

T-1300-02
2003 FCT 669

T-1300-02
2003 CFPI 669

Realsearch Inc. and Dingwell's Machinery & Supply Ltd. (Plaintiffs) (Defendants by Counterclaim)

Realsearch Inc. et Dingwell's Machinery & Supply Ltd. (demandereses) (défenderesses reconventionnelles)

v.

c.

Valone Kone Brunette Ltd. and BDR Machinery Ltd. (Defendants) (Plaintiffs by Counterclaim)

Valone Kone Brunette Ltd. et BDR Machinery Ltd. (défenderesses) (demandereses reconventionnelles)

INDEXED AS: REALSEARCH INC. v. VALONE KONE BRUNETTE LTD. (T.D.)*

RÉPERTORIÉ: REALSEARCH INC. c. VALONE KONE BRUNETTE LTD. (1^{re} INST.)*

Trial Division, Noël J.—Ottawa, May 15 and 28, 2003

Section de première instance, juge Noël—Ottawa, 15 et 28 mai 2003.

Patents — Practice — Federal Court Rules, 1998, r. 107 motion for separate determination of claims construction issue in patent infringement action — Motion founded on American practice "Markman Proceeding" — Used in U.S.A. because patent trials heard by jury but claim construction is matter of law — R.107 never before invoked for this purpose — Court may exercise discretion to order trial of issue if will secure just, expeditious, least expensive determination of proceeding on merits: r. 3 — Seven factors Court considers in deciding whether to order trial of issue — S.C.C. authority for proposition claim construction is "antecedent" to validity, infringement inquiries — F.C. patent cases take years to be resolved, proposed procedure could speed up litigation — Motion granted.

Brevets — Pratique — Requête en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin que la question relative à l'interprétation de la revendication soulevée dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet soit jugée dans une procédure distincte — Requête fondée sur une procédure américaine, la «procédure Markman» — Employée aux États-Unis parce que les procès en matière de brevets s'y déroulent devant jury, mais que l'interprétation d'une revendication est une question de droit — La règle 107 n'a jamais été invoquée à cette fin — La Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'instruction d'une question de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible: règle 3 — La Cour doit tenir compte de sept facteurs pour décider s'il convient d'ordonner l'instruction d'une question — Arrêts de la Cour suprême confirmant que l'interprétation de la revendication «précède» l'examen des questions de validité et de contrefaçon — Comme les actions en matière de brevets instituées devant la C.F. mettent plusieurs années avant de parvenir à terme, la procédure proposée pourrait accélérer le dénouement des litiges — Requête accueillie.

This was a motion under rule 107 of the *Federal Court Rules, 1998* for the separate determination of issues in a patent infringement action. By this motion, defendants sought determination of the meaning of certain phrases in the patent claim. The question was whether a preliminary determination of this issue would secure the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

Il s'agit d'une requête en vertu de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* visant l'instruction distincte des questions soulevées dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet. Dans cette requête, les défenderesses demandent à la Cour de préciser la signification de certains énoncés contenus dans la revendication du brevet. Il s'agit de savoir si une décision préliminaire de la question permettrait d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

* The Federal Court of appeal allowed an appeal from this decision on January 9, 2004: A-260-03, 2004 FCA 5, Stone J.A., 14pp, not yet reported.

* La cour d'appel fédérale a accueilli l'appel de cette décision le 9 janvier 2004: A-260-03, 2004 CAF 5, juge Stone, J.C.A., encore inédit.

Held, the motion should be granted.

This motion was founded on an American practice, a “Markman Proceeding”, for a preliminary patent claim construction. The practice is named after a case in which it was held that claim construction is a matter of law to be determined as a preliminary proceeding. In the United States, patent trials are held with a jury. Rule 107 has never before been invoked for patent claim construction so granting this motion could open the door to a new approach to Canadian patent trials.

The general principle stated in rule 3 is that the Rules are to be interpreted such as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits. The Court will exercise its discretion to order the trial of an issue if satisfied on a balance of probabilities that, in light of the evidence and all the circumstances (including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and remedies sought), severance would more likely than not achieve the objective of rule 3.

