

Burton Parsons Chemicals, Inc. and Burton Parsons and Company of Canada, Limited
(*Plaintiffs*) *Appellants*;

and

Hewlett-Packard (Canada) Ltd. and X-Ray and Radium Limited (*Defendants*)
Respondents.

1974: November 6, 7 and 12; 1974: December 19.

Present: Laskin C.J. and Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz and de Grandpré JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Patents—Validity—Reissue—Conductive cream for skin contact electrodes not a medicine—Interpretation of specification and claims in light of knowledge of man skilled in the art—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 36(1) and 41(1).

Appellants were reissued their patent for a conductive cream to be used in making electro-cardiograms and the like. The patented substance is composed of an aqueous emulsion containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity. An action to impeach the initial patent was instituted by defendants on the grounds that some claims were broad enough to include also colloid dispersions, the use of which for such purposes was anticipated in a prior patent issued to one Jensen. For this reason the petition for reissue admitted that the inventor had inadvertently failed to revise the claims and included the addition of product claims. Unknown to defendants, this application was allowed by the Commissioner of Patents. They then instituted these proceedings. Defendants contend that the patent was invalid and could not be reissued, that the petition for reissue contained untrue statements and that the product claims were invalidated by s. 41(1) of the *Patent Act*. The Federal Court of Appeal reversed the judgment rendered in the Trial Division which upheld the reissued patent, holding that the claims in issue included claims that would not work and were therefore invalid. Hence the appeal to this Court.

Burton Parsons Chemicals, Inc. et Burton Parsons and Company of Canada, Limited
(*Demandereses*) *Appelantes*;

et

Hewlett-Packard (Canada) Ltd. and X-Ray and Radium Limited (*Défenderesses*)
Intimées.

1974: les 6, 7 et 12 novembre; 1974: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Brevets — Validité — Redélivrance — Crème conductrice pour électrodes sur la peau non destinée à la médication—Interprétation du mémoire descriptif et des revendications en fonction des connaissances d'un homme de l'art—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P.-4, art. 36(1) et 41(1).

Les appelantes se sont fait redélivrer leur brevet concernant une crème conductrice d'électricité servant à la prise d'électrocardiogrammes et d'autres examens semblables. La substance brevetée se compose d'une émulsion aqueuse qui contient suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique. Une action en contestation du brevet initial avait été intentée par les intimées parce que certaines des revendications étaient suffisamment générales pour inclure des «dispersions colloïdales» dont l'utilisation à de telles fins avait été envisagée dans un brevet antérieur délivré à un nommé Jensen. C'est pourquoi la requête en redélivrance reconnaissait que l'inventeur avait omis par inadvertance de modifier les revendications, et comportait l'addition de revendications de produit. Le commissaire des brevets a accueilli cette demande à l'insu des intimées. Celles-ci ont alors institué les présentes procédures. Les intimées prétendent que le brevet était invalide et ne pouvait être redélivré, que la requête en redélivrance contenait de fausses déclarations et que les revendications du produit sont invalides en raison de l'art. 41(1) de la *Loi sur les brevets*. La Cour d'appel fédérale a infirmé le jugement rendu en Division de première instance qui confirmait la redélivrance du brevet; elle a conclu qu'au nombre des revendications, certaines visent l'emploi de substances impropres à cette utilisation et sont par conséquent invalides. D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Held: The appeal should be allowed.

While the construction of a patent is for the Court like that of any other legal document, it is however to be done on the basis that the addressee is a man skilled in the art and the knowledge such a man is expected to possess is to be taken into consideration. To such a man it must be obvious that a cream for use with skin contact electrodes is not to be made up with ingredients that are toxic or irritating, or are apt to stain or discolour the skin. The invention relates to a mixture of no fixed composition. The essential is to combine a highly ionizable salt with an aqueous emulsion. If the patent is to have a practical value, it must cover all the emulsions and salts which can yield the desirable result, excluding only such substances as are not compatible with normal human skin. The characteristics of suitable emulsions and of suitable salts are well known and the avoidance of unsuitable salts due to their known noxious properties is similarly nothing but the application of the proper knowledge to be expected from a man skilled in the art.

As for the content of the petition for reissue, what is important is that the good faith of the inventor is not challenged and it is not seriously disputed that the initial patent disclosed the same invention as the reissued patent.

As for the cream, it is not intended for medicine within the meaning of s. 41(1) of the *Patent Act* and no evidence to the contrary was submitted.

Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd. (1952), 69 R.P.C. 81; *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc v. Jules R. Gilbert Ltd.*, [1968] S.C.R. 950; *Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] S.C.R. 604, distinguished. *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst A.G.*, [1964] S.C.R. 49; *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.* (1973), 8 C.P.R. (2d) 210; *Northern Electric Co. Ltd. v. Photo Sound Corpn.*, [1936] S.C.R. 649; *Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents*, [1974] S.C.R. 111, referred to.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal¹ reversing a judgment of the Trial Division upholding a reissued patent. Appeal allowed.

D. J. Wright, Q.C., and *D. N. Plumley*, for the plaintiffs, appellants.

¹ [1973] F.C. 405.

Même si la Cour doit interpréter un brevet comme tout autre document juridique, cette interprétation doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire est un homme de l'art, et en tenant compte également du savoir que cet homme est censé posséder. Il doit être évident pour l'homme de l'art, qu'une crème à utiliser avec des électrodes de contact avec la peau ne peut pas être composée d'éléments qui seraient toxiques, irritants ou susceptibles de tacher ou de décolorer la peau. L'invention a trait à un mélange qui n'a aucune composition bien arrêtée. L'essentiel consiste à combiner un sel très ionisable avec une émulsion aqueuse. Pour avoir quelque valeur en pratique, le brevet doit englober toutes les émulsions et tous les sels qui peuvent produire les résultats voulus, en excluant uniquement les produits incompatibles avec la peau humaine normale. Les propriétés des émulsions et des sels appropriés sont bien connues et l'élimination des sels inappropriés en raison de leur nocivité notoire ne représente rien de plus que l'application des connaissances que possède normalement l'homme de l'art.

Quant au contenu de la requête en redélivrance, ce qui importe, c'est que la bonne foi de l'inventeur ne soit pas mise en doute; il n'est pas contesté sérieusement que le brevet initial divulguait la même invention que le brevet redélivré.

Quant à la crème, elle n'est pas destinée à la médication au sens de l'art. 41(1) de la *Loi des brevets* et aucune preuve du contraire n'a été soumise.

Distinction avec les arrêts: *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.* (1952), 69 R.P.C. 81; *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd.*, [1968] R.C.S. 950; *Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning c. Le commissaire des brevets*, [1966] R.C.S. 604. Arrêts mentionnés: *Le commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst A.G.*, [1964] R.C.S. 49; *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.* (1973), 8 C.P.R. (2d) 210; *Northern Electric Co. Ltd. c. Photo Sound Corpn.*, [1936] R.C.S. 649; *Tennessee Eastman c. Le commissaire des brevets*, [1974] R.C.S. 111.

APPEL d'un jugement de la Cour d'appel fédérale¹ infirmant un jugement rendu en Division de première instance, lequel confirmait la redélivrance d'un brevet. Appel accueilli.

D. J. Wright, c.r., et *D. N. Plumley*, pour les demandereses, appelantes.

¹ [1973] C.F. 405.

