

A-1393-84

A-1393-84

Northern Telecom Limited (*Appellant*) (*Défendant*)

v.

Reliable Electric Company and Reliable Communications & Power Products Ltd. (*Respondents*) (*Plaintiffs*)

Court of Appeal, Thurlow C.J., Heald and Stone JJ.—Ottawa, January 28 and 30, 1986.

Patents — Practice — Appeal from refusal to order particulars — Statement of claim alleging infringement of claims of patent, or alternatively that defendant took substance of invention as described in specification and claimed thereby infringing patent — Appeal allowed — Alternative claim referring to something different — Appellant entitled to concise description of what wording embraced, and wherein “substance” varying from text of claims — “Substance” of invention material question of fact — Trial Judge following McMaster, Nitschke and Larimer et al. v. Tamglass O.Y. et al. (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (F.C.T.D.) and Ermanco Inc. et al. v. Rexnord Canada Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (F.C.T.D.) — McMaster distinguished and not agreed with — Ermanco decision, based on McMaster, not followed.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

McPhar Engineering Co. of Canada Ltd., The v. Sharpe Instruments Ltd. et al., [1956-60] Ex.C.R. 467.

DISTINGUISHED:

McMaster, Nitschke and Larimer et al. v. Tamglass O.Y. et al. (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (F.C.T.D.).

NOT FOLLOWED:

Ermanco Inc. et al. v. Rexnord Canada Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Joan Clark, Q.C. and *C. Ross Carson* for appellant (defendant).
T. Gary O'Neill for respondents (plaintiffs).

SOLICITORS:

Ogilvy, Renault, Montreal, for appellant (defendant).

Northern Telecom Limited (*appelante*) (*défenderesse*)

a c.

Reliable Electric Company et Reliable Communications & Power Products Ltd. (*intimées*) (*demandereses*)

b Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald et Stone—Ottawa, 28 et 30 janvier 1986.

Brevets — Pratique — Appel formé à la suite du rejet d'une requête pour détails — Déclaration alléguant qu'il y a eu contrefaçon des revendications du brevet, ou subsidiairement, que la défenderesse a imité les éléments essentiels de l'invention décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée, contre-faisant ainsi le brevet — Appel accueilli — La déclaration subsidiaire se rapporte à quelque chose de différent — L'appelante a droit d'obtenir une brève description de ce que comprend le passage en question et de savoir en quoi les «éléments essentiels» différent du texte des revendications — Les «éléments essentiels» de l'invention constituent une question de fait — Le juge de première instance a suivi les arrêts McMaster, Nitschke et Larimer et autre c. Tamglass O.Y. et autre (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (C.F. 1^{re} inst.) et Ermanco Inc. et autre c. Rexnord Canada Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (C.F. 1^{re} inst.) — Distinction faite avec l'affaire McMaster, la Cour n'étant pas, non plus, d'accord avec celle-ci — La décision rendue dans l'affaire Ermanco, qui est fondée sur l'arrêt McMaster, a été écartée.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

McPhar Engineering Co. of Canada Ltd., The v. Sharpe Instruments Ltd. et al., [1956-60] R.C.É 467.

DISTINCTION FAITE AVEC:

McMaster, Nitschke et Larimer et autre c. Tamglass O.Y. et autre (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION ÉCARTÉE:

Ermanco Inc. et autre c. Rexnord Canada Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

Joan Clark, c.r. et *C. Ross Carson* pour l'appelante (défenderesse).
T. Gary O'Neill pour les intimées (demandereses).

PROCUREURS:

Ogilvy, Renault, Montréal, pour l'appelante (défenderesse).

Gowling & Henderson, Ottawa, for respondents (plaintiffs).

Gowling & Henderson, Ottawa, pour les intimées (demandereses).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

THURLOW C.J.: This appeal is from an order of the Trial Division which refused the appellant's application for an order that the respondents give particulars of what is referred to in paragraph 10 of the amended statement of claim as "the substance of the invention as described in the specification and as claimed in claims 1, 2, 7, and 8" of Canadian patent number 1,029,084.

LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit d'un appel formé contre une ordonnance de la Division de première instance rejetant la demande présentée par l'appelante en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant aux intimées de donner des détails sur ce qui est désigné au paragraphe 10 de la déclaration modifiée comme étant [TRADUCTION] «des éléments essentiels de l'invention décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans les revendications 1, 2, 7 et 8» du brevet canadien numéro 1 029 084.