The following are among the factors that courts have considered: (1) whether the issues for the first trial are relatively straightforward; (2) the extent to which the issues proposed for the first trial are interwoven with those remaining for the second; (3) whether a decision at the first trial is likely to put an end to the action altogether, significantly narrow the issues for the second trial or significantly increase the likelihood of settlement; (4) the extent to which the parties have already devoted resources to all of the issues; (5) the timing of the motion and the possibility of delay; (6) any advantage or prejudice the parties are likely to experience; (7) whether the motion is brought on consent or over the objection of one or more of the parties.

The Supreme Court of Canada has held that claim construction is “antecedent” to inquiry into validity and infringement. The Alberta Court of Appeal has held that it “is only when one has clearly construed the scope and breadth of the claims in a patent that other linked issues, such as anticipation, obviousness and prior use, not to mention infringement, are capable of being properly and adequately assessed”.

Patent infringement cases often go on for years, and this suggested new procedure might speed up the process. The arguments for infringement and invalidity could be

Jugement: la requête est accueillie.

Cette requête était fondée sur une procédure américaine, la «procédure Markman», utilisée pour l'interprétation préliminaire d'une revendication figurant dans le brevet. Cette procédure doit son nom à une décision dans laquelle la Cour a jugé que l'interprétation d'une revendication est une question de droit qui doit être tranchée dans le cadre des procédures préliminaires. Aux États-Unis, les procès en matière de brevets se déroulent devant jury. La règle 107 n'a jamais été invoquée pour procéder à l'interprétation d'une revendication de sorte que si la présente requête était accueillie, cela ouvrirait la voie à une approche totalement nouvelle dans les procès en matière de brevets au Canada.

Selon le principe général énoncé à la règle 3, il faut interpréter les Règles de façon à permettre d'apporter une solution à chacun des litiges qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. La Cour exercera son pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'instruction d'une affaire si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'atteindre l'objectif de la règle 3.

Parmi les facteurs dont la Cour doit tenir compte, mentionnons: 1) la simplicité relative des questions en litige dans le premier procès; 2) la mesure dans laquelle les questions à juger dans le premier procès sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans le second; 3) la question de savoir si la décision qui sera rendue à l'issue du premier procès est susceptible de mettre fin à l'action en son entier, à limiter la portée des questions en litige dans le second procès ou à augmenter sensiblement les chances d'en arriver à un règlement; 4) la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l'ensemble des questions en litige; 5) la date retenue pour la requête et les risques de délais; 6) tout avantage que la disjonction est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu'elles risquent de subir; 7) la question de savoir si la requête et présentée de consentement ou si elle est contestée par une ou plusieurs parties.

La Cour suprême du Canada a statué que l'interprétation des revendications «précède» l'examen des questions de validité et de contrefaçon. Selon la Cour d'appel de l'Alberta, ce «n'est qu'après avoir interprété clairement la portée et l'étendue des revendications d'un brevet qu'il est possible d'évaluer correctement les autres questions connexes telles que l'anticipation, l'évidence et l'antériorité, sans parler de la contrefaçon».

Les actions en contrefaçon de brevet s'étendent souvent sur plusieurs années et, avec de tels délais, plusieurs ont pensé que cette nouvelle procédure pourrait accélérer le processus. Les

significantly strengthened or weakened depending upon the claim construction arrived at by the Court. It was appropriate that this case be dealt with as a specially managed proceeding and that the claim construction issue be dealt with by the case management judge.

arguments relatifs à la contrefaçon et à l'invalidité pourraient être considérablement renforcés, ou affaiblis, selon l'interprétation que la Cour aura faite de la revendication. Il était opportun d'examiner ce litige dans le cadre d'une procédure de gestion spéciale et de soumettre la question de l'interprétation au juge responsable de la gestion de l'instance.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, rr. 3, 107.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 107

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Markman v. Westview Instruments Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995); affd 517 U.S. 370 (1996); *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 491; 274 N.R. 334 (F.C.A.); *Ilva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1999] 1 F.C. 146; (1998), 84 C.P.R. (3d) 1 (T.D.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Almecon Industries Ltd. v. Anchoitek Ltd.* (2003), 303 N.R. 76 (F.C.A.); *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43; [2001] 5 W.W.R. 603; 90 Alta. L.R. (3d) 3; 5 C.P.C. (5th) 106; 11 C.P.R. (4th) 7 (C.A.).