D. F. Sim Q.C., and R. T. Hughes, for the defendants, respondents.

The judgment of the Court was delivered by

PIGEON J.—This appeal is from a judgment of the Federal Court of Appeal reversing a judgment of the Associate Chief Justice sitting in the Trial Division. The judgment at trial had allowed the action of the plaintiffs, appellants in this Court (“Burton Parsons”), upheld their reissued patent and found the defendants-respondents (“Hewlett-Packard”) liable for infringement.

The patent in suit is for a conductive cream to be used in making electro-cardiograms, electro-encephalograms and the like, it also covers the process of making such a cream. For satisfactory readings, it is necessary to have a good electrical contact between the machine's electrodes and the parts of the human body on which they are applied. To that end it is usually necessary to apply some conductive substance to the skin. Prior to the invention, most substances used had disagreeable characteristics. An abrasive pumice powder was generally incorporated into a kind of paste which was rubbed on the skin and also required cleansing after the readings were taken. The patented substance is composed of an aqueous emulsion containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity. In practical terms, this means about five per cent common salt. A buffer solution is generally used in making up the emulsion but is not essential. Infringement is no longer denied by Hewlett-Packard but the validity of the patent is disputed.

The judgment at trial dealt in great detail with all the grounds of attack and rejected every one of them. The majority in the Court of Appeal namely, Jackett C.J. and Thurlow J., came to the conclusion, as the latter worded it, “that the claims in issue include claims for the use of substances that will not work and are on that account invalid”. MacKay J., dissenting, said:

D. F. Sim, c.r., et R. T. Hughes, pour les défenderesses, intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Le présent pourvoi est interjeté contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a infirmé le jugement rendu par le Juge en chef adjoint siégeant en Division de première instance. Ce jugement avait accueilli l'action des demanderesse, les appelantes en cette Cour («Burton Parsons»), avait confirmé la redélivrance de leur brevet et conclu à contre-façon par les défenderesses-intimées («Hewlett-Packard»).

Le brevet en cause concerne une crème conductrice d'électricité servant à la prise d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes et à d'autres examens semblables. Il porte également sur le procédé de fabrication. Pour de bons enregistrements il faut un contact électrique suffisant entre les électrodes de l'appareil et les parties du corps humain sur lesquelles ces électrodes sont appliquées. A cette fin, il est ordinairement nécessaire d'appliquer sur la peau une substance conductrice d'électricité. Avant la présente invention, la plupart des substances utilisées possédaient des propriétés indésirables. D'ordinaire, une poudre de ponce abrasive était mêlée à une espèce de pâte appliquée sur l'épiderme que l'on devait nettoyer une fois l'enregistrement effectué. La substance brevetée se compose d'une émulsion aqueuse qui contient suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique. En termes courants, cela signifie environ cinq pour cent de sel ordinaire. Une solution-tampon est généralement utilisée dans la préparation de l'émulsion, mais elle est facultative. Hewlett-Packard ne nie plus la contrefaçon mais conteste toujours la validité du brevet.

Le juge de première instance a examiné minutieusement tous les motifs de la contestation et il les a tous rejetés. La majorité de la Cour d'appel, c'est-à-dire le juge en chef Jackett et le juge Thurlow, a conclu, comme l'a énoncé ce dernier, «qu'au nombre des revendications en cause se trouvent des revendications visant l'emploi de substances impropres à cette utilisation et que, pour ce motif, elles sont invalides». Le juge MacKay, dissident, a dit:

Reading the specifications and claims together it is my view that the claims in issue are limited to an electrically conductive system:

1. for use in making electrocardiograms and electroencephalograms;
2. that are composed of an aqueous emulsion having a base of an anionic, cationic or non-ionic material with the addition of 1-10% of a highly ionizable salt and in respect of some of the claims with the addition of a buffer solution such as to produce a pH of between 4-8 and in some of the claims the addition of suitable inhibitors such as esters of para-hydroxy benzoic acid to prevent the growth of bacteria, moulds or yeast.
3. That the materials to be used are only such of those materials within the general classifications as will be compatible with normal human skin and can be readily applied and readily removed without any resulting conditions requiring cleansing.

I think that these limitations as to the use of the invention and the limitation as to the materials to be used are an answer to the appellants' submission that among the classifications of the materials referred to there are some that would be dangerous to use on the human skin. The patent does not claim that any emulsion or any highly ionizable salt could be used.

In the present case the patentees in their specifications and claims do not say that any highly ionizable salt or any aqueous emulsions may be used. They specify or clearly infer that the persons skilled in the art are to select from the general classifications of materials only such of those materials as would be effective for the expressed purpose and use of the invention which limited the selection to only such of the materials in the classes named as would be compatible with the human skin and which could be readily applied and removed without any resulting condition requiring cleansing.

It is my view that the specifications and claims are sufficient to comply with the requirements of section 36(1) of the Patent Act and that a person skilled in the art would not be left in any doubt as to the materials, their proportions and their consistency that he should use in preparing the invention.

Si on lit le mémoire descriptif et les revendications en regard les uns des autres, il me paraît ressortir que les revendications contestées portent uniquement sur un composé conducteur d'électricité

1. susceptible d'être utilisé pour la prise d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes;
2. consistant en une émulsion aqueuse à base d'une substance anionique, cationique ou non ionique, à laquelle on ajoute un sel très ionisable dans une proportion de 1 à 10% du produit et, dans le cas de certaines des revendications, à laquelle on ajoute une solution-tampon qui donne un pH de 4 à 8 environ, et, dans le cas de certaines revendications, à laquelle on ajoute des inhibiteurs tels que les esters de l'acide p-hydroxybenzoïque pour empêcher la prolifération des bactéries, des moisissures ou des levures;
3. constitué de celles, parmi les substances entrant dans la catégorie générale décrite par l'inventeur, qui sont compatibles avec une peau humaine normale en même temps que faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille procéder par la suite à un nettoyage.

Je suis d'avis que ces restrictions quant à l'emploi de la chose inventée et quant aux substances susceptibles d'être utilisées, constituent une réponse satisfaisante à l'objection soulevée par les appelantes, selon laquelle certaines des substances faisant partie des catégories énumérées dans le brevet seraient dangereuses si on les employait sur la peau humaine. Le brevet ne prétend pas que l'on puisse utiliser indifféremment n'importe quelle émulsion ou n'importe quel sel très ionisable.

En l'espèce, les brevetés, dans leur mémoire descriptif et leurs revendications, n'affirment pas que tout sel très ionisable ou toute émulsion aqueuse convient à l'emploi qu'on veut faire du produit. Ils précisent, ou du moins laissent clairement entendre, que l'homme de l'art devra choisir, à l'intérieur de catégories générales, les substances qui conviendront aux fins de l'invention et à l'usage qu'on veut faire du produit en question, ce qui restreint le choix aux seules substances des catégories énumérées qui sont compatibles avec la peau humaine, faciles à appliquer et susceptibles d'être enlevées sans qu'il faille ensuite procéder à un nettoyage.

Je suis d'avis que les précisions données dans le mémoire descriptif et les revendications sont suffisantes, de sorte que ces documents sont conformes à l'article 36(1) de la *Loi sur les brevets*, et que l'homme de l'art n'aurait aucune peine à trouver les substances à employer, leurs proportions et leur consistance.

