilier possède le titre légal afférent à toute repousse spontanée qui se trouve sur son bien-fonds et en général qu'il a le droit de conserver les graines provenant de pareille plante et de semer les graines et de récolter ce qu'il a semé pour en tirer un profit au cours d'années subséquentes. Toutefois, il n'existe aucune décision appuyant la thèse selon laquelle le droit de propriété existant sur une plante doit nécessairement l'emporter sur les droits que possède le breveté sur un gène contenu dans la plante. Au contraire, la jurisprudence présente un certain nombre d'exemples dans lesquels les droits de propriété existant sur un bien sont compromis dans la mesure nécessaire pour protéger le monopole conféré par la loi au breveté. En général, l'existence de pareil conflit de droits n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contrefaçon, car on en tient uniquement compte pour décider de la réparation à accorder en cas de contrefaçon.

[52] La meilleure analogie se trouve dans les affaires où il existe un conflit entre les droits du propriétaire d'une machine et les droits du breveté à l'égard d'un composant de la machine. Si le breveté ne consent pas à l'exploitation particulière de l'objet de l'invention, il peut être ordonné au propriétaire de la machine d'enlever le composant contrefait ou, s'il lui est impossible de le faire, de remettre la machine au breveté: *Stiga Aktiebolag and Noma Outdoor Products Inc. c. S.L.M. Canada Inc.* (1990), 39 F.T.R. 13 (C.F. 1^{re} inst.) et *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1988), 21 C.I.P.R. 70 (C.F. 1^{re} inst.). M. juge Cullen a expliqué ces réparations comme suit dans la décision *Diversified Products* (à la page 72):

The law is quite clear that: “an order for delivery up is ancillary to the grant of an injunction, and is granted by way of protection to the patentee against the use or sale of infringing articles by the defendant who has been found guilty of infringement, and is not by way of punishment to the infringer” H. Fox, *Canada Patent Law* (4th ed. 1969), at 505. To the same effect is a comment by Blanco-White, T.A. *Patents for Inventions* 4th ed, at 429. “Delivery up will be confined to what is reasonable to safeguard the patentee against further infringement; thus where a small part of a complicated machine infringed a valid patent, only the infringing parts were ordered to be delivered up.” There is of course the necessity to protect the patentee from any use after the expiry of the patent from a machine made during its currency.

Secondly, ownership does not flow to the patentee, Fox, at 505: “In this sense the defendant is not deprived of his property in the articles so long as they can be rendered non-infringing” [Emphasis added.]

[53] Counsel for Mr. Schmeiser cited *Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (S.C.C.), as an example of a situation where intellectual property rights were not permitted to supersede the rights of the owner of property. I do not read that case as establishing the principle propounded by counsel for Mr. Schmeiser.

[54] In *Théberge*, an artist created certain paintings and assigned to a publisher the right to make posters and other copies of his works on paper. A gallery purchased some of the authorized posters, and chemically moved the ink from the paper to canvas, leaving the paper blank. The artist applied for an injunction, accounting and damages in the Quebec Superior Court, and also obtained a writ of seizure before judgment under subsection 38(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 20] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, with respect to all canvas-backed copies of his work. Subsection 38(1) authorizes the seizure of infringing copies of a work. Mr. Justice Binnie, speaking for the majority, held that what the gallery had done with the posters was not a reproduction of the work at all, and therefore it was something it was entitled to do as the legal owner of the posters. The artist's real objection to the gallery's acts

Le droit applicable dit clairement que: [TRADUCTION] «une ordonnance prescrivant la remise est accessoire à la délivrance d'une injonction, et elle vise à protéger la breveté contre l'utilisation et la vente d'articles constituant contrefaçon par la défenderesse qui a été reconnue coupable de contrefaçon; il ne s'agit pas d'une punition infligée au contrefacteur» H. Fox, *Canada Patent Law*, 4th ed. (1969), p. 505. Va dans le même sens un commentaire de T.A. Blanco-White dans *Patents for Invention*, 4th edition, à la page 429 [TRADUCTION]: «La remise se limitera à ce qui est raisonnable pour protéger le breveté contre d'autres contrefaçons: ainsi, lorsqu'une petite partie d'une machine compliquée constituait la contrefaçon d'un brevet valide, seules les pièces qui empiétaient sur ce brevet devaient être remises.» Évidemment, il est nécessaire de protéger le breveté contre toute utilisation, après l'expiration du brevet, d'une machine fabriquée lorsque le brevet était encore valide.

Deuxièmement, la propriété n'est pas transférée au breveté, comme le dit Fox (précité) à la page 505 [TRADUCTION]: «En ce sens, le défendeur n'est pas privé de son droit de propriété sur les articles incriminés pourvu que l'on puisse les empêcher de constituer contrefaçon» [Non souligné dans l'original.]

[53] L'avocat de M. Schmeiser a mentionné l'arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.* (2002), 210 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), comme exemple d'un cas dans lequel on n'a pas laissé des droits de propriété intellectuelle l'emporter sur les droits du propriétaire d'un bien. Je n'interprète pas cet arrêt-là comme établissant le principe proposé par l'avocat de M. Schmeiser.

[54] Dans l'affaire *Théberge*, un artiste créait certaines peintures et cédait à un éditeur le droit de faire des affiches et d'autres reproductions papier de ses œuvres. Une galerie d'art avait acheté certaines affiches autorisées et, en utilisant un processus chimique, elle avait reporté l'encre du papier sur une toile, laissant l'affiche blanche. L'artiste avait sollicité une injonction, une comptabilisation des dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec; il avait également obtenu un bref de saisie avant jugement en vertu du paragraphe 38(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, à l'égard de toutes les reproductions sur toile de son œuvre. Le paragraphe 38(1) autorise la saisie des exemplaires contrefaits d'une œuvre. Le juge Binnie, au nom de la majorité, a statué que ce que la galerie d'art avait fait avec les affiches ne constituait aucunement

was that the gallery had infringed his moral rights, but subsection 38(1) of the *Copyright Act* does not authorize a pre-trial seizure of goods to enforce an artist's moral rights.

(b) The innocent infringer

[55] Counsel for Mr. Schmeiser submitted that a finding for Monsanto in this case would be highly prejudicial to any farmer who does not wish to grow Roundup Ready Canola. That is because glyphosate-resistant canola can appear in a field without having been planted there, but a farmer cannot detect it without spraying Roundup, thereby killing any conventional canola in the field.

