

T-476-71

T-476-71

**Domco Industries Limited (Plaintiff)**

v.

**Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc., Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation (Defendants)**

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, March 11 and 12; Ottawa, March 21, 1980.

*Patents — Infringement — Plaintiff is the non-exclusive licensee of patentee, which had settled with the infringer of the patent — Whether plaintiff has an independent right of action against infringer — If the plaintiff has an independent right of action, is the remedy of an accounting of profits available to it? — Was the infringer freed of any claim for infringement by the patentee settling its claim against it and/or by the patentee granting a licence to a third party? — Action allowed in part — Plaintiff entitled to damages — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 57, 59.*

The plaintiff is the non-exclusive licensee of the patentee, Congoleum. The defendant Armstrong admits that it infringed the patent. This action was started with Congoleum and Domco as plaintiffs and Armstrong as defendant. Subsequently senior officers of Congoleum and Armstrong executed a memorandum of understanding wherein the parties agreed to settle the dispute. A second memorandum was later executed, and it provided for the execution of minutes of consent, which would contain a consent to judgment. Notwithstanding Congoleum's undertaking to have Domco execute the minutes of consent, Domco refused to execute them. On Congoleum's application, judgment issued, and the three Congoleum companies were removed as plaintiffs and added as defendants and the pleadings were extensively amended. Also, Congoleum granted a non-exclusive licence to a third party to sell the product in Canada. The following are the issues: whether or not the non-exclusive licensee has an independent right of action against an infringer; if so, is the remedy of an accounting of profits available to it? and, was the infringer freed of any claim for infringement by the patentee settling its claim against it and/or by the patentee granting a licence to a third party?

*Held*, the action is allowed in part. Domco is entitled to recover damages from Armstrong. Whatever the quality of its licence to manufacture and sell, Domco has a right of action in respect of Armstrong's infringement of Congoleum's patent, whether by manufacture or importation and sale. The existence of a licensed third party is immaterial except, perhaps, as to proof of its damages. If Domco can prove that it lost sales of a product, which it would otherwise have made in Canada, as a result of Armstrong's infringement of the patent, Domco is entitled to damages. Armstrong is free of any claim for infringement for the period covered by the memorandum of understanding, which licensed Armstrong to do what would otherwise have been infringement after the date of the memo-

**Domco Industries Limited (Demanderesse)**

c.

**Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc., Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Défenderesses)**

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 11 et 12 mars; Ottawa, 21 mars 1980.

*Brevets — Contrefaçon — La demanderesse détient une licence non exclusive du titulaire, lequel avait consenti à un règlement à l'amiable avec le contrefacteur — Il échet d'examiner si la demanderesse a de son propre chef droit d'action contre le contrefacteur — Dans l'affirmative, il échet d'examiner si elle a droit au compte rendu des bénéfices — Il échet d'examiner si le contrefacteur a été exonéré de toute poursuite en contrefaçon du fait que le titulaire du brevet a consenti à un règlement à l'amiable ou a accordé une licence à un tiers — Action accueillie en partie — La demanderesse a droit aux dommages-intérêts — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 57, 59.*

La demanderesse détient une licence non exclusive de Congoleum, titulaire du brevet. La défenderesse Armstrong reconnaît qu'elle a contrefait ce brevet. Cette action avait été intentée par Congoleum et Domco, Armstrong étant la défenderesse. Par la suite, les dirigeants de Congoleum et d'Armstrong ont signé un protocole de règlement à l'amiable. Un protocole complémentaire a été signé subséquemment, qui prévoyait la signature d'un procès-verbal de consentement stipulant le consentement au jugement. Bien que Congoleum se fût engagée à faire signer le procès-verbal à Domco, cette dernière a refusé de s'exécuter. Jugement a été rendu à la demande de Congoleum; par la suite les trois compagnies Congoleum sont passées de demanderesse à l'état de défenderesses, et les plaidoiries ont été considérablement modifiées. Par ailleurs, Congoleum a accordé à un tiers une licence non exclusive de vente du produit au Canada. Voici les points litigieux: le détenteur d'une licence non exclusive a-t-il de son propre chef droit d'action contre un contrefacteur? Dans l'affirmative, a-t-il droit au compte rendu des bénéfices? Le contrefacteur a-t-il été exonéré en l'espèce de toute poursuite en contrefaçon du fait que le titulaire du brevet a consenti à un règlement à l'amiable ou a accordé une licence à un tiers?

*Arrêt*: l'action est accueillie en partie. Domco a droit aux dommages-intérêts de la part d'Armstrong. Quelle que soit la qualité de sa licence de fabrication et de vente, Domco a un droit d'action contre Armstrong pour contrefaçon du brevet de Congoleum, qu'il s'agisse de fabrication ou d'importation et de vente. Quant à l'octroi d'une licence à un tiers, il n'importe guère si ce n'est pour faire la preuve du dommage subi. Si Domco peut prouver qu'à cause de la contrefaçon de la part d'Armstrong, elle a perdu des ventes qu'elle eût réalisées au Canada, elle a droit aux dommages-intérêts. Armstrong est exonérée de toute action en contrefaçon pour la période visée par le protocole, qui l'autorisait à faire ce qui eût constitué une contrefaçon après la date de ce protocole. Toutefois, Congo-

randum. However, Congoleum did not purport to release Armstrong from its liability to Domco for the infringement committed before the date of the memorandum. Quite the contrary; the separate acquiescence of Domco was expressly contemplated. The payment does not have any significance of its own; it is part and parcel of the first agreement. Subsection 59(1) would appear to vest the Court with discretion to give a non-exclusive licensee the right to elect an accounting of profits as an alternative to damages. It may be that circumstances would support such an exercise of discretion, but in this instance Domco should be refused the option of an accounting of profits.

*American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.* [1972] F.C. 739 reversing [1971] F.C. 534, followed. *Flake Board v. Ciba* Court No. A-191-73, referred to. *Neilson v. Betts* (1871-72) L.R. 5 H.L. 1, referred to. *Ciba Corp. v. Decorite IGAV (Canada) Ltd.* (1971) 2 C.P.R. (2d) 124, referred to. *Rawlings v. National Molasses Co.* (1968) 158 USPQ 14 (Court of Appeals, Ninth Circuit), referred to. *The Duplan Corp. v. Deering Milliken Research Corp.* (1975) 186 USPQ 369 (Court of Appeals, Fourth Circuit), referred to.