In coming to a different conclusion, the Chief Justice said in a foot-note:

It is true that section 36(1) requires that the disclosure describe the invention so as to enable "any person skilled in the art or science" to make, construct, compound or use it. In this sense the specification is directed to a person skilled in the art. It does not, however, mean that the specification means what it would mean to a person skilled in the art or science. See *Northern Electric Co. Ltd. et al. v. Photo Sound Corporation et al.*, [1936] S.C.R. 649, per Duff C.J., delivering the judgment of the Court, at pages 676 *et seq.* Note particularly that the expert witness (i.e., the person skilled in the art) can give evidence as to the state of the art at any time, as to the meaning of technical terms, as to whether in his opinion what is described in a specification "on a given hypothesis as to its meaning" can be carried into effect by a skilled worker, or as to what at a given time to him as skilled in the art, a given sentence "on any given hypothesis as to its meaning" would have taught or suggested to him, but he cannot give evidence as to what the specification means or as to what it means to him as a person skilled in the art.

I must, with respect disagree with the statement that s. 36 "does not mean that the specification means what it would mean to a person skilled in the art". What Duff C.J. was dealing with in the passage referred to was not the construction of the specification but the evidence admissible in that connection. In his remarks which were just as clearly *obiter* as those of Lord Tomlin he was quoting from, he objected to the practice of allowing an expert to say what the specification means to him as an engineer or as a chemist, the idea being to restrict experts to the task of supplying information respecting the particular science involved and its terminology so that the judge trying the case might reach his own conclusion as to the meaning of the document. The practical value of those observations does not require to be considered in this case as it does not turn on technical objections to evidence.

Counsel for Hewlett-Packard did not deny that the specification was to be construed as addressed to a person skilled in the art, however, he contended that a distinction had to be made between the disclosure and the claims. With this submission I

En concluant différemment, le Juge en chef a précisé ce qui suit dans une note explicative:

Il est vrai qu'aux termes de l'article 36(1), la divulgation doit décrire l'invention d'une façon qui permette «à toute personne versée dans l'art ou la science» de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention. En ce sens, le mémoire descriptif s'adresse à l'homme de l'art. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut l'interpréter comme le ferait un homme de l'art. Voir l'arrêt *Northern Electric Co. Ltd. et autres c. Photo Sound Corporation et autres*, [1936] R.C.S. 649, prononcé par le juge en chef Duff, aux pages 676 et suivantes. Remarquons notamment que le témoin expert (c'est-à-dire l'homme de l'art) peut donner son avis sur l'état de l'art à un moment donné, sur le sens de termes techniques, sur la possibilité pour un technicien expérimenté de mettre à exécution ce qui est divulgué dans un mémoire descriptif «dans l'hypothèse ou celui-ci aurait tel ou tel sens», ou sur ce qu'une phrase donnée, à un moment précis, lui aurait appris ou laissé entendre en tant qu'homme de l'art, «dans l'hypothèse où elle aurait tel ou tel sens», mais qu'il ne peut exprimer d'opinion sur le sens du mémoire descriptif, ni sur la façon dont il l'interprète en tant qu'homme de l'art.

Avec respect, je ne puis admettre l'affirmation que l'art. 36 «ne veut pas dire qu'il faut l'interpréter (le mémoire descriptif) comme le ferait un homme de l'art». Dans le passage cité, M. le juge en chef Duff ne parlait pas de l'interprétation du mémoire descriptif mais plutôt de la preuve admissible à ce sujet. Dans ses remarques, qui étaient tout aussi *obiter* que celles de lord Tomlin qu'il citait, il s'opposait à l'usage qui permet à un expert de dire ce que signifie pour lui le mémoire descriptif à titre d'ingénieur ou de chimiste, bornant ainsi les experts à la seule tâche de fournir des renseignements sur la science alors en cause et sur sa terminologie de sorte que le juge entendant la cause puisse tirer ses propres conclusions quant à la signification du document. Il n'est pas nécessaire de considérer la valeur pratique de ces remarques dans la présente affaire puisque celle-ci ne donne lieu à aucune objection de droit strict à la preuve.

Le procureur de Hewlett-Packard n'a pas nié que le mémoire descriptif devait s'interpréter comme étant destiné à l'homme de l'art, mais il a allégué qu'une distinction doit être établie entre la divulgation et les revendications. Je suis en désaccord

cannot agree. The claims are part of the specification, it "ends" with them under the Act. What must be ascertained is what the whole meant at the date of the patent to a person skilled in the art. In *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.*², Lord Reid said (at p. 92):

This claim is attacked on several grounds. The first attack is directed against the phrase "an alkaline xanthate". This phrase is crucial because, so far as this claim is concerned, the inventor only claims a monopoly if the process described is carried on with an alkaline xanthate: if it is carried on with a xanthate not alkaline there is no infringement of this claim. It is therefore necessary to consider *what this phrase would have meant at the date of the patent* to the notional addressee of the specification, *a person skilled in the art* of froth flotation. (Italics supplied).

In that case on which counsel for Hewlett-Packard like Jackett C.J. and Thurlow J. strongly relied, the claims were held void essentially for the following reasons (per Lord Reid at pp. 93 and 95):

Even if the difficulty arising from the use of the word alkaline were surmounted, there would still be other obstacles in the way of the Appellants. The alkali metal xanthates include those cellulose xanthates in which the metal is an alkali metal, e.g., potassium cellulose xanthate. As will appear when their Lordships come to deal with Claim 9 such a xanthate does not assist the process of froth flotation; on the contrary it hinders the process. So Claim 6 could only be valid if the latter part of the claim, beginning with the words "adapted to co-operate" could be read as excluding those alkali metal xanthates which do not assist the process, and if this method of limiting the scope of the claim were held to be legitimate in this case. As their Lordships have already decided that Claim 6 is invalid, it is unnecessary to deal with these further objections to it. But their Lordships think it right to add that on this matter formidable arguments were adduced by the Respondents. . . .

But it was argued for the Appellants that the whole phrase "an organic radical such as an alkyl radical" is a

avec cette allégation. Les revendications font partie du mémoire descriptif qui, selon la Loi, doit «se terminer» par elles. Il nous faut déterminer ce que le tout signifiait pour l'homme de l'art à la date de la délivrance du brevet. Dans *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.*², Lord Reid s'est exprimé comme suit (à la p. 92):

[TRADUCTION] Plusieurs motifs sont invoqués à l'encontre de cette revendication. Le premier porte sur l'expression "un xanthate alcalin". Le sens de cette expression est décisif puisqu'en cette revendication, l'inventeur ne revendique un monopole que si un xanthate alcalin est utilisé dans le procédé: l'utilisation d'un xanthate non alcalin ne constitue pas une contrefaçon de cette revendication. Il est donc nécessaire de considérer *ce que cette expression aurait signifié à la date de la délivrance du brevet* pour le destinataire imaginaire du mémoire descriptif, soit *un homme maître dans l'art* de faire flotter une mousse. (Les italiques sont de moi).

Dans cette dernière affaire, sur laquelle l'avocat de Hewlett-Packard tout comme le juge en chef Jackett et le juge Thurlow se sont fortement appuyés, les revendications ont été déclarées invalides en raison, principalement, des motifs suivants (lord Reid aux pp. 93 et 95):

[TRADUCTION] Même si les difficultés découlant de l'emploi du mot alcalin étaient surmontées, l'appelante aurait encore à faire face à d'autres obstacles. Les xanthates de métal alcalin comprennent les xanthates de cellulose dans lesquels le métal est un alcalin, p. ex. le xanthate de cellulose potassique. Lorsque leurs Seigneuries étudieront la revendication N° 9, il apparaîtra qu'un tel xanthate n'est d'aucune utilité dans le procédé pour faire flotter une mousse; au contraire, il y est nuisible. Par conséquent, la revendication N° 6 ne peut être valide que si sa dernière partie, qui commence par les mots «adapté pour réagir», peut être interprétée comme excluant ces xanthates de métal alcalin qui ne sont d'aucune utilité quant au procédé, et si cette façon de restreindre la portée de la revendication est déclarée légitime en l'espèce. Puisque leurs Seigneuries ont déjà décidé que la revendication N° 6 est invalide, il n'est plus nécessaire de traiter des autres objections qui s'y rapportent. Mais leurs Seigneuries sont d'avis qu'il convient d'ajouter que, sur ce point, de solides arguments ont été présentés par l'intimée. . . .