[56] There is considerable force to the argument that it would be unfair to grant Monsanto a remedy for infringement where volunteer Roundup Ready Canola grows in a farmer's field but its resistance to glyphosate remains unknown, or if that characteristic becomes apparent but the seeds of the volunteer plants are not retained for cultivation. It is often said that intention is not material to a finding of infringement: H. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (1969), at page 381; *Computalog Ltd. v. Comtech Logging Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 77 (F.C.A.). That principle was developed in the context of patents for conventional inventions: see, for example, *Stead v. Anderson* (1847), 2 Web. P.C. 151; 72 R.R. 730; *Wright v. Hitchcock* (1870), L.R. 5 Ex. 37; *Young v. Rosenthal* (1884), 1 R.P.C. 29 (Q.B.); *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121 (C.A.). Clearly, in most cases of patent infringement, to allow a defence of ignorance or lack of intention to infringe would destroy the efficacy of the patent, because the actual content of any particular patent is known to very few people.

une reproduction de l'œuvre et qu'il s'agissait donc d'une chose qu'elle avait le droit de faire en sa qualité de propriétaire des affiches. L'objection réelle de l'artiste, en ce qui concerne les actes commis par la galerie d'art, était que cette dernière avait porté atteinte à ses droits moraux, mais le paragraphe 38(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* n'autorise pas la saisie avant l'instruction de marchandises visant à assurer l'exercice des droits moraux d'un artiste.

b) Le contrefacteur innocent

[55] L'avocat de M. Schmeiser a soutenu qu'en l'espèce, tirer une conclusion en faveur de Monsanto causerait un préjudice sérieux à tout agriculteur qui ne veut pas cultiver le canola Roundup Ready, et ce, parce que le canola résistant au glyphosate peut apparaître dans un champ sans y avoir été planté, mais que l'agriculteur ne peut pas le détecter sans pulvériser l'herbicide Roundup, tuant ainsi tout canola ordinaire qui se trouve dans le champ.

[56] Il y a beaucoup de force à l'argument selon lequel il serait inéquitable d'accorder à Monsanto une réparation par suite de la contrefaçon lorsqu'il y a des repousses spontanées de canola Roundup Ready dans le champ d'un agriculteur, mais que sa résistance au glyphosate n'est pas connue, ou si cette caractéristique devient apparente, lorsque les graines des plantes spontanées ne sont pas conservées pour être cultivées. On affirme souvent que l'intention n'est pas essentielle à une conclusion de contrefaçon: H. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. (1969), à la page 381; *Computalog Ltd. c. Comtech Logging Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 77 (C.A.F.). Ce principe a été élaboré dans le contexte de brevets concernant des inventions habituelles: voir par exemple *Stead v. Anderson* (1847), 2 Web. P.C. 151; 72 R.R. 730; *Wright v. Hitchcock* (1870), L.R. 5 Ex. 37; *Young v. Rosenthal* (1884), 1 R.P.C. 29 (Q.B.); *Skelding v. Daly et al.* (1941), 57 B.C.R. 121 (C.A.). À coup sûr, dans la plupart des cas de contrefaçon de brevet, permettre un moyen de défense fondé sur l'ignorance ou sur l'absence d'intention de se livrer à une contrefaçon détruirait l'efficacité du brevet parce que fort peu de gens connaissent le contenu réel d'un brevet particulier.

[57] However, it seems to me arguable that the patented Monsanto gene falls into a novel category. It is a patented invention found within a living plant that may, without human intervention, produce progeny containing the same invention. It is undisputed that a plant containing the Monsanto gene may come fortuitously onto the property of a person who has no reason to be aware of the presence of the characteristic created by the patented gene. It is also reasonable to suppose that the person could become aware that the plant has that characteristic but may tolerate the continued presence of the plant without doing anything to cause or promote the propagation of the plant or its progeny (by saving and planting the seeds, for example). In my view, it is an open question whether Monsanto could, in such circumstances, obtain a remedy for infringement on the basis that the intention of the alleged infringer is irrelevant. However, that question does not need to be resolved in this case.

[58] In this case, Mr. Schmeiser cultivated glyphosate-resistant canola plants. His 1998 canola crop was mostly glyphosate resistant, and it came from seed that Mr. Schmeiser had saved from his own fields and the adjacent road allowances in 1997. Although the Trial Judge did not find that Mr. Schmeiser played any part initially in causing those glyphosate-resistant canola plants to grow in 1997, the Trial Judge found as a fact, on the basis of ample evidence, that Mr. Schmeiser knew or should have known that those plants were glyphosate-resistant when he saved their seeds in 1997 and planted those seeds the following year. It was the cultivation, harvest and sale of the 1998 crop in those circumstances that made Mr. Schmeiser vulnerable to Monsanto's infringement claim.

(c) The effect of unconfined release

[59] Counsel for Mr. Schmeiser argued that Monsanto, by permitting farmers to plant Roundup Ready Canola without undertaking steps to limit its spread by means of the movement of pollen and through accidental spillage, has waived any exclusive rights it

[57] Toutefois, il me semble contestable que le gène Monsanto breveté appartienne à une nouvelle catégorie. Il s'agit d'une invention brevetée existant dans une plante vivante qui peut, sans intervention humaine, produire une descendance contenant la même invention. Il n'est pas contesté qu'une plante qui contient le gène Monsanto peut se trouver par hasard sur la propriété d'une personne qui n'a aucune raison d'être au courant de la présence de la caractéristique créée par le gène breveté. On peut également supposer avec raison que la personne en question apprendra que la plante comporte cette caractéristique, mais qu'elle tolérera peut-être la présence continue de la plante sans pour autant faire quoi que ce soit pour causer ou encourager la propagation de la plante ou de sa descendance (par exemple en conservant les graines et en les semant). À mon avis, on peut se demander si en pareil cas, il est possible pour Monsanto d'obtenir une réparation fondée sur la contrefaçon pour le motif que l'intention du présumé contrefacteur n'est pas pertinente. Toutefois, cette question n'a pas à être réglée en l'espèce.