REFERRED TO:

General Refractories Co. of Canada v. Venturedyne Ltd. (2001), 6 C.P.C. (5th) 329 (Ont. S.C.J.); *Markesteyn v. Canada* (2001), 208 F.T.R. 284 (F.C.T.D.).

MOTION under *Federal Court Rules, 1998*, rule 107 for a separate determination of the claim construction issue in an action for patent infringement. Motion granted.

APPEARANCES:

David W. Aitken for plaintiffs.
Ronald E. Dimock and *Michael D. Crinson* for defendants.

SOLICITORS OF RECORD:

Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Ottawa, for plaintiffs.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Markman v. Westview Instruments Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995); conf. par 517 U.S. 370 (1996); *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 491; 274 N.R. 334 (C.A.F.); *Ilva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*, [1999] 1 C.F. 146; (1998), 84 C.P.R. (3d) 1 (1^{re} inst.); *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024; (2000), 194 D.L.R. (4th) 232; 9 C.P.R. (4th) 168; 263 N.R. 150; *Almecon Industries Ltd. c. Anchoitek Ltd.* (2003), 303 N.R. 76 (C.A.F.); *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43; [2001] 5 W.W.R. 603; 90 Alta. L.R. (3d) 3; 5 C.P.C. (5th) 106; 11 C.P.R. (4th) 7 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

General Refractories Co. of Canada v. Venturedyne Ltd. (2001), 6 C.P.C. (5th) 329 (C.S. Ont.); *Markesteyn c. Canada* (2001), 208 F.T.R. 284 (C.F. 1^{re} inst.).

REQUÊTE en vertu de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* afin que la question relative à l'interprétation de la revendication soulevée dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet soit jugée dans une procédure distincte. Requête accueillie.

ONT COMPARU:

David W. Aitken, pour les demanderessees.
Ronald E. Dimock et *Michael D. Crinson*, pour les défenderesses.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l., Ottawa, pour les demanderessees.

Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, for defendants.

Dimock Stratton Clarizio, s.r.l., Toronto, pour les défenderesses.

The following are the reasons for order and order rendered in English by

Ce qui suit est la version française de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1] NOËLJ.: By this motion pursuant to rule 107 of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106], the defendants seek a separate determination of the issue of claim construction procedure known as a "Markman Proceeding" under the United States practice, and for a schedule for this determination.

[1] LE JUGE NOËL: Les défenderesses présentent une requête en vertu de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] afin que la question relative à l'interprétation de la revendication soit jugée dans une procédure distincte, aussi appelée «procédure Markman» en droit américain, soit jugée séparément et afin que la Cour fixe une date d'audience pour cette instance.

FACTS

[2] This action was commenced by statement of claim filed August 12, 2002. Pleadings were completed upon filing of the reply and defence to counterclaim on December 9, 2002.

LES FAITS

[2] La présente instance a été instituée par le dépôt d'une déclaration le 12 août 2002. Le dossier s'est trouvé complet avec le dépôt de la réponse reconventionnelle le 9 décembre 2002.

[3] The Canadian Patent No. 2106950 (the '950 Patent involves a mechanical device for removing the bark from logs. Only one device (the Brunette Reclaimer) is alleged to infringe. The statement of claim recites the claims and characterizes the Brunette Reclaimer in terms of the elements of the claims alleged to be infringed. In their defence, the defendants deny all allegations of infringement.

[3] Le brevet canadien n° 2106950 (le brevet '950) porte sur une machine servant à enlever l'écorce des grumes. Les allégations de contrefaçon concernent un seul appareil, l'écorceuse de rebut Brunette. La déclaration reprend l'énoncé des revendications et définit les éléments de l'écorceuse Brunette qui, selon les demandereses, constituent une contrefaçon de leur brevet. Dans leur défense, les défenderesses nient toutes les allégations de contrefaçon.

[4] By this motion, the defendants are specifically seeking determination of the meaning of the following phrases in claim 1 of the '950 Patent:

[4] Dans cette requête, les défenderesses demandent à la Cour de préciser la signification des énoncés suivants dans la revendication n° 1 du brevet '950:

"disc spatially and radially disposed"

[TRADUCTION]

«disques spatialement et radialement répartis»

"wood fibre debris abrader means disposed on the circumference"

«dispositifs d'abrasion des débris de fibres de bois placés sur la circonférence»

ISSUE

[5] Will a preliminary determination of the above issue secure the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits?