Mais l'appelante a allégué que la locution «un radical organique tel qu'un radical alkyl» est une expression

² (1952), 69 R.P.C. 81.

² (1952), 69 R.P.C. 81.

single and indivisible technical expression and must be held to mean what a chemist would understand it to mean. If it appears from evidence that a word in a specification has acquired a technical meaning among persons to whom that specification is addressed, then that meaning will be given to that word and the same may apply to a whole phrase. But there is not, and there could hardly be, evidence that this whole phrase has acquired a technical meaning among chemists or metallurgists. The terms "organic radical" and "alkyl radical" have technical meanings but that is all. So the construction of a phrase or sentence in which these terms occur is a matter for the Court after the meanings of these terms have been ascertained from evidence. For the reasons which have been given their Lordships hold that this phrase does not exclude the cellulose radical and therefore, even if it could be held to qualify the word "xanthate" in Claim 9, the claim would still be invalid for inutility. . . .

One other ground for excluding the cellulose xanthates was urged at one stage in this case. It was said that for various practical reasons no person skilled in the art would ever attempt to use these xanthates for froth flotation, and therefore they could be disregarded. But Counsel before their Lordships did not attempt to maintain this argument. It is well settled that, where the scope of a claim includes some method which is useless, the claim cannot be saved by showing that no skilled person would ever try to use that method.

In the present case, the situation is quite different. There is really no evidence that any cream prepared according to the specification with an aqueous emulsion containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity will not work. During the trial Hewlett-Packard suggested that some combinations were unworkable, but counsel had to admit in this Court that those suggestions were conclusively disproved. All he could fall back on are some answers by Burton Parsons' independent expert witness, Dr. Shansky, especially the following:

Q. May I take it Dr. Shansky that among the hundreds of emulsifiable materials, strong highly ionizable salts and buffer solutions known and avail-

technique unique et indivisible qui doit être interprétée comme un chimiste l'interpréterait. S'il découle de la preuve qu'un mot du mémoire descriptif a acquis une signification technique pour les gens à qui ce mémoire descriptif s'adresse, alors ce mot doit conserver cette signification et cette règle s'applique également à toute une locution. Mais il n'y a aucune preuve en l'espèce, et il pourrait difficilement y en avoir, que ladite locution a acquis une signification technique pour les chimistes ou les métallurgistes. Les expressions «radical organique» et «radical alkyl» ont une signification technique, mais rien de plus. C'est donc à la Cour qu'il appartient d'interpréter une locution ou une phrase où apparaissent ces mots après que la signification de ces termes a été déterminée par la preuve. Pour les motifs qui ont été exposés, leurs Seigneuries sont d'avis que la présente locution n'exclut pas le radical cellulose et, par conséquent, même s'il était décidé qu'elle qualifie le mot «xanthate» dans la revendication N° 9, ladite revendication serait toujours invalide en raison de son inutilité. . . .

Un autre motif d'exclusion des xanthates de cellulose a été proposé au cours de la présente affaire. On a prétendu que, pour diverses raisons d'ordre pratique, un homme de l'art ne tenterait jamais de se servir de ces xanthates pour faire flotter une mousse et que, par conséquent, on n'a pas à en tenir compte. Dans sa plaidoirie devant leurs Seigneuries, toutefois, l'avocat des défenderesses a renoncé à faire valoir cet argument. Il est bien établi que, lorsque la portée d'une revendication s'étend à une méthode non susceptible d'application, cette revendication ne peut pas être déclarée valide du seul fait qu'on réussit à prouver qu'un homme de l'art ne chercherait jamais à utiliser cette méthode.

La situation est très différente dans la présente affaire. Il n'y a vraiment pas de preuve qu'aucune crème préparée selon le mémoire descriptif avec une émulsion aqueuse contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique serait inutilisable. Au cours du procès, Hewlett-Packard a allégué que certaines combinaisons étaient impraticables, mais son avocat a dû admettre devant cette Cour que ces allégations avaient été réfutées de façon décisive. Son argumentation ne reposait plus que sur quelques réponses qui ont été fournies par le Dr Shansky, le témoin-expert indépendant de Burton Parsons. En voici les principales:

[TRADUCTION] Q. Dois-je comprendre Dr Shansky que parmi les centaines de composés émulsifiables, de sels très ionisables et de solutions-tampons qui

able in 1957, there would be some that would not be compatible with the human skin?

A. I would imagine that would be true that there could be in amongst the many that would be available, that some would not be compatible.

Q. In fact you would expect from the many combinations that there would be some that would not be compatible?

A. Yes, I would expect that.

It will be noted that this evidence is not that there are combinations that will not work but that there are substances coming within the specification that cannot be used because they are toxic or otherwise incompatible with the normal human skin. Of course, no person skilled in the art would think of using such substances. In Shansky's evidence one reads:

Q. And you indicated that this eliminates from consideration, salts which would produce unsightly stains or would otherwise be harmful or deleterious to the human skin. Again you get this because of your knowledge that this substance is to be applied to the skin and you would know that this is a desirable characteristic?

A. That is correct.

Jackett C.J. in effect excludes those considerations in the following way:

... reference must be made to the whole claim, which reads as follows:

17. An electrocardiograph cream for use with skin contact electrodes and compatible with normal skin, comprising a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic and, containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity.

Reading this claim in the only way that I find it possible to read it, it is a claim that the inventor has invented a substance that is an invention because of its new and useful qualities as an electrocardiograph cream that is for use with skin contact electrodes and that is compatible with normal skin and the substances for which such claim is made is the substance that is defined by all the words after the word "comprising". The word "comprising" separates the part of the claim that performs the "fencing" function from the part of the claim that indicates what the function of the invention is. If the words of promise in the first part of the claim can be taken to limit the ambit of the invention defined, the

étaient connus et disponibles en 1957, il y en a qui ne seraient pas compatibles avec la peau humaine?

R. J'imagine que oui, que parmi tous ceux qui sont disponibles il pourrait y en avoir qui seraient incompatibles.

Q. En fait, il faudrait s'attendre à ce que parmi les nombreuses combinaisons, il y en ait qui soient incompatibles?

R. Oui, je m'attendrais à cela.

Il faut souligner qu'il n'est pas dit dans ce témoignage qu'il y a des combinaisons qui ne produisent pas l'effet désiré, mais plutôt qu'il existe des substances visées par le mémoire descriptif qui ne peuvent être utilisées parce qu'elles sont toxiques ou autrement incompatibles avec la peau humaine. Évidemment, l'homme de l'art n'envisagerait pas d'utiliser de telles substances. On peut lire dans la déposition de Shansky:

[TRADUCTION] Q. Et vous avez indiqué que ceci entraîne le rejet des sels qui tachent ou qui sont autrement dommageables ou toxiques pour la peau humaine. Encore, vous dites cela en connaissance de cause, en sachant que cette substance sera appliquée sur la peau car vous savez que ceci est une propriété désirable?

R. C'est exact.

En fait, le juge en chef Jackett a rejeté ces motifs en ces termes:

... je renvoie à l'ensemble de la revendication, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 17. Une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, qui soit compatible avec une peau normale, comprenant une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique, et contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique.

Si je donne à cette revendication le seul sens qu'il soit possible de lui donner, l'inventeur y prétend avoir inventé un produit qui est une invention en raison de son caractère nouveau et utile dans la prise des électrocardiogrammes, que cette crème est destinée à être utilisée avec les électrodes de contact avec la peau et qu'elle est compatible avec une peau normale; il ressort en outre de la revendication que le produit visé est celui qui est défini par tous les mots suivant le mot «comprenant». Ce dernier mot sépare la partie de la revendication qui a pour objet le «bornage» du monopole de celle qui explique l'usage du produit inventé. Si l'on considère que les affirmations constituant la première partie de la reven-

public can be, by that device, completely deprived of the protection to which it is entitled under section 36(2).

With respect, I cannot agree that Claim 17 is invalid because the words "compatible with normal skin" are found before "comprising" instead of after, so that it would be valid, it seems, if the words were rearranged as follows:

17. An electrocardiograph cream for use with skin contact electrodes comprising a stable aqueous emulsion that is anionic, cationic or non-ionic, containing sufficient highly ionizable salt to provide good electrical conductivity and compatible with normal skin.

In my view, the rights of patentees should not be defeated by such technicalities. While the construction of a patent is for the Court, like that of any other legal document, it is however to be done on the basis that the addressee is a man skilled in the art and the knowledge such a man is expected to possess is to be taken into consideration. To such a man it must be obvious that a cream for use with skin contact electrodes is not to be made up with ingredients that are toxic or irritating, or are apt to stain or discolour the skin. The man skilled in the art will just as well appreciate this necessity if the cream to be made is described as "compatible with normal skin" as if it is described as containing only ingredients compatible with normal skin. The situation here is completely unlike that in either the *Minerals Separation* case or in *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc v. Jules R. Gilbert Ltd.*³. In those cases the object of the patent was some substances of a definite chemical composition: xanthates in the first, substituted diamines in the second. Unfortunately for the patentees, the claims covered at the same time some xanthates which would not yield the desirable result in one case, and, in the other, some isomers which would not be therapeutically valuable. This is what was held fatal to the validity of the patents.

dication limitent la portée de l'invention décrite, le public peut, de cette façon, être complètement privé de la protection à laquelle il a droit en vertu de l'article 36(2).

Avec respect, je ne puis admettre que la revendication N° 17 est invalide parce que les mots «qui soit compatible avec une peau normale» précèdent le mot «comprenant» au lieu de le suivre, de sorte que la revendication serait valide, semble-t-il, si les mots étaient réarrangés de cette façon:

17. Une crème pour électrocardiographes, à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, comprenant une émulsion aqueuse stable, anionique, cationique ou non ionique, et contenant suffisamment de sel très ionisable pour assurer une bonne conductibilité électrique et qui est compatible avec une peau normale.

A mon avis, on ne peut faire échec aux droits des titulaires de brevets par de telles considérations. Même si la Cour doit interpréter un brevet comme tout autre document juridique, cette interprétation doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire est un homme de l'art, et en tenant compte également du savoir que cet homme est censé posséder. Il doit être évident pour l'homme de l'art, qu'une crème à utiliser avec des électrodes de contact avec la peau ne peut pas être composée d'éléments qui seraient toxiques, irritants ou susceptibles de tacher ou de décolorer la peau. L'homme de l'art apercevra tout aussi bien cette nécessité que la crème soit décrite comme «compatible avec une peau normale» ou qu'elle soit décrite comme ne contenant que des éléments compatibles avec une peau normale. La présente situation est complètement différente de celles qu'on retrouve dans *Minerals Separation* et dans *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd.*³. Dans ces causes-là, des produits de composition chimique définie faisaient l'objet des brevets: des xanthates dans la première et des dérivés de diamines dans la seconde. Malheureusement pour les titulaires de brevets, les revendications portaient également sur des xanthates qui ne produisaient pas les résultats voulus dans le premier cas, alors que dans le second, certains isomères n'avaient aucune valeur thérapeutique. C'est pourquoi ces brevets ont été déclarés invalides.

³ [1968] S.C.R. 950.

³ [1968] R.C.S. 950.

In the present case, the invention relates to a mixture and a process for making it. This mixture is of no fixed composition. A great many different substances can be used, hundreds if not thousands, said Shansky. The essential is to combine a highly ionizable salt with an aqueous emulsion. As a result of this combination, the wetting action of the emulsion on the skin makes it possible to use the salt in a low concentration (from one to ten per cent). If the patent is to have a practical value, it must cover all the emulsions and salts which can yield the desirable result namely, all "emulsions with the outer phase or the continuous phase being water" and all salts that are highly ionizable enough to carry an electric current with low resistivity on the skin excluding only such substances as are not compatible with normal human skin. The evidence makes it clear that this was obvious to any person skilled in the art because the characteristics of suitable emulsions and of suitable salts were well known. Only the combination was new.

This is the distinguishing feature from the other cases in which the properties of xanthates in froth flotation and those of some substituted diamines as antihistamines were the object of the invention. The inutility of cellulose xanthate in *Minerals Separation*, as well as that of some isomers of tripeleennamine in *Rhône-Poulenc* was not known to the prior art. This is totally unlike the undesirable properties of some highly ionizable salts which Hewlett-Packard listed as objectionable. Their noxious character was well known and no man skilled in the art would have thought of using them in making a cream for use with skin contact electrodes any more than any such worker would have needed to be told that in making such a cream, he had to use such proportions of liquid and of emulsified material as to obtain a suitable consistency.

Such applications of the art of a skilled person is to be put on the same footing as the addition of a

En l'espèce, l'invention a trait à un mélange et à son procédé de fabrication. Ce mélange n'a aucune composition bien arrêtée. Selon Shansky, des centaines sinon des milliers de produits différents peuvent être utilisés. L'essentiel consiste à combiner un sel très ionisable avec une émulsion aqueuse. L'effet de cette combinaison sur la peau rend possible l'utilisation d'une faible teneur de sel (de un à dix pour cent). Pour avoir quelque valeur en pratique, le brevet doit englober toutes les émulsions et tous les sels qui peuvent produire les résultats voulus, c'est-à-dire toutes [TRADUCTION] «les émulsions où l'eau constitue la phase continue ou externe» et tous les sels qui sont très ionisables à un degré suffisant pour véhiculer sans trop de résistance un courant électrique sur la peau, en excluant uniquement les produits incompatibles avec la peau humaine normale. Il appert de la preuve que cela était manifeste pour tout homme de l'art parce que les propriétés des émulsions et des sels appropriés étaient bien connues. Seule la combinaison était nouvelle.

C'est cet aspect qui distingue la présente affaire des autres causes dans lesquelles l'invention avait pour objet les propriétés des xanthates dans le procédé pour faire flotter une mousse et les propriétés de certains dérivés de diamines comme antihistaminiques. L'inutilité des xanthates de cellulose dans *Minerals Separation*, de même que celle de certains isomères de tripeleennamine dans *Rhône-Poulenc* était antérieurement inconnue des hommes de l'art dans ces domaines. C'est tout le contraire qu'il faut dire des propriétés indésirables de certains sels très ionisables que Hewlett-Packard a considérés comme inacceptables. Leur nocivité était bien connue et aucun homme de l'art n'aurait songé à s'en servir dans la fabrication d'une crème à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau, pas plus qu'un tel homme de l'art avait besoin qu'on lui dise que, pour fabriquer une telle crème, il devait utiliser une telle quantité de liquide et de produit émulsionné afin d'obtenir une consistance convenable.