[58] Dans ce cas-ci, M. Schmeiser a cultivé des plantes de canola résistant au glyphosate. Le canola cultivé en 1998 était presque entièrement résistant au glyphosate et provenait de graines que M. Schmeiser avait conservées, lesquelles se trouvaient dans ses propres champs et dans les réserves routières contiguës en 1997. Le juge de première instance n'a pas conclu que M. Schmeiser avait initialement été en cause lorsqu'il s'était agi de cultiver ces plantes de canola résistant au glyphosate en 1997, mais il a conclu, en se fondant sur de nombreux éléments de preuve, que M. Schmeiser savait ou aurait dû savoir que ces plantes résistaient au glyphosate lorsqu'il avait conservé leurs graines en 1997 et qu'il les avait semées l'année suivante. C'était la culture, la moisson et la vente de la récolte de 1998 dans ces circonstances qui rendaient M. Schmeiser vulnérable à l'allégation de contrefaçon qui était faite par Monsanto.

(c) L'effet de la dissémination en milieu ouvert

[59] L'avocat de M. Schmeiser a soutenu qu'en autorisant des agriculteurs à planter du canola Roundup Ready sans prendre de mesures pour limiter sa propagation par suite du déplacement du pollen et du déversement accidentel, Monsanto avait renoncé à tout

may have had. This argument, if accepted, would have the effect of nullifying Monsanto's patent. The Trial Judge rejected this argument. I agree with his analysis and conclusions on this issue as stated at paragraphs 95 to 98 of his reasons for judgment:

On the basis of the evidence of pictures adduced by Mr. Schmeiser, of stray plants and of plants in fields, in Bruno and its environs, it is urged that unconfined release and lack of control of Monsanto over the replication of the plants containing their patented gene clearly demonstrates extensive uncontrolled release of the plaintiffs' invention. Indeed it is urged this is so extensive that the spread of the invention cannot be controlled and Monsanto cannot claim the exclusive right to possess and use the invention. It is further urged that it was the plaintiffs' obligation to control its technology to ensure it did not spread and that Monsanto has not attempted to do so.

That assessment places much weight on photographs of stray plants in Bruno, said to have survived spraying with Roundup, in addition to photographs of canola in fields which is said to be of canola, some with the potential gene incorporated. With respect, the conclusion the defendants urge would ignore the evidence of the licensing arrangements developed by Monsanto in a thorough and determined manner to limit the spread of the gene. Those arrangements require agreement of growers not to sell the product derived from seed provided under a TUA [Technology Use Agreement] except to authorized dealers, not to give it away and not to keep it for their own use even for reseeding. It ignores evidence of the plaintiffs' efforts to monitor the authorized growers, and any who might be considered to be growing the product without authorization. It ignores the determined efforts to sample and test the crops of the defendants who were believed to be growing Roundup Ready canola without authorization. It ignores also the evidence of Monsanto's efforts to remove plants from fields of other farmers who complained of undesired spread of Roundup Ready canola to their fields.

droit exclusif qu'elle possédait. Or, cet argument, s'il est retenu, aurait pour effet d'annuler le brevet de Monsanto. Le juge de première instance a rejeté cet argument. Je souscris à l'analyse que le juge a effectuée et aux conclusions qu'il a tirées sur ce point, telles qu'elles sont énoncées aux paragraphes 95 à 98 de ses motifs de jugement:

Invokant les photos que M. Schmeiser a déposées en preuve et qui montrent la présence de repousses spontanées et de plantes dans les champs, à Bruno et dans les environs, les défendeurs soutiennent que la dissémination en milieu ouvert et l'absence de contrôle de Monsanto sur la reproduction des plantes contenant le gène breveté démontrent à l'évidence que l'invention des demanderesse a été diffusée sans aucun contrôle. Les défendeurs affirment d'ailleurs que ce problème est grave au point où la diffusion de l'invention échappe à tout contrôle et que Monsanto ne peut revendiquer le droit exclusif à la possession et à l'exploitation de l'invention. Ils ajoutent que les demanderesse étaient tenues de contrôler la technologie de l'invention pour en éviter la diffusion, ce qu'elles n'ont pas tenté de faire.

Cette appréciation accorde beaucoup d'importance aux photographies de repousses spontanées que l'on trouve à Bruno et qui auraient survécu à la pulvérisation au «Roundup», ainsi qu'aux photographies du canola que l'on trouve dans des champs qui seraient des champs de canola et dont certains contiendraient le gène en question. Je me dois de signaler qu'en tirant une telle conclusion, les défendeurs font fi des éléments de preuve relatifs aux accords d'octroi de licence que Monsanto a élaborés avec rigueur et précision pour limiter la propagation du gène. Ces accords obligent les producteurs à convenir de ne vendre le produit obtenu grâce aux semences fournies aux termes d'une entente sur les utilisations technologiques qu'à des marchands agréés. Aux termes de ces accords, les producteurs conviennent également de ne pas donner les semences en question à d'autres producteurs et de ne pas les conserver pour leur propre usage, pas même pour le réensemencement. Les défendeurs font également fi des mesures prises par les demanderesse pour contrôler les producteurs autorisés et pour surveiller quiconque cultive le produit sans autorisation. Ils ne tiennent pas compte non plus des mesures énergiques que les demanderesse ont prises pour prélever des échantillons des cultures des défendeurs, qu'elles soupçonnaient de cultiver sans autorisation du canola Roundup Ready et pour tester des échantillons. Ils ignorent finalement les éléments de preuve relatifs aux mesures prises par Monsanto pour arracher des plantes des champs d'autres agriculteurs qui se plaignaient de la prolifération indésirable de canola Roundup Ready dans leurs champs.

Indeed the weight of evidence in this case supports the conclusion that the plaintiffs undertook a variety of measures designed to control the unwanted spread of canola containing their patented gene and cell.

I am not persuaded that the plaintiffs have lost the right to claim exclusive use of their invention, or that they have waived any such claim. There clearly is no expressed waiver, and none can be implied from the conduct of the plaintiffs so far as that is a matter of record before the Court.

[60] Counsel for Mr. Schmeiser argues that it is physically impossible to control completely the spread of Roundup Ready Canola, that the existence of volunteer Roundup Ready Canola plants and cross-pollination of Roundup Ready Canola with other varieties is inevitable to some degree, that there are steps Monsanto could have taken but did not take to exercise better control, and that some of the steps that were taken by Monsanto were curative rather than preventive. Even if counsel for Mr. Schmeiser is correct on all of these points, these considerations may cause Monsanto some difficulty in defending its patent rights in certain situations, but they cannot be taken as a waiver by Monsanto of its patent rights. There is even less justification for concluding that Monsanto has waived the right to assert its patent rights against Mr. Schmeiser, who was found to be cultivating a crop of canola that he knew or ought to have known was grown from seeds of glyphosate-resistant canola plants.