ACTION.

COUNSEL:

*D. Sim, Q.C.* and *R. Hughes* for plaintiff.

*D. Watson, Q.C.* for defendant Armstrong Cork Canada Limited.

*D. MacOdrum* for defendant Congoleum-Nairn Inc.

SOLICITORS:

*D. Sim, Q.C.*, Toronto, for plaintiff.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, for defendant Armstrong Cork Canada Limited.

*Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright*, Toronto, for defendant Congoleum-Nairn Inc.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

MAHONEY J.: The issues are set forth with some particularity in the agreement as to facts and issues, hereinafter "the agreement", filed herein but may be stated broadly as follows:

1. Does the non-exclusive licensee of a patentee have an independent right of action against an infringer?

leum n'entendait pas libérer Armstrong de sa responsabilité envers Domco pour la contrefaçon dont elle s'est rendue coupable avant la date du protocole. Tout au contraire, elle envisageait le consentement propre de Domco. Quant au paiement, il n'est pas important dans ce contexte; il fait partie du premier accord. Le paragraphe 59(1) semble conférer à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître au détenteur d'une licence non exclusive le droit d'opter pour le compte rendu des bénéfices à la place des dommages-intérêts. Il se peut qu'en certaines circonstances, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire s'impose, mais en l'espèce, il y a lieu de refuser à Domco l'option d'un compte rendu des bénéfices.

Arrêt suivi: *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* [1972] C.F. 739 infirmant [1971] C.F. 534. Arrêts mentionnés: *Flake Board c. Ciba*, n° du greffe: A-191-73; *Neilson c. Betts* (1871-72) L.R. 5 H.L. 1; *Ciba Corp. c. Decorite IGAV (Canada) Ltd.* (1971) 2 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 124; *Rawlings c. National Molasses Co.* (1968) 158 USPQ 14 (Court of Appeals, Ninth Circuit); *The Duplan Corp. c. Deering Milliken Research Corp.* (1975) 186 USPQ 369 (Court of Appeals, Fourth Circuit).

ACTION.

AVOCATS:

*D. Sim, c.r.* et *R. Hughes* pour la demanderesse.

*D. Watson, c.r.* pour la défenderesse Armstrong Cork Canada Limited.

*D. MacOdrum* pour la défenderesse Congoleum-Nairn Inc.

PROCUREURS:

*D. Sim, c.r.*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour la défenderesse Armstrong Cork Canada Limited.

*Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright*, Toronto, pour la défenderesse Congoleum-Nairn Inc.

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

LE JUGE MAHONEY: Les points litigieux, présentés en détail dans l'exposé conjoint des faits et des points litigieux versé au dossier et appelé ci-après «l'exposé conjoint», peuvent être résumés comme suit:

1. Le détenteur d'une licence non exclusive accordée par le titulaire du brevet a-t-il de son propre chef droit d'action contre un contrefacteur?

2. If so, is the remedy of an accounting of profits available to it?

3. In the particular circumstances, was the infringer freed of any claim for infringement by the patentee settling its claim against it and/or by the patentee granting a licence to a third party?

Questions as to the extent of the infringement, the damages flowing from it or the profits arising from it are to be subject of a reference. The action was tried together, on common evidence, with action no. T-1209-71, which, as now constituted, bears an identical style of cause. The evidence consists entirely of agreed facts and admissions in the pleadings. The validity of the patent and its infringement are admitted.

The plaintiff, hereinafter "Domco", was, at all material times, licensee of the patentee of Canadian Letters Patent No. 764,004 issued July 25, 1967, and entitled "Textured Foam Products". There is now no material distinction to be made within the two groups of defendants. The four first named defendants, hereinafter "Armstrong", were, collectively, the infringer. The three last named, hereinafter "Congoleum", were, successively, the patentee.

A good deal of what is particularized in the agreement is not material to the issues I must decide. Some of those facts will be relevant to the matters to be considered on the reference. Some would be most material if I were able to accept the argument that I am not bound by the majority decision of the Federal Court of Appeal in *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*<sup>1</sup> Those facts are on the record for the referee and for any court not bound by that decision and I see no advantage in fully setting them out or summarizing them except to the extent necessary to put my decision in what I hope will be comprehensible factual frame.

The term "chemically embossed product" is defined in the agreement as:

<sup>1</sup> [1972] F.C. 739; (1973) 7 C.P.R. (2d) 61, reversing [1971] F.C. 534; (1972) 3 C.P.R. (2d) 206.

2. Dans l'affirmative, a-t-il droit au compte rendu des bénéfices?

3. En l'espèce, le contrefacteur a-t-il été exonéré de toute poursuite en contrefaçon du fait que le titulaire du brevet a consenti à un règlement à l'amiable ou a accordé une licence à un tiers?

Les questions relatives à l'importance de la contrefaçon, aux dommages qui en découlent ou aux bénéfices qui en proviennent doivent faire l'objet d'un renvoi. Cette action a été jugée sur preuve commune, ensemble avec l'affaire n° T-1209-71 qui, telle qu'elle est maintenant constituée, porte le même intitulé. La preuve consiste entièrement en faits admis de part et d'autre dans les plaidoiries. La validité du brevet et le fait qu'il a été contrefait ne sont pas contestés.

Pendant toute l'époque en cause, la demanderesse, ci-après appelée «Domco», détenait une licence accordée par le titulaire du brevet canadien n° 764,004 du 25 juillet 1967, intitulé: «Produits de polystyrène texturée». Il n'y a maintenant aucune distinction importante à faire entre les deux groupes de défenderesses. Les quatre premières, ci-après appelées «Armstrong», représentent collectivement le contrefacteur. Les trois dernières, ci-après appelées «Congoleum», étaient successivement le titulaire du brevet.