QUESTION EN LITIGE

[5] Une décision préliminaire sur l'interprétation du brevet permettrait-elle d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible?

ANALYSIS

[6] The defendants' motion is founded on a procedure, the "Markman Proceeding", used in the United States for a preliminary patent claim construction. It originates from the *Markman* case (*Markman v. Westview Instruments Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995); aff'd 517 U.S. 370 (1996)) wherein it was held that claim construction was a matter of law for the court to decide. Because in the United States a patent trial is held before a jury, the claim construction, as a matter of law, is held before the Court as a preliminary proceeding.

[7] To the parties' and the Court's knowledge, rule 107 has never been used to carry out patent claim construction. It appears that if this motion is granted, it could open doors to a new approach to patent trials in Canada. The plaintiffs argue that subsection 107(1) of the Rules is an inappropriate vehicle for such a procedure, whereas the defendants submit that the discretionary power of the Court provided by this rule, allows the Court to adopt this suggested claim determination procedure.

[8] Subsection 107(1) provides: "The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately." The discretionary power of the Court to order the trial of an issue should be exercised so as to secure "the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits", pursuant to rule 3 of the *Federal Court Rules, 1998*, as held in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Novopharm Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 491 (F.C.A.), and in *Illva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1999] 1 F.C. 146 (T.D.) (*Illva*). In the latter case [at paragraph 14], the Court stated the applicable standard in exercising the Court's discretion to order the trial of an issue:

... the Court is satisfied on the balance of probabilities that in light of the evidence and all the circumstances of the case

ANALYSE

[6] La requête des défenderesses est fondée sur la «procédure Markman», une procédure utilisée aux États-Unis pour l'interprétation préliminaire des revendications figurant dans un brevet. Cette procédure a vu le jour avec la décision *Markman* (*Markman v. Westview Instruments Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995); confirmée par 517 U.S. 370 (1996)), dans laquelle la Cour a jugé que l'interprétation d'une revendication était une question de droit qui relevait de la compétence de la Cour. Vu qu'aux États-Unis, les procès en matière de brevets se déroulent devant jury, l'interprétation des brevets, en tant que question de droit, est tranchée par la Cour dans le cadre de procédures préliminaires.

[7] À la connaissance des parties et de la Cour, on ne s'est jamais servi de la règle 107 pour procéder à l'interprétation d'une revendication. Apparemment, si la présente requête était accueillie, cela ouvrirait la voie à une approche totalement nouvelle dans les procès en matière de brevet au Canada. Les demanderesses soutiennent que le paragraphe 107(1) des Règles n'est pas un outil approprié pour une telle procédure tandis que les défenderesses prétendent que le pouvoir discrétionnaire que confère cette disposition à la Cour lui permet d'adopter la procédure de décision intérimaire proposée.

[8] Le paragraphe 107(1) des Règles précise que: «La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.» Le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'ordonner l'instruction d'une affaire doit être exercé «de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», conformément à la règle 3 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* et à la jurisprudence (voir: *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 491 (C.A.F.), et *Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1999] 1 C.F. 146 (1^{re} inst.). Dans *Illva* [au paragraphe 14], la Cour définit la norme applicable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont la Cour dispose pour ordonner l'instruction d'une affaire:

[. . .] si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les

(including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and the remedies sought), severance is more likely than not to result in the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

[9] The defendants' counsel argued that early claim construction will reduce the duration of discovery, increase the likelihood of settlement, provide "the public notification function of patents", and reduce "litigation chill" suffered by the defendants.

[10] Factors which the courts have considered to have a bearing on the justice and expediency warranting a trial of an issue are:

(i) whether issues for the first trial are relatively straightforward;

(ii) the extent to which the issues proposed for the first trial are interwoven with those remaining for the second;

(iii) whether a decision at the first trial is likely to put an end to the action altogether, significantly narrow the issues for the second trial or significantly increase the likelihood of settlement;

(iv) the extent to which the parties have already devoted resources to all of the issues;

(v) the timing of the motion and the possibility of delay;

(vi) any advantage or prejudice the parties are likely to experience;

(vii) whether the motion is brought on consent or over the objection of one or more of the parties. (See: *General Refractories Co. of Canada v. Venturedyne Ltd.* (2001), 6 C.P.C. (5th) 329 (Ont. S.C.J.); *Markesteyn v. Canada* (2001), 208 F.T.R. 284 (F.C.T.D.))