(3) Did the Trial Judge misapprehend the evidence or consider inadmissible evidence?

[61] There are four arguments under this heading. I have concluded, for the following reasons, that none of these arguments disclose any error by the Trial Judge that warrants the intervention of this Court.

(a) Was there evidence that seed from field 6 was saved in 1996?

[62] Counsel for Mr. Schmeiser argued that the Trial Judge erred at paragraph 34 of his reasons for judgment

De fait, la valeur probante des éléments de preuve administrés en l'espèce appuie la conclusion que les demanderesse ont pris une série de mesures en vue d'enrayer la propagation indésirée de canola contenant leur gène et leur cellule brevetés.

Je ne suis pas persuadé que les demanderesse ont perdu leur droit de revendiquer l'exploitation exclusive de leur invention ou qu'elles ont renoncé à ce droit. Il n'y a de toute évidence aucune renonciation expresse et on ne peut en inférer aucune des agissements des demanderesse, du moins au vu du dossier qui a été soumis à la Cour.

[60] L'avocat de M. Schmeiser soutient qu'il est physiquement impossible d'enrayer complètement la propagation du canola Roundup Ready, que l'existence de plantes spontanées de canola Roundup Ready et la pollinisation croisée du canola Roundup Ready avec d'autres variétés est dans une certaine mesure inévitable, que Monsanto aurait pu prendre certaines mesures pour assurer un meilleur contrôle, mais qu'elle ne l'a pas fait, et que certaines des mesures que Monsanto a prises étaient de nature curative plutôt que préventive. Même si l'avocat de M. Schmeiser a raison sur tous ces points, ces considérations peuvent poser un problème dans certains cas lorsqu'il s'agit pour Monsanto de défendre les droits qu'elle possède sur le brevet, mais on ne saurait dire que Monsanto a ainsi renoncé à ses droits. Il est encore moins justifié de conclure que Monsanto avait renoncé au droit de revendiquer les droits qu'elle possède sur le brevet à l'encontre de M. Schmeiser qui, a-t-il été conclu, avait cultivé du canola alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ce canola provenait de graines de plants résistant au glyphosate.

3) Le juge de première instance a-t-il mal interprété la preuve ou a-t-il tenu compte d'éléments de preuve non admissibles?

[61] Quatre arguments sont invoqués sous ce chef. J'ai conclu, pour les motifs ci-après énoncés, qu'aucun de ces arguments ne montre que le juge de première instance a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour.

a) Existait-il certains éléments de preuve montrant que les graines du champ n° 6 avaient été conservées en 1996?

[62] L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur, au

when he said that there is no evidence that seed from Schmeiser field 6 was saved in 1996 to be used as seed for his 1997 crop. Mr. Schmeiser had testified to this fact, and so there was some evidence of it. However, in my view this error is inconsequential because, for the reasons stated above, the source of the seed for the 1997 crop is irrelevant.

(b) Evidence of crop sampling and testing

[63] Counsel for Mr. Schmeiser raised a number of criticisms of the plant testing undertaken by or on behalf of Monsanto, and argued that the Trial Judge erred in giving undue weight to evidence of that testing, which led him to an unwarranted conclusion as to the proportion of glyphosate-resistant canola that was present in the Schmeiser fields.

[64] An appellate court cannot interfere with the findings of fact made by a trial judge unless there is a palpable and overriding error that affected his assessment of the facts: *Housen v. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577 (S.C.C.). Having reviewed the Trial Judge's reasons for judgment against the transcript and the documents, I can find no such error underlying his factual findings as to the proportion of glyphosate-resistant canola on the Schmeiser fields.

(c) Was evidence taken on behalf of Monsanto in breach of a court order?

[65] It is argued that the crop samples that Monsanto's representatives took from the Schmeiser fields for testing pursuant to the order of the Associate Senior Prothonotary dated August 12, 1998 should not have been admitted because the Monsanto representatives did not abide by the terms of a written undertaking submitted to the Court on the date of the order. According to the undertaking, Monsanto's representatives were to contact Mr. Schmeiser's then solicitor in Humboldt, Saskatchewan before taking the

paragraphe 34 de ses motifs, en disant que rien dans la preuve n'indiquait que les graines récoltées dans le champ n° 6 des Schmeiser avaient été conservées en 1996 pour être utilisées comme semences pour la récolte de 1997. C'est ce que M. Schmeiser avait déclaré dans son témoignage, de sorte qu'il existait certains éléments de preuve à ce sujet. Toutefois, à mon avis, cette erreur ne tire pas à conséquence parce que, pour les motifs ci-dessus énoncés, la provenance des graines pour la récolte de 1997 n'entre pas en ligne de compte.

b) Preuve relative aux échantillons et aux tests

[63] L'avocat de M. Schmeiser a fait un certain nombre de critiques au sujet des tests qui avaient été effectués sur les plantes par Monsanto ou pour le compte de Monsanto, et il a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en accordant trop d'importance à la preuve relative à ces tests, ce qui l'a amené à tirer une conclusion injustifiée au sujet de la proportion du canola résistant au glyphosate dans les champs des Schmeiser.

[64] Une cour d'appel ne peut pas modifier les conclusions de fait tirées par le juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste et dominante n'ait influé sur son appréciation des faits: *Housen c. Nikolaisen* (2002), 211 D.L.R. (4th) 577 (C.S.C.). J'ai examiné les motifs prononcés par le juge de première instance par rapport à la transcription et aux documents, et je ne puis constater aucune erreur sous-tendant les conclusions factuelles qu'il a tirées au sujet de la proportion du canola résistant au glyphosate dans les champs des Schmeiser.

c) Des éléments de preuve présentés pour le compte de Monsanto ont-ils violé une ordonnance judiciaire?

[65] On a soutenu que les échantillons que les représentants de Monsanto ont prélevés dans les champs des Schmeiser aux fins des tests conformément à l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint le 12 août 1998 n'auraient pas dû être admis parce que les représentants de Monsanto ne se sont pas conformés aux conditions d'un engagement écrit soumis à la Cour le jour où l'ordonnance a été rendue. Selon l'engagement, les représentants de Monsanto devaient communiquer avec l'avocat qui représentait alors M. Schmeiser à

sampling, and they were to permit a representative of Mr. Schmeiser to accompany them during the sampling.