The patent is entitled "Line Protector for a Communication Circuit". Its specification states that the invention relates to line protectors of the type that are located between central office switching equipment and inside switching equipment and that they serve to protect the inside equipment from damage as a result of over voltage and over current on the outside lines.

Le brevet s'intitule «Protecteur de ligne pour circuit de communications». Son mémoire descriptif indique que l'invention se rapporte au genre de protecteurs de ligne qui sont situés entre l'équipement de commutation du central téléphonique et l'équipement de commutation intérieur et qu'ils servent à protéger l'équipement intérieur contre les dommages pouvant résulter de la surtension et de la surintensité des lignes extérieures.

The statement of claim, in paragraph 6, asserts that by reason of the grant of the patent the respondents have the sole and exclusive right to make, construct, use and vend to others to be used, line protectors which are then described in terms corresponding to those in claims 1, 2, 7 and 8 of the patent. In paragraph 7 it is alleged that the appellant has without the consent or authority of the respondents made and sold in Canada line protectors as described in paragraph 6. The line protectors in question are identified by eight particular model numbers. Paragraph 8 alleges that these line protectors have in whole or in part the several embodiments of the invention defined in claims 1, 2, 7 and 8 of the patent. Paragraphs 9 and 10 go on to say:

Il est mentionné au paragraphe 6 de la déclaration qu'en raison de l'octroi du brevet, les intimées possèdent le droit exclusif de fabriquer, de construire, d'utiliser et de vendre aux autres pour leur usage les protecteurs de ligne dont la description correspond à celle que l'on trouve dans les revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet. Il est allégué au paragraphe 7 que l'appelante a, sans le consentement ou l'autorisation des intimées, fabriqué et vendu au Canada des protecteurs de ligne comme ceux qui sont décrits au paragraphe 6. Les protecteurs de ligne en question sont identifiés par huit numéros de modèle particuliers. Il est allégué au paragraphe 8 que ces protecteurs de ligne possèdent, en tout ou en partie, les diverses caractéristiques de l'invention définie dans les revendications 1, 2, 7 et 8 du brevet. On lit aux paragraphes 9 et 10:

9. By reason of the acts of the defendant set out in paragraph 7 of the Defendant, NORTHERN, has infringed the rights of the Plaintiffs in and to Canadian Letters Patent No. 1,029,084. Specifically the Defendant, NORTHERN, has infringed claims 1, 2, 7 and 8 of Canadian Letters Patent No. 1,029,084.

[TRADUCTION] 9. En raison des actes énoncés au paragraphe 7, la défenderesse NORTHERN a empiété sur les droits que possèdent les demandereses aux termes des lettres patentes canadiennes numéro 1 029 084. Plus précisément, la défenderesse NORTHERN a contrefait les revendications 1, 2, 7 et 8 des lettres patentes canadiennes numéro 1 029 084.

10. In the alternative the Defendant, NORTHERN, has taken the substance of the invention as described in the specification and as claimed in claims 1, 2, 7 and 8 of Canadian Letters Patent No. 1,029,084 and thereby has infringed the rights of the Plaintiffs under claims 1, 2, 7 and 8 of Canadian Letters Patent No. 1,029,084.

On the face of this pleading, I should have thought it perfectly plain that paragraph 10, which is pleaded as an alternative, in referring to the substance of the invention as described in the specification and as claimed in the claims in suit purports to refer to something different from what is asserted in paragraph 9 and that the appellant would be entitled at once to a concise description of what the wording "the substance of the invention as described in the specification and as claimed in claims 1, 2, 7 and 8" embraced and wherein that "substance" varies from the text of the claims. A plaintiff must describe with particularity to the person he sues the right to which he claims to be entitled and which he alleges that the defendant has violated. That principle of pleading applies in a patent infringement action just as it does in an action for the violation of any other kind of right.

A defendant is not required to answer anything but what is asserted against him. He is entitled to be told what right is asserted which he is alleged to have violated and he cannot be required to search for it by a vague assertion coupled with an indication as to where he may search for it.

What the "substance" of the invention is is obviously material as it is the taking of it of which the respondents complain. It is also a question of fact, not one of law. See *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd., The v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*¹ per Thorson P.:

And since there is infringement if the substance of the invention is taken it becomes necessary to ascertain what the substance of the invention is and that question is one of fact.

On the other hand if what is referred to in paragraph 10 is nothing that is not included in what is asserted in paragraph 9, the assertion of

¹ [1956-60] Ex.C.R. 467, at p. 537.