[11] Both *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067 and *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*,

circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[9] L'avocat des défenderesses fait valoir que l'interprétation préliminaire des revendications permettra de réduire la durée de l'enquête, d'augmenter la probabilité qu'un règlement intervienne, de réaliser la mission d'information du public propre aux brevets et d'atténuer les effets du litige sur les défenderesses.

[10] Voici les facteurs susceptibles de rendre la procédure plus juste et plus expéditive et dont la Cour doit tenir compte:

(i) la simplicité relative des questions en litige dans le premier procès;

(ii) la mesure dans laquelle les questions à juger dans le premier procès sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans le second;

(iii) la question de savoir si la décision qui sera rendue à l'issue du premier procès est susceptible de mettre fin à l'action en son entier, à limiter la portée des questions en litige dans le second procès ou à augmenter sensiblement les chances d'en arriver à un règlement;

(iv) la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l'ensemble des questions en litige;

(v) la date retenue pour la requête et les risques de délais;

(vi) tout avantage que la disjonction est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu'elles risquent de subir;

(vii) la question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle est contestée par une ou plusieurs parties. (Voir: *General Refractories Co. of Canada c. Venturedyne Ltd.* (2001), 6 C.P.C. (5th) 329 (C.S.J. Ont.); *Markesteyn c. Canada* (2001), 208 F.T.R. 284 (C.F. 1^{re} inst.))

[11] Les décisions *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067 et *Free World Trust c. Électro*

[2000] 2 S.C.R. 1024, confirm that claim construction is “antecedent” to the inquiries of validity and infringement. This means that claim construction is carried out before the infringement or validity analysis. In *Almecon Industries Ltd. v. Anchoortek Ltd.* (2003), 303 N.R. 76, Justice Sharlow of the Federal Court of Appeal [at paragraph 22], held that “[I]t is incorrect to construe a patent with an eye on the allegedly infringing device: *Dableh v. Ontario Hydro*, [1996] 3 F.C. 751; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, at paragraph 49(a)”. I can assume from this comment, that a separate proceeding for the determination of the claim construction will prevent a judge to construe a patent with an eye on the allegedly infringing device.

[12] Since the two Supreme Court decisions on claim construction cited above, there has been a recent tendency in Canada to identify the issue of claim construction prior to the trial on infringement or invalidity. For example, the Alberta Court of Appeal, in *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43 [at paragraph 6], was faced with the issue that the claims of the patent in question were never properly construed:

It is apparent that Telus’s various arguments are linked to one central underlying issue. Precisely, what does the Polansky Patent protect? This is the key starting point. It is only when one has clearly construed the scope and breadth of the claims in a patent that other linked issues, such as anticipation, obviousness, and prior use, not to mention infringement, are capable of being properly and adequately assessed. Claims construction is therefore a necessary forerunner to a correct consideration of both validity and infringement issues: *Electric and Musical Industries Ltd. v. Lissen Ltd.* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); *Unilever P.L.C. v. Procter & Gamble* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (F.C.A.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] S.C.J. No. 68, 2000 SCC 67.

[13] Without settlement, patent infringement actions in this Court often take many years to be resolved. I believe that this suggested new procedure might give an opportunity to parties to speed up the litigation in such

Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, confirment que l’interprétation des revendications précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon. Cela signifie que la Cour doit interpréter les revendications avant de procéder à l’analyse concernant la validité et la contrefaçon. Dans *Almecon Industries Ltd. c. Anchoortek Ltd.* (2003), 303 N.R. 76 (C.A.F.), le juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale [au paragraphe 22] affirme ce qui suit: «[i]l n’est pas approprié d’interpréter un brevet en fonction du mécanisme que l’on prétend contrefait: *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 49(a)». Je comprends de cette observation que si l’interprétation des revendications fait l’objet d’une instruction distincte, le juge devra interpréter le brevet sans avoir sous les yeux l’appareil visé par les allégations de contrefaçon.