[66] No evidence was adduced from Mr. Schmeiser's former solicitor and so there is no evidence as to whether he was contacted by Monsanto's representatives prior to the sampling. However, it is clear that on the day the Monsanto representatives took the samples, and before they did so, they met Mr. Schmeiser on one of his fields where he was working. The Monsanto representative who spoke to Mr. Schmeiser testified that Mr. Schmeiser declined to accompany them and told them to go ahead and take the samples. Mr. Schmeiser testified that the Monsanto representatives did not permit him to accompany them.

[67] The Trial Judge did not attempt to resolve these conflicting recollections, as he described them, but he concluded that there had been no breach of the August 12, 1998 court order. In my view, he was right to reach that conclusion. Mr. Schmeiser admitted that he was advised of the sampling before it was done, and the evidence discloses no reason to believe that he could not have accompanied the Monsanto representatives if he had wished to do so.

(d) If there was illegally obtained evidence, should it have been excluded?

[68] In 1997, Monsanto obtained samples of Mr. Schmeiser's crops from the road allowances beside his fields. It was not established that any trespass occurred, but counsel for Mr. Schmeiser argued that nevertheless the samples taken were the property of Mr. Schmeiser, and the evidence of the tests from those samples should have been excluded because they were taken unlawfully. A similar argument is made for the results of tests of samples of canola seeds from Mr. Schmeiser's 1997 crop that Monsanto obtained from Humboldt Flour Mill. It appears that Humboldt Flour Mill routinely took "before and after" samples of seeds that they treat. They retained such samples from the seeds that Mr. Schmeiser brought for treatment in the spring of 1998. When Monsanto asked for those samples, Humboldt Flour Mill obliged them, without

Humboldt (Saskatchewan) avant de prélever des échantillons et ils devaient permettre à un représentant de M. Schmeiser de les accompagner pendant qu'ils prélevaient les échantillons.

[66] Aucun élément de preuve n'a été présenté par l'ancien avocat de M. Schmeiser, de sorte qu'il n'est pas prouvé que les représentants de Monsanto ont communiqué avec lui avant de prélever les échantillons. Toutefois, il est clair que le jour où les représentants de Monsanto ont prélevé les échantillons, et avant qu'ils le fassent, ils ont rencontré M. Schmeiser dans l'un de ses champs, où il travaillait. Le représentant de Monsanto qui a parlé à M. Schmeiser a témoigné que ce dernier avait refusé de les accompagner et leur avait dit d'aller de l'avant et de prélever les échantillons. De son côté, M. Schmeiser a témoigné que les représentants de Monsanto ne lui avaient pas permis de les accompagner.

[67] Le juge de première instance n'a pas tenté de statuer sur ces souvenirs différents, comme il les a appelés, mais il a conclu que l'ordonnance judiciaire du 12 août 1998 n'avait pas été violée. À mon avis, il a eu raison de tirer cette conclusion. M. Schmeiser a admis avoir reçu un préavis du prélèvement, et la preuve ne permet pas de croire qu'il n'aurait pas pu accompagner les représentants de Monsanto s'il l'avait voulu.

d) Si des éléments de preuve ont été illégalement obtenus, auraient-ils dû être exclus?

[68] En 1997, Monsanto a prélevé des échantillons de récolte dans les réserves routières le long des champs de M. Schmeiser. Il n'a pas été établi qu'il y avait eu empiètement, mais l'avocat de M. Schmeiser a soutenu que les échantillons qui avaient été prélevés appartenaient néanmoins à M. Schmeiser et que la preuve relative aux tests effectués à l'aide de ces échantillons aurait dû être exclue parce que les échantillons avaient été prélevés illégalement. Un argument similaire a été invoqué à l'égard des résultats des tests effectués sur les échantillons de graines de canola provenant de la récolte de 1997 de M. Schmeiser que Monsanto avait obtenus de la minoterie Humboldt. Il semble que la minoterie Humboldt prélevait régulièrement des échantillons de graines [TRADUCTION] «avant et après» leur traitement. On avait

informing Mr. Schmeiser. Counsel for Mr. Schmeiser argued that those samples were the property of Mr. Schmeiser, and that Humboldt Flour Mill had no right to give them to Monsanto without his consent.

[69] Both of these arguments are based on the premise of seed ownership. The Trial Judge did not question that premise. I will not question it either, but will simply assume, without deciding, that Mr. Schmeiser was the legal owner of all of those samples.

[70] Counsel for Mr. Schmeiser acknowledged that at common law, illegally obtained evidence is generally admissible in a civil dispute, but he argued that this Court should change the common law on that point to reflect the values underlying section 24 of the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 44]]:

24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.

(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute.

[71] The Trial Judge noted that section 24 of the Charter has no application to a dispute between private parties in which no agency of government is a party: *RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd.*, [1986] 2 S.C.R. 573, at pages 593-604. He went on to say that this is not an appropriate case in which to move to evolve the

conservé des échantillons des graines que M. Schmeiser avait apportées aux fins du traitement au printemps 1998. Lorsque Monsanto a demandé ces échantillons, la minoterie Humboldt a agréé la demande sans informer M. Schmeiser de la chose. L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que ces échantillons appartenaient à M. Schmeiser et que la minoterie Humboldt n'avait pas le droit de les remettre à Monsanto sans le consentement de celui-ci.

[69] Ces deux arguments sont fondés sur la prémisse relative à la question de savoir à qui appartenaient les graines. Le juge de première instance n'a pas remis cette prémisse en question. Je ne la remettrai pas non plus en question, mais je supposerai simplement, sans me prononcer sur ce point, que tous ces échantillons appartenaient à M. Schmeiser.

[70] L'avocat de M. Schmeiser a reconnu qu'en common law, un élément de preuve illégalement obtenu est généralement admissible dans un litige civil, mais il a affirmé que la Cour devrait modifier la common law sur ce point de façon qu'il soit tenu compte des valeurs sous-tendant l'article 24 de la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 44]]:

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

[71] Le juge de première instance a noté que l'article 24 de la Charte ne s'applique pas aux litiges privés n'ayant aucun lien avec le gouvernement: *SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd.*, [1986] 2 R.C.S. 573, aux pages 593 à 604. Il a ajouté qu'il ne convient pas ici de demander que les principes de common law soient

principles of the common law as suggested by counsel for Mr. Schmeiser, because under the principles in *R. v. Collins*, [1987] 1 S.C.R. 265, the admission of the evidence would not bring the administration of justice into disrepute. I agree with his reasoning on this point, and his conclusion. In my view, the Trial Judge did not err in admitting the testing evidence from the roadside samples or the samples from the Humboldt Flour Mill.