10. Subsidairement, la défenderesse NORTHERN s'est approprié les éléments essentiels de l'invention qui est décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans les revendications 1, 2, 7 et 8 des lettres patentes canadiennes numéro 1 029 084 et a donc empiété sur les droits que possèdent les demandereses en vertu des revendications 1, 2, 7 et 8 des lettres patentes canadiennes numéro 1 029 084.

Au vu de cette plaidoirie, il me semblerait évident qu'en mentionnant les éléments essentiels de l'invention décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans les revendications en litige, le paragraphe 10, qui est plaidé subsidiairement, prétend viser quelque chose de différent de ce qui est affirmé au paragraphe 9 et que l'appelante a droit à la fois d'obtenir une brève description de ce que comprend le passage «les éléments essentiels de l'invention qui est décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans les revendications 1, 2, 7 et 8» et de savoir en quoi les «éléments essentiels» diffèrent du texte des revendications. Le demandeur doit décrire avec minutie à la personne qu'il poursuit le droit qu'il prétend pouvoir revendiquer et que, selon lui, le défendeur a enfreint. Ce principe de plaidoirie s'applique dans une action pour contrefaçon de brevet tout comme il s'applique dans une action pour violation de tout autre genre de droit.

Le défendeur n'est pas tenu de répondre à autre chose qu'à ce qui est soutenu contre lui. Il est en droit de savoir quel droit on lui reproche d'avoir enfreint, et on ne peut l'obliger à essayer de le découvrir au moyen d'une affirmation vague accompagnée d'une indication de l'endroit où il peut le trouver.

Il est évidemment important de savoir ce que sont les «éléments essentiels» de l'invention, car c'est de leur imitation dont se plaignent les intimées. C'est également une question de fait, non de droit. Voir l'arrêt *McPhar Engineering Co. of Canada Ltd., The v. Sharpe Instruments Ltd. et al.*¹ où le président Thorson déclarait:

[TRADUCTION] Et puisqu'il y a contrefaçon dès qu'on imite les éléments essentiels de l'invention, il devient alors nécessaire de déterminer quels sont ces éléments essentiels, ce qui est une question de fait.

Par contre, si le contenu du paragraphe 10 se retrouve parmi les assertions du paragraphe 9, l'assertion du paragraphe 10 ne constitue pas un

¹ [1956-60] R.C.É. 467, à la p. 537.

paragraph 10 is not an alternative as it is said to be and the paragraph is redundant and embarrassing to the appellant. I do not think it can be regarded as harmless or that its supposed harmlessness is a reason for not striking it out. So long as it remains in the statement of claim it represents an assertion which the appellant must deal with and seek a way to defend, an exercise that may well involve inquiries and expense that may turn out to have been needless or useless or both.

In refusing the appellant's application, the learned Trial Judge referred to and followed reasoning expressed in two other judgments of the Trial Division, that of Marceau J. in *McMaster, Nitschke and Larimer et al. v. Tamglass O.Y. et al.*² and that of Walsh J. in *Ermanco Inc. et al. v. Rexnord Canada Ltd.*³

The report of the *McMaster* case does not indicate that there was in the statement of claim any paragraph even roughly comparable to paragraph 10 of the statement of claim under consideration and in any event the application before Marceau J. was not one for particulars of or otherwise relating to such a paragraph. At pages 70-71, after setting out a number of paragraphs of the statement of claim, including paragraphs 9, 11 and 12, the learned Judge said, with respect to these three paragraphs [at pages 70-71]:

In my view, the plaintiffs' cause of action is validly and sufficiently revealed by those paragraphs which give the essential features of the system at issue and the pith and substance of the invention claimed in the patent and said to have been infringed. The allegations contained in those paragraphs are far from being of the type condemned by the well-known judgments of the Exchequer Court in *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.* (1966), 47 C.P.R. 1, 33 Fox Pat. C. 167, [1967] 1 Ex. C.R. 71; and *Union Carbide Canada Ltd. v. Canadian Industries Ltd.* (1969), 60 C.P.R. 223, [1969] 2 Ex. C.R. 422. As I read them, they point unequivocally to what it is essentially that is asserted and that the defendants have violated: I do not believe anything more was needed. To require the plaintiffs to further particularize those paragraphs would induce them to set out at length large portions of the claims of the patent, which would be completely useless, or else compel them to put a construction on those claims, which of course would be improper. In my view, the defendants do not need the particulars sought to enable them to understand the position of plaintiffs, see the basis of the case made against them and

² (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (F.C.T.D.).