Une telle application de ses connaissances par un homme de l'art est analogue à l'addition d'un

pharmaceutically acceptable carrier to a drug when this is required for its proper administration. In *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst A.G.*⁴, this Court held that this last step in the production of a drug in dosage form was not patentable because there is no invention involved in it. In my view, the avoidance of unsuitable salts due to their known noxious properties is similarly nothing but the application of the proper knowledge to be expected from a man skilled in the art. In *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.*⁵, we had no hesitation in upholding claims for "therapeutically tolerable salts" of thioridazine to be obtained by reacting "with a therapeutically acceptable acid". I cannot think that the omission of the qualification "therapeutically acceptable" would have voided the patent and I will note that in the *Rhône-Poulenc* case this question was left open.

It is stressed in many cases that an inventor is free to make his claims as narrow as he sees fit in order to protect himself from the invalidity which will ensue if he makes them too broad. From a practical point of view, this freedom is really quite limited because if, in order to guard against possible invalidity, some area is left open between what is the invention as disclosed and what is covered by the claims, the patent may be just as worthless as if it was invalid. Everybody will be free to use the invention in the unfenced area. It does not seem to me that inventors are to be looked upon as Shylock claiming his pound of flesh. In the present case, there was admittedly a meritorious invention and Hewlett-Packard, after futile attempts to belittle its usefulness, brazenly appropriated it. It was in no way misled as to the true nature of the disclosure nor as to the proper methods of making a competing cream. The objections raised against the claims really are that, except those pertaining to some specific embodiments of the invention, the others are so framed as to cover every practical embodiment, leaving to the man skilled in the art, the task of avoiding unsuitable materials in the

agent pharmaceutiquement acceptable à une drogue lorsque la bonne administration le requiert. Dans *Le commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst A. G.*⁴, cette Cour a décidé que cette dernière étape dans la fabrication d'une drogue en doses individuelles ne peut être brevetée parce qu'elle ne comporte aucune invention. A mon avis, l'élimination des sels inappropriés en raison de leur nocivité notoire ne représente rien de plus que l'application des connaissances que possède normalement l'homme de l'art. Dans *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.*⁵, c'est sans hésitation que nous avons confirmé la validité des réclamations qui visaient des «sels thérapeutiquement tolérables» de thioridazine obtenus par la réaction «avec un acide thérapeutiquement acceptable». Je ne puis croire que l'omission de la qualification «thérapeutiquement acceptable» aurait invalidé le brevet et je remarque que cette question n'a pas été tranchée dans l'affaire *Rhône-Poulenc*.

Plusieurs arrêts signalent qu'un inventeur est libre de formuler ses revendications aussi étroitement qu'il le juge à propos dans le but de se protéger de l'invalidité qui pourrait résulter d'une formulation trop générale. En pratique, cette liberté est vraiment très limitée car le brevet peut avoir aussi peu de valeur que s'il était invalide si, pour éviter toute possibilité d'invalidité, il laisse un champ inoccupé entre ce que représente l'invention telle que divulguée et ce qui est visé par les revendications. Tout chacun peut alors utiliser l'invention dans les limites de ce champ laissé inoccupé. A mon avis, l'inventeur ne doit pas être considéré comme un Shylock réclamant sa livre de chair. En l'espèce, ainsi qu'il a été reconnu, il s'agit d'une invention méritoire et Hewlett-Packard, après avoir vainement tenté d'en déprécier l'utilité, s'en est effrontément emparée. Elle n'a été d'aucune façon induite en erreur, ni sur la véritable nature de la divulgation, ni sur les méthodes appropriées pour fabriquer une crème concurrente. Les objections soulevées à l'encontre des revendications sont à l'effet que, exception faite des revendications relatives à certaines réalisations de l'invention, les

⁴ [1964] S.C.R. 49.

⁵ (1973), 8 C.P.R. (2d) 210.

⁴ [1964] R.C.S. 49.

⁵ (1973), 8 C.P.R. (2d) 210.

making of the mixture, a task which any man skilled in the art ought to be able to perform without having to be told because any unsuitability depends on well known properties. No unexpected or generally unknown unsuitability was proved or even suggested, which makes this case quite unlike *Minerals Separation* or *Rhône-Poulenc*.

The above observations dispose of the objection that the claims are broader than the invention. It is therefore necessary to consider the other grounds of invalidity which the trial judge dismissed and the majority in appeal did not have to deal with. The first of these other objections is that the claims are ambiguous on account of the use of the term "highly ionizable salt" and of the word "comprising". With respect to the first expression, the evidence is that there is no generally accepted dividing line between salts that are highly ionizable and those that are not. There might thus be a difference of opinion between competent chemists as to whether some salts are included in the description or not. Why one would want to use salts of questionable utility when there are hundreds if not thousands of unquestionable suitability available was not indicated. In my view, this is enough to dispose of the objection. Even less need be said with respect to "comprising". It is a word very frequently used in patent claims. It is no vaguer than "includes".

Another objection raised is as to the validity of the patent sued upon as a reissued patent. The action herein was instituted by Burton Parsons on June 7, 1967. However, Hewlett-Packard had, on June 10, 1964, instituted another action to impeach Canadian patent No. 631,424 issued to Burton Parsons on November 21, 1961. One of the grounds of attack was that some claims were broad enough to include not only emulsions, but also colloid dispersions, the use of which for such purposes was anticipated in a prior patent issued to one Jensen. Under those circumstances, Burton

autres sont formulées de façon à viser toutes les réalisations d'ordre pratique, laissant à l'homme de l'art la tâche d'éviter dans la fabrication du mélange l'emploi de produits impropres, ce qu'un homme de l'art doit pouvoir faire de sa propre initiative puisque tout ce qui rend certains produits impropres découle de caractéristiques notoires. Aucun résultat indésirable imprévu ou généralement inconnu n'a été prouvé ou même allégué; la présente cause est donc très différente de celles de *Minerals Separation* et de *Rhône-Poulenc*.

Les remarques ci-dessus règlent donc le sort de l'objection portant que les revendications vont au-delà de l'invention. Il faut donc examiner maintenant les autres motifs d'invalidité que le juge de première instance a rejetés et que la majorité des juges d'appel n'a pas eu à considérer. La première de ces objections est que les revendications sont ambiguës à cause de l'emploi de l'expression «sel très ionisable» et du mot «comprenant». Quant à la première expression, la preuve démontre qu'il n'existe aucune ligne de démarcation généralement acceptée entre les sels très ionisables et ceux qui ne le sont pas. Des chimistes compétents peuvent différer d'opinion sur la question de savoir si certains sels sont visés ou non par la description. On ne nous a pas précisé pourquoi quelqu'un pourrait désirer employer des sels dont l'utilité est douteuse alors qu'on peut facilement employer des centaines sinon des milliers de sels indiscutablement utilisables. A mon avis, ceci suffit à réfuter cette objection. En ce qui a trait au terme «comprenant», la question est encore plus vite réglée. C'est un mot fréquemment utilisé dans les revendications de brevet. Il n'est pas plus vague que «inclut».

Une autre objection se rapporte à la validité du brevet litigieux comme brevet redélivré. La présente action a été intentée par Burton Parsons le 7 juin 1967. Cependant, le 10 juin 1964, Hewlett-Packard avait intenté une autre action en contestation du brevet canadien N° 631,424 qui avait été délivré à Burton Parsons le 21 novembre 1961. Un des motifs de contestation était à l'effet que certaines des revendications étaient suffisamment générales pour inclure non seulement des émulsions, mais aussi des «dispersions colloïdales» dont l'utilisation à de telles fins avait été envisagée dans un

Parsons, on August 16, 1965, made a petition for reissue stating those facts as well as admitting that, although the Jensen patent had been cited by the U.S. Patent Office, the inventor had inadvertently failed to revise the Canadian claims adequately. Other changes were also sought, especially the addition of product claims. Unknown to Hewlett-Packard, the application for reissue was allowed by the Commissioner of Patents and these proceedings were subsequently instituted.

The first ground of attack rests on the contention that an invalid patent cannot be reissued. This is based on the judgment of this Court in *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*⁶, in which Martland J. speaking for the Court said (at pp. 614-15) after referring to a U.S. Court of Appeal decision:

Two points should be noted in respect of this decision. The first is that in this case a reissue had been granted in respect of a patent which had been held to be invalid. As has been pointed out earlier, the American statute in terms permits the reissue of an invalid patent in certain specified circumstances. The Canadian Act, however, does not so provide. Section 50 deals only with a patent which is defective or inoperative. In my opinion it contemplates the existence of a valid patent which requires reissue in order to become fully effective and operative. In the present case, in so far as the substance of tolbutamide is concerned, the patent for which reissue is sought has been held by this Court to be invalid.

It must be noted that those words were said in a case where the Commissioner of Patents had rejected the application for reissue after this Court had held the patent invalid. The appeal was from the judgment of the Exchequer Court affirming the decision of the Commissioner. The final conclusion (at p. 619) was that "there was ample justification for the exercise by the Commissioner

brevet antérieur délivré à un nommé Jensen. Dans les circonstances, Burton-Parsons a présenté, le 16 août 1965, une requête en redélivrance qui exposait ces faits et qui reconnaissait que l'inventeur avait omis, par inadvertance, de modifier convenablement les revendications canadiennes bien que le brevet de Jensen eût été mentionné par le Patent Office des États-Unis. On a également cherché à apporter d'autres modifications, tout particulièrement l'addition de revendications de produit. Le commissaire des brevets a accueilli la demande en redélivrance à l'insu de Hewlett-Packard et les présentes procédures ont été subséquemment instituées.

Le premier motif de contestation invoqué repose sur la prétention qu'un brevet invalide ne peut être redélivré. Cet argument est fondé sur la décision rendue par cette Cour dans *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning c. Le commissaire des brevets*⁶ où, après avoir fait référence à une décision de la Cour d'appel des États-Unis, M. le juge Martland a dit, alors qu'il s'exprimait au nom de la Cour (aux pp. 614 et 615):

[TRADUCTION] Deux points sont à souligner au sujet de cette décision-là. Premièrement, elle traite de la redélivrance d'un brevet qui a été déclaré invalide. Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, la loi américaine autorise expressément la redélivrance d'un brevet invalide dans certaines circonstances. Cependant, la loi canadienne ne contient aucune disposition semblable. L'article 50 vise uniquement un brevet jugé défectueux ou inopérant. A mon avis, il envisage l'existence d'un brevet valide qui requiert redélivrance pour devenir pleinement applicable et opérant. Dans le cas présent, du moins en ce qui concerne la tolbutamide, le brevet dont on recherche la redélivrance a été déclaré invalide par cette Cour.

Il convient de remarquer que ces paroles ont été prononcées dans une cause où le Commissaire des brevets avait rejeté la demande en redélivrance après que cette Cour eut déclaré le brevet invalide. Le pourvoi était interjeté à l'encontre d'un arrêt de la Cour de l'Échiquier qui confirmait la décision du Commissaire. La conclusion finale (à la p. 619) était que [TRADUCTION] «le Commissaire avait

⁶ [1966] S.C.R. 604.

⁶ [1966] R.C.S. 604.

under s. 50 of his discretion in the manner which he did.”

Counsel for Hewlett-Packard also relied on the judgment of this Court in *Northern Electric Co. Ltd. v. Photo Sound Corpn.*⁷ in which a reissued patent was held invalid because it was found that the Commissioner had exceeded his authority in granting it. However, it should be noted that an important change was made in the law since the patent under consideration in that case was reissued. At that time, the section providing for reissue patents read:

24. Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description of specification, or by reason of the patentee claiming more than he had a right to claim as new, . . .

By the *Patent Act* of 1923 (s. 27) this had been changed to read as in s. 50 of the present act “claiming more or less”, but this change could not validate the reissue effected November 28, 1922. That this was the essential reason for the invalidity appears from the reasons given for the Court by Duff C.J. (at p. 652):

... it is to be observed that, while the section provides for relief where the patentee claims too much, there is no provision for relief where the patentee fails to claim something to which he may be entitled.

As to the contention that there was no “error” because whatever inadvertence or mistake happened was that of the patent attorneys, not that of the inventor himself, I can see no reason for such a restrictive construction of the Act. On applications for extension of time, relief from a default and the like, no court would listen to the objection that the delay or the neglect was that of the party’s attorney, not of the party himself. On the contrary, it is a basic rule in the exercise of judicial discretion in such matters that a party should not suffer a deprivation of his rights due to the error or neglect of his attorney. It cannot seriously be suggested that the omission to amend the Canadian patent application in the same way as the U.S. application so as to take care of the Jensen patent was

des raisons valables d’exercer ainsi le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 50».

Le procureur de Hewlett-Packard a également allégué l’arrêt rendu par cette Cour dans *Northern Electric Co. Ltd. c. Photo Sound Corpn.*⁷ où un brevet redélivré a été jugé invalide parce que le Commissaire avait outrepassé son autorité en l’accordant. Cependant, il faut souligner que la loi a subi une modification importante depuis la redélivrance du brevet en cause dans cette affaire-là. A cette époque, l’article traitant de la redélivrance de brevets était formulé ainsi:

24. Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inefficace par suite de l’insuffisance de la description, ou parce que le breveté a réclamé plus qu’il n’avait droit de réclamer à titre d’invention nouvelle, . . .

Dans la *Loi sur les brevets* de 1923 (art. 27), cette disposition avait été modifiée ainsi qu’on peut le lire à l’art. 50 de la loi actuelle, soit «a revendiqué plus ou moins», mais cette modification ne pouvait valider la redélivrance accordée le 28 novembre 1922. Il appert des motifs exposés par M. le juge en chef Duff au nom de la Cour que ceci constituait le principal motif de l’invalidité (à la p. 652):

[TRADUCTION] ... bien que l’article prévoit un recours lorsque le breveté a revendiqué plus qu’il ne le devait, il faut noter que ce même article ne prévoit aucun recours lorsque le breveté a omis de revendiquer quelque chose à quoi il peut avoir droit.

Quant à la prétention qu’aucune «erreur» n’a été commise parce que toute inadvertance ou faute est celle des avocats de brevets et non celle de l’inventeur lui-même, je ne vois rien qui puisse motiver une interprétation à ce point restrictive de la Loi. Dans les cas de demandes de prorogation de délai, de redressement suite à une non-comparution et d’autres demandes semblables, aucune cour ne retiendrait la prétention que le délai ou la négligence résulte du fait de l’avocat de la partie et non de la partie elle-même. Bien au contraire, c’est une règle fondamentale régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges en pareils cas qu’une partie ne doit pas perdre ses droits à cause d’une erreur ou d’une négligence commise par son avocat. On ne peut pas sérieusement alléguer que

⁷ [1936] S.C.R. 649.