(4) Did The Trial Judge err in the relief granted?

[72] According to subsection 55(1) of the *Patent Act*, a person who infringes a patent is liable for all damages sustained by the patent holder by reason of the infringement. In this case, the damages would appear to be limited to \$15 for each acre of glyphosate-resistant canola in the 1998 Schmeiser crop (1030 acres), for a total of \$15,450. However, under subsection 57(1), the Court may also grant other remedies, including an injunction and, in lieu of damages, an accounting of the profits from the infringement.

[73] The Trial Judge held that Monsanto Canada Inc. and Monsanto Company could jointly elect a single award of an accounting of profits, rather than damages. He also held that the liability to account would be that of Schmeiser Enterprises Ltd. only, and that Mr. Schmeiser would not be held personally liable. It has not been suggested that the Trial Judge erred in permitting Monsanto to elect an accounting of profits, or in limiting the monetary liability to Schmeiser Enterprises Ltd.

[74] The Trial Judge quantified the profit from the sale of the 1998 crop at \$19,832, and also granted Monsanto an injunction in these terms:

3. The Defendant, Percy Schmeiser, and the officers, directors, employees of the Defendant, Schmeiser Enterprises Ltd., and all persons under their control are hereby enjoined until the

modifiés comme l'a proposé l'avocat de M. Schmeiser parce que, selon les principes énoncés dans l'arrêt *R. c. Collins*, [1987] 1 R.C.S. 265, l'admission de la preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. Je souscris au raisonnement que le juge a fait sur ce point, ainsi qu'à la conclusion qu'il a tirée. À mon avis, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en admettant la preuve relative aux tests d'échantillons prélevés le long de la route ou d'échantillons provenant de la minoterie Humboldt.

4) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant la réparation?

[72] Selon le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets*, quiconque contrefait un brevet est responsable du dommage que cette contrefaçon a fait subir au breveté. En l'espèce, le dommage semblerait être limité à un montant de 15 \$ pour chaque acre de canola résistant au glyphosate en ce qui concerne la récolte de 1998 des Schmeiser (1 030 acres), soit en tout 15 450 \$. Toutefois, en vertu du paragraphe 57(1), le tribunal peut accorder d'autres réparations, notamment une injonction et, au lieu des dommages-intérêts, une comptabilisation des bénéfices.

[73] Le juge de première instance a statué que Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company pouvaient conjointement choisir une seule réparation, soit une comptabilisation des bénéfices, plutôt que des dommages-intérêts. Il a également statué que la responsabilité de la comptabilisation incomberait à Schmeiser Enterprises Ltd. seulement et que M. Schmeiser ne serait pas tenu personnellement responsable. On a pas soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant à Monsanto de choisir la comptabilisation des bénéfices ou en imputant la responsabilité financière à Schmeiser Enterprises Ltd. seulement.

[74] Le juge de première instance a fixé à 19 832 \$ le profit tiré de la vente de la récolte de 1998 et il a également accordé à Monsanto une injonction en ces termes:

[TRADUCTION] 3. Il est par les présentes interdit au défendeur Percy Schmeiser ainsi qu'aux mandataires, administrateurs et employés de la défenderesse Schmeiser Enterprises Ltd. et à

end of the term of the Patent from:

- (a) planting or growing seeds which they know or ought to know contain genes or cells as claimed in claims 1, 2, 5, 6, 22, 23, 27, 28 and 45 of the patent;
- (b) cultivating or harvesting any plant grown from the seeds referred to in subparagraph (a) above; and
- (c) offering for sale, selling, marketing, distributing by any means any and all quantities of seed referred to in subparagraph (a) above and any and all quantities of plants grown from such seed.

(a) Appeal by Mr. Schmeiser: Is the injunction overly broad?

[75] Counsel for Mr. Schmeiser argues that the injunction is overly broad because Mr. Schmeiser knows that, despite replenishing his canola seeds in 1999, his canola fields are already contaminated by glyphosate-resistant canola. The nature of canola is such that he can reasonably anticipate the constant presence of volunteer glyphosate-resistant canola in his field at all times. Therefore, by the terms of this injunction, he cannot save his canola seed as is his normal practice and is compelled to buy new canola seeds every year.

[76] As I interpret the injunction, it would not preclude Mr. Schmeiser from saving canola seeds unless he knows or ought to know that the seeds are glyphosate-resistant. I do not construe the words “know or ought to know” in the injunction to mean the awareness of every Canadian farmer, including Mr. Schmeiser, that volunteer glyphosate-resistant plants may appear anywhere, or are likely to appear anywhere. It seems to me that the requisite knowledge would not be established unless Mr. Schmeiser, because of the use of Roundup or some means of chemical testing, knows or is wilfully blind to the presence of glyphosate-resistant canola plants on or near his property. If Mr. Schmeiser, having that degree of knowledge, saves and plants the seeds from those plants, he would be in breach of the injunction. Mr. Schmeiser would not breach the injunction merely by saving seed from canola plants that have not survived spraying with

toute personne relevant des défendeurs, et ce, jusqu’à l’expiration du brevet:

- a) de planter ou de cultiver des graines qui, comme ils le savaient ou comme ils devraient le savoir, contiennent des gènes ou des cellules visées par les revendications 1, 2, 5, 6, 22, 23, 27, 28 et 45 du brevet;
- b) de cultiver ou de récolter des plantes produites à partir des graines mentionnées à l’alinéa a);
- c) d’offrir en vente, de vendre, de commercialiser, de distribuer, par n’importe quel moyen, les graines dont il est fait mention ci-dessus à l’alinéa a) ainsi que des plantes produites à partir de ces graines.

a) Appel interjeté par M. Schmeiser: l’injonction est-elle trop générale?

[75] L’avocat de M. Schmeiser soutient que l’injonction est trop générale parce que M. Schmeiser sait que, même s’il s’est réapprovisionné en graines de canola en 1999, ses champs sont déjà contaminés par du canola résistant au glyphosate. La nature du canola est telle que M. Schmeiser peut raisonnablement prévoir la présence constante de plants spontanés de canola résistant au glyphosate dans son champ. Cette injonction, l’empêche donc de conserver ses graines de canola comme il le fait normalement et il est obligé d’acheter chaque année de nouvelles semences de canola.