³ (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (F.C.T.D.).

moyen subsidiaire comme on le dit l'être, et ce paragraphe est redondant et embarrassant pour l'appelante. Je ne crois pas qu'il puisse être considéré comme non préjudiciable ou que sa prétendue innocuité soit une raison pour ne pas le radier. Aussi longtemps qu'il apparaît dans la déclaration, il représente une assertion dont l'appelante doit tenir compte et qu'elle doit trouver le moyen de réfuter, ce qui pourrait bien entraîner des recherches et des dépenses susceptibles de se révéler superflues ou inutiles ou les deux à la fois.

En rejetant la demande de l'appelante, le juge de première instance a invoqué et suivi le raisonnement exposé dans deux autres jugements rendus en Division de première instance, soit celui du juge Marceau dans l'affaire *McMaster, Nitschke et Larimer et autre c. Tamglass O.Y. et autre*² et celui du juge Walsh dans l'affaire *Ermanco Inc. et autre c. Rexnord Canada Ltd.*³

Le texte de la décision rendue dans l'affaire *McMaster* n'indique la présence, dans la déclaration, d'aucun paragraphe qui puisse se comparer même en gros au paragraphe 10 de la déclaration en question et, quoi qu'il en soit, la demande soumise au juge Marceau n'était pas une requête pour détails relativement à un paragraphe de ce genre ni ne s'y rapportait autrement. Après avoir exposé un certain nombre de paragraphes de la déclaration, dont les paragraphes 9, 11 et 12, le juge a dit au sujet de ces trois paragraphes [aux pages 70 et 71]:

Selon moi, la cause d'action des demandereses est valablement et suffisamment révélée par ces paragraphes, qui donnent les éléments importants du système en cause ainsi que l'essentiel de l'invention revendiquée dans le brevet et qu'on dit avoir été contrefaite. Les allégations contenues dans ces paragraphes sont loin d'être du type de celles qui ont été critiquées dans les jugements bien connus de la Cour de l'Échiquier dans *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.* (1966), 47 C.P.R. 1; 33 Fox Pat. C. 167; [1967] 1 R.C.É. 71; et *Union Carbide Canada Ltd. v. Canadian Industries Ltd.* (1969), 60 C.P.R. 223; [1969] 2 R.C.É. 422. Selon moi, elles indiquent sans équivoque l'essentiel des droits qu'on fait valoir et que les défenderesses auraient violés: je ne crois pas qu'il fallait ajouter quoi que ce soit. Exiger des demandereses qu'elles donnent de plus amples détails dans ces paragraphes les amènerait à reproduire intégralement de grandes parties des revendications des brevets, ce qui serait complètement inutile, ou qui les obligerait à interpréter ces revendications, ce qui serait évidemment inadmissible. J'estime que les défenderesses n'ont pas besoin des détails qu'elles demandent pour leur permettre de

² (1981), 55 C.P.R. (2d) 69 (C.F. 1^{re} inst.).

³ (1982), 67 C.P.R. (2d) 176 (C.F. 1^{re} inst.).

appreciate the facts on which it is founded. They are not entitled before filing their defence to those particulars. [Emphasis added.]

In view of the conclusion of the learned Judge that the paragraphs referred to gave the essential features of the system at issue and the pith and substance of the invention claimed in the patent, I do not find the judgment useful as a guide in resolving the present appeal. But I think I should say that, with respect, I do not understand and I do not agree with the view that to require a plaintiff to put a construction on his claims at the initial stage of a proceeding to enforce his patent rights would be improper. It is undoubtedly the function of the court at trial to construe the claims in the light of the evidence as to the prior art and determine what they cover, but that is at a different stage and is an entirely different matter from requiring a patentee to describe a right that he asserts even if to do so requires him to put on his claims a construction which he considers they bear and which he will be urging the court to adopt.

The situation in the *Ermanco* case was much closer to that in this case as there what was sought was an order for particulars of an allegation that "in the alternative the defendant has taken the substance of the invention as described in the specification and as claimed in said claims 1 through 7". In determining the application before him for particulars of the alternative assertion, Walsh J. appears to have regarded the opinion of Marceau J. in the *McMaster* case, and in particular the view with respect to which I have expressed disagreement, as leading to the conclusion that the order should be refused.