La grande partie des détails figurant dans l'exposé conjoint est sans rapport avec les points litigieux qu'il me faut trancher. Certains ont trait aux questions qui font l'objet du renvoi. D'autres eussent été de la plus grande importance si je ne me considérais pas comme lié par le jugement majoritaire de la Cour d'appel fédérale dans *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*<sup>1</sup> Ces faits sont consignés à l'intention du juge saisi du renvoi et de toute juridiction qui n'est pas liée par cet arrêt. Je n'estime pas utile de les reprendre intégralement ou même de les résumer, si ce n'est dans la mesure où les faits permettent une meilleure compréhension de ma décision.

Les termes «produit chimiquement gaufré» sont expliqués dans l'exposé conjoint comme suit:

<sup>1</sup> [1972] C.F. 739; (1973) 7 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 61 infirmant [1971] C.F. 534; (1972) 3 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 206.

chemically embossed floor covering which and the process for making which fall within at least some of the claims of the patent in issue.

I shall refer to it as the "product".

By the licensing agreement, made July 8, 1966, Congoleum granted Domco, *inter alia*, "a restricted non-exclusive right and license to make, use and sell" the product in Canada. For the first five years, Congoleum would not grant a third party a licence to manufacture the product in Canada and for the first three years, it would not itself manufacture the product in Canada. In August, 1967, Domco began manufacturing the product in Canada, which it continues to do to this day. Most of what it makes is sold in Canada.

Armstrong infringed the patent in the following respects:

1. By importing and selling product made in the United States of America from a date prior to July 8, 1966, the date of Domco's licence, until not later than April 5, 1974, when it was enjoined by a United States court from exporting the product.

2. By manufacturing and selling product in Canada between April 26, 1968, and September 1, 1976, when it ceased in compliance with the memorandum of understanding with Congoleum hereinafter referred to.

Armstrong's product on hand as of July 25, 1967, the date of issue of the patent, is not subject of Domco's claim, being entitled to the benefit of section 58 of the *Patent Act*.<sup>2</sup>

This action was commenced May 3, 1968, and action T-1209-71 was commenced August 25, 1970, with Congoleum and Domco as plaintiffs and Armstrong as defendant. Actions involving the corresponding United States patent were taken there by Congoleum against Armstrong.

On March 9, 1976, a handwritten document entitled "memorandum of understanding", was signed by senior officers of Congoleum and Arm-

[TRADUCTION] Revêtement de plancher chimiquement gaufré et son procédé de fabrication, tombant dans le champ de certaines revendications au moins du brevet en litige.

Je l'appellerai le «produit».

<sup>a</sup> Par contrat de concession en date du 8 juillet 1966, Congoleum a accordé à Domco, entre autres, [TRADUCTION] «le droit et la licence restreints et non exclusifs de fabriquer, d'utiliser et de vendre» le produit au Canada. Congoleum s'engageait à ne pas accorder à un tiers le droit de fabriquer le produit au Canada pendant les cinq premières années et à ne pas le faire elle-même pendant les trois premières années. En août 1967, <sup>b</sup> Domco a commencé à fabriquer le produit au Canada, ce qu'elle continue de faire. La plus grande partie de sa production est vendue au Canada.

<sup>d</sup> Armstrong a contrefait le brevet:

1. en important et en vendant un produit fabriqué aux États-Unis d'Amérique avant le 8 juillet 1966, date de la licence de Domco, et jusqu'au 5 avril 1974, date à laquelle un tribunal des États-Unis lui a interdit d'exporter le produit;

2. en fabriquant et en vendant le produit au Canada du 26 avril 1968 au 1<sup>er</sup> septembre 1976, date à laquelle elle a cessé cette activité conformément au protocole signé avec Congoleum et dont il est question ci-après.

<sup>g</sup> Les stocks du produit en la possession d'Armstrong à la date du 25 juillet 1967 (date de la délivrance du brevet) ne sont pas visés par la demande de Domco, du fait de l'article 58 de la *Loi sur les brevets*.<sup>2</sup>

<sup>h</sup> Cette action a été intentée le 3 mai 1968 et celle portant le numéro T-1209-71, le 25 août 1970, Congoleum et Domco étant les demandereses et Armstrong, la défenderesse. Des actions portant sur le brevet américain correspondant ont été <sup>i</sup> intentées aux États-Unis par Congoleum contre Armstrong.

<sup>j</sup> Le 9 mars 1976, les dirigeants de Congoleum et d'Armstrong ont signé un document manuscrit intitulé «protocole», qui prévoit le paiement de

<sup>2</sup> R.S.C. 1970, c. P-4.

<sup>2</sup> S.R.C. 1970, c. P-4.

strong. It provided for payment of \$35,000,000 (U.S.) to Congoleum and, *inter alia*,

2. Final settlement of the following (dismissal with prejudice)

Canada - Congoleum v. Armstrong  
Permanent injunction commencing Sept. 1, 1976

- right of Armstrong to make and sell up to that date.

It is agreed that the testimony of those officers, if called as witnesses, would have been that it was their understanding and intention on March 9, 1976, to dispose completely of

... all claims each might have against the other in the United States litigation and in the Canadian litigation and to permit ARMSTRONG to make in Canada and sell CHEMICALLY EMBOSSED PRODUCT up to September 1, 1976 (which date was subsequently extended to the end of 1976 by the Memorandum of Understanding of Schedule H) at which date an injunction would become effective, so as to enable ARMSTRONG to effect an orderly termination of the manufacture and sale of the CHEMICALLY EMBOSSED PRODUCT which was the subject of the action.

The further memorandum of understanding was signed in February, 1977. It is a professionally drawn document that recites the "conclusion" of litigation in the U.S. and Canada including this action and action No. T-1209-71; payment of the \$35,000,000 (U.S.) and provides, *inter alia*:

4. The parties to T-476-71 and T-1209-71 will enter into minutes of consent in the form attached. Congoleum undertakes to obtain such action by its subsidiaries and affiliates and by Domco Industries, Ltd. Armstrong undertakes to obtain such action by its subsidiaries and affiliates and represents that it is authorized to take such action on behalf of Trimont Building Supplies, Ltd.

It also provides that product made by Armstrong in Canada on or before August 31, 1976,

shall be free of any claim by Congoleum for patent infringement. Such floor covering used or sold in Canada by or on behalf of Armstrong ... shall also be free of any claim by Congoleum for patent infringement.

The minutes of consent referred to in paragraph 4 follows:

MINUTES OF CONSENT

1. Plaintiffs release the defendants from all claims for recovery of money because of infringement of Canadian Patent 764,004 arising out of manufacture prior to 1st September 1976 and arising out of use or sale prior to 1st January 1977.

35,000,000 \$ÉU à Congoleum et, entre autres:

[TRADUCTION] 2. Le règlement final de ce qui suit (rejet sans réserves)

<sup>a</sup> Canada - Congoleum c. Armstrong  
Injonction permanente à commencer du 1<sup>er</sup> septembre 1976.

- droit d'Armstrong de fabriquer le produit et de le vendre jusqu'à cette date.

<sup>b</sup> Les parties conviennent aussi que ces dirigeants, s'ils sont cités comme témoins, déclareront qu'ils se sont mis d'accord, le 9 mars 1976, pour régler définitivement:

[TRADUCTION] ... toutes les réclamations que l'une pourrait avoir contre l'autre dans les actions intentées aux États-Unis comme au Canada, et pour permettre à ARMSTRONG de fabriquer au Canada et de vendre le PRODUIT CHIMIQUEMENT GAUFRÉ jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre 1976 (délai prorogé par la suite jusqu'à la fin de 1976 par le protocole figurant à l'annexe H), date à laquelle une injonction entrerait en vigueur, afin que ARMSTRONG puisse mettre fin de façon méthodique à la fabrication et à la vente du PRODUIT CHIMIQUEMENT GAUFRÉ en cause.

<sup>e</sup> Un protocole complémentaire fut signé en février 1977. Il s'agit d'un document rédigé de façon professionnelle, qui fait état du «règlement» du litige aux États-Unis et au Canada (notamment cette action et l'action n° T-1209-71) ainsi que du paiement de la somme de 35,000,000 \$ÉU, et prévoit entre autres ce qui suit:

[TRADUCTION] 4. Les parties aux actions n° T-476-71 et n° T-1209-71 signeront un procès-verbal de consentement en la forme indiquée à l'annexe. Congoleum s'engage à ce que ses filiales et Domco Industries, Ltd. y souscrivent. Armstrong s'engage à ce que ses filiales y souscrivent et fait valoir qu'elle y est autorisée pour le compte de Trimont Building Supplies, Ltd.

Le protocole prévoit aussi que le produit fabriqué par Armstrong au Canada et à la date du 31 août 1976:

<sup>h</sup> [TRADUCTION] sera exonéré de toute action en contrefaçon de la part de Congoleum. Il en sera de même du revêtement de plancher utilisé ou vendu au Canada par Armstrong ou pour son compte.

<sup>i</sup> Le procès-verbal de consentement visé au paragraphe 4 est annexé à ce document comme suit:

[TRADUCTION] PROCÈS-VERBAL DE CONSENTEMENT

1. Les demandesses libèrent les défenderesses de toutes les actions en recouvrement pour contrefaçon du brevet canadien n° 764,004 à la suite de la fabrication du produit antérieure au 1<sup>er</sup> septembre 1976 et de son emploi ou de sa vente avant le 1<sup>er</sup> janvier 1977.

2. The parties hereto consent to judgment in the terms of Exhibit A hereto without prejudice to the rights of the parties in any other jurisdiction.

3. The parties understand that this action to the extent that it is based on Petry Canadian Patent No. 664,322 be discontinued without costs, such discontinuance being effective immediately in advance of the entry of judgment in this action.

Solicitors for the Plaintiffs  
Congoleum-Nairn Inc.,  
Congoleum Industries, Inc.  
and Congoleum Corporation.

Solicitors for the Plaintiff  
Domco Industries Ltd.

Solicitors for the Defendants

2. Les parties consentent au jugement dont la formulation figure à la pièce A ci-jointe sans préjudice de leurs droits devant toute autre juridiction.

3. Les parties conviennent de se désister de cette action sans que l'une ou l'autre ait droit aux dépens et dans la mesure où elle est basée sur le brevet canadien Petry n° 664,322, le désistement entrant en vigueur immédiatement avant le jugement.

Procureurs des demandereses  
Congoleum-Nairn Inc., Congo-  
leum Industries, Inc.  
et Congoleum Corporation.

Procureurs de la demanderesse  
Domco Industries Ltd.

Procureurs des défenderesses.

Domco refused to execute the minutes of consent. On February 20, 1978, on Congoleum's application, judgment issued substantially in the form annexed to the minutes of consent. The three Congoleum companies were then removed as plaintiffs and added as defendants and the pleadings extensively amended.

Effective January 1, 1970, Congoleum granted a third party a non-exclusive licence to sell product in Canada. Effective January 1, 1974, the third party was licensed to manufacture it in Canada as well. It has, in fact, sold, but has not manufactured, product in Canada.

In *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.*, the plaintiff was the non-exclusive licensee of a patentee which had sued the same defendant for infringement but had not joined the licensee as a plaintiff in its action. The defendant moved under Rule 419 to strike out the licensee's statement of claim on the ground that it disclosed no reasonable cause of action because a non-exclusive licensee has no right to sue under section 57 of the *Patent Act*.

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

(2) Unless otherwise expressly provided, the patentee shall be or be made a party to any action for the recovery of such damages.

Domco a refusé de signer le procès-verbal de consentement. Le 20 février 1978, un jugement a été rendu à la demande de Congoleum, qui revêt sensiblement la forme indiquée en annexe du procès-verbal de consentement. Les trois compagnies Congoleum sont alors passées de demandereses à l'état de défenderesses, et les plaidoiries ont été considérablement modifiées.

Le 1<sup>er</sup> janvier 1970, Congoleum a accordé à un tiers une licence non exclusive de vente du produit au Canada. Le 1<sup>er</sup> janvier 1974, ce tiers s'est vu accorder la licence de fabrication du produit au Canada. En fait, le tiers s'est contenté de vendre ce produit au Canada, mais ne l'a pas fabriqué.

Dans *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.*, la demanderesse détenait une licence non exclusive accordée par un breveté, qui avait engagé des poursuites en contrefaçon contre la même défenderesse, sans avoir joint la demanderesse à l'action à titre de codemanderesse. La défenderesse a saisi la Cour d'une requête, fondée sur la Règle 419, en radiation de la déclaration de la demanderesse au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action raisonnable, attendu que le détenteur d'une licence non exclusive ne pouvait se prévaloir du droit de poursuite prévu à l'article 57 de la *Loi sur les brevets*:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

Noël A.C.J. agreed and held "The plaintiff having no status in this action, it shall be dismissed with costs against it". That decision was appealed and, by a majority decision, the appeal was allowed.

The dissenting judgment of Jackett C.J. is exhaustive and, with a substitution of the particular facts in this action for those then considered, is a fair summary of the defendants' arguments on this issue except that the defendants also say that I am not bound by the decision of the majority, Bastin and Sweet D.J.J. The basis for that submission is that the appeal was concerned only with a motion to strike whereas the matter is now before the Court on its merits.

The Court of Appeal was unanimous in holding that a non-exclusive licensee is a person claiming under the patentee within the meaning of those words as used in subsection 57(1). It was only after that that Jackett C.J. parted company with his brethren. He held [at page 758] that:

... a Statement of Claim whereby a non-exclusive licensee claims damages for infringement of a patent does not disclose an arguable cause of action unless facts are pleaded upon which it can at least be argued that there was some interference with the rights held by the plaintiff under the patentee by reason of the defendant's alleged infringement of the patent.

Bastin D.J. said [at pages 763-764]:

It is a cardinal principle of interpretation that the ordinary and grammatical sense of the words be adhered to unless this would lead to manifest absurdity. Parliament could not have used words with a more comprehensive meaning than those found in this section:

[57(1)] ... all persons claiming under him (the patentee) for all damages sustained ... by any such person, by reason of such infringement.

As the Associate Chief Justice stated in his judgment, "The right of a licensee to sue is purely statutory". It follows that the intention of Parliament must be ascertained from the words of the statute. The Court is not justified in reading into the plain meaning of this section qualifications which Parliament could have expressly provided if that was the intention.

It can hardly be questioned that the diminution in the volume of his sales due to sales by an infringer can result in a loss to a non-exclusive licensee. It might be argued that Parliament never contemplated compelling an infringer to compensate a non-exclusive licensee for such *de facto* damages but intended

Le juge en chef adjoint Noël a accueilli cette requête, en concluant en ces termes: «La demanderesse n'ayant pas qualité en l'espèce, cette action est rejetée avec dépens». L'appel, interjeté de ce jugement, a été accueilli par la majorité de la Cour.

Le jugement dissident du juge en chef Jackett est très exhaustif et il suffirait de substituer les faits de la cause à ceux de cette espèce pour qu'il constitue un juste résumé des arguments des défenderesses sur ce point, sauf qu'elles prétendent aussi que je ne suis pas lié par l'avis majoritaire des juges suppléants Bastin et Sweet. Elles font valoir à l'appui que dans cette affaire l'appel portait sur une fin de non-recevoir tandis qu'en l'espèce, le recours porte sur le fond.

La Cour d'appel a conclu à l'unanimité que le détenteur d'une licence non exclusive était une personne qui se réclamait du breveté, ces mots étant entendus au sens du paragraphe 57(1). C'est seulement après que le juge en chef s'est séparé de ses collègues, pour conclure en ces termes [à la page 758]:

... une déclaration dans laquelle le titulaire d'une licence non exclusive réclame des dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet, ne révèle aucune cause d'action défendable, sauf si l'on invoque des faits permettant au moins de soutenir que la prétendue contrefaçon du brevet par la défenderesse a porté, dans une certaine mesure, atteinte aux droits que la demanderesse tient du breveté.

De son côté le juge suppléant Bastin s'est prononcé en ces termes [aux pages 763 et 764]:

C'est un principe fondamental d'interprétation que de s'en tenir au sens ordinaire et grammatical des mots à moins que cela ne conduise à une absurdité manifeste. Le législateur n'aurait pu utiliser des mots ayant un sens plus large que ceux qui figurent à cet article:

[57(1)] ... toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir ... à cette autre personne.

Comme le juge en chef adjoint l'a déclaré dans son jugement, «le droit de poursuite qu'a un détenteur de licence est purement statutaire». Il s'ensuit qu'on doit établir l'intention du législateur d'après les termes employés dans la Loi. La Cour n'est pas fondée à tirer du sens clair de cet article des restrictions que le législateur aurait pu formuler expressément si telle avait été son intention.

On peut difficilement contester que la diminution du volume des ventes imputable à celles qu'a réalisées le contrefacteur puisse causer un préjudice au titulaire d'une licence non exclusive. On pourrait soutenir que le législateur n'a jamais envisagé d'obliger un contrefacteur à indemniser le titulaire d'une

to restrict damages for which an infringer is liable to those of a person whose rights were directly infringed by the particular act of infringement. On this reasoning, a bare licensee has merely permission to make use of the patent and, unless his freedom to exercise this permission is interfered with, he cannot complain. On the other hand, an exclusive licensee has been granted a monopoly and an infringement of the patent directly affects this legal right. This may appear a logical argument but the answer is that the right of any licensee to collect damages is purely statutory and, if Parliament had intended to distinguish between an exclusive and a non-exclusive licence, it would have made this clear. Since Parliament has made no such distinction, it follows that all licensees should be treated alike.

As the law now stands, the only qualification to enable a licensee to sue is actual loss attributable to the infringement. Damages are the gist of the action and these can only be determined in the trial.

Sweet D.J. concluded [at page 769]:

I am of opinion that by section 57(1) Parliament, by apt and adequate wording, has accomplished and implemented an intention to create a right in a non-exclusive licensee to recover from a person who infringes a patent, in respect of any matter relevant to his licence, damages in compensation for the licensee's loss by reason of such infringement.

Leave to appeal to the Supreme Court of Canada was granted; however, that appeal was not heard, settlement having intervened.

In *Flake Board v. Ciba*,<sup>3</sup> another application to strike, in a unanimous decision delivered by Jackett C.J., the Federal Court of Appeal held itself bound to apply *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.* Leave to appeal that decision was refused by the Supreme Court of Canada.<sup>4</sup>

I am unable to accept the defendants' submission that I am not bound by the decision in *American Cyanamid Co. v. Novopharm Ltd.* It is not a judgment, as some are, which merely says the action ought not have been terminated summarily because the matter was not so clear that the plaintiff should be deprived of an opportunity to have it tried. Rather, it is a decision that has

<sup>3</sup> Unreported decision rendered February 7, 1974, Court No. A-191-73.

<sup>4</sup> [1974] S.C.R. viii.

licence non exclusive pour de tels dommages de fait, mais qu'il a eu l'intention de limiter les dommages dont le contrefacteur est responsable à ceux subis par une personne dont les droits ont été directement violés par la contrefaçon même. D'après ce raisonnement, le titulaire d'une simple licence a seulement l'autorisation d'exploiter le brevet et il ne peut présenter de réclamation que si l'on porte atteinte à sa liberté d'user de cette autorisation. Par ailleurs, le titulaire d'une licence exclusive a reçu un monopole et toute contrefaçon du brevet influe directement sur ce droit. Cela peut sembler être un argument logique, mais on y répond en disant que le droit qu'a tout titulaire de licence de recouvrer des dommages-intérêts est purement statutaire et que, si le législateur avait eu l'intention d'établir une distinction entre le titulaire d'une licence exclusive et celui d'une licence non exclusive, il l'aurait dit clairement. Puisque le législateur n'a pas fait de distinction semblable, il s'ensuit que tous les titulaires de licence doivent être traités de la même façon.

Dans l'état actuel du droit, seul le véritable préjudice attribuable à une contrefaçon permet au titulaire d'une licence d'intenter une poursuite. Les dommages-intérêts constituent le fondement essentiel de l'action et ne peuvent être fixés qu'au procès.

Le juge suppléant Sweet a conclu en ces termes [à la page 769]:

Je suis d'avis que, grâce à l'article 57(1), dont la rédaction est juste et appropriée, le législateur a mis en œuvre et concrétisé son intention de créer au profit du titulaire d'une licence non exclusive et relativement à tout ce qui concerne sa licence, le droit de recouvrer de celui qui contrefait le brevet, des dommages-intérêts en compensation des pertes imputables à cette contrefaçon.

Pourvoi en Cour suprême du Canada fut autorisé mais le pourvoi n'a pas été entendu car un règlement était intervenu entre-temps.

Dans *Flake Board c. Ciba*<sup>3</sup> qui portait également sur une demande en radiation, la Cour d'appel fédérale, par la voix du juge en chef Jackett, a rendu un jugement unanime où elle s'est déclarée liée par l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* La Cour suprême du Canada a refusé d'autoriser un pourvoi contre cette décision.<sup>4</sup>

Je ne saurais admettre avec les défenderesses que je ne suis pas lié par l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd.* Il ne s'agit pas là d'un jugement qui, comme certains, se borne à déclarer que l'action ne doit pas être rejetée sommairement parce qu'il ne ressort pas à l'évidence qu'il y a lieu de refuser au demandeur la possibilité de porter sa cause devant la Cour. Au contraire, cette décision

<sup>3</sup> Jugement rendu le 7 février 1974, n° du greffe A-191-73, non publié.

<sup>4</sup> [1974] R.C.S. viii.



determined not only that the statement of claim ought not have been struck out but, very clearly, that it did indeed disclose a reasonable cause of action. The Court of Appeal has considered the issue and decided it and I am bound by that decision.

The issue of whether or not Domco has a right of action against Armstrong was put in the agreement as a series of seven questions, occupying four and a half typed, double spaced, foolscap pages dealing with different time periods and activities as follows:

1. Between July 25, 1967, when the patent issued, and April 21, 1968, when Armstrong began manufacturing product in Canada, Armstrong having, during the period, imported and sold product here.
2. Between April 21, 1968, and July 8, 1969, when the three-year period in Domco's licence expired.
3. Between July 8, 1969, and January 1, 1970, when the licence to the third party to sell in Canada came into effect.
4. Between January 1, 1970, and July 8, 1971, when the five-year period in Domco's licence expired.
5. Between July 8, 1971, and January 1, 1974, when the licence to the third party to manufacture in Canada came into effect.
6. Between January 1, 1974, and March 9, 1976, when the memorandum of understanding was signed by the officers of Armstrong and Congoleum.
7. Between March 9, 1976, and September 1, 1976, when Armstrong ceased all sale and manufacture of product in Canada.

Except as to the period in the seventh question, the distinctions are of no significance in the result. Whatever the quality of its licence to manufacture and sell, Domco has a right of action in respect of Armstrong's infringement of Congoleum's patent, whether by manufacture or importation and sale. The existence of a licensed third party is immaterial except, perhaps, as to proof of its damages. If Domco can prove that it lost sales of product, which it would otherwise have made in Canada, as a result of Armstrong's infringement of the patent, Domco is entitled to damages. I conclude that

déclare non seulement que la déclaration ne doit pas être radiée mais aussi, et ce très clairement, qu'elle révèle effectivement une cause d'action raisonnée. La Cour d'appel a instruit le point litigieux, elle l'a jugé, et je suis lié par son jugement.

La question de savoir si, oui ou non, Domco a un droit d'action contre Armstrong, a été posée dans l'exposé conjoint sous la forme de sept questions, qui occupent quatre pages et demie de papier écolier dactylographiées à double interligne et se rapportent aux périodes et activités suivantes:

1. Du 25 juillet 1967, date à laquelle le brevet a été délivré, au 21 avril 1968, date à laquelle Armstrong a commencé à fabriquer le produit au Canada (pendant cette période, Armstrong a importé et vendu le produit au Canada).
2. Du 21 avril 1968 au 8 juillet 1969, date d'expiration de la licence de trois ans délivrée à Domco.
3. Du 8 juillet 1969 au 1<sup>er</sup> janvier 1970, date d'entrée en vigueur de la licence de vente au Canada délivrée à un tiers.
4. Du 1<sup>er</sup> janvier 1970 au 8 juillet 1971, date d'expiration de la licence de cinq ans accordée à Domco.
5. Du 8 juillet 1971 au 1<sup>er</sup> janvier 1974, date d'entrée en vigueur de la licence de fabrication au Canada accordée à un tiers.
6. Du 1<sup>er</sup> janvier 1974 au 9 mars 1976, date à laquelle les dirigeants de Congoleum et d'Armstrong ont signé le protocole.
7. Du 9 mars 1976 au 1<sup>er</sup> septembre 1976, date à laquelle Armstrong a cessé de vendre et de fabriquer le produit au Canada.

Sauf pour la période visée à la septième question, les différences ne changent pas grand chose au résultat. Quelle que soit la qualité de sa licence de fabrication et de vente, Domco a un droit d'action contre Armstrong pour contrefaçon du brevet de Congoleum, qu'il s'agisse de fabrication ou d'importation et de vente. Quant à l'octroi d'une licence à un tiers, il n'importe guère si ce n'est pour faire la preuve du dommage subi. Si Domco peut prouver qu'à cause de la contrefaçon de la part d'Armstrong, elle a perdu des ventes qu'elle eût réalisées au Canada, elle a droit à des domma-

"yes" is the answer to all of the questions from 1(a) to 6(d), inclusive.

Question 7 is really an aspect of the third issue rather than the first. The effect of the settlement reached March 9, 1976, was to license Armstrong to manufacture the product until September 1 and to sell what it had on hand on March 9 or manufactured thereafter until September 1. The deadline was later extended to December 31, 1976, as respects the sale and use of product manufactured before September 1. By March 9, 1976, Domco was, in all respects, a non-exclusive licensee and has no right of action against any of the defendants in respect of what was done after that date. I conclude that "no" is the answer to questions 7(a) and (b).

Question 8 asks:

8. During the whole of the period July 25, 1967 to September 1, 1976, or any part thereof is ARMSTRONG free of any claim for infringement by the agreements of Schedules G and H, the facts stated in paragraph 2(k), and the payment made to CONGOLEUM?

The answer is "yes", Armstrong is free of any claim for infringement for the period March 9, 1976, to September 1, 1976, by the agreement of schedule G, which is the memorandum of understanding of March 9, 1976. Had the question been posed to embrace the period ended December 31, 1976, I should likewise have answered "yes" and relied, as well, on the agreement of schedule H, the second memorandum of understanding. That is only because those memoranda licensed Armstrong to do what would otherwise have been infringement after March 9. However, Congoleum did not purport to release Armstrong from its liability to Domco for the infringement committed before March 9. Quite the contrary, the separate acquiescence of Domco was expressly contemplated. I cannot see that the payment has any significance of its own in the context of the question; it is part and parcel of the schedule G agreement. The facts stated in paragraph 2(k) are those that establish the third party licences; they are immaterial to the answer.

The ninth and final question posed is:

ges-intérêts. Je réponds donc par l'affirmative à toutes les questions de 1a) à 6d) inclusivement.

Quant à question n° 7, elle se rattache en réalité  
*a* au troisième point litigieux plutôt qu'au premier. Le règlement intervenu le 9 mars 1976 avait pour effet d'autoriser Armstrong à fabriquer le produit jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre et de vendre les stocks en sa possession au 9 mars ou produits par la suite  
*b* jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre. Pour l'utilisation et la vente du produit fabriqué avant le 1<sup>er</sup> septembre, la date limite a été prorogée par la suite jusqu'au 31 décembre 1976. A la date du 9 mars 1976, Domco détenait, à tous les égards, une licence non exclusive. Elle n'a donc aucun droit d'action contre les défenderesses pour tout ce qui s'est passé après cette date. Je conclus donc qu'il faut répondre par la négative aux questions 7a) et b).

*d* La question 8 est rédigée de la manière suivante:

[TRADUCTION] 8. Au cours de la période du 25 juillet 1967 au 1<sup>er</sup> septembre 1976, les accords figurant aux annexes G et H, les faits exposés à l'alinéa 2k) et le paiement effectué à CONGOLEUM ont-ils pour effet d'exonérer ARMSTRONG de toute action en contrefaçon?

Il faut y répondre par l'affirmative. L'accord figurant à l'annexe G, c'est-à-dire le protocole du 9 mars 1976, exonère Armstrong de toute action en contrefaçon pour la période du 9 mars au 1<sup>er</sup> septembre 1976. Si la question avait été posée pour la période qui se termine le 31 décembre 1976, j'aurais aussi répondu par l'affirmative, en me fondant aussi sur l'accord figurant à l'annexe H, c'est-à-dire le second protocole, et ce uniquement parce que ces protocoles autorisent Armstrong à faire ce qui eût constitué une contrefaçon après le 9 mars. Toutefois, Congoleum n'entendait pas libérer Armstrong de sa responsabilité envers Domco pour la contrefaçon dont elle s'est rendue coupable avant le 9 mars; tout au contraire, elle envisageait le consentement propre de Domco. Quant au paiement, je ne crois pas qu'il soit important dans ce contexte; il fait partie de l'accord de l'annexe G. Les faits énoncés à l'alinéa 2k) se rapportent aux licences des tiers et n'ont rien à voir avec la réponse.

*j*

La neuvième et dernière question est la suivante:

Accounting of profits:

9. (a) Is an accounting of profits a remedy available to DOMCO with respect to any period or periods in which DOMCO is found to be entitled to maintain this action?

(b) If the answer to (a) is yes, then for which period or periods and for which products (Canadian manufactured and/or imported)?

Domco argues that once a licensee is held to have a right of action under subsection 57(1), it is entitled to the same remedies as the patentee. Subsection 59(1) of the Act provides:

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

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

(b) for and respecting inspection or account,

and generally, respecting the proceedings in the action.

The defendants argue that because an accounting of profits implies a condonation of the infringement,<sup>5</sup> a non-exclusive licensee, having no right to condone the infringement, has no right to an accounting of profits. The defendants ask if an infringer is to be liable to an accounting of its profits to each of the persons entitled, under subsection 57(1), to sue it in respect of the infringement.

I find no help in the decided cases although it is apparent that my brother Walsh perceived the problem when, dealing with an application to add a non-exclusive sublicensee of an exclusive licensee of the patentee as plaintiff in an infringement action, he said:<sup>6</sup>

It must be remembered that the plaintiffs in these proceedings, in addition to claiming damages, ask in the alternative for an accounting of profits as they may elect, an injunction, and the destruction of all offending products in the possession of defendant, and it would appear that these latter two claims would be matters which even a non-exclusive licensee would have a valid interest in enforcing. [The emphasis is mine.]

Aside from the entitlement to damages, which subsection 57(1) expressly provides, Walsh J. particularly excluded from his conclusion as to the

<sup>5</sup> *Neilson v. Betts* (1871-72) L.R. 5 H.L. 1.

<sup>6</sup> *Ciba Corp. v. Decorite IGAV (Canada) Ltd.* (1971) 2 C.P.R. (2d) 124 at 127.

[TRANSDUCTION]

9. a) DOMCO a-t-elle droit au compte rendu des bénéfices pour la ou les périodes pendant lesquelles DOMCO est fondée à intenter cette action?

a b) Si la réponse à a) est affirmative, ce droit porte sur quelle période et sur quels produits (fabriqués au Canada ou importés)?

Domco soutient que lorsqu'on reconnaît au détenteur d'une licence un droit prévu au paragraphe 57(1), il a droit aux mêmes recours que le breveté. Le paragraphe 59(1) de la Loi porte:

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

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

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

d et généralement, quant aux procédures de l'action.

Les défenderesses soutiennent qu'un compte rendu des bénéfices équivaut à un acquiescement à la contrefaçon<sup>5</sup> et que le détenteur d'une licence non exclusive n'ayant pas le droit d'acquiescement, n'a donc pas droit à un compte rendu des bénéfices. Elles demandent si un contrefacteur est tenu de rendre compte des bénéfices à tous ceux qui, par application du paragraphe 57(1), ont le droit de le poursuivre pour contrefaçon.

La jurisprudence ne nous éclaire pas sur ce point, bien que mon collègue Walsh ait perçu le problème lorsque, statuant sur une demande qui visait dans une action en contrefaçon, à ajouter comme demandeur le détenteur d'une sous-licence non exclusive accordée par le détenteur d'une licence exclusive, il s'est prononcé en ces termes:<sup>6</sup>

On doit se rappeler qu'en l'espèce, en plus de dommages-intérêts, les demanderesses réclamant la possibilité de choisir subsidiairement un retour de bénéfices, tout en demandant une injonction et la destruction de tous les produits se trouvant en la possession de la défenderesse et portant atteinte au brevet; il semble que même un détenteur de licence non exclusive aurait tout intérêt à faire valoir ces deux dernières réclamations. [C'est moi qui souligne.]

A part le droit aux dommages-intérêts que le paragraphe 57(1) prévoit expressément, le juge Walsh a écarté de ses conclusions sur le droit

<sup>5</sup> *Neilson c. Betts* (1871-72) L.R. 5 H.L. 1.

<sup>6</sup> *Ciba Corp c. Decorite IGAV (Canada) Ltd.* (1971) 2 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 124, à la p. 127.

enforceable interest of a non-exclusive licensee the option of an accounting of profits.

The law in the United States remains that a licensee has no right of action against an infringer for infringement of the patent.<sup>7</sup>

... an owner of something less than monopoly rights may not sue for patent infringement.

Even an exclusive licensee has no status to sue jointly with the patentee for infringement.<sup>8</sup> In England, the right of a licensee to sue for infringement is limited to an exclusive licensee and the remedy of an accounting of profits is expressly given him.<sup>9</sup>

Subsection 59(1) would appear to vest the Court with discretion to give a non-exclusive licensee the right to elect an accounting of profits as an alternative to damages. In so doing, it overrides the logic of the defendants' argument. It may be that circumstances would support such an exercise of discretion. I have been unable yet to conceive just what those circumstances might be. In this instance, the defendants' argument convinces me that I should refuse Domco the option of an accounting of profits. It is entitled to recover damages and its costs from Armstrong.

Congoleum was a necessary defendant by reason of subsection 57(2). It supported Armstrong's position. They had settled. Except as may have been expressly provided in any interlocutory orders, Congoleum shall neither pay nor recover costs herein.

<sup>7</sup> *Rawlings v. National Molasses Co.* (1968) 158 USPQ 14 at 16 (Court of Appeals, Ninth Circuit).

<sup>8</sup> *The Duplan Corp. v. Deering Milliken Research Corp.* (1975) 186 USPQ 369 (Court of Appeals, Fourth Circuit).

<sup>9</sup> *The Patents Act, 1949*, 12, 13 & 14 Geo. VI, c. 87, s. 63.

exécutoire du détenteur d'une licence non exclusive, l'option d'un compte rendu des bénéfices.

Aux États-Unis, un détenteur de licence n'a aucun droit d'action pour contrefaçon de brevet.<sup>7</sup>

[TRANSDUCTION] ... quelqu'un qui ne justifie pas de droits exclusifs ne peut pas intenter une action en contrefaçon de brevet.

Même le détenteur d'une licence exclusive n'a pas qualité pour engager conjointement avec le breveté des poursuites pour contrefaçon.<sup>8</sup> En Angleterre, à cet égard, le droit de poursuite est limité au détenteur d'une licence exclusive et il bénéficie expressément du recours du compte rendu des bénéfices.<sup>9</sup>

Le paragraphe 59(1) semble conférer à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître au détenteur d'une licence non exclusive le droit de choisir un compte rendu des bénéfices à la place de dommages-intérêts. A cet égard, il neutralise la force de l'argumentation des défenderesses. Il se peut qu'en certaines circonstances, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire s'impose. Je ne sais pas quelles seraient ces circonstances. En l'espèce, l'argumentation des défenderesses m'a convaincu que je dois refuser à Domco l'option d'un compte rendu des bénéfices. Elle a droit aux dommages-intérêts et aux dépens de la part d'Armstrong.

Par l'effet du paragraphe 57(2), Congoleum est devenue défenderesse. Elle a soutenu la position d'Armstrong avec laquelle elle a réglé son différend. Sauf disposition expresse d'une ordonnance interlocutoire, Congoleum n'est condamnée ni n'a droit aux dépens.

<sup>7</sup> *Rawlings c. National Molasses Co.* (1968) 158 USPQ 14, à la p. 16 (Court of Appeals, Ninth Circuit).

<sup>8</sup> *The Duplan Corp. c. Deering Milliken Research Corp.* (1975) 186 USPQ 369 (Court of Appeals, Fourth Circuit).

<sup>9</sup> *La Patents Act, 1949*, 12, 13 & 14 Geo. VI, c. 87, art. 63.