[76] Selon l’interprétation que je donne à l’injonction, cela n’empêcherait pas M. Schmeiser de conserver des graines de canola à moins qu’il ne sache ou qu’il ne doive savoir que les graines résistent au glyphosate. Je n’interprète pas les mots «comme ils le savaient ou comme ils devraient le savoir» figurant dans l’injonction comme voulant dire que tous les agriculteurs canadiens, et notamment M. Schmeiser, savent que des plantes spontanées résistant au glyphosate peuvent apparaître n’importe où, ou sont susceptibles d’apparaître n’importe où. Il me semble que la connaissance requise ne serait pas établie à moins que M. Schmeiser, à cause de l’utilisation de l’herbicide Roundup ou au moyen d’un test chimique, ne soit au courant de la présence de plantes de canola résistant au glyphosate sur ou près de sa propriété ou qu’il omette délibérément d’en tenir compte. Si M. Schmeiser, ayant ce degré de connaissance, conservait et plantait les graines

Roundup and have not been subjected to any other test that would detect glyphosate resistance.

[77] It seems to me that Monsanto should be entitled to some assurance that Mr. Schmeiser will not repeat the actions that have now been established to be an infringement of the Monsanto patent. The injunction granted by the Trial Judge gives that assurance. I cannot conceive of a narrower injunction that would serve the same function.

(b) Appeal by Mr. Schmeiser: Is the award of damages excessive?

[78] It was argued for Mr. Schmeiser that he realized no financial benefit, and therefore no profit, from the fact that his 1998 crop included glyphosate-resistant canola. He did not sell his 1998 crop to another farmer to be used as glyphosate-resistant canola seed, but sold it to a commercial crushing plant to whom the presence of the Monsanto gene represented no value. Thus, the sale price of the 1998 Schmeiser crop would have been the same even if it had contained no glyphosate-resistant seeds.

[79] The Trial Judge rejected this argument because, as he said at paragraph 135 of his reasons, it is the profit from the sale of the infringing crop that Monsanto may claim, not the difference between that profit and the profit from the sale of an alternative crop that was not grown.

[80] In my view the Trial Judge was correct on this point. A somewhat similar question was considered in *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 (C.A.), and was answered as follows by Mr. Justice Létourneau (at page 496):

provenant de ses plantes, il violerait l'injonction. M. Schmeiser ne violerait pas l'injonction en conservant simplement les graines des plantes de canola qui n'ont pas survécu à la pulvérisation avec l'herbicide Roundup et qui n'ont pas fait l'objet d'un autre test décelant la résistance au glyphosate.

[77] Il me semble que Monsanto devrait avoir le droit d'obtenir une garantie selon laquelle M. Schmeiser ne commettrait pas de nouveau les actes qui, a-t-il maintenant été établi, constituent une contrefaçon du brevet de Monsanto. L'injonction accordée par le juge de première instance fournit cette garantie. Je ne puis imaginer une injonction à portée plus étroite qui puisse avoir la même fonction.

b) Appel interjeté par M. Schmeiser: le montant accordé au titre des dommages-intérêts est-il excessif?

[78] On a soutenu que M. Schmeiser n'avait bénéficié d'aucun avantage financier et qu'il n'avait donc pas fait de profits par suite du fait que sa récolte de 1998 contenait du canola résistant au glyphosate. M. Schmeiser n'a pas vendu sa récolte de 1998 à un autre agriculteur pour que celui-ci l'utilise comme semence de canola résistant au glyphosate, mais il l'a vendue à une huilerie industrielle pour laquelle la présence du gène Monsanto n'avait aucune valeur. Par conséquent, le prix de vente de la récolte de 1998 des Schmeiser aurait été le même, et ce, même si cette récolte n'avait renfermé aucune graine résistant au glyphosate.

[79] Le juge de première instance a rejeté cet argument parce que, comme il l'a dit au paragraphe 135 de ses motifs, ce sont les bénéfices provenant de la vente de la récolte contrefaite que Monsanto peut réclamer, et non la différence entre les profits de la vente de cette récolte et ceux de la vente d'une récolte de plantes qui n'ont pas été cultivées.

[80] À mon avis, le juge de première instance avait raison sur ce point. Une question quelque peu similaire a été examinée dans l'arrêt *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.); M. le juge Létourneau a répondu à cette question comme suit (à la page 496):

On this accounting procedure, I believe one has to look at the profits that the appellant actually made through the infringing acts, not the profit that he could have made had he used a non-infringing method.

(c) Cross-appeal by Monsanto: Is the award of damages too low?

[81] In an accounting of profits for patent infringement, the patent holder has the onus of proving the amount of the gross revenue made from the acts of infringement. The infringer has the onus of proving the costs incurred to obtain the profits. Generally, the only costs to be taken into account are those directly associated with the infringing activity: *Reading & Bates, supra*, at pages 494-495.

[82] It is agreed that the revenue from the sale of the 1998 crop was \$142,625. An expert report adduced at trial for Mr. Schmeiser calculated the profit at \$35,034, but that apparently did not reflect any allowance for the value of Mr. Schmeiser's labour. It is agreed that the award of \$19,832 reflects a reasonable allowance for Mr. Schmeiser's labour.

[83] Initially, the argument for Monsanto on the cross-appeal was that the Trial Judge erred in concluding that any expenses in excess of \$36,690 should have been taken into account. Counsel for Monsanto submitted that Mr. Schmeiser's own accounting expert agreed that those were the only expenses directly attributable to the 1998 canola sale, but his evidence was misunderstood or improperly ignored by the Trial Judge. Thus, the argument for Monsanto was that the accounting of profits should have been quantified as \$105,935 (\$142,625 minus \$36,690).

[84] At the hearing of the appeal, counsel for Monsanto indicated that they would be content with an award of \$35,034, the amount stipulated in the expert's report. Thus, the only difference between the \$19,832

En ce qui concerne cette méthode comptable, je suis d'avis qu'il faut considérer les bénéfices que l'appelante a effectivement réalisés en contrefaisant le brevet, et non ceux qu'elle aurait retirés si elle avait employé une méthode n'entraînant pas de contrefaçon.

c) Appel incident interjeté par Monsanto: le montant accordé au titre des dommages-intérêts est-il trop peu élevé?