[12] Depuis ces deux décisions de la Cour suprême concernant l’interprétation des revendications, les tribunaux canadiens ont tendance à examiner l’interprétation des revendications avant de procéder à l’instruction sur les questions de contrefaçon ou d’invalidité. Par exemple, dans *Polansky Electronics Ltd. v. AGT Ltd.* (2001), 277 A.R. 43 [au paragraphe 6], la Cour d’appel de l’Alberta avait à trancher un litige dans lequel les revendications du brevet n’avait jamais été interprétées correctement:

[TRADUCTION] Manifestement, les différents arguments soulevés par Telus sont tous liés à une seule question centrale sous-jacente: qu’est-ce qui est protégé par le brevet Polansky? Cette question est le point de départ du litige. Ce n’est qu’après avoir interprété clairement la portée et l’étendue des revendications d’un brevet qu’il est possible d’évaluer correctement les autres questions connexes telles que l’anticipation, l’évidence et l’antériorité, sans parler de la contrefaçon. L’interprétation des revendications est donc un prérequis obligatoire à l’examen des questions portant sur la validité et la contrefaçon: *Electric and Musical Industries Ltd. v. Lissen Ltd.* (1938), 56 R.P.C. 23 (H.L.); *Unilever P.L.C. c. Procter & Gamble* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] S.C.J. No. 68, 2000 CSC 67.

[13] En l’absence de règlement, il faut souvent compter plusieurs années avant que les actions en contrefaçon instituées devant notre Cour parviennent à terme. J’imagine qu’avec de tels délais, plusieurs ont

actions. If, early in the litigation, the claims are construed, the parties can possibly better determine the relative merits of their positions. The chances of success for one party or the other could be better ascertained and assessed by each. The argument of infringement could significantly be strengthened, or weakened, depending on the claim construction arrived at by the Court. Likely, the argument of invalidity could be similarly improved or weakened.

[14] Of course, there is no guarantee that such a process will succeed and in fact alleviate a patent trial from its never ending motion proceedings. However, I strongly believe that if the parties work together to get the claim construction issue out of their way, it can only be beneficial for all parties. To this effect, I think it is appropriate that this case should be dealt with as a specially managed proceeding and that the issue of a claim construction be dealt with by the case management judge in collaboration with the parties.

ORDER

THIS COURT ORDERS that the motion for the issue of a separate determination of claim construction to be determined on a pre-trial hearing, is granted. The file is referred to the Associate Chief Justice of the Federal Court so that it may proceed as a specially managed proceeding and that a case management judge be assigned.

No costs will be allowed.

pensé que cette nouvelle procédure était l'occasion pour les parties d'accélérer le dénouement des litiges dans ce type d'action. Si les revendications sont interprétées dès les premières étapes du litige, les parties pourront plus aisément évaluer le bien-fondé de leur point de vue respectif. Chaque partie serait à même de mieux évaluer ses chances de succès ou d'échec. L'argument relatif à la contrefaçon pourrait être considérablement renforcé, ou affaibli, selon l'interprétation que la Cour aura faite de la revendication. De la même manière, l'argument se rapportant à l'invalidité pourrait s'en trouver renforcé ou affaibli.

[14] Bien sûr, rien ne garantit qu'un tel procédé aurait l'effet recherché, ni même qu'il parviendrait à éliminer des procès en contrefaçon les innombrables procédures. Toutefois, je suis convaincu que si les parties travaillaient main dans la main pour régler le problème de l'interprétation des revendications, elles n'en retireraient que des avantages. Dans cette optique, je pense qu'il serait opportun d'examiner ce litige dans le cadre d'une procédure de gestion spéciale et de soumettre la question de l'interprétation des revendications au juge responsable de la gestion de l'instance, avec la collaboration des parties.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête visant à examiner l'interprétation de la revendication dans une instruction préliminaire soit accueillie. Le dossier est renvoyé au juge en chef adjoint de la Cour fédérale afin qu'il soit traité à titre d'instance à gestion spéciale et afin qu'un juge responsable de la gestion de l'instance soit désigné.

Aucuns dépens ne sont adjugés.