The learned Trial Judge said at page 180:

I conclude that on the facts of the present case the particulars already given with respect to the alleged textual infringement of the specific claims of plaintiffs' patent are all that are required or can be given to support the alternative contention that defendant has taken the substance of the invention, which is a question of fact for the court to determine by consideration of the patent claims assisted by whatever expert or other evidence may be before the court at the hearing, and that it

comprendre la position des demandereses, de voir le fondement de l'argumentation de l'autre partie et d'apprécier les faits sur lesquels elles se fondent. Elles n'ont pas le droit d'obtenir ces détails avant la production de leur défense. [C'est moi qui souligne.]

Étant donné la conclusion du juge selon lequel les paragraphes mentionnés donnaient les éléments importants du système en cause ainsi que l'essentiel de l'invention revendiquée dans le brevet, son jugement ne me semble pas utile pour décider du présent appel. Mais je crois que je dois dire qu'en toute déférence, je ne comprends ni n'accepte la thèse selon laquelle il serait inadmissible d'exiger d'un demandeur d'interpréter ses revendications à la première étape d'une procédure visant à faire valoir ses droits en vertu d'un brevet. C'est indubitablement le rôle du tribunal d'interpréter les revendications au cours du procès en tenant compte des éléments de preuve relatifs à l'état antérieur de la technique et de déterminer ce qu'elles comprennent, mais cela se produit à une autre étape et constitue une tout autre question que d'exiger du détenteur d'un brevet de décrire un droit qu'il revendique même si cela l'oblige à donner à ses revendications une interprétation qu'il considère justifiée et qu'il incitera le tribunal à adopter.

Dans l'affaire *Ermanco*, la situation se rapprochait beaucoup plus de celle qui a cours en l'espèce; en effet, on tentait d'obtenir une ordonnance pour détails relativement à une allégation selon laquelle «subsidiativement la défenderesse a imité les éléments essentiels de l'invention décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans lesdites revendications 1 à 7». Pour statuer sur la demande visant à obtenir des détails relativement à l'affirmation subsidiaire, le juge Walsh semble avoir considéré l'opinion du juge Marceau dans l'affaire *McMaster*, et plus particulièrement l'opinion au sujet de laquelle j'ai exprimé mon désaccord, comme forçant à conclure au rejet de l'ordonnance.

Le juge de première instance a dit à la page 180:

Je conclus que, d'après les faits de la présente instance, les détails déjà fournis relativement à l'imputation de contrefaçon littérale des revendications précises du brevet des demandereses sont tout ce qu'il faut ou qui peut être donné pour appuyer le moyen subsidiaire reprochant à la défenderesse de s'être approprié les éléments essentiels de l'invention. En effet, il s'agit là d'une question de fait à trancher par la Cour après examen des revendications du brevet et à la lumière des témoi-

would be improper to require plaintiffs, by furnishing further particulars, to give their own interpretation of what constitutes the substance of the invention.

I am, with respect, unable to agree with that view or that the conclusion so reached should be followed.

I would allow the appeal, set aside the order of the Trial Division and in its place order that paragraph 10 of the amended statement of claim be struck out unless the plaintiffs within 30 days deliver and file particulars of what is relied on as being the substance of the invention as described in the specification and as claimed in claims 1, 2, 7 and 8 of Canadian Letters Patent No. 1,029,084 and stating concisely the respects in which the substance of the invention as so described and claimed varies from what is set out in the said claims.

The appellant should have its costs of the appeal and of the motion in the Trial Division.

HEALD J.: I agree.

STONE J.: I agree.

gnages d'experts ou de toute autre preuve produite au cours de l'audience. J'estime en outre qu'il serait inadmissible d'exiger que les demandereses, en fournissant des détails plus amples, donnent leur propre interprétation de ce qui constitue l'essentiel de l'invention.

^a En toute déférence, je ne puis partager cette opinion ni convenir qu'il faille suivre la conclusion ainsi tirée.

^b J'accueillerais l'appel, annulerai l'ordonnance rendue par la Division de première instance et ordonnerai la radiation du paragraphe 10 de la déclaration modifiée, à moins que les demandereses ne fournissent et ne produisent d'ici trente jours des détails sur ce qu'elles considèrent être les éléments essentiels de l'invention décrite dans le mémoire descriptif et revendiquée dans les revendications 1, 2, 7 et 8 des lettres patentes canadiennes numéro 1 029 084, en indiquant en outre succinctement sous quels rapports les éléments essentiels de l'invention décrite et revendiquée diffèrent de ce qui est exposé dans lesdites revendications.

^c L'appelante devrait recouvrer ses dépens en ce qui concerne l'appel ainsi que la requête présentée à la Division de première instance.

LE JUGE HEALD: Je suis d'accord.

LE JUGE STONE: Je suis d'accord.