[81] Dans une comptabilisation des bénéfices résultant de la contrefaçon d'un brevet, le breveté a la charge d'établir le montant des recettes brutes provenant des actes de contrefaçon. De son côté, le contrefacteur a la charge d'établir les coûts qu'il a engagés pour faire un profit. En général, les seuls coûts à prendre en compte sont ceux qui se rattachent directement à l'activité de contrefaçon: *Reading & Bates, précité*, aux pages 494 et 495.

[82] Il est convenu que les recettes provenant de la vente de la récolte de 1998 s'élevaient à 142 625 \$. Dans le rapport d'expert qui a été produit à l'instruction pour le compte de M. Schmeiser, le montant du profit a été fixé à 35 034 \$, mais ce montant ne tenait apparemment pas compte de la valeur du travail de M. Schmeiser. Il est convenu que l'octroi de la somme de 19 832 \$ tient raisonnablement compte du travail de M. Schmeiser.

[83] Selon l'argument initialement invoqué pour Monsanto dans le cadre de l'appel incident, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que toute dépense supérieure à 36 690 \$ aurait dû être prise en ligne de compte. L'avocat de Monsanto a soutenu que le propre expert comptable de M. Schmeiser avait convenu que ce montant représentait uniquement les dépenses directement attribuables à la vente de canola en 1998, mais le juge de première instance a mal interprété la preuve présentée par cet expert ou il a omis à tort d'en tenir compte. L'argument invoqué au nom de Monsanto était donc que le montant des profits aurait dû être fixé à 105 935 \$ (142 625 \$ moins 36 690 \$).

[84] À l'audition de l'appel, l'avocat de Monsanto a indiqué qu'il se contenterait d'un montant de 35 034 \$, soit le montant mentionné dans le rapport de l'expert. La différence entre le montant de 19 832 \$ accordé par

awarded by the Trial Judge and the \$35,034 calculated by the accounting expert was the allowance for Mr. Schmeiser's labour.

[85] The award of profits as a remedy for patent infringement is fundamentally an equitable remedy. In my view, if the application of accounting principles in a mechanical fashion results in a quantum that does not reflect the economic profit from the infringement, it is open to the Trial Judge to adjust the quantum provided he does so on a principled basis.

[86] The only party subject to the monetary award was Schmeiser Enterprises Ltd., a corporation controlled by Mr. Schmeiser. His practice was not to take a salary for his farm work, but to cause his corporation to pay him in the form of dividends. That practice was motivated by tax considerations that are irrelevant to the matter of infringement. The Trial Judge recognized that, but for those irrelevant tax considerations, Mr. Schmeiser would have caused his corporation to pay him a salary rather than dividends. That would have reduced the corporation's profit and, proportionally, the corporation's profits attributable to the 1998 canola crop.

[87] In these circumstances, it is my view that, the Trial Judge did not err in principle in reducing the award to reflect a reasonable amount as an allowance for Mr. Schmeiser's labour. I conclude that the Trial Judge made no error in the quantification of the accounting of profits that warrants the intervention of this Court.

Costs

[88] In their written submissions both parties sought costs. In addition the respondent Monsanto sought "the opportunity to make further written submissions concerning the scale and quantum of those costs". However, we did not hear oral submissions from counsel on the issue of costs. In light of this and of the fact that Monsanto did ask to make written submissions on the subject of costs, the issue of the formal order in

le juge de première instance et le montant de 35 034 \$ calculé par l'expert comptable représentait donc uniquement la valeur attribuée au travail de M. Schmeiser.

[85] L'octroi des profits à la suite de la contrefaçon d'un brevet constitue fondamentalement une réparation en *equity*. À mon avis, si l'application mécanique des principes comptables donne un montant qui ne représente pas le profit tiré de la contrefaçon, il est loisible au juge de première instance d'ajuster le montant, à condition qu'il le fasse de façon motivée.

[86] La seule partie assujettie au montant adjugé était Schmeiser Enterprises Ltd., une société contrôlée par M. Schmeiser. Or, M. Schmeiser n'avait pas l'habitude de toucher un salaire pour le travail effectué à la ferme, mais il faisait en sorte que la société lui verse de l'argent sous forme de dividendes, et ce, pour des raisons d'ordre fiscal qui ne sont pas pertinentes aux fins de la contrefaçon. Le juge de première instance a reconnu que, si ce n'avait été de considérations fiscales non pertinentes, M. Schmeiser aurait fait en sorte que la société lui verse un salaire au lieu de dividendes. Le profit de la société aurait été moins élevé et les profits de la société attribuables à la récolte de canola de 1998 auraient également été proportionnellement moins élevés.

[87] Dans ces conditions, je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur de principe en réduisant le montant adjugé de façon qu'il soit tenu compte d'un montant raisonnable au titre de la valeur du travail de M. Schmeiser. Je conclus que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour en fixant le montant des profits.

Les dépens

[88] Dans leurs arguments écrits, les deux parties ont sollicité les dépens. De plus, l'intimée Monsanto a demandé à avoir [TRADUCTION] «la possibilité de présenter des arguments écrits additionnels au sujet de la gamme et du quantum des dépens». Toutefois, nous n'avons pas entendu les arguments oraux des avocats au sujet de la question des dépens. Cela étant, et puisque Monsanto a demandé à présenter des arguments écrits

this appeal shall be deferred to permit the parties to make written submissions on costs. The submissions for Monsanto Canada Inc. and Monsanto Company are to be served and filed within ten days of the date of issue of these reasons. The submissions for Mr. Schmeiser and Schmeiser Enterprises Ltd. in response are to be served and filed within 15 days of issue of these reasons.

Conclusion

[89] For the foregoing reasons, the appeal and the cross-appeal should be dismissed.

ISAAC J.A.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

au sujet de la question des dépens, l'ordonnance officielle, dans cet appel, sera reportée en vue de permettre aux parties de soumettre des arguments écrits au sujet des dépens. Les arguments présentés pour Monsanto Canada Inc. et pour Monsanto Company doivent être signifiés et déposés dans les dix jours qui suivront la date des présents motifs. Les arguments présentés en réponse pour le compte de M. Schmeiser et de Schmeiser Enterprises Ltd. doivent être signifiés et déposés dans les 15 jours qui suivront la date des présents motifs.

Conclusion

[89] Pour les motifs susmentionnés, l'appel et l'appel incident doivent être rejetés.

LE JUGE ISAAC, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.