⁷ [1936] R.C.S. 649.

deliberate and was not a clear mistake or inadvertence.

Concerning the allegation that there were untrue statements in the petition for reissue, the truth of the matter, in my view, is that there was nothing but a failure to give complete particulars of immaterial details. Whether the inventor learned of the Jensen patent before or after his Canada application was filed, whether his error was in not drawing it or in not revising it so as to exclude colloid dispersions, is of no consequence whatsoever. What is important is that the good faith of the inventor is not challenged and it is not seriously disputed that the initial patent disclosed the same invention as the reissued patent.

The last ground of attack concerns the validity of the product claims only. They are said to be invalidated by s. 41(1) as being for "substances prepared or produced by chemical processes and intended for food or medicine". The trial judge held that Hewlett-Packard had failed to prove that the preparation was by chemical process. As to this, I am not free from doubt. It is quite true that this must be determined on the basis of the popular, not the scientific meaning, of "chemical process". In this testimony, Shansky very aptly explained how little help can be obtained from scientists on that point when he said:

... It is the difference between physical and chemical reactions. It is controversial, it depends upon what your discipline is, some people say tearing paper is physical reaction, some say it's a chemical reaction because hydrogen bonds are being broken, solubilization is a chemical reaction, it changes the material from one state to another state and in that sense it is chemical. (Underlining added).

The trial judge noted that the fact that the process involved only a mixing of the ingredients was not decisive. It depends on what goes on. I am

l'omission de modifier la demande de brevet canadienne à l'instar de la demande américaine de façon à tenir compte du brevet Jensen a été faite délibérément plutôt que fautivement ou par inadvertance.

Concernant l'allégation que la requête en redélivrance contenait de fausses déclarations, je suis d'avis qu'en vérité il n'y avait rien d'autre que l'omission de donner une description complète de certains détails secondaires. Que l'inventeur ait connu l'existence du brevet Jensen avant ou après avoir déposé sa demande canadienne, que son erreur soit de ne pas l'avoir rédigée ou révisée de façon à exclure les dispersions colloïdales, cela est sans importance. Ce qui importe, c'est que la bonne foi de l'inventeur ne soit pas mise en doute; il n'est pas contesté sérieusement que le brevet initial divulguait la même invention que le brevet redélivré.

Le dernier motif de contestation se rapporte uniquement à la validité des revendications de produit. On allègue leur invalidité en raison du par. (1) de l'art. 41 parce qu'elles viseraient «des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication». Le juge de première instance a décidé que Hewlett-Packard n'avait pu prouver que la préparation se faisait par un procédé chimique. J'entretiens quelques doutes sur cette conclusion. Il est vrai que ceci doit être déterminé en se fondant sur la signification populaire et non sur le sens scientifique de l'expression «procédé chimique». Au cours de son témoignage, Shansky a très bien expliqué pourquoi les scientifiques ne peuvent guère nous aider à trancher cette question:

[TRADUCTION] ... C'est la différence entre les réactions physiques et chimiques. C'est controversé, cela dépend de votre orientation professionnelle. Pour certaines gens le papier qui se déchire représente une réaction physique, alors que pour d'autres cela constitue une réaction chimique à cause des liaisons d'hydrogène qui se rompent; solubiliser c'est une réaction chimique car cela fait passer un produit d'un état à un autre, et *dans ce sens*, c'est chimique. (Les italiques sont de moi)

Le juge de première instance a insisté sur le caractère peu concluant du fait que le procédé en cause ne consiste qu'en un mélange d'ingrédients.

not at all sure that the preparation of the cream in question is to be looked upon as analogous to the preparation of mayonnaise, also an emulsion, which preparation would not, I think, be looked upon as a chemical process in usual terms. But most of the substances mentioned in the patent herein as suitable for the preparation of a conductive cream are undoubtedly "chemicals" in the usual sense of this word, especially the emulsifying agents. The above-quoted statement from Burton Parsons' expert witness, Dr. Shansky, implies an admission that, from the point of view of a chemist at least, the emulsification process using an emulsifier involves the use of its chemical properties.

I do not find it necessary to reach a firm conclusion on this point because I agree with the trial judge's finding that this cream is not "intended for medicine" within the meaning of s. 41. Cases on the meaning of this expression were recently reviewed in *Tennessee Eastman v. Commissioner of Patents*⁸. Substances intended for use in surgery were held to be included. I have no doubt that a conductive cream is apt to be used whenever electrodes are applied to the skin during surgery. However, there is nothing in the evidence which would justify the conclusion that such is the main or primary use of the product. It is clear that such is primarily and mainly for the taking of electrocardiograms in routine examinations, not necessarily or mainly in connection with the treatment of diseases. It is obviously a matter of some difficulty to draw the line between what is a medicine and what is only a product apt to be used in connection with medical treatments. In the present case, however, Hewlett-Packard had the burden of proving that the product was a medicine. The evidence has failed to convince the trial judge that such was the case and I see no reason to disturb his finding.

For all those reasons I would allow the appeal, set aside the judgment of the Appeal Division and

Cela dépend de ce qui en résulte. Je doute que l'on puisse comparer la préparation de cette crème avec la préparation de la mayonnaise, également une émulsion; je crois que cette dernière préparation ne serait pas considérée comme un procédé chimique au sens ordinaire. Mais la majorité des substances mentionnées au brevet comme susceptibles de convenir à la préparation d'une crème conductrice d'électricité sont indubitablement des «produits chimiques» au sens propre de cette expression, surtout les agents émulsifiants. L'extrait précité du témoignage du Dr Shansky, le témoin-expert de Burton Parsons, implique que, selon un chimiste du moins, le procédé de préparation d'une émulsion qui utilise un émulsifiant emporte l'utilisation de ses propriétés chimiques.

Je crois qu'il serait superflu de trancher cette question car je suis d'accord avec la conclusion du juge de première instance que cette crème n'est pas «destinée à la médication» au sens de l'art. 41. La jurisprudence portant sur la signification de cette expression a récemment été examinée dans *Tennessee Eastman c. Le commissaire des brevets*⁸. On a statué que cela comprend les substances destinées à un emploi chirurgical. Je n'ai aucun doute qu'une crème conductrice est susceptible d'être utilisée chaque fois que des électrodes sont placées sur la peau durant une intervention chirurgicale. Cependant, rien dans la preuve ne vient appuyer la conclusion que c'est l'utilisation principale de ce produit. Il est clair que cette crème sert principalement à la prise d'électrocardiogrammes lors d'examens routiniers, et non pas nécessairement ou principalement au traitement des maladies. Il est évidemment assez difficile de dire exactement ce qui constitue un médicament et ce qui ne constitue qu'un produit susceptible d'être utilisé à l'occasion de traitement médicaux. En l'espèce cependant, c'était à Hewlett-Packard de prouver que le produit est un médicament. La preuve n'a pas convaincu le juge de première instance que tel est le cas et je ne vois aucune raison de modifier sa conclusion.

Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la décision de la Division d'ap-

⁸ [1974] S.C.R. 111.

⁸ [1974] R.C.S. 111.

restore the judgment at trial with costs in all courts against the respondents.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the plaintiffs, appellants: Ridout & Maybee, Toronto.

Solicitors for the defendants, respondents: Donald F. Sim, Toronto.

pel et de rétablir le jugement de première instance avec dépens dans toutes les cours contre les intimées.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des demandereses, appelantes: Ridout & Maybee, Toronto.

Procureur des défenderesses, intimées: Donald F. Sim, Toronto.