

T-2138-18  
2019 FC 1233

T-2138-18  
2019 CF 1233

**CanMar Foods Ltd. (Plaintiff)**

**CanMar Foods Ltd. (demanderesse)**

v.

c.

**TA Foods Ltd. (Defendant)**

**TA Foods Ltd. (défenderesse)**

**INDEXED AS: CANMAR FOODS LTD. v. TA FOODS LTD.**

**RÉPERTORIÉ : CANMAR FOODS LTD. c. TA FOODS LTD.**

Federal Court, Manson J.—Calgary, September 10; Ottawa, September 25, 2019.

Cour fédérale, juge Manson—Calgary, 10 septembre; Ottawa, 25 septembre 2019.

*Patents — Infringement — Motion for summary judgment by defendant based on non-infringement of any asserted claims in Canadian Patent No. 2582376 ('376 patent), or, alternatively, to strike plaintiff's statement of claim in entirety — Plaintiff bringing in particular subsidiary motions — Motions arising in context of plaintiff's patent infringement action against defendant involving '376 patent — Defendant alleging that every claim of '376 patent invalid, denying infringing '376 patent — Both plaintiff, defendant Saskatchewan corporations, competitors in manufacture, supply of flax seed products, particularly roasted flax seed products — Plaintiff owner of '376 patent entitled "Methods for Roasting Oil Seed and Roasted Oil Seed Products" — '376 patent including claims for methods of roasting oil seed, products produced by these methods — Claim 1 only independent claim of '376 patent — Remainder of claims either directly or indirectly dependent on Claim 1 — Defendant arguing that when properly construed, its oil seed roasting or cooking process falling outside claims of '376 patent — Whether Court should grant summary judgment on basis of non-infringement of '376 patent; alternatively, whether entirety of plaintiff's statement of claim should be struck on ground it is frivolous, vexatious or otherwise abuse of process of Court — Defendant relying on Canadian prosecution history, prosecution history of corresponding U.S. application 11/576,405 filed before United States Patent and Trademark Office (USPTO) — Submissions made on application of Patent Act, s. 53.1 — New provision specific to using Canadian prosecution file histories to rebut position taken on claim construction — Scope of admissibility under Act, s. 53.1 defined — Language of Act, s. 53.1 limited to communications between patentee, Canadian Patent Office; to be applied in that context — However, in present case, patentee specifically referring to corresponding U.S. application prosecution history, acknowledging that amendments to claims in '376 file history made to overcome novelty, obviousness concerns as raised in U.S. application prosecution history — Accordingly, possible to look at U.S. application prosecution history as part of purposive construction of claims of*

*Brevets — Contrefaçon — Requête en jugement sommaire de la défenderesse fondée sur l'absence de contrefaçon de quelque revendication que ce soit invoquée dans le brevet canadien n° 2582376 (le brevet '376) ou, subsidiairement, pour faire radier la déclaration de la demanderesse dans son intégralité — La demanderesse a déposé des requêtes subsidiaires particulières — Ces requêtes ont été déposées dans le contexte de l'action en contrefaçon de brevet que la demanderesse a engagée contre la défenderesse, relativement au brevet '376 — La défenderesse a allégué que les revendications du brevet '376 étaient toutes invalides et elle a nié qu'elle contrefaisait ce dernier — La demanderesse et la défenderesse sont toutes deux des sociétés de la Saskatchewan et se font concurrence dans le secteur de la fabrication et de la fourniture de produits à base de graines de lin, et plus particulièrement de graines de lin grillées — La demanderesse est la titulaire du brevet '376 intitulé « Procédés pour faire griller des graines oléagineuses, et produits de graines oléagineuses grillées » — Le brevet '376 compte des revendications ayant trait à des procédés de grillage des graines oléagineuses ainsi qu'aux produits découlant de ces procédés — La revendication 1 est la seule revendication indépendante du brevet '376 — Les autres revendications dépendent soit directement soit indirectement de la revendication 1 — La défenderesse a fait valoir que son procédé de cuisson et de grillage des graines oléagineuses ne relevait pas des revendications du brevet '376, quand il est correctement interprété — Il s'agissait de savoir s'il convenait que la Cour rende un jugement sommaire fondé sur l'absence de contrefaçon du brevet '376 et, subsidiairement, s'il convenait de radier la totalité de la déclaration de la demanderesse au motif qu'elle était frivole ou vexatoire ou qu'elle constituait autrement un abus de procédure de la Cour — La défenderesse s'est fondée sur l'historique de poursuite canadien et sur l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante, la n° 11/576,405, déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) — Les parties ont présenté des observations sur l'application de l'art. 53.1 de la Loi sur les brevets — Cette nouvelle disposition concerne précisément*

'376 patent — Purposive construction requiring consideration of not only claims, disclosure but also substance behind intentional amendments to claims issued in Canadian patents — Extraordinary circumstances arising where, as in present case, patentee acknowledging that claims amended to be same as claims submitted in another jurisdiction and patentee admitting that amendments limiting scope of claims to make claims novel, non-obvious — In extraordinary circumstances that prosecution of foreign application made part of prosecution history of Canadian patent, foreign prosecution history, where relevant to limitations made to Canadian claims, admissible to aid in purposive construction of claims of Canadian patent — Such was case here — Based on evidence of process used by defendant, that process not infringing claims of '376 patent — Concerning motion for summary judgment, Act, s. 53.1 engaged, prosecution history of '376 patent admissible — Two essential elements of Claim 1 not present in defendant's process — Defendant therefore not infringing Claim 1 of '376 patent — Motion granted.

*Practice — Motion for summary judgment by defendant based on non-infringement of any asserted claims in Canadian Patent No. 2582376 ('376 patent), or, alternatively, to strike plaintiff's statement of claim in entirety — Motion arising in context of plaintiff's patent infringement action against defendant involving '376 patent — Defendant alleging that every claim of '376 patent invalid, denying infringing '376 patent — Filing notice of motion for summary judgment after pleading over — Bringing motion to strike concurrently with motion for summary judgment consistent with securing just, most expeditious, least expensive determination of proceeding — Thus, defendant not precluded from preserving its right to bring*

*l'utilisation d'historiques de poursuite canadiens dans le but de réfuter une position adoptée lors de l'interprétation d'une revendication — La portée de l'admissibilité au regard de l'art. 53.1 de la Loi a été définie — Le libellé de l'art. 53.1 de la Loi se limite aux communications effectuées entre le breveté et le Bureau canadien des brevets, et c'est dans ce contexte qu'il faudrait l'appliquer — Cependant, en l'espèce, la brevetée a fait expressément référence à l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante et a reconnu que les modifications apportées aux revendications dans l'historique de poursuite de la demande '376 avaient pour but de réfuter les préoccupations en matière de nouveauté et d'évidence qui avaient été soulevées dans l'historique de poursuite de la demande américaine — Il était donc possible d'examiner l'historique de poursuite de la demande américaine dans le cadre d'une interprétation téléologique des revendications du brevet '376 — L'interprétation téléologique oblige à examiner non seulement les revendications et la divulgation, mais aussi le fond qui sous-tend les modifications intentionnelles qui ont été apportées aux revendications incluses dans les brevets canadiens — Il survient des circonstances extraordinaires lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la brevetée reconnaît que les revendications ont été modifiées pour être essentiellement les mêmes que les revendications présentées dans un autre pays, et qu'elle admet que les modifications ont restreint la portée des revendications de façon à les rendre nouvelles et non évidentes — Dans la circonstance extraordinaire où la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien, cet historique étranger, s'il est pertinent à l'égard des limites imposées à des revendications canadiennes, est admissible en vue d'aider à interpréter téléologiquement les revendications du brevet canadien — C'était le cas en l'espèce — Compte tenu de la preuve du procédé employé par la défenderesse, ce procédé n'a pas contrefait les revendications du brevet '376 — En ce qui concerne la requête en jugement sommaire, l'art. 53.1 de la Loi s'appliquait, et l'historique de poursuite du brevet '376 était admissible — Deux éléments essentiels de la revendication 1 n'étaient pas présents dans le procédé de la défenderesse — La défenderesse n'a donc pas contrevenu à la revendication 1 du brevet '376 — Requête accueillie.*

*Pratique — Requête en jugement sommaire de la défenderesse fondée sur l'absence de contrefaçon de quelque revendication que ce soit invoquée dans le brevet canadien n° 2582376 (le brevet '376) ou, subsidiairement, pour faire radier la déclaration de la demanderesse dans son intégralité — Cette requête a été déposée dans le contexte de l'action en contrefaçon de brevet que la demanderesse a engagée contre la défenderesse, relativement au brevet '376 — La défenderesse a allégué que les revendications du brevet '376 étaient toutes invalides et elle a nié qu'elle contrefaisait ce dernier — Elle a déposé l'avis de requête en jugement sommaire après avoir plaidé sa cause — Déposer la requête en radiation en même*

*motion to strike under Federal Courts Rules, rr. 221(1)(b)–(f) after pleading over — Regardless, issue moot point because of finding herein on summary judgment issue.*

This was a motion for summary judgment by the defendant based on non-infringement of any asserted claims in Canadian Patent No. 2582376 (the '376 patent), or, in the alternative, to strike the plaintiff's statement of claim in its entirety. The plaintiff brought a motion to strike several paragraphs of the statement of defence and the defendant's response to demand for particulars, or, in the alternative, for further and better particulars. These motions arose in the context of the plaintiff's patent infringement action against the defendant involving the '376 patent. The defendant alleged that every claim of the '376 patent was invalid and denied that it infringed the '376 patent. Ultimately, the plaintiff's motions were moot.

Both the plaintiff and defendant are Saskatchewan corporations [6] and are competitors in the manufacture and supply of flax seed products, particularly *roasted* flax seed products. The plaintiff is the owner of the '376 patent, entitled "Methods for Roasting Oil Seed and Roasted Oil Seed Products." The '376 patent has 23 claims and includes claims for methods of roasting oil seed and the products produced by these methods. Claim 1 is the only independent claim of the '376 patent. The remainder of the claims are either directly or indirectly dependent on Claim 1. The plaintiff first became aware of the defendant's roasted flax seed products at a trade conference in 2018. The parties attempted to arrange an inspection of the defendant's manufacturing facility to allow the plaintiff to assess potential infringement of its patent but talks broke down and the plaintiff started the action. The defendant brought a summary judgment motion after filing its statement of defence.

The essence of the defendant's argument was that, when properly construed, its oil seed roasting or cooking process falls outside the claims of the '376 patent. Specifically, the defendant submitted that its oil seed cooking process does not heat oil seed in a "stream of air" and does not maintain the oil seed in an insulated "roasting chamber or tower". As such, the defendant's cooking process cannot infringe Claim 1, and

*temps que la requête en jugement sommaire concordait avec le fait d'apporter une solution à l'instance qui soit juste et la plus expéditive et économique possible — Il n'était donc pas interdit à la défenderesse de préserver son droit de déposer une requête en radiation en vertu des art. 221(1)(b) à f) des Règles des Cours fédérales après avoir plaidé sa cause — Quoi qu'il en soit, il s'agissait là d'un point théorique, vu la conclusion tirée sur la question du jugement sommaire.*

Il s'agissait d'une requête en jugement sommaire de la défenderesse fondée sur l'absence de contrefaçon de quelque revendication que ce soit invoquée dans le brevet canadien n° 2582376 (le brevet '376) ou, subsidiairement, pour faire radier la déclaration de la demanderesse dans son intégralité. La demanderesse a déposé une requête en vue de faire radier plusieurs paragraphes de la défense et de la réponse de la défenderesse à la demande de précisions ou, subsidiairement, en vue d'obtenir des précisions supplémentaires. Ces requêtes ont été déposées dans le contexte de l'action en contrefaçon de brevet que la demanderesse a engagée contre la défenderesse, relativement au brevet '376. La défenderesse a allégué que les revendications du brevet '376 étaient toutes invalides et elle a nié qu'elle contrefaisait ce dernier. Au bout du compte, les requêtes de la demanderesse étaient théoriques.

La demanderesse et la défenderesse sont toutes deux des sociétés de la Saskatchewan et se font concurrence dans le secteur de la fabrication et de la fourniture de produits à base de graines de lin, et plus particulièrement de graines de lin *grillées*. La demanderesse est la titulaire du brevet '376 intitulé « Procédés pour faire griller des graines oléagineuses, et produits de graines oléagineuses grillées ». Ce brevet compte 23 revendications, dont certaines ont trait à des procédés de grillage des graines oléagineuses ainsi qu'aux produits découlant de ces procédés. La revendication 1 est la seule revendication indépendante du brevet '376. Les autres revendications dépendent soit directement soit indirectement de la revendication 1. La demanderesse a pris connaissance des produits à base de graines de lin grillées de la défenderesse lors d'une conférence commerciale tenue en 2018. Les parties ont tenté d'organiser une inspection mutuellement acceptable à l'installation de fabrication de la défenderesse afin que la demanderesse puisse évaluer la contrefaçon éventuelle de son brevet, mais les discussions ont échoué, et la demanderesse a engagé la présente action. La défenderesse a déposé une requête en jugement sommaire après avoir déposé sa défense.

L'objet essentiel de l'argument de la défenderesse était que son procédé de cuisson et de grillage des graines oléagineuses ne relève pas des revendications du brevet '376, quand il est correctement interprété. Plus précisément, la défenderesse a fait valoir que son procédé de cuisson de graines oléagineuses ne comporte pas le chauffage des graines dans un circuit d'air, ni le maintien des graines dans une tour ou une chambre isolée.

because all other claims are dependent on Claim 1, the defendant does not infringe the '376 patent.

The issues on the summary judgment motion were whether the Court should grant summary judgment on the basis of non-infringement of the '376 patent and, alternatively, whether the entirety of the plaintiff's statement of claim should be struck on the ground that it is frivolous, vexatious or otherwise an abuse of process of the Court.

*Held*, the motion for summary judgment should be granted.

Since Claim 1 was the only independent claim of the '376 patent, if Claim 1 was not infringed, none of the dependent claims were infringed. Accordingly, if it were determined that Claim 1 was not infringed, the Court only needed to deal with Claim 1 on the summary judgment motion. Claim 1 dealt with the method of roasting oil seed and outlined the steps involved.

To construe the claims of the '376 patent, it had to be determined whether to consider representations made during prosecution of the '376 patent in accordance with subsection 53.1(1) of the *Patent Act*. Here, the defendant relied, in particular, on the Canadian prosecution history and prosecution history of the corresponding U.S. application 11/576,405 filed before the United States Patent and Trademark Office (USPTO). [56]

The parties made submissions on the application of section 53.1 of the Act. The defendant's position was that because the plaintiff amended its method claims in its Canadian patent application to substantially mirror the method claims that were filed in the USPTO to overcome certain objections, the prosecution history of the '405 application should be admitted into evidence. Section 53.1 makes no reference to prosecution histories from other jurisdictions. Representations made by the patentee during prosecution of a foreign patent application should, absent extraordinary circumstances, remain inadmissible for the purposes of construing terms used in Canadian patents. This new provision is specific to using Canadian prosecution file histories to rebut any position taken on claim construction. Thus, to the extent that the defendant wished to introduce communications made in the course of prosecution of the '376 patent, these communications were only admissible for the limited purpose of rebutting a representation made by the patentee as to the construction of a claim in that patent.

Cela étant, le procédé de cuisson de la défenderesse ne peut pas contrefaire la revendication 1, et toutes les autres revendications étant dépendantes de cette dernière, la défenderesse ne peut pas contrefaire le brevet '376.

Il s'agissait de savoir, dans le cadre de la requête en jugement sommaire, s'il convenait que la Cour rende un jugement sommaire fondé sur l'absence de contrefaçon du brevet '376 et, subsidiairement, s'il convenait de radier la totalité de la déclaration de la demanderesse au motif qu'elle était frivole ou vexatoire ou qu'elle constituait autrement un abus de procédure de la Cour.

*Jugement* : la requête en jugement sommaire doit être accueillie.

La revendication 1 étant la seule revendication indépendante du brevet '376, si la revendication 1 n'était pas contrefaite, aucune des revendications dépendantes n'était contrefaite. C'est donc dire que s'il était conclu que la revendication 1 n'était pas contrefaite, il suffisait à la Cour de traiter de cette dernière dans le cadre de la requête en jugement sommaire. La revendication 1 portait sur la méthode de grillage de graines oléagineuses et expliquait les étapes suivies.

Pour interpréter les revendications du brevet '376, il fallait déterminer s'il y avait lieu de prendre en compte les déclarations faites au cours de la poursuite du brevet en application du paragraphe 53.1(1) de la *Loi sur les brevets*. En l'espèce, la défenderesse s'est fondée, plus particulièrement, sur l'historique de poursuite canadien et sur l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante, la n° 11/576,405, déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Les parties ont présenté des observations sur l'application de l'article 53.1 de la Loi. La position de la défenderesse était la suivante : étant donné que la demanderesse a modifié ses revendications relatives aux procédés dans sa demande de brevet canadienne de façon à refléter essentiellement les revendications relatives aux procédés qui ont été déposées auprès de l'USPTO en vue de réfuter certaines objections, l'historique de la poursuite de la demande '405 devrait être admis en preuve. L'article 53.1 ne fait aucune référence aux historiques de poursuite d'autres pays. Les déclarations que fait le breveté lors de la poursuite d'une demande de brevet étrangère devraient, à moins de circonstances extraordinaires, demeurer inadmissibles pour ce qui est d'interpréter des termes employés dans des brevets canadiens. Cette nouvelle disposition concerne précisément l'utilisation d'historiques de poursuite canadiens dans le but de réfuter n'importe quelle position adoptée lors de l'interprétation d'une revendication. Par conséquent, dans la mesure où la défenderesse souhaitait introduire des communications effectuées lors de la poursuite du brevet '376, ces

The scope of admissibility under section 53.1 of the Act had to be defined. The language of section 53.1 is limited to communications between the patentee and the Canadian Patent Office and generally should be applied in that context. However, in this case, the patentee specifically referred to the corresponding U.S. application prosecution history and acknowledged that the amendments to the claims in the '376 file history were made to overcome novelty and obviousness concerns as raised in the U.S. application prosecution history. Accordingly, it was possible to look at the U.S. application prosecution history as part of a purposive construction of the claims of the '376 patent. Asking the Court to ignore the patentee's reference to the United States prosecution and claims in these circumstances would amount to inviting the Court to refrain from purposively construing the claims in the '376 patent. Since the introduction of section 53.1, purposive construction requires consideration of not only the claims and the disclosure but also the substance behind intentional amendments to the claims issued in Canadian patents. Extraordinary circumstances arise where, as in this case, the patentee acknowledges that the claims have been amended to be substantially the same as claims submitted in another jurisdiction *and* the patentee admits that the amendments have limited the scope of the claims in order to make the claims novel and non-obvious. To give section 53.1 of the Act its intended effect, a similar approach to admissibility of prosecution history from foreign applications should be applicable in Canada. In the extraordinary circumstances that prosecution of the foreign application is made part of the prosecution history of the Canadian patent, that foreign prosecution history, where relevant to limitations made to Canadian claims, should be admissible to aid in a purposive construction of the claims of the Canadian patent. Such was the case here. Based on the evidence of the process used by the defendant, that process could not constitute heating the oil seed "in a stream of air" as that term is used in Claim 1 of the '376 patent. Given that this was the only process used by the defendant to roast its oil seed, the defendant did not infringe the claims of the '376 patent.

With respect to the motion for summary judgment itself, [heading, p. 23] the two elements of Claim 1 (heating oil seed "in a stream of air" and transferring the heated oil seed into an "insulated or partially insulated roasting chamber or tower" and

dernières n'étaient admissibles que dans le but restreint de réfuter une déclaration que le breveté a faite au sujet de l'interprétation d'une revendication de ce brevet.

La question en litige consistait à définir la portée de l'admissibilité au regard de l'article 53.1 de la Loi. Le libellé de l'article 53.1 se limite aux communications effectuées entre le breveté et le Bureau canadien des brevets, et c'est dans ce contexte qu'il faudrait généralement l'appliquer. Cependant, en l'espèce, la brevetée a fait expressément référence à l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante et a reconnu que les modifications apportées aux revendications dans l'historique de poursuite de la demande '376 avaient pour but de réfuter les préoccupations en matière de nouveauté et d'évidence qui avaient été soulevées dans l'historique de poursuite de la demande américaine. C'est donc dire qu'il était possible d'examiner l'historique de poursuite de la demande américaine dans le cadre d'une interprétation téléologique des revendications du brevet '376. Demander à la Cour de faire abstraction, dans ces circonstances, du renvoi fait par la brevetée à la poursuite et aux revendications de la demande américaine revient à l'inviter à s'abstenir d'interpréter téléologiquement les revendications du brevet '376. Depuis l'adoption de l'article 53.1, l'interprétation téléologique oblige à examiner non seulement les revendications et la divulgation, mais aussi le fond qui sous-tend les modifications intentionnelles qui ont été apportées aux revendications incluses dans les brevets canadiens. Il survient des circonstances extraordinaires lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la brevetée reconnaît que les revendications ont été modifiées pour être essentiellement les mêmes que les revendications présentées dans un autre pays, *et* qu'elle admet que les modifications ont restreint la portée des revendications de façon à les rendre nouvelles et non évidentes. Pour donner à l'article 53.1 de la Loi l'effet recherché, une démarche semblable à l'admissibilité de l'historique de poursuite de demandes étrangères devrait s'appliquer au Canada. Dans la circonstance extraordinaire où la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien, cet historique étranger, s'il est pertinent à l'égard des limites imposées à des revendications canadiennes, devrait être admissible en vue d'aider à interpréter téléologiquement les revendications du brevet canadien. C'était le cas en l'espèce. Compte tenu de la preuve du procédé employé par la défenderesse, ce procédé ne pourrait pas constituer un chauffage de graines oléagineuses dans un circuit d'air, au sens où ce terme est employé dans la revendication 1 du brevet '376. Comme il s'agissait du seul procédé qu'employait la défenderesse pour griller ses graines oléagineuses, cette dernière n'a pas contrefait les revendications du brevet '376.

En ce qui concerne la requête en jugement sommaire même, les deux éléments de la revendication 1 (le chauffage des graines oléagineuses dans un circuit d'air et le transfert des graines chauffées dans une tour ou une chambre de grillage

maintaining the oil seed therein) were examined. Section 53.1 of the Act was engaged and the prosecution history of the '376 patent was admissible. During prosecution, the plaintiff introduced both the “stream of air” and “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” limitations to Claim 1. The defendant restricted its position on non-infringement to these two essential elements, both of which were not present in the defendant’s process. Because these two essential elements of Claim 1 were not included in the defendant’s flax roasting process, the defendant did not infringe Claim 1 of the '376 patent. And because all other claims were dependent on Claim 1, the defendant did not infringe any claim of the '376 patent.

In the alternative, the defendant specifically pleaded in its statement of defence that the statement of claim should be struck in its entirety. The defendant then filed the notice of motion summary judgment eight days after pleading over. The Court had some sympathy for the defendant’s argument on this point. Bringing the motion to strike concurrently with the motion for summary judgment was consistent with securing the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding. Thus, the defendant was not precluded from preserving its right to bring a motion to strike under paragraphs 221(1)(b)–(f) of the *Federal Courts Rules* after pleading over. In any event, this was a moot point because of the Court’s finding on the summary judgment issue. Finally, because the defendant succeeded on the summary judgment motion, the plaintiff’s particulars motion was moot.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 3, 181, 213, 215, 217–219, 221.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 53.1.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024.

##### CONSIDERED:

*MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, 2004 FCA 50; *Manitoba v. Canada*,

totalemment ou partiellement isolée, puis le maintien des graines dans ladite chambre ou tour) ont été examinés. L’article 53.1 de la Loi s’appliquait, et l’historique de poursuite du brevet '376 était admissible. Lors de la poursuite, la demanderesse a introduit les limites de la revendication 1 quant au circuit d’air et à la chambre ou à la tour de grillage totalement ou partiellement isolée. La défenderesse a limité sa position à l’absence de contrefaçon des deux éléments essentiels, deux éléments qui n’étaient pas présents dans le procédé de la défenderesse. Comme ces deux éléments essentiels de la revendication 1 ne faisaient pas partie du procédé de grillage des graines de lin de la défenderesse, cette dernière n’a pas contrevenu à la revendication 1 du brevet '376. Par ailleurs, étant donné que toutes les autres revendications étaient dépendantes de la revendication 1, la défenderesse n’a contrefait aucune revendication du brevet '376.

Subsidiairement, la défenderesse a précisément plaidé dans sa défense qu’il fallait radier la déclaration dans son intégralité. Elle a ensuite déposé l’avis de requête en jugement sommaire huit jours après avoir plaidé sa cause. La Cour était quelque peu sensible à l’argument invoqué par la défenderesse sur ce point. Déposer la requête en radiation en même temps que la requête en jugement sommaire concordait avec le fait d’apporter une solution à l’instance qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Il n’était donc pas interdit à la défenderesse de préserver son droit de déposer une requête en radiation en vertu des alinéas 221(1)(b) à f) des *Règles des Cours fédérales* après avoir plaidé sa cause. Quoi qu’il en soit, il s’agissait là d’un point théorique, vu la conclusion que la Cour a tirée sur la question du jugement sommaire. Enfin, comme la défenderesse a obtenu gain de cause dans le cadre de la requête en jugement sommaire, la requête en précisions de la demanderesse est devenue théorique.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.1.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 3, 181, 213, 215, 217 à 219, 221.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2004 CAF 50, [2004] 3

2015 FCA 57, 470 N.R. 187; *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002); *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009); *Dene Tsaa First Nation v. Canada*, 2001 FCT 820.

REFERRED TO:

*Harley-Davidson Motor Company Group, LLC v. Manoukian*, 2013 FC 193, 112 C.P.R. (4th) 404; *Garford Pty Ltd. v. Dywidag Systems International Canada, Ltd.*, 2010 FC 996, 88 C.P.R. (4th) 7, aff'd 2012 FCA 48, 99 C.P.R. (4th) 392; *Sterling Lumber Compagny v. Harrison*, 2010 FCA 21, 399 N.R. 21; *Meda AB v. Canada (Health)*, 2016 FC 1362; *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2007 FC 446, [2008] 1 F.C.R. 672; *Excalibre Oil Tools Ltd. v. Advantage Products Inc.*, 2016 FC 1279; *Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2001 FCT 1154, 16 C.P.R. (4th) 189; *Nabisco Brands Ltd./Nabisco Brands Ltée v. Procter & Gamble Co.*, 1985 CarswellNat 98, 5 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.); *McLarty v. Canada*, 2002 FCA 206, [2002] 4 C.T.C. 88; *Bosum v. Canada*, 2004 FC 842; *McCreight v. Canada (Attorney General)*, 2013 ONCA 483, 116 O.R. (3d) 429; *Elkay Manufacturing Company v. Les Produits Thermo-Concepts Inc.*, 1999 CanLII 8058 (F.C.T.D.); *Throttle Control Tech Inc. v. Precision Drilling Corporation*, 2010 FC 1085.

AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Practice*. Ottawa: Patent Office, 1998, section 13.03.03 (rev. April 2018).

MOTION for summary judgment based on non-infringement of any asserted claims in Canadian Patent No. 2582376 (the '376 patent), or, in the alternative, to strike in its entirety the statement of claim in the plaintiff's patent infringement action against the defendant involving the '376 patent. Motion granted.

APPEARANCES

*Serge Anissimoff* and *Jaime Holroyd* for plaintiff.

*Patrick Stewart Smith* and *Sarah Li* for defendant.

R.C.F. 3 *Manitoba c. Canada*, 2015 CAF 57; *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002); *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009); *Première nation Dene Tsaa c. Canada*, 2001 CFPI 820.

DÉCISIONS CITÉES :

*Harley-Davidson Motor Company Group, LLC c. Manoukian*, 2013 CF 193; *Garford Pty Ltd. c. Dywidag Systems International Canada Ltd.*, 2010 CF 996, conf. par 2012 CAF 48; *Sterling Lumber Compagny c. Harrison*, 2010 CAF 21; *Meda AB c. Canada (Santé)*, 2016 CF 1362; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CF 446, [2008] 1 R.C.F. 672; *Excalibre Oil Tools Ltd. c. Advantage Products Inc.*, 2016 CF 1279; *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2001 CFPI 1154; *Procter & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltée*, [1985] A.C.F. n° 517 (QL) (C.A.); *McLarty c. Canada*, 2002 CAF 206; *Bosum c. Canada*, 2004 CF 842; *McCreight v. Canada (Attorney General)*, 2013 ONCA 483, 116 O.R. (3d) 429; *Elkay Manufacturing Company c. Les Produits Thermo-Concepts Inc.*, 1999 CanLII 8058 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Throttle Control Tech Inc. c. Precision Drilling Corporation*, 2010 CF 1085.

DOCTRINE CITÉE

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*. Ottawa : Bureau des brevets, 1998, section 13.03.03 (rév. avril 2018).

REQUÊTE en jugement sommaire fondée sur l'absence de contrefaçon de quelque revendication que ce soit invoquée dans le brevet canadien n° 2582376 (le brevet '376) ou, subsidiairement, pour faire radier dans son intégralité la déclaration de la demanderesse dans l'action en contrefaçon de brevet qu'elle a engagée contre la défenderesse, relativement au brevet '376. Requête accueillie.

ONT COMPARU :

*Serge Anissimoff* et *Jaime Holroyd* pour la demanderesse.

*Patrick Stewart Smith* et *Sarah Li* pour la défenderesse.

## SOLICITORS OF RECORD

*Siskinds Law Firm*, London, Ontario, for plaintiff.

*Gowling WLG (Canada) LLP*, Calgary, for defendant.

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

MANSON J.:

I. Introduction

[1] On April 26, 2019, TA Foods Ltd. (the defendant) brought a motion for summary judgment based on non-infringement of any asserted claims in Canadian Patent No. 2582376 (the '376 patent), or, in the alternative, to strike the statement of claim in its entirety (the Summary Judgment Motion).

[2] CanMar Foods Ltd. (the plaintiff) brought a motion to strike several paragraphs of the statement of defence and the defendant's response to demand for particulars, or, in the alternative, for further and better particulars (the Particulars Motion). An amended notice of motion was filed on July 10, 2019.

[3] These motions arise in the context of the plaintiff's patent infringement action against the defendant involving the '376 patent. The defendant alleges that every claim of the '376 patent is invalid, and denies that it infringes the '376 patent.

[4] For the reasons that follow, the defendant's motion for summary judgment is granted, with costs. The plaintiff's and defendant's motions to strike, and the plaintiff's motion for further and better particulars are moot.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Siskinds Law Firm*, London, Ontario, pour la demanderesse.

*Gowling WLG (Canada) LLP*, Calgary, pour la défenderesse.

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

LE JUGE MANSON :

I. Introduction

[1] Le 26 avril 2019, TA Foods Ltd. (la défenderesse) a déposé une requête en jugement sommaire fondée sur l'absence de contrefaçon de quelque revendication que ce soit invoquée dans le brevet canadien n° 2582376 (le brevet '376) ou, subsidiairement, pour faire radier la déclaration dans son intégralité (la requête en jugement sommaire).

[2] CanMar Foods Ltd. (la demanderesse) a déposé une requête en vue de faire radier plusieurs paragraphes de la défense et de la réponse de la défenderesse à la demande de précisions ou, subsidiairement, en vue d'obtenir des précisions supplémentaires (la requête en précisions). Un avis de requête modifié a été déposé le 10 juillet 2019.

[3] Ces requêtes sont déposées dans le contexte de l'action en contrefaçon de brevet que la demanderesse a engagée contre la défenderesse, relativement au brevet '376. La défenderesse allègue que les revendications du brevet '376 sont toutes invalides, et elle nie qu'elle contrefait ce dernier.

[4] Pour les motifs qui suivent, la requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie, avec dépens. Les requêtes en radiation de la demanderesse et de la défenderesse, ainsi que la requête en précisions supplémentaires de la demanderesse sont théoriques.

## II. Background

### A. *Parties and Patent at Issue*

[5] The plaintiff is a Saskatchewan corporation with a principal office and manufacturing facility in Regina, Saskatchewan.

[6] The defendant is also a Saskatchewan corporation, and has a principal office and manufacturing facility in Yorkton, Saskatchewan.

[7] The plaintiff and defendant are competitors in the manufacture and supply of flax seed products, particularly *roasted* flax seed products.

[8] The plaintiff is the owner of the '376 patent, entitled "Methods for Roasting Oil Seed, and Roasted Oil Seed Products." The '376 patent has 23 claims, and includes claims for methods of roasting oil seed and the products produced by these methods. Claim 1 is the only independent claim. The remainder of the claims are either directly or indirectly dependent on Claim 1, which reads as follows:

1. A method for roasting oil seed, the method consisting of the following steps:

(a) heating the oil seed in a stream of air for less than 2 minutes, wherein the stream of air has a temperature from 146 °C to 205 °C, thereby to provide heated oil seed;

(b) transferring the heated oil seed into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower;

(c) maintaining the heated oil seed in said roasting chamber or tower without addition of further heat until the roasting process is complete, wherein the temperature of the heated oil seed falls during a maintaining period; thereby to produce a roasted oil seed in the roasting chamber or tower;

## II. Le contexte

### A. *Les parties et le brevet en litige*

[5] La demanderesse est une société de la Saskatchewan ayant son bureau principal et une installation de fabrication à Regina (Saskatchewan).

[6] La défenderesse est elle aussi une société de la Saskatchewan, et elle a son bureau principal et une installation de fabrication à Yorkton (Saskatchewan).

[7] La demanderesse et la défenderesse se font concurrence dans le secteur de la fabrication et de la fourniture de produits à base de graines de lin, et plus particulièrement de graines de lin grillées.

[8] La demanderesse est la titulaire du brevet '376 intitulé « Procédés pour faire griller des graines oléagineuses, et produits de graines oléagineuses grillées ». Ce brevet compte 23 revendications, dont certaines ont trait à des procédés de grillage des graines oléagineuses ainsi qu'aux produits découlant de ces procédés. La revendication 1 est la seule revendication indépendante. Les autres revendications dépendent soit directement soit indirectement de la revendication 1, dont le texte est le suivant :

[TRADUCTION]

1. Une méthode de grillage de graines oléagineuses, méthode constituée des étapes suivantes :

a) chauffage des graines oléagineuses dans un circuit d'air pendant moins de 2 minutes, ledit circuit d'air ayant une température allant de 146 à 205 °C et produisant ainsi des graines chauffées;

b) transfert des graines chauffées dans une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée;

c) maintien des graines chauffées dans ladite chambre ou tour sans addition d'autre chaleur jusqu'à ce que le procédé de grillage soit complet, la température des graines chauffées diminuant pendant cette période de maintien, produisant ainsi des graines oléagineuses grillées dans la chambre ou la tour;

(d) removing the roasted oil seed from the chamber or tower, for cooling.

[9] The plaintiff first became aware of the defendant's roasted flax seed products at a trade conference in Saskatoon on August 28, 2018. The defendant displayed a banner advertising "roasted flax" under the brand name "NEPRI". Shortly thereafter, the plaintiff became aware that the defendant was advertising "roasted flax" products on its website.

[10] The parties attempted to arrange a mutually agreeable inspection of the defendant's manufacturing facility to allow the plaintiff to assess potential infringement of its patent. When talks broke down, the plaintiff started this action.

### B. *Pleadings*

[11] The statement of claim was issued on December 17, 2018, and served on the defendant on January 17, 2019. The defendant filed a statement of defence dated April 18, 2019, and on April 26, 2019 brought this Summary Judgment Motion.

[12] In response to the statement of defence, the plaintiff served a demand for further and better particulars and for certain pleadings in the statement of defence to be struck. The defendant refused both demands, suggesting that the requested particulars were detailed in the defendant's motion for summary judgment dated April 26, 2019.

[13] The defendant eventually served a response to demand for particulars after being served with the plaintiff's Particulars Motion.

### III. Evidence on these Motions

#### A. *The Summary Judgment Motion*

[14] In support of the Summary Judgment Motion, the defendant filed the affidavits of Mike Popowich and

d) retrait des graines oléagineuses grillées de la chambre ou de la tour afin qu'elles refroidissent.

[9] La demanderesse a pris connaissance des produits à base de graines de lin grillées lors d'une conférence commerciale tenue à Saskatoon le 28 août 2018. La défenderesse y affichait une bannière annonçant du [TRADUCTION] « lin grillé » sous le nom de marque « NEPRI ». Peu après, elle a constaté que la défenderesse annonçait sur son site web des produits à base de [TRADUCTION] « lin grillé ».

[10] Les parties ont tenté d'organiser une inspection mutuellement acceptable à l'installation de fabrication de la défenderesse afin que la demanderesse puisse évaluer la contrefaçon éventuelle de son brevet. Quand les discussions ont échoué, la demanderesse a engagé la présente action.

### B. *Les actes de procédure*

[11] La déclaration a été établie le 17 décembre 2018 et signifiée à la défenderesse le 17 janvier 2019. Cette dernière a déposé une défense datée du 18 avril 2019 et, le 26 avril 2019, elle a déposé la présente requête en jugement sommaire.

[12] En réponse à la défense, la demanderesse a signifié une demande de précisions supplémentaires, ainsi qu'une demande de radiation de certains actes de procédure figurant dans la défense. La défenderesse s'est opposée aux deux demandes, laissant entendre que les précisions demandées figuraient dans la requête en jugement sommaire de la défenderesse, datée du 26 avril 2019.

[13] La défenderesse a fini par signifier une réponse à la demande de précisions après que la requête en précisions de la demanderesse lui a été signifiée.

### III. Les éléments de preuve dans les présentes requêtes

#### A. *La requête en jugement sommaire*

[14] À l'appui de la requête en jugement sommaire, la défenderesse a déposé les affidavits de Mike Popowich

Jennifer Permann. The plaintiff filed the affidavits of Jeff Hart.

[15] Mike Popowich, Jennifer Permann, and Jeff Hart were cross-examined on July 25, 2019.

- (1) Defendant's Affidavit of Mike Popowich, dated April 23, 2019 (the Popowich Affidavit)

[16] Mike Popowich is the co-owner of the defendant, TA Foods. He has been involved with the business since 2013 and is aware of the equipment and processes used by the defendant.

[17] In 2016, the defendant purchased a used "micronizer" (the Micronizer), and this is the only equipment used by the Defendant to cook its oil seed. The Micronizer was originally purchased from the Micronizing Company in the United Kingdom in 1993, and was manufactured in 1994.

[18] The Micronizer operates by subjecting oil seed to infrared radiation as the seed travels along a vibratory steel plate under a series of heated ceramic tiles. In the defendant's process, the oil seed is heated to temperatures ranging from 30-90 °C for about 71 seconds. These temperature readings were taken with a handheld digital infrared thermometer. Use of this thermometer was addressed in the Hart Affidavit (below), and was the subject of cross-examination.

[19] From the vibrating steel plate, the oil seed exits the Micronizer down a slide into a triangular shaped hopper. The hopper is made of steel plating, and is uninsulated. From the bottom of the hopper, the seed travels up an uninsulated auger trough to an uninsulated cooling tower made of steel sheeting.

[20] The seed falls to the bottom of the cooling tower, and is immediately transported from the cooling tower to other uninsulated hoppers made of steel sheeting for

et de Jennifer Permann. La demanderesse a déposé les affidavits de Jeff Hart.

[15] Mike Popowich, Jennifer Permann et Jeff Hart ont été contre-interrogés le 25 juillet 2019.

- 1) L'affidavit de Mike Popowich, pour le compte de la défenderesse, daté du 23 avril 2019 (l'affidavit de Popowich)

[16] Mike Popowich est le copropriétaire de la défenderesse, TA Foods. Il participe aux activités de l'entreprise depuis 2013 et connaît le matériel et les procédés qu'elle emploie.

[17] En 2016, la défenderesse a acheté un « microniseur » d'occasion (le microniseur), et c'est le seul appareil qu'elle utilise pour cuire ses graines oléagineuses. Le microniseur a été à l'origine acheté de Micronizing Company au Royaume-Uni en 1993, et il a été fabriqué en 1994.

[18] Le microniseur soumet les graines oléagineuses à un rayonnement infrarouge pendant qu'elles passent le long d'une plaque en acier vibrante placée sous une série de tuiles en céramique chauffées. Pour le procédé de la défenderesse, les graines oléagineuses sont chauffées à des températures allant de 30 à 90 °C pendant environ 71 secondes. Ces températures ont été mesurées au moyen d'un thermomètre infrarouge numérique tenu à la main. Il a été question de ce thermomètre dans l'affidavit de Hart (ci-après) et il a été l'objet d'un contre-interrogatoire.

[19] Après leur passage sur la plaque en acier vibrante, les graines oléagineuses sortent du microniseur et tombent le long d'une glissière dans une trémie de forme triangulaire. La trémie est en tôle d'acier et n'est pas isolée. Depuis le bas de la trémie, les graines passent dans une vis sans fin non isolée et se retrouvent dans une tour de refroidissement non isolée faite de tôle d'acier.

[20] Les graines tombent au bas de la tour de refroidissement et sont immédiatement acheminées vers d'autres trémies en tôle d'acier non isolées à des fins de

long-term storage or packaging. The retention time in the cooling tower is less than five seconds.

[21] The defendant does not have any other equipment or use any other process to cook oil seed.

[22] There is no evidence in this proceeding to suggest any proprietary right in roasted flax seed per se. Only the specific method to roast flax seed provided in the '376 patent claims is asserted.

(2) Defendant's Affidavit of Jennifer Permann, dated April 26, 2019 (the Permann Affidavit)

[23] Jennifer Permann is a law clerk at Gowling WLG LLP. Ms. Permann's affidavit includes prosecution file histories from the Canadian and American patent offices for the '376 patent and corresponding U.S. application 11/576405 (the '405 application).

[24] The plaintiff objects to the Permann Affidavit insofar as it attaches excerpts from the United States prosecution history of the '405 application. I agree that paragraphs 4, 5, 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7l, and 8, as well as Exhibits C and D are inadmissible and will not be considered. Otherwise, the affidavit is admissible. The defendant later filed a certified copy of the prosecution history of the '405 application, which was accepted into evidence.

(3) Plaintiff's Affidavit of Jeff Hart, dated July 9, 2019 (the Hart Affidavit), and Supplemental Affidavit of Jeff Hart, dated July 19, 2019

[25] Jeff Hart is the Director of Operations of the plaintiff, CanMar Foods. Prior to swearing the July 9 affidavit, Mr. Hart reviewed the Popowich Affidavit.

stockage à long terme ou de conditionnement. Le temps de séjour dans la tour de refroidissement est de moins de 5 secondes.

[21] La défenderesse ne possède pas d'autres appareils et ne se sert d'aucun autre procédé pour cuire les graines oléagineuses.

[22] Aucun élément de preuve dans la présente instance ne donne à penser qu'il existe en soi un droit de propriété sur les graines oléagineuses grillées. Seul est invoqué le procédé servant précisément à griller les graines de lin que les revendications du brevet '376 prévoient.

2) L'affidavit de Jennifer Permann, pour le compte de la défenderesse, daté du 26 avril 2019 (l'affidavit de Permann)

[23] Jennifer Permann est parajuriste au cabinet Gowling WLG LLP. L'affidavit de M<sup>me</sup> Permann comporte des historiques de dossier de poursuite des bureaux de brevets du Canada et des États-Unis qui concernent le brevet '376 ainsi qu'une demande américaine correspondante, portant le n° 11/576405 (la demande '405).

[24] La demanderesse s'oppose à l'affidavit de M<sup>me</sup> Permann dans la mesure où des extraits de l'historique de poursuite de la demande '405 aux États-Unis y sont joints. Je conviens que les paragraphes ou les alinéas 4, 5, 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7l et 8, ainsi que les pièces C et D, sont inadmissibles et ils ne seront pas pris en compte. Sinon, l'affidavit est admissible. La défenderesse a déposé plus tard une copie certifiée de l'historique de poursuite de la demande '405, qui a été admise en preuve.

3) L'affidavit de Jeff Hart, pour le compte de la demanderesse, daté du 9 juillet 2019 (l'affidavit de Hart), et l'affidavit supplémentaire de Jeff Hart, daté du 19 juillet 2019

[25] Jeff Hart est le directeur des opérations de la demanderesse, CanMar Foods. Avant de signer l'affidavit du 9 juillet, M. Hart a passé en revue l'affidavit de M. Popowich.

[26] On October 12, 2017, Mr. Hart received an email chain between Mr. Popowich and one of the plaintiff's customers in China. Based on this email chain, the plaintiff became aware that the defendant was considering offering a roasted flax seed product.

[27] On August 28, 2018, the plaintiff's president attended the 2018 STEP Mexican Trade Conference in Saskatoon, and took a photograph of the defendant's "NEPRI" brand display, which advertised roasted flax.

[28] The plaintiff then became aware that the defendant was advertising "roasted flax" products on its website and social media pages, and was listed as a supplier and exporter of "roasted flaxseed" on the Flax Council of Canada website.

[29] Mr. Hart describes correspondence between plaintiff's counsel and the defendant in a failed attempt to arrange an inspection of the defendant's facility. Email correspondence and a proposed confidentiality agreement are attached as schedules to the affidavit.

[30] Finally, Mr. Hart critiques the Popowich Affidavit. One criticism is the use of the handheld digital infrared thermometer, which according to a product manual measures the surface temperature of an object, not the air temperature around said object.

[31] Additionally, Mr. Hart questions the setup of the auger trough shown in the photographs in the Popowich Affidavit. Specifically, Mr. Hart states that the auger trough "appears to have been staged or specially presented and is not shown in an operable state". Plaintiff's counsel addressed this allegation in cross-examination, and Mr. Popowich stated that the auger trough was operational in the video/photo demonstration.

[26] Le 12 octobre 2017, M. Hart a reçu une chaîne de courriels entre M. Popowich et l'un des clients de la demanderesse, qui est situé en Chine. C'est cette chaîne de courriels qui a permis à la demanderesse d'apprendre que la défenderesse envisageait d'offrir un produit à base de graines de lin grillées.

[27] Le 28 août 2018, le président de la demanderesse a assisté à la conférence commerciale mexicaine de 2018, organisée par la Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP) à Saskatoon, et il a pris une photographie de l'affichage de la marque « NEPRI » de la défenderesse, qui annonçait du lin grillé.

[28] La demanderesse a ensuite appris que la défenderesse annonçait des produits à base de [TRADUCTION] « lin grillé » sur son site web et sur ses pages de médias sociaux et qu'elle était inscrite à titre de fournisseur et d'exportateur de [TRADUCTION] « graines de lin grillées » dans le site web du Flax Council of Canada.

[29] M. Hart décrit les lettres que se sont échangées les avocats de la demanderesse et la défenderesse dans le cadre d'une tentative ratée d'organiser une inspection de l'installation de cette dernière. Sont annexés à l'affidavit des messages courriels et un projet d'entente de confidentialité.

[30] Finalement, M. Hart critique l'affidavit de M. Popowich. L'une des critiques concerne l'utilisation du thermomètre infrarouge numérique tenu à la main qui, d'après un manuel du produit, mesure la température à la surface d'un objet, et non la température de l'air dans lequel se trouve cet objet.

[31] De plus, M. Hart remet en question la disposition de la vis sans fin qui est représentée sur les photographies de l'affidavit de M. Popowich. Plus précisément, M. Hart indique que la vis sans fin [TRADUCTION] « semble avoir été présentée d'une manière spéciale qui ne la représente pas en état de marche ». L'avocat de la demanderesse a répondu à cette allégation lors du contre-interrogatoire, et M. Popowich a indiqué que la vis sans fin était en état de marche dans la vidéo/photo de démonstration.

[32] In his supplemental affidavit, Mr. Hart states that the plaintiff's Director of Sales attended the 2019 Saskatchewan Asia Trade Conference in Regina on July 11, 2019, and obtained TA Foods and NEPRI business cards. These cards listed roasted flax as an example of the retail products offered by TA Foods under the NEPRI brand.

[33] On July 12, 2019, Mr. Hart searched the NEPRI website, and found that at this time the website made no reference to roasted flax. Instead, the website listed "Pre-Cooked Whole & Milled Golden Flaxseed" in its list of products.

#### B. *The Particulars Motion*

[34] In support of the Particulars Motion, the plaintiff filed affidavits of Jessica Yaromich, dated May 9, 2019 and July 20, 2019. Ms. Yaromich is a law clerk at Siskinds LLP. Ms. Yaromich's affidavits included the pleadings, the plaintiff's demand for further and better particulars, the defendant's reply letter to this demand, and three versions of the defendant's response to demand for particulars.

#### IV. Issues

##### A. *The Summary Judgment Motion*

[35] The issues are:

- (1) Whether the Court should grant summary judgment on the basis of non-infringement of the '376 patent.
- (2) Alternatively, whether the entirety of the plaintiff's statement of claim should be struck on the ground that it is frivolous, vexatious or is otherwise an abuse of process of the Court.

[32] Dans son affidavit supplémentaire, M. Hart indique que le directeur des ventes de la demanderesse a assisté à la Saskatchewan Asia Trade Conference de 2019, tenue à Regina le 11 juillet 2019, et qu'il a obtenu des cartes d'affaires de NEPRI et de TA Foods. Ces cartes mentionnaient du lin grillé à titre d'exemple des produits de détail que vendait TA Foods sous le nom de marque NEPRI.

[33] Le 12 juillet 2019, M. Hart a fait une recherche dans le site web de NEPRI et a découvert qu'à ce moment-là ce site ne faisait aucune mention de lin grillé. Il indiquait plutôt des [TRADUCTION] « graines de lin doré moulues et entières, précuites » dans sa liste de produits.

#### B. *La requête en précisions*

[34] À l'appui de la requête en précisions, la demanderesse a déposé des affidavits de Jessica Yaromich, datés du 9 mai 2019 et du 20 juillet 2019. M<sup>me</sup> Yaromich est parajuriste au cabinet Siskinds LLP. Ces affidavits comportaient les actes de procédure, la demande de précisions supplémentaires de la demanderesse, la lettre de réponse de la défenderesse à cette demande, ainsi que trois versions de la réponse à la demande de précisions de la défenderesse.

#### IV. Les questions en litige

##### A. *La requête en jugement sommaire*

[35] Les questions en litige sont les suivantes :

- 1) s'il convient que la Cour rende un jugement sommaire fondé sur l'absence de contrefaçon du brevet '376;
- 2) subsidiairement, s'il convient de radier la totalité de la déclaration de la demanderesse au motif qu'elle est frivole ou vexatoire ou qu'elle constitue autrement un abus de procédure de la Cour.

### B. *The Particulars Motion*

[36] The issues are:

- (1) Whether the defendant should be ordered to provide further and better particulars of certain allegations contained in paragraphs 5, 12–14, 16, 17, 19, and 20 of the statement of defence, pursuant to subrule 181(2) of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106.
- (2) Whether paragraphs 5, 7, 8, 11, and 15 of the statement of defence and the defendant's response to demand for particulars should be struck, pursuant to subrule 221(1).

### V. Relevant Provisions

#### A. *The Summary Judgment Motion*

[37] The defendant seeks an order granting summary judgment based on non-infringement of the '376 Patent. Rule 213 of the *Federal Courts Rules* allows a party to bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

[38] In the alternative, the defendant seeks an order striking the statement of claim in its entirety as being speculative and therefore frivolous, vexatious or otherwise an abuse of the process of the Court. Rule 221 gives the Court the power to strike pleadings on the following grounds:

#### **Motion to strike**

**221 (1)** On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

### B. *La requête en précisions*

[36] Les questions en litige sont les suivantes :

- 1) s'il convient d'ordonner à la défenderesse de fournir des précisions supplémentaires sur certaines allégations contenues aux paragraphes 5, 12 à 14, 16, 17, 19 et 20 de la défense, conformément au paragraphe 181(2) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles);
- 2) s'il convient de radier les paragraphes 5, 7, 8, 11 et 15 de la défense ainsi que la réponse de la défenderesse à la demande de précisions, conformément au paragraphe 221(1) des Règles.

### V. Les dispositions applicables

#### A. *La requête en jugement sommaire*

[37] La défenderesse sollicite une ordonnance accordant un jugement sommaire fondé sur l'absence de contrefaçon du brevet '376. La règle 213 des Règles autorise une partie à présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l'égard de toutes ou d'une partie des questions que soulèvent les actes de procédure, et ce, après le dépôt de la défense de la défenderesse et avant que les heure, date et lieu de l'instruction soient fixés.

[38] Subsidiairement, la défenderesse sollicite une ordonnance radiant la déclaration dans son intégralité parce qu'elle est conjecturale et donc frivole ou vexatoire ou qu'elle constitue autrement un abus de procédure. L'article 221 des Règles confère à la Cour le pouvoir de radier des actes de procédures dans les cas suivants :

#### **Requête en radiation**

**221 (1)** À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

[39] The defendant relies on the new section 53.1 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, which provides a limited exception to the general rule that prosecution history is not admissible evidence in an action respecting a patent:

#### Admissible in evidence

**53.1 (1)** In any action or proceeding respecting a patent, a written communication, or any part of such a communication, may be admitted into evidence to rebut any representation made by the patentee in the action or proceeding as to the construction of a claim in the patent if

(a) it is prepared in respect of

(i) the prosecution of the application for the patent,

(ii) a disclaimer made in respect of the patent, or

(iii) a request for re-examination, or a re-examination proceeding, in respect of the patent; and

(b) it is between

(i) the applicant for the patent or the patentee; and

(ii) the Commissioner, an officer or employee of the Patent Office or a member of a re-examination board.

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

[39] La défenderesse invoque le nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, lequel prévoit une exception restreinte à la règle générale voulant que, dans une action relative à un brevet, l'historique de la poursuite de la demande du brevet ne constitue pas une preuve admissible :

#### Admissibilité en preuve

**53.1 (1)** Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l'égard de ce brevet, d'une renonciation ou d'une demande ou procédure de réexamen;

b) elle est faite entre, d'une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d'autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

### B. *The Particulars Motion*

[40] The plaintiff seeks an order requiring the defendant to serve and file further and better particulars. Rule 181 of the *Federal Courts Rules* states that pleadings shall contain particulars of every allegation contained therein. On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading:

#### Particulars

**181 (1)** A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including

(a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and

(b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention.

#### Further and better particulars

(2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading.

[41] The plaintiff also relies on rule 221 for its request to strike certain paragraphs of the statement of defence and the defendant's response to demand for particulars.

## VI. Analysis

### A. *The Summary Judgment Motion*

[42] Summary judgment allows the Court to summarily dispense with cases which ought not to proceed to trial because there is no genuine issue to be tried (*Harley-Davidson Motor Company Group, LLC v. Manoukian*, 2013 FC 193, 112 C.P.R. (4th) 404, at paragraph 29). The procedural steps on a motion for summary judgment are set out in rules 213, 215, and 217 to 219 of the *Federal Courts Rules*.

### B. *La requête en précisions*

[40] La demanderesse sollicite une ordonnance obligeant la défenderesse à signifier et à déposer des précisions supplémentaires. Selon la règle 181 des Règles, les actes de procédure doivent contenir des précisions sur chaque allégation qui y figure. Sur requête, la Cour peut ordonner à une partie de signifier et déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans ses actes de procédure :

#### Précisions

**181 (1)** L'acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :

a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;

b) des précisions sur toute allégation portant sur l'état mental d'une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.

#### Précisions supplémentaires

(2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l'un de ses actes de procédure.

[41] La demanderesse invoque également la règle 221 des Règles à l'appui de sa demande de radiation de certains paragraphes de la défense et de la réponse de la défenderesse à la demande de précisions.

## VI. Analyse

### A. *La requête en jugement sommaire*

[42] Un *jugement* sommaire permet à la Cour de se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à trancher (*Harley-Davidson Motor Company Group, LLC c. Manoukian*, 2013 CF 193, au paragraphe 29). Pour ce qui est d'une requête en jugement sommaire, les étapes procédurales à suivre sont énoncées aux règles 213, 215 et 217 à 219 des Règles.

[43] Where the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial, it must grant summary judgment. If the only genuine issue is a question of law, the Court may also determine the question and grant summary judgment (*Federal Courts Rules*, rule 215).

[44] The plaintiff relies on the decision in *MacNeil Estate v. Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, 2004 FCA 50, [2004] 3 F.C.R. 3, for the proposition that if there is a genuine issue to be decided or credibility concerns, then summary judgment is inappropriate and the parties should proceed with full blown discovery and a trial on the merits.

[45] For a decade following that decision this Court felt bound by that approach and summary judgment as a just, efficient and expeditious means to resolve disputes on a proportionate basis was lost.

[46] However, the Supreme Court of Canada's decision in *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87 (*Hryniak*), resulted in a culture shift and opened the door for a more reasoned approach to the use of summary judgment motions. The Supreme Court held that "summary judgment rules must be interpreted broadly, favouring proportionality and fair access to the affordable, timely and just adjudication of claims" (*Hryniak*, above, at paragraph 5).

[47] In *Manitoba v. Canada*, 2015 FCA 57, 470 N.R. 187, at paragraphs 14–15, Justice Stratas commented on the impact of *Hryniak* on summary judgment in the Federal Court:

The summary judgment rules in the *Federal Courts Rules* were amended just six years ago to take into account the sorts of considerations discussed in *Hryniak* and the challenges posed by modern litigation: see SOR/2009-331, section 3. Foremost among these amendments was the introduction of an elaborate and aggressive summary trial procedure in Rule 216, available in

[43] Si la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse à instruire, elle est tenue de rendre un jugement sommaire. Si la seule véritable question litigieuse est un point de droit, elle peut également statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire (règle 215 des Règles).

[44] La demanderesse se fonde sur la décision rendue dans l'arrêt *Succession MacNeil c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)*, 2004 CAF 50, [2004] 3 R.C.F. 3, à l'appui de la thèse selon laquelle s'il existe une véritable question à trancher ou des doutes quant à la crédibilité, il ne convient pas dans ce cas de rendre un jugement sommaire et les parties devraient procéder à un interrogatoire complet ainsi qu'à un procès sur le fond.

[45] Pendant la dizaine d'années qui a suivi cette décision, notre Cour s'est sentie liée par cette approche, et l'option de rendre un jugement sommaire en tant que moyen juste, efficace et expéditif de trancher des litiges de manière proportionnelle a disparu.

[46] Cependant, l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 (*Hryniak*) a donné lieu à un virage culturel et ouvert la voie à une démarche plus raisonnée vis-à-vis du recours aux requêtes en jugement sommaire. La Cour suprême a décrété que les « règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à la proportionnalité et à l'accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes » (arrêt *Hryniak*, précité, au paragraphe 5).

[47] Dans l'arrêt *Manitoba c. Canada*, 2015 CAF 57, aux paragraphes 14 et 15, le juge Stratas a fait les commentaires suivants au sujet de l'effet de l'arrêt *Hryniak* sur les jugements sommaires rendus au sein de la Cour fédérale :

Les règles énoncées dans les *Règles des Cours fédérales* en matière de jugements sommaires ont été modifiées il y a à peine six ans afin de prendre en compte des considérations du genre de celles abordées dans l'arrêt *Hryniak* ainsi que les difficultés que posent les litiges dans le contexte moderne : voir DORS/2009-331, article 3. La principale modification a consisté à introduire,

accordance with the specific wording of the *Federal Courts Rules*. I turn now to the specific wording of Rules 215 and 216.

Under Rule 215(1) of the *Federal Courts Rules*, where there is “no genuine issue for trial” the Court “shall” grant summary judgment. The cases concerning “no genuine issue for trial” in the Federal Courts system, informed as they are by the objectives of fairness, expeditiousness and cost-effectiveness in Rule 3, are consistent with the values and principles expressed in *Hryniak*. In the words of *Burns Bog Conservation Society v. Canada*, 2014 FCA 170, there is “no genuine issue” if there is “no legal basis” to the claim based on the law or the evidence brought forward (at paragraphs 35-36). In the words of *Hryniak*, there is “no genuine issue” if there is no legal basis to the claim or if the judge has “the evidence required to fairly and justly adjudicate the dispute” (at paragraph 66). *Hryniak* also speaks of using “new powers” to assist in that determination (at paragraph 44). But under the text of the *Federal Courts Rules* those powers come to bear only later in the analysis, in Rule 216.

[48] There is no determinative test for summary judgment. One articulation is that the test is not whether the plaintiff cannot possibly succeed at trial, but whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial (*Garford Pty Ltd. v. Dywidag Systems International Canada, Ltd.*, 2010 FC 996, 88 C.P.R. (4th) 7, at paragraph 2, aff’d 2012 FCA 48, 99 C.P.R. (4th) 392 (*Garford Pty*)).

[49] The summary judgment provisions ought to be liberally construed, in order to secure the just, most expeditious, and least expensive determination of every proceeding (*Hryniak*, at paragraph 5; *Federal Courts Rules*, rule 3; *Garford Pty*, above, at paragraph 5).

[50] Parties are required to put their best foot forward. The responding party cannot rely on what might be adduced as evidence at a later stage, but must set out

à l’article 216 des Règles, une procédure élaborée et audacieuse pour le déroulement des procès sommaires qui s’accorde avec la terminologie employée dans les *Règles des Cours fédérales*. J’examinerai maintenant le libellé précis des articles 215 et 216 des Règles.

Suivant le paragraphe 215(1) des *Règles des Cours fédérales*, s’il « n’existe pas de véritable question litigieuse », la Cour « rend » un jugement sommaire. Sur la question de l’« [a]bsence d’une véritable question litigieuse », la jurisprudence des Cours fédérales, qui doit tenir compte des objectifs d’équité, de célérité et de rentabilité énoncés à l’article 3 des Règles, est conforme aux valeurs et aux principes formulés dans l’arrêt *Hryniak*. Pour reprendre ce qui est dit dans l’arrêt *Burns Bog Conservation Society c. Canada*, 2014 CAF 170, il n’y a « pas de véritable question » s’il n’y a pas de « fondement juridique » à la demande compte tenu du droit ou de la preuve invoquée (aux paragraphes 35 et 36). Selon les termes employés dans l’arrêt *Hryniak*, il n’y aura pas de « question de ce genre » si la demande est dénuée de fondement juridique ou si le juge dispose de « la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige » (au paragraphe 66). L’arrêt *Hryniak* fait également allusion à de « nouveaux pouvoirs » qui peuvent aider le juge à trancher ces questions (au paragraphe 44). Mais selon le libellé des *Règles des Cours fédérales*, ces pouvoirs n’interviennent qu’à une étape ultérieure de l’analyse prévue à l’article 216 des Règles.

[48] Pour les jugements sommaires, il n’existe aucun critère déterminant. L’une des formulations est que le critère ne consiste pas à savoir si la partie demanderesse n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt si l’affaire est à ce point douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès (*Garford Pty Ltd. c. Dywidag Systems International Canada Ltd.*, 2010 CF 996, au paragraphe 2, conf. par 2012 CAF 48 (*Garford Pty*)).

[49] Les dispositions relatives aux jugements sommaires doivent être interprétées de manière large, de manière à pouvoir apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (arrêt *Hryniak*, au paragraphe 5; règle 3 des Règles et arrêt *Garford Pty*, précité, au paragraphe 5).

[50] Les parties sont tenues de présenter leur cause sous son meilleur jour. La partie défenderesse ne peut se fonder sur un élément qui pourrait être produit

specific facts and adduce evidence showing that there is a genuine issue for trial (*Federal Courts Rules*, rules 213 and 214; *Sterling Lumber Compagny v. Harrison*, 2010 FCA 21, 399 N.R. 21, at paragraph 8).

[51] The defendant submitted that the construction of the '376 patent claims is appropriate for a motion for summary judgment. Given that claim construction is a question of law, the defendant asks the Court to construe the claims of the '376 patent and find there is no genuine issue of infringement (*Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067 (*Whirlpool*), at paragraph 76).

[52] Claim 1 is the only independent claim of the '376 patent. The remainder of the claims are either directly or indirectly dependent on Claim 1. If Claim 1 is not infringed, none of the dependent claims are infringed. Accordingly, if it is determined that Claim 1 is not infringed, the Court need only deal with Claim 1 on the Summary Judgment Motion. Claim 1 reads as follows:

1. A method for roasting oil seed, the method consisting of the following steps:

(a) heating the oil seed in a stream of air for less than 2 minutes, wherein the stream of air has a temperature from 146 °C to 205 °C, thereby to provide heated oil seed;

(b) transferring the heated oil seed into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower;

(c) maintaining the heated oil seed in said roasting chamber or tower without addition of further heat until the roasting process is complete, wherein the temperature of the heated oil seed falls during a maintaining period; thereby to produce a roasted oil seed in the roasting chamber or tower;

(d) removing the roasted oil seed from the chamber or tower, for cooling.

ultérieurement en preuve dans l'instance, mais elle doit énoncer des faits précis et produire les éléments de preuve qui démontrent l'existence d'une véritable question litigieuse (règles 213 et 214 des Règles; *Sterling Lumber Company c. Harrison*, 2010 CAF 21, au paragraphe 8).

[51] La défenderesse a fait valoir que l'interprétation des revendications du brevet '376 convient à la présentation d'une requête en jugement sommaire. L'interprétation d'une revendication étant un point de droit, la défenderesse demande à la Cour d'interpréter les revendications du brevet '376 et de conclure qu'il n'existe pas de véritable question de contrefaçon (*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067 (*Whirlpool*), au paragraphe 76).

[52] La revendication 1 est la seule revendication indépendante du brevet '376, et les autres revendications en sont dépendantes, directement ou indirectement. S'il n'y a pas de contrefaçon de cette revendication, aucune des revendications dépendantes n'est contrefaite. C'est donc dire que s'il est conclu que la revendication 1 n'est pas contrefaite, il suffit à la Cour de traiter de cette dernière dans le cadre de la requête en jugement sommaire. Le texte de cette revendication est le suivant :

[TRADUCTION]

1. Une méthode de grillage de graines oléagineuses, méthode constituée des étapes suivantes :

a) chauffage des graines oléagineuses dans un circuit d'air pendant moins de 2 minutes, ledit circuit d'air ayant une température allant de 146 à 205 °C, produisant ainsi des graines chauffées;

b) transfert des graines chauffées dans une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée;

c) maintien des graines chauffées dans ladite chambre ou tour de grillage sans addition d'autre chaleur jusqu'à ce que le procédé de grillage soit complet, la température des graines chauffées diminuant pendant cette période de maintien, produisant ainsi des graines oléagineuses grillées dans la chambre ou la tour;

d) retrait des graines oléagineuses grillées de la chambre ou de la tour afin qu'elles refroidissent.

[53] The essence of the defendant’s argument is that its oil seed roasting or cooking process falls outside the claims of the '376 patent, when properly construed. Specifically, the defendant’s oil seed cooking process does not heat oil seed in a “stream of air” (Claim 1 step (a)) and does not maintain the oil seed in an insulated “roasting chamber or tower” (Claim 1 steps (b) and (c)). As such, the defendant’s cooking process cannot infringe Claim 1, and because all other claims are dependent on Claim 1, the defendant does not infringe the '376 patent.

(1) Prosecution History as an Aid in Claim Construction

[54] The principles of claim construction in Canadian patent law were laid out by the Supreme Court of Canada in *Whirlpool*, above, at paragraphs 49–55 and *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*), at paragraphs 44–54.

[55] These principles are as follows:

- i. Claims are to be read in an informed and purposive way, with a mind willing to understand and viewed through the eyes of a POSITA, as of the date of publication, having regard to the common general knowledge;
- ii. Adherence to the language of the claims allows them to be read in the manner in which the inventor is presumed to have intended, and in a way that is sympathetic to accomplishing the inventor’s purpose, which promotes both fairness and predictability; and
- iii. The whole of the specification should be considered, in order to ascertain the nature of the invention, and the construction of the claims must be neither benevolent nor harsh, but instead should be reasonable and fair to both the patentee and the public.

[53] L’objet essentiel de l’argument de la défenderesse est que son procédé de cuisson et de grillage des graines oléagineuses ne relève pas des revendications du brevet '376, quand il est correctement interprété. Plus précisément, le procédé de cuisson de graines oléagineuses de la défenderesse ne comporte pas le chauffage des graines dans un circuit d’air (revendication 1, étape a)) ni le maintien des graines dans une tour ou une chambre isolée (revendication 1, étapes b) et c)). Cela étant, le procédé de cuisson de la défenderesse ne peut pas contrefaire la revendication 1, et toutes les autres revendications étant dépendantes de cette dernière, la défenderesse ne peut pas contrefaire le brevet '376.

1) L’historique de la poursuite de la demande en tant qu’aide à l’interprétation des revendications

[54] Les principes de l’interprétation des revendications dans le droit canadien des brevets ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts *Whirlpool*, précité, aux paragraphes 49 à 55, et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*), aux paragraphes 44 à 54.

[55] Ces principes sont les suivants :

- i. les revendications doivent être interprétées de façon éclairée et en fonction de l’objet, dans un esprit désireux de comprendre et selon le point de vue de la personne versée dans l’art, à la date de la publication, en tenant compte des connaissances générales courantes;
- ii. la teneur des revendications doit être interprétée selon le sens que l’inventeur est présumé avoir voulu lui donner et d’une manière qui est favorable à l’accomplissement de l’objectif de l’inventeur, de sorte à favoriser tant l’équité que la prévisibilité;
- iii. l’ensemble du mémoire descriptif doit être pris en considération afin de déterminer la nature de l’invention, et l’interprétation des revendications doit se faire sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et le public.

[56] The defendant submits that in addition to applying a purposive construction to any claim of a patent based on a reading of the claim and the specification as a whole, the Court must also take into account representations made during prosecution of the '376 patent (*Free World Trust*, above, at paragraph 31; *Whirpool*, at paragraphs 48–89; *Patent Act*, subsection 53.1(1)). Here, the defendant relies on both the Canadian prosecution history and American jurisprudence and the prosecution history of the corresponding U.S. application 11/576,405 filed before the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

[57] The defendant's view is that the prosecution history of the '405 application establishes that the “stream of air” and “insulated roasting chamber or tower” limitations were added to overcome prior art cited by the USPTO. The '376 Canadian prosecution history adopts those limitations by incorporating by reference the U.S. prosecution history and substantially the same claims as were amended in the United States in an attempt to overcome novelty and obviousness objections.

(a) *Use of Prosecution History in Canadian Patent Law*

[58] Until section 53.1 came into force, statements made during prosecution of Canadian patent applications or corresponding foreign patent applications were neither relevant nor admissible with respect to construing terms used in issued Canadian patents (*Meda AB v. Canada (Health)*, 2016 FC 1362, at paragraph 115, citing *Whirlpool* and *Free World Trust*).

[59] In *Free World Trust*, Justice Binnie firmly rejected the use of prosecution history in construing patent claims. In his view, “purposive construction, which keeps the focus on the language of the claims, seems also to be inconsistent with opening the Pandora's box of file wrapper estoppel” (*Free World Trust*, at paragraph 66).

[56] La défenderesse soutient qu'en plus d'appliquer une interprétation dite « téléologique » (ou « en fonction de l'objet visé ») à n'importe quelle revendication d'un brevet en se basant sur une lecture de la revendication et du mémoire descriptif dans son ensemble, la Cour doit également prendre en compte les déclarations faites au cours de la poursuite du brevet '376 (arrêt *Free World Trust*, précité, au paragraphe 31; arrêt *Whirpool*, aux paragraphes 48 à 89; *Loi sur les brevets*, paragraphe 53.1(1)). En l'espèce, la défenderesse se fonde à la fois sur l'historique de poursuite canadien et la jurisprudence américaine, et sur l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante, la n° 11/576,405, déposée auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

[57] La défenderesse est d'avis que l'historique de poursuite de la demande '405 établit que les limites que sont le [TRADUCTION] « circuit d'air » et [TRADUCTION] « la chambre ou la tour de grillage isolé » ont été ajoutées pour réfuter les réalisations antérieures que l'USPTO a citées. L'historique de poursuite canadien qui se rapporte au brevet '376 adopte ces limites en intégrant par renvoi l'historique de poursuite américain, et essentiellement les mêmes revendications qui ont été modifiées aux États-Unis dans une tentative de réfuter des objections en matière de nouveauté et d'évidence.

a) *L'utilisation de l'historique de poursuite dans le droit canadien des brevets*

[58] Avant l'entrée en vigueur de l'article 53.1, les déclarations faites au cours de la poursuite de demandes de brevet canadiennes ou de demandes de brevet étrangères correspondantes n'étaient ni pertinentes ni admissibles relativement à l'interprétation des termes utilisés dans les brevets canadiens en cause (*Meda AB c. Canada (Santé)*, 2016 CF 1362, au paragraphe 115, citant les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust*).

[59] Dans l'arrêt *Free World Trust*, le juge Binnie a fermement rejeté l'utilisation de l'historique de poursuite pour l'interprétation des revendications d'un brevet. À son avis, « l'interprétation téléologique, qui assure la primauté de la teneur des revendications, paraît également incompatible avec l'ouverture de la boîte de Pandore que

[60] Any change from this position must be found in legislative amendments. The new section 53.1 creates an exception to this general rule by allowing written communications made between the patentee and the Patent Office during the prosecution of the Canadian patent application to be admitted into evidence, to rebut representations made by the patentee in the action as to the construction of a claim in the patent.

[61] The parties made submissions on the application of the section 53.1. The defendant's position appears to be this: because the plaintiff amended its method claims in its Canadian patent application to substantially mirror the method claims that were filed in the USPTO to overcome certain objections, the prosecution history of the '405 application should be admitted into evidence.

[62] Section 53.1 makes no reference to prosecution histories from other jurisdictions. Representations made by the patentee during prosecution of a foreign patent application should, absent extraordinary circumstances as discussed below, remain inadmissible for the purposes of construing terms used in Canadian patents. To open up foreign prosecution file histories for purposes of Canadian claim construction is to invite an opening of the proverbial "pandora's box". Proof of foreign law, applicability to Canadian law and distinguishing differences in those laws and doctrines were never intended in the limited changes introduced under section 53.1. This new provision is specific to using Canadian prosecution file histories to rebut any position taken on claim construction.

[63] To the extent that the defendant wishes to introduce communications made in the course of prosecution of the '376 patent, these communications are only admissible for the limited purpose of rebutting a representation

serait la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier » (Arrêt *Free World Trust*, au paragraphe 66).

[60] Tout changement par rapport à cette position doit résider dans des modifications législatives. Le nouvel article 53.1 crée une exception à cette règle générale en permettant d'admettre en preuve les communications écrites entre le breveté et le Bureau des brevets lors de la poursuite de la demande de brevet canadienne, de façon à réfuter les déclarations faites par le breveté dans le cadre de l'action, relativement à l'interprétation d'une revendication du brevet.

[61] Les parties ont présenté des observations sur l'application de l'article 53.1. La position de la défenderesse semble être la suivante : étant donné que la demanderesse a modifié ses revendications relatives aux procédés dans sa demande de brevet canadienne de façon à refléter essentiellement les revendications relatives aux procédés qui ont été déposées auprès de l'USPTO en vue de réfuter certaines objections, l'historique de la poursuite de la demande '405 devrait être admis en preuve.

[62] L'article 53.1 ne fait aucune référence aux historiques de poursuite d'autres pays. Les déclarations que fait le breveté lors de la poursuite d'une demande de brevet étrangère devraient, à moins de circonstances extraordinaires analysées ci-après, demeurer inadmissibles pour ce qui est d'interpréter des termes employés dans des brevets canadiens. Ouvrir des historiques de poursuite étrangers pour interpréter des revendications canadiennes, c'est une invitation à ouvrir la proverbiale « boîte de Pandore ». La preuve du droit étranger, l'applicabilité au droit canadien et le fait de distinguer des différences dans ces lois et ces théories n'ont jamais été prévus dans les changements restreints qui ont été introduits dans le cadre de l'article 53.1. Cette nouvelle disposition concerne précisément l'utilisation d'historiques de poursuite canadiens dans le but de réfuter n'importe quelle position adoptée lors de l'interprétation d'une revendication.

[63] Dans la mesure où la défenderesse souhaite introduire des communications effectuées lors de la poursuite du brevet '376, ces dernières ne sont admissibles que dans le but restreint de réfuter une déclaration que le

made by the patentee as to the construction of a claim in that patent.

(b) *Prosecution History Estoppel in United States Patent Law*

[64] When interpreting section 53.1, case law that has evolved on use of prosecution history in United States patent law may be instructive in casting an empirical light on how prosecution history may be properly used in Canada. That said, caution must be exercised given the differences in our respective approaches to claim construction.

[65] In *Free World Trust*, Justice Binnie discussed the doctrine of prosecution history estoppel in United States patent law (*Free World Trust*, at paragraph 63):

.... In its recent decision in *Warner-Jenkinson Co., supra*, the United States Supreme Court affirmed that a patent owner is precluded from claiming the benefit of the doctrine of equivalents to recapture ground conceded by limiting argument or amendment during negotiations with the Patent Office. The availability of file wrapper estoppel was affirmed, but it was narrowed in the interest of placing “reasonable limits on the doctrine of equivalents”, *per* Thomas J., at p. 34. ... [T]he court will now presume that the Patent Office had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by amendment. In those circumstances, prosecution history estoppel bars the application of the doctrine of equivalents as to that element.

[66] In 2002, the United States Supreme Court again considered the doctrine of prosecution history estoppel

breveté a faite au sujet de l’interprétation d’une revendication de ce brevet.

b) *La préclusion fondée sur l’historique de poursuite dans le droit des brevets aux États-Unis*

[64] Lorsqu’on interprète l’article 53.1, la jurisprudence qui est apparue au sujet de l’utilisation des historiques de poursuite dans le droit des brevets aux États-Unis peut être instructive pour jeter un éclairage empirique sur la manière d’utiliser convenablement les historiques de poursuite au Canada. Cela dit, la prudence s’impose, vu les différences qui existent dans nos manières respectives d’aborder l’interprétation des revendications.

[65] Dans l’arrêt *Free World Trust*, le juge Binnie a traité de la théorie de la préclusion fondée sur l’historique de poursuite dans le droit des brevets aux États-Unis (arrêt *Free World Trust*, au paragraphe 63) :

[...] Récemment, dans *Warner-Jenkinson Co.*, précité, la Cour suprême des États-Unis a statué que le titulaire d’un brevet ne pouvait se prévaloir de la théorie des équivalents pour reprendre le terrain cédé au moyen d’une argumentation ou d’une modification portant restriction lors des négociations avec le Bureau des brevets. Elle a confirmé que la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier pouvait être invoquée, mais elle l’a circonscrite afin que [TRADUCTION] «des limites raisonnables soient apportées à la théorie des équivalents», le juge Thomas, à la p. 34. Alors que la préclusion fondée sur l’examen de la demande de brevet demeure liée aux modifications apportées pour éviter que l’invention ne se heurte à une antériorité ou pour éviter un autre écueil — telle l’évidence — qui aurait pu rendre non brevetable l’objet revendiqué, le tribunal a exigé du breveté qu’il justifie la modification demandée pendant l’examen de la demande de brevet. Lorsqu’aucune explication innocente n’est avancée, le tribunal présumera désormais que le Bureau des brevets avait un motif valable lié à la brevetabilité d’intégrer l’élément restrictif ajouté par voie de modification. Dans ces circonstances, la préclusion fondée sur l’examen de la demande de brevet fait obstacle à l’application de la théorie des équivalents à l’égard de cet élément.

[66] En 2002, la Cour suprême des États-Unis, dans l’arrêt *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki*

and its interplay with the doctrine of equivalents in *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002) (*Festo*). The Court discussed the relationship between amendments to patent claims and the construction of the final claims as issued (*Festo*, above, at page 734):

A rejection indicates that the patent examiner does not believe the original claim could be patented. While the patentee has the right to appeal, his decision to forgo an appeal and submit an amended claim is taken as a concession that the invention as patented does not reach as far as the original claim. ... Were it otherwise, the inventor might avoid the PTO's gatekeeping role and seek to recapture in an infringement action the very subject matter surrendered as a condition of receiving the patent.

[67] The Court went on to state that the purpose of applying the estoppel is “to hold the inventor to the representations made during the application process and the inferences that may be reasonably drawn from the amendment. By amending the application, the inventor is deemed to concede that the patent does not extend as far as the original claim” (*Festo*, at pages 737–738).

(c) *Interpreting section 53.1 of the Patent Act*

[68] With the introduction of section 53.1, purposive construction of patent claims in Canada now includes three prongs: (1) the claims themselves; (2) the disclosure; and (3) the prosecution history in Canada, when used to rebut a representation made by the patentee as to the construction of a claim in the patent.

[69] The issue in this case is to define the scope of admissibility under section 53.1. The defendant encourages the Court to find that on the facts in this case, the patentee incorporated the prosecution history of U.S. application 11/576,405 into the Canadian prosecution history by reference.

*Co.*, 535 U.S. 722 (2002) (*Festo*), a examiné de nouveau la théorie de la préclusion fondée sur l'historique de poursuite d'une demande et son interaction avec la théorie des équivalents. La Cour a analysé la relation qui existe entre les modifications apportées aux revendications d'un brevet et l'interprétation des revendications finales, telles qu'elles ont été formulées (arrêt *Festo*, précité, à la page 734) :

[TRADUCTION]

Un rejet dénote que l'examineur des brevets ne croit pas que la revendication originale pourrait être brevetée. Bien que le breveté ait le droit d'interjeter appel, sa décision de renoncer à faire appel et de présenter une revendication modifiée est considérée comme une concession que l'invention, telle que brevetée, ne va pas aussi loin que la revendication originale. [...] S'il en était autrement, l'inventeur pourrait éviter la fonction de gardien du PTO et chercher à récupérer dans une action en contrefaçon l'objet même qui a été abandonné en tant que condition à la réception du brevet.

[67] La Cour a ensuite déclaré que l'application de la préclusion a pour but de [TRADUCTION] « faire en sorte que l'inventeur s'en tienne aux déclarations faites lors du processus de demande ainsi qu'aux inférences qu'il est raisonnablement possible de tirer de la modification. En modifiant la demande, l'inventeur est réputé concéder que le brevet ne va pas aussi loin que la revendication originale » (arrêt *Festo*, aux pages 737 et 738).

c) *L'interprétation de l'article 53.1 de la Loi sur les brevets*

[68] Depuis l'adoption de l'article 53.1, l'interprétation téléologique des demandes de brevet au Canada comporte maintenant trois volets : 1) les revendications elles-mêmes, 2) la divulgation et 3) l'historique de la poursuite au Canada, quand celui-ci sert à réfuter une déclaration que le breveté a faite au sujet de l'interprétation d'une revendication du brevet.

[69] En l'espèce, la question en litige consiste à définir la portée de l'admissibilité au regard de l'article 53.1. La défenderesse incite la Cour à conclure qu'au vu des faits de l'espèce le breveté a incorporé par renvoi l'historique de poursuite de la demande américaine n° 11/576,405 à l'historique de la poursuite de la demande canadienne.

[70] The language of section 53.1 is limited to communications between the patentee and the Canadian Patent Office, and generally should be applied in that context. However, in this case, I find that the patentee specifically referred to the corresponding U.S. application prosecution history and acknowledged that the amendments to the claims in the '376 file history were made to overcome novelty and obviousness concerns as raised in the U.S. application prosecution history. Accordingly, the Court may look at the U.S. application prosecution history as part of a purposive construction of the claims of the '376 patent.

[71] Asking the Court to ignore the patentee's reference to the United States prosecution and claims in these circumstances amounts to inviting the Court to refrain from purposively construing the claims in the '376 patent. Since the introduction of section 53.1, purposive construction requires consideration of not only the claims and the disclosure, but also the substance behind intentional amendments to the claims issued in Canadian patents. Ignoring the reference to the United States prosecution history and the restrictions made to claims to overcome novelty and obviousness objections that were then incorporated into the Canadian claims during prosecution would emasculate the intent and effect of section 53.1.

[72] Further, if the Court were to ignore consideration of the prosecution history of the corresponding U.S. application in circumstances such as are present here, patent applicants in Canada would be incentivized to intentionally refrain from being transparent with the Canadian Patent Office as to why amendments were made to limit claims during prosecution. If section 53.1 were interpreted to never allow consideration of foreign prosecution histories where limitations were specifically added to overcome novelty and obviousness objections and those limitations were subsequently adopted in the prosecution of the corresponding Canadian claims, applicants could rely on co-pending foreign applications to effectively avoid any application of section 53.1.

[70] Le libellé de l'article 53.1 se limite aux communications effectuées entre le breveté et le Bureau canadien des brevets, et c'est dans ce contexte qu'il faudrait généralement l'appliquer. Cependant, en l'espèce, je conclus que la brevetée a fait expressément référence à l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante et a reconnu que les modifications apportées aux revendications dans l'historique de poursuite de la demande '376 avaient pour but de réfuter les préoccupations en matière de nouveauté et d'évidence qui avaient été soulevées dans l'historique de poursuite de la demande américaine. C'est donc dire que la Cour peut examiner l'historique de poursuite de la demande américaine dans le cadre d'une interprétation téléologique des revendications du brevet '376.

[71] Demander à la Cour de faire abstraction, dans ces circonstances, du renvoi fait par la brevetée à la poursuite et aux revendications de la demande américaine revient à l'inviter à s'abstenir d'interpréter téléologiquement les revendications du brevet '376. Depuis l'adoption de l'article 53.1, l'interprétation téléologique oblige à examiner non seulement les revendications et la divulgation, mais aussi le fond qui sous-tend les modifications intentionnelles qui ont été apportées aux revendications incluses dans les brevets canadiens. Faire abstraction du renvoi fait à l'historique de poursuite de la demande américaine et aux restrictions apportées aux revendications en vue de réfuter des objections en matière de nouveauté et d'évidence qui ont ensuite été incorporées dans les revendications canadiennes lors de la poursuite affaiblirait l'intention et l'effet de l'article 53.1.

[72] De plus, s'il fallait que la Cour fasse abstraction de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante dans des circonstances comme celles qui sont présentes en l'espèce, cela inciterait les demandeurs de brevet au Canada à s'abstenir délibérément de faire preuve de transparence auprès du Bureau des brevets canadien quant à la raison pour laquelle des modifications ont été apportées pour limiter des revendications lors de la poursuite. Si l'on considérait que l'article 53.1 n'autorise jamais à examiner les historiques de poursuite étrangers dans le cadre desquels des limites ont été expressément ajoutées pour réfuter des objections en matière de nouveauté et d'évidence et si ces limites étaient adoptées par la suite lors de la poursuite des

[73] This cannot be the intended effect of section 53.1. An interpretation that allows for consideration of foreign prosecution histories in extraordinary circumstances is consistent with the realities of patent prosecution in Canada. Prosecution of Canadian patents often follows prosecution of corresponding patent applications in other jurisdictions. To this end, Canadian applications may be entitled to expedited examination via the “Patent Prosecution Highway” where corresponding applications have claims that are granted or determined to be allowable in other jurisdictions, such as the United States (Canadian Intellectual Property Office, *Manual of Patent Office Practice* (April 2018 update to 1998 edition) section 13.03.03).

[74] Extraordinary circumstances arise where, as in this case, the patentee acknowledges that the claims have been amended to be substantially the same as claims submitted in another jurisdiction, and the patentee admits that the amendments have limited the scope of the claims in order to make the claims novel and non-obvious. In these circumstances, the Court should be able to refer to the foreign prosecution history for the limited purpose of purposively construing the Canadian claims.

[75] This approach is consistent with the U.S. position on this issue. In *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (*Abbott Labs*), at page 1288, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit commented on the use of prosecution history in claim construction:

.... Thus this court may reach a narrower construction, limited to the embodiment(s) disclosed in the

revendications canadiennes correspondantes, les demandeurs pourraient se fonder sur des demandes étrangères simultanément en instance pour se soustraire concrètement à toute application de l’article 53.1.

[73] Il ne peut s’agir là de l’effet voulu de l’article 53.1. Une interprétation qui permet de prendre en considération des historiques de poursuite étrangers dans des circonstances extraordinaires concorde avec les réalités de la poursuite d’une demande de brevet au Canada. La poursuite d’une demande de brevet canadienne suit souvent la poursuite de demandes de brevet correspondantes dans d’autres pays. À cette fin, les demandes canadiennes peuvent être admissibles à un examen accéléré par l’entremise de l’« Autoroute du traitement des demandes de brevet » quand les demandes correspondantes incluent des revendications qui sont accordées ou considérées comme admissibles dans d’autres pays, tels que les États-Unis (Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (avril 2018 – Mise à jour de l’édition de 1998), section 13.03.03).

[74] Il survient des circonstances extraordinaires lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la brevetée reconnaît que les revendications ont été modifiées pour être essentiellement les mêmes que les revendications présentées dans un autre pays, et qu’elle admet que les modifications ont restreint la portée des revendications de façon à les rendre nouvelles et non évidentes. Dans ces circonstances, la Cour devrait pouvoir se reporter à l’historique de poursuite de la demande étrangère dans le but restreint d’interpréter téléologiquement les revendications canadiennes.

[75] Cette approche concorde avec la position des États-Unis sur la question. Dans l’arrêt *Abbott Laboratories v. Sandoz*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (*Abbott Labs*), à la page 1288, la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a fait le commentaire suivant à propos du fait d’utiliser l’historique de poursuite dans le cadre de l’interprétation d’une revendication :

[TRADUCTION] [...] Notre Cour peut donc arriver à une interprétation plus restrictive, qui se limite aux réalisations

specification, when the claims themselves, the specification, or the prosecution history clearly indicate that the invention encompasses no more than that confined structure or method.

[76] The Court went on to discuss the role of a Japanese patent application in the context of construing the claims of the U.S. Patent (*Abbott Labs*, above, at page 1290):

Initially, the Eastern District of Virginia properly considered the JP '199 application as relevant objective evidence of the inventor's knowledge at the filing of the '507 patent. While statements made during prosecution of a foreign counterpart to a U.S. patent application have a narrow application to U.S. claim construction...in this case the JP '199 application is part of the prosecution history of the '507 patent itself. [Emphasis added.]

[77] I find that to give section 53.1 its intended effect, a similar approach to admissibility of prosecution history from foreign applications should be applicable in Canada. In the extraordinary circumstance that prosecution of the foreign application *is made part of the prosecution history of the Canadian patent*, that foreign prosecution history, where relevant to limitations made to Canadian claims, should be admissible to aid in a purposive construction of the claims of the Canadian patent.

[78] Such is the case here. The plaintiff refers to claims submitted to the USPTO, and admits that the amendments to claims in the Canadian patent have limited the scope of the claims in order to make the claims novel and non-obvious.

[79] That said, the Court may in any event construe Claim 1 of the '376 patent and find no infringement, based on the evidence of the process used by the defendant as described in the Popowich Affidavit and the cross-examination on that affidavit. Regardless of the U.S. application prosecution history, I do not see how the process described in the Popowich Affidavit could

révélées dans le mémoire descriptif, quand les revendications elles-mêmes, le mémoire descriptif ou l'historique de la poursuite dénotent clairement que l'invention n'englobe rien de plus que cette structure ou cette méthode restreinte.

[76] La Cour a ensuite traité du rôle que jouait une demande de brevet japonaise dans le contexte de l'interprétation des revendications du brevet américain (arrêt *Abbott Labs*, précité, à la page 1290) :

[TRADUCTION] Initialement, le district est de la Virginie a considéré à juste titre que la demande 199 du Japon était une preuve objective et pertinente des connaissances qu'avait l'inventeur lors du dépôt du brevet 507. Même si les déclarations faites lors de la poursuite d'une demande de brevet étrangère qui est équivalente à une demande de brevet américaine s'appliquent de manière restrictive à l'interprétation d'une revendication américaine [...] dans le cas présent, la demande 199 du Japon fait partie de l'historique de la poursuite du brevet 507 lui-même. [Non souligné dans l'original.]

[77] Je conclus que, pour donner à l'article 53.1 l'effet recherché, une démarche semblable à l'admissibilité de l'historique de poursuite de demandes étrangères devrait s'appliquer au Canada. Dans la circonstance extraordinaire où la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien, cet historique étranger, s'il est pertinent à l'égard des limites imposées à des revendications canadiennes, devrait être admissible en vue d'aider à interpréter téléologiquement les revendications du brevet canadien.

[78] C'est le cas en l'espèce. La demanderesse fait référence à des revendications soumises à l'USPTO et elle admet que les modifications apportées aux revendications du brevet canadien ont restreint la portée de ces dernières de façon à les rendre nouvelles et non évidentes.

[79] Cela dit, la Cour peut de toute façon interpréter la revendication 1 du brevet '376 et ne relever aucune contrefaçon, en se fondant sur la preuve du procédé employé par la défenderesse qui a été décrite dans l'affidavit de M. Popowich ainsi que lors du contre-interrogatoire sur cet affidavit. Peu importe l'historique de poursuite de la demande aux États-Unis, je ne vois pas comment le

possibly constitute heating the oil seed “in a stream of air” as that term is used in Claim 1 of the '376 patent. As this is the only process used by the defendant to roast its oil seed, for the reasons that follow the defendant does not infringe the claims of the '376 patent.

## (2) Motion for Summary Judgment

[80] As a starting point, claim construction is a matter of law for the judge (*Whirlpool*, at paragraph 61). Where the judge can construe the patent as it would be understood by a POSITA [Person of ordinary skill in the art], expert evidence is not required (*Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2007 FC 446, [2008] 1 F.C.R. 672, at paragraphs 25, 35–36; *Excalibre Oil Tools Ltd. v. Advantage Products Inc.*, 2016 FC 1279, at paragraph 119).

[81] The plaintiff argued that expert evidence is required to construe Claim 1. Based on the claim, the disclosure, and the prosecution history of the '376 patent, I find that expert evidence is not required for me to be able to purposively construe the two elements of Claim 1 that are at issue.

[82] Various parts of the disclosure of the '376 patent acknowledge that roasting oil seed is a known system or method and thus there is an acknowledgement in the patent itself that the roasting of flax seed and other oil seed is known ('376 patent page 2, lines 14, 15, 24–30; page 3, lines 22–28). This acknowledgement is evidence that roasted flax seed per se is not patentable.

[83] The two elements of Claim 1 at issue are:

- a. heating oil seed “in a stream of air”; and

procédé décrit dans l’affidavit de M. Popowich pourrait peut-être constituer un chauffage de graines oléagineuses dans un circuit d’air, au sens où ce terme est employé dans la revendication 1 du brevet '376. Comme il s’agit là du seul procédé qu’emploie la défenderesse pour griller ses graines oléagineuses, cette dernière ne contrefait pas les revendications du brevet '376, et ce, pour les motifs qui suivent.

## 2) La requête en jugement sommaire

[80] Tout d’abord, l’interprétation des revendications est une question de droit qu’il appartient au juge de trancher (arrêt *Whirlpool*, au paragraphe 61). Quand le juge peut interpréter le brevet comme le comprendrait une personne moyennement versée dans l’art, une preuve d’expert n’est pas nécessaire (*Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CF 446, [2008] 1 R.C.F. 672, aux paragraphes 25, 35 et 36; *Excalibre Oil Tools Ltd. c. Advantage Products Inc.*, 2016 CF 1279, au paragraphe 119).

[81] La demanderesse a fait valoir qu’il faut une preuve d’expert pour interpréter la revendication 1. Compte tenu de la revendication, de la divulgation ainsi que de l’historique de poursuite du brevet '376, j’estime ne pas avoir besoin d’une preuve d’expert pour pouvoir interpréter téléologiquement les deux éléments de la revendication 1 qui sont en litige.

[82] Divers éléments de la divulgation du brevet '376 reconnaissent que le grillage de graines oléagineuses est un système ou un procédé qui est connu et il est donc admis dans le brevet lui-même que le grillage des graines de lin et d’autres graines oléagineuses est un procédé connu (brevet '376, page 2, lignes 14, 15 et 24 à 30; page 3, lignes 22 à 28). Cette reconnaissance est une preuve que les graines de lin grillées ne sont pas brevetables en soi.

[83] Les deux éléments de la revendication 1 en question sont :

- a. le chauffage des graines oléagineuses dans un circuit d’air;

b. transferring the heated oil seed into an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” and maintaining the oil seed therein.

(a) *Heating oil seed “in a stream of air”*

[84] The plaintiff argued that section 53.1 is not engaged, as the plaintiff did not make any representation as to the construction of Claim 1. Further, the plaintiff argued that the Court is not in a position to determine whether the disputed claim elements are essential or not. However, as submitted by the defendant, the plaintiff made multiple representations in its written submissions to the effect that the language of Claim 1 is not limited to a particular type or source of heating.

[85] In my view, section 53.1 is engaged, and the prosecution history of the '376 patent is admissible. The prosecution history aids in the purposive construction of the disputed elements of Claim 1. During prosecution, the plaintiff introduced both the “stream of air” and “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” limitations to Claim 1.

[86] In a letter to the Canadian Patent Office dated August 24, 2012, the plaintiff admitted that the “newly submitted claims are much narrower in scope than the previously examined claims in view of the introduction of significant limitations derived from the description and previous dependent claims.” Further, the new claims were submitted “to encompass both novel and non-obvious subject matter.”

[87] This communication to the Patent Office is clear evidence of the inventor’s express intention that these two elements, introduced to advance novel and non-obvious subject matter, are essential (*Free World Trust*, at paragraph 31).

[88] Heating in a “stream of air” is an essential element of Claim 1 on a clear reading of the claim itself,

b. le transfert des graines chauffées dans une tour ou une chambre de grillage totalement ou partiellement isolée, puis le maintien des graines dans ladite chambre ou tour.

a) *Le chauffage des graines oléagineuses dans un circuit d’air*

[84] La demanderesse a fait valoir que l’article 53.1 ne s’applique pas, car elle n’a fait aucune déclaration quant à l’interprétation de la revendication 1. De plus, a-t-elle ajouté, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si les éléments contestés de la revendication sont essentiels ou pas. Cependant, comme l’a fait valoir la défenderesse, la demanderesse a déclaré à maintes reprises dans ses observations écrites que le libellé de la revendication 1 ne se limite pas à un type ou à une source de chauffage en particulier.

[85] À mon avis, l’article 53.1 s’applique, et l’historique de poursuite du brevet '376 est admissible. Cet historique aide à interpréter téléologiquement les éléments contestés de la revendication 1. Lors de la poursuite, le défendeur a introduit les limites de la revendication 1 quant au circuit d’air et à la chambre ou à la tour de grillage totalement ou partiellement isolée.

[86] Dans une lettre datée du 24 août 2012 adressée au Bureau canadien des brevets, la demanderesse a admis que les [TRADUCTION] « revendications nouvellement déposées sont d’une portée nettement plus restreinte que celle des revendications qui ont été examinées antérieurement à cause de l’introduction de limites importantes qui découlent de la description et de revendications dépendantes antérieures ». De plus, les nouvelles revendications ont été présentées [TRADUCTION] « pour englober un objet à la fois nouveau et non évident ».

[87] Il ressort clairement de cette communication au Bureau des brevets que l’intention explicite de l’inventeur est que ces deux éléments, qui ont été présentés pour faire valoir un objet nouveau et non évident, sont essentiels (arrêt *Free World Trust*, au paragraphe 31).

[88] Le chauffage dans un circuit d’air est un élément essentiel de la revendication 1 selon une interprétation

the disclosure of the '376 patent, and having regard to the prosecution history. The disclosure states that ('376 patent page 6, lines 29–31):

Any heating system may be used to heat the flax seed to a desired temperature, providing this can be done fairly rapidly in accordance with the methods of the exemplary embodiments. [Emphasis added.]

[89] The exemplary embodiments described in the disclosure operate by ('376 patent page 6, lines 22–27):

[A]llowing heated air to circulate around and intersperse between the flax seed, effectively to cause the flax seed to achieve a “suspended in air” state. In this way, the entire surface area of each flax seed will be substantially uniformly exposed to the heating temperatures.

[90] Hence, on a purposive construction, heating oil seed in a “stream of air”, means that the oil seed is subjected to a stream of air to effectively achieve a suspended in air state such that the entire surface area of each flax seed is substantially uniformly exposed to the heating temperatures.

[91] The evidence from the Popowich Affidavit is that the only process the defendant uses to roast its flax seed uses the Micronizer. The flax seed is subjected to infrared radiation as it travels along a vibratory steel plate under a series of heated ceramic tiles. The flax seed is *not* subjected to a stream of air.

[92] The plaintiff argued that the scope of Claim 1 is not limited to any particular type or source of heating, and that use of infrared radiation could potentially infringe Claim 1. However, “stream of air” is an essential element of Claim 1, when purposively construed. This limitation was introduced during prosecution to specify a type of heating. This limitation to the scope of Claim 1 excludes heating by infrared radiation in the absence of a stream of air. Asking the Court for a broadened construction of Claim 1 is not supported by the specific language of Claim 1, the '376 disclosure, or the prosecution history.

claire de la revendication elle-même, de la divulgation du brevet '376 et de l'historique de la poursuite. La divulgation indique que (brevet '376, page 6, lignes 29 à 31) :

[TRADUCTION] Tout système de chauffage peut être utilisé pour chauffer les graines de lin à la température voulue, à condition que cela puisse être fait relativement rapidement en conformité avec les méthodes des réalisations exemplaires. [Non souligné dans l'original.]

[89] Les réalisations exemplaires décrites dans la divulgation consistent à (brevet '376, page 6, lignes 22 à 27) :

[TRADUCTION] Laisser l'air chauffé circuler et s'intercaler entre les graines de lin de façon à ce qu'elles se retrouvent en état de suspension dans l'air. De cette manière, la surface complète de chaque graine sera sensiblement et uniformément exposée à la température de chauffage.

[90] En conséquence, selon une interprétation téléologique, le chauffage de graines oléagineuses dans un circuit d'air signifie que les graines sont soumises à un circuit d'air afin qu'elles se retrouvent en état de suspension dans l'air, et ce, de manière à ce que la surface complète de chaque graine soit sensiblement et uniformément exposée à la température de chauffage.

[91] La preuve tirée de l'affidavit de M. Popowich est que le seul procédé que le défendeur emploie pour griller ses graines de lin fait appel au microniseur. Les graines de lin sont soumises à un rayonnement infrarouge lors de leur passage sur une plaque en acier vibrante, placée sous une série de tuiles en céramique chauffantes. Les graines de lin ne sont pas soumises à un circuit d'air.

[92] La demanderesse a fait valoir que la portée de la revendication 1 ne se limite pas à un type ou à une source de chauffage en particulier, et que l'utilisation d'un rayonnement infrarouge pourrait peut-être contrefaire la revendication 1. Toutefois, le circuit d'air est un élément essentiel de la revendication 1, quand elle est interprétée téléologiquement. Cette limite a été introduite lors de la poursuite afin de préciser un type de chauffage. Cette limite de la portée de la revendication 1 exclut le chauffage par rayonnement infrarouge en l'absence d'un circuit d'air. Le fait de demander à la Cour d'interpréter de manière plus large la revendication 1 n'est pas étayé

[93] The plaintiff also focused on the distinction between roasting, cooking, and pasteurizing flax seed, and argued that the defendant must use different processes for roasting, cooking, and pasteurizing flax seed. The evidence from Mr. Popowich's cross-examination was that the defendant used these words interchangeably, and in any event, the only process the defendant uses involves the Micronizer. Regardless of whether the defendant's process is considered roasting, cooking, or pasteurizing, the focus must remain on the language of Claim 1.

[94] The only process used by the defendant, as described in the Popowich Affidavit, does not heat oil seed in a stream of air, and therefore does not include an essential element of Claim 1.

(b) *Transferring the heated oil seed into an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” and maintaining the oil seed therein*

[95] As described above, the oil seed exits the Micronizer down a slide into a triangular shaped hopper. The hopper is made of steel plating, and is uninsulated. From the bottom of the hopper, the seed travels up an uninsulated auger trough to an uninsulated cooling tower made of steel sheeting.

[96] The seed falls to the bottom of the cooling tower, and is immediately transported from the cooling tower to other uninsulated hoppers made of steel sheeting for long-term storage or packaging. The retention time in the cooling tower is less than 5 seconds.

[97] The plaintiff argued that summary judgment is not appropriate in this case because further investigation is needed to determine whether the auger trough or

par le libellé précis de cette revendication, par la divulgation du brevet '376 ou par l'historique de la poursuite.

[93] La demanderesse s'est aussi concentrée sur la distinction qu'il y a entre le grillage, la cuisson et la pasteurisation des graines de lin, et elle a fait valoir que la défenderesse doit utiliser des procédés différents pour le grillage, la cuisson et la pasteurisation des graines de lin. La preuve tirée du contre-interrogatoire de M. Popowich était que la défenderesse utilisait ces termes de manière interchangeable et, en tout état de cause, le seul procédé que le défendeur emploie fait appel au microniseur. Peu importe que le procédé de la défenderesse soit considéré comme du grillage, de la cuisson ou de la pasteurisation, l'accent doit être mis sur le libellé de la revendication 1.

[94] Le seul procédé utilisé par le défendeur, lequel est décrit dans l'affidavit de M. Popowich, ne consiste pas à chauffer les graines oléagineuses dans un circuit d'air et, de ce fait, il n'inclut pas un élément essentiel de la revendication 1.

b) *Le transfert des graines oléagineuses chauffées dans une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée et le maintien de ces graines dans ladite chambre ou tour*

[95] Comme il a été décrit plus tôt, après leur passage dans le microniseur, les graines oléagineuses tombent le long d'une glissière dans une trémie de forme triangulaire. La trémie est faite d'une plaque en acier et n'est pas isolée. Depuis le bas de la trémie, les graines passent dans une vis sans fin non isolée et se retrouvent dans une tour de refroidissement non isolée en tôle d'acier.

[96] Les graines tombent au bas de la tour de refroidissement et sont immédiatement transportées vers d'autres trémies non isolées en tôle d'acier à des fins de stockage à long terme ou de conditionnement. Le temps de séjour dans la tour de refroidissement est de moins de 5 secondes.

[97] La demanderesse a fait valoir qu'il ne convient pas de rendre un jugement sommaire dans le cas présent, car il est nécessaire de mener une enquête plus poussée

cooling tower could constitute an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” [’376 patent, under “Description”, page 4, lines 12–13].

[98] This argument must fail. The claim language of “insulated or partially insulated” requires the roasting tower to be insulated. The disclosure states that during the maintaining step the flax seed is retained at a suitable temperature for completing or at least substantially completing the roasting of the flax seed.

[99] The evidence in the Popowich Affidavit is that the hoppers and cooling tower used are made of thin gauge steel sheeting and are *uninsulated*. This evidence was confirmed on cross-examination. As noted above, an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” is an essential element of Claim 1. The defendant’s process does not include a second essential element of Claim 1.

[100] As an aside, the plaintiff argued that the temperature measurements taken by the defendant during the demonstration run of the Micronizer constituted “experimental testing” and that the plaintiff and its counsel should have been invited to attend to watch the experiments (*Halford v. Seed Hawk Inc.*, 2001 FCT 1154, 16 C.P.R. (4th) 189; Federal Court notice to the profession re: Experimental Testing (May 12, 2016)).

[101] The demonstration run was not conducted as an experimental test. Rather, the evidence of Mr. Popowich, as established on cross-examination, is that the video, photos, and temperature measurements were taken in the normal course of commercial production.

[102] In any event, the decision does not turn on this issue, as the defendant does not rely on the measurements to prove non-infringement. The defendant restricted its position on non-infringement to the two essential elements of heating oil seed “in a stream of air” and an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower”, both of which are not present in the defendant’s process.

pour déterminer si la vis sans fin ou la tour de refroidissement pourrait constituer [TRADUCTION] « une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée » [brevet ’376, sous « Description » à la page 4, lignes 12 et 13].

[98] Cet argument doit être rejeté. Le libellé de la revendication [TRADUCTION] « totalement ou partiellement isolée » indique que la tour de grillage doit être isolée. La divulgation prescrit que, pendant l’étape de maintien, les graines de lin sont conservées à une température adéquate afin d’effectuer entièrement ou du moins de manière importante le grillage des graines de lin.

[99] La preuve que contient l’affidavit de M. Popowich est que les trémies et la tour de refroidissement utilisées sont faites en tôle d’acier de faible épaisseur et ne sont pas isolées. Cette preuve a été confirmée lors du contre-interrogatoire. Comme il a été mentionné plus tôt, une tour ou une chambre de grillage totalement ou partiellement isolée est un élément essentiel de la revendication 1. Le procédé de la défenderesse ne comporte pas un deuxième élément essentiel de la revendication 1.

[100] Incidemment, la demanderesse a fait valoir que les mesures de température relevées par la défenderesse lors de l’essai de démonstration du microniseur constituaient un test expérimental et qu’il aurait fallu inviter la demanderesse et son avocat à en observer le déroulement (*Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2001 CFPI 1154; Avis de la Cour fédérale à la communauté juridique; objet : tests expérimentaux (12 mai 2016)).

[101] L’essai de démonstration n’a pas été réalisé sous la forme d’un test expérimental. La preuve de M. Popowich, qui a été établie lors du contre-interrogatoire, est plutôt que les images vidéo, les photographies et les mesures de température ont été réalisées dans le cours normal de la production commerciale.

[102] Quoi qu’il en soit, la décision ne dépend pas de cette question, car la défenderesse ne se fonde pas sur les mesures relevées pour prouver l’absence de contrefaçon. La défenderesse a limité sa position à l’absence de contrefaçon des deux éléments essentiels que sont le chauffage des graines oléagineuses [TRADUCTION] « dans un circuit d’air » et [TRADUCTION] « la chambre ou la

[103] Because two essential elements of Claim 1, namely heating oil seed “in a stream of air” and an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower”, are not included in the defendant’s flax roasting process, the defendant does not infringe Claim 1 of the '376 patent. Because all other claims are dependent on Claim 1, the defendant does not infringe any claim of the '376 patent.

(3) Motion to Strike the Statement of Claim in its Entirety

[104] In the alternative, the defendant asks that the Court strike the statement of claim in its entirety without leave to amend on the basis that it is speculative, and therefore frivolous, vexatious or otherwise an abuse of process (*Federal Courts Rules*, rule 221). The defendant’s motion relies on the grounds laid out in paragraphs 221(1)(c) and 221(1)(f).

[105] In the plaintiff’s submission, once the defendant filed its statement of defence, it was no longer entitled to bring a motion to strike under paragraphs 221(1)(b)–(f) (*Dene Tsaa First Nation v. Canada*, 2001 FCT 820 (*Dene Tsaa*), at paragraph 3, citing *Nabisco Brands Ltd./ Nabisco Brands Ltée v. Procter & Gamble Co.*, 1985 CarswellNat 98, 5 C.P.R. (3d) 417 (F.C.A.)).

[106] The defendant relies on Justice Hugessen’s words in *Dene Tsaa* [at paragraph 3], that if a motion to strike is brought after pleading over, “the plea itself must have contained a reservation with regard to the impugned paragraphs.” In this case, the defendant specifically pleaded at paragraph 11 of the statement of defence that the statement of claim should be struck in its entirety. The defendant then went on to file the notice of motion for the Summary Judgment Motion eight days after pleading over.

tour de grillage totalement ou partiellement isolée », deux éléments qui ne sont pas présents dans le procédé de la défenderesse.

[103] Comme les deux éléments essentiels de la revendication 1, à savoir le chauffage des graines oléagineuses [TRADUCTION] « dans un circuit d’air » et [TRADUCTION] « la chambre ou la tour de grillage totalement ou partiellement isolée », ne font pas partie du procédé de grillage des graines de lin de la défenderesse, cette dernière ne contrevient pas à la revendication 1 du brevet '376. Par ailleurs, étant donné que toutes les autres revendications sont dépendantes de la revendication 1, la défenderesse ne contrefait aucune revendication du brevet '376.

3) La requête en radiation de la déclaration dans son intégralité

[104] Subsidiairement, la défenderesse demande que la Cour radie la déclaration dans son intégralité sans autorisation de la modifier au motif qu’elle est conjecturale et que, de ce fait, elle est frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure (*Règles des Cours fédérales*, règle 221). La requête de la défenderesse repose sur des motifs énoncés aux alinéas 221(1)(c) et 221(1)(f) des Règles.

[105] D’après la demanderesse, après que la défenderesse a déposé sa défense, elle n’avait plus le droit de présenter une requête en radiation en vertu des alinéas 221(1)(b) à f) des Règles (*Première nation Dene Tsaa c. Canada*, 2001 CFPI 820 (*Dene Tsaa*), au paragraphe 3, citant *Procter & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltée*, [1985] A.C.F. n° 517 (QL) (C.A.)).

[106] La défenderesse se fonde sur ce qu’a déclaré le juge Hugessen dans l’arrêt *Dene Tsaa* [au paragraphe 3], à savoir que si une requête en radiation est déposée après que la partie a plaidé sa cause, « la plaidoirie elle-même doit renfermer une réserve au sujet des paragraphes contestés ». En l’espèce, la défenderesse a précisément plaidé au paragraphe 11 de sa défense qu’il fallait radier la déclaration dans son intégralité. Elle a ensuite déposé l’avis de requête en jugement sommaire huit jours après avoir plaidé sa cause.

[107] The Court has some sympathy for the defendant's argument on this point. Bringing the motion to strike concurrently with the motion for summary judgment is consistent with securing the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding. I would not preclude the defendant from preserving its right to bring a motion to strike under paragraphs 221(1)(b)–(f) after pleading over. In any event, this is a moot point because of the Court's finding on the summary judgment issue.

#### B. *The Particulars Motion*

[108] Because the defendant has succeeded on the Summary Judgment Motion, the Particulars Motion is moot. However, a few comments with respect to the parties' submissions are in order. First, the plaintiff argued that the allegations contained in paragraphs 5, 12, 13, 14 and 17 of the statement of defence relate to an affirmative pleading that the defendant uses a non-infringing method to cook oil seed, but no particulars of the non-infringing method were provided.

[109] The defendant argued that all particulars requested by the plaintiff were provided already, either in the response to demand to particulars, the Popowich Affidavit, or in the defendant's memorandum for the Summary Judgment Motion. In addition to these documents, the plaintiff had the opportunity to cross-examine Mr. Popowich on his affidavit. The defendant reiterated the process it uses to cook flax seed in its written representations for the particulars motion.

[110] The proper approach would have been for the defendant to include its process in its pleadings, rather than responding to the demand for particulars by making reference to various other documents, including affidavit evidence. If this action were to proceed, the defendant's pleadings would be contained in multiple documents. Pleading in this way runs counter to securing the most expeditious determination of the proceeding.

[107] La Cour est quelque peu sensible à l'argument qu'invoque la défenderesse sur ce point. Déposer la requête en radiation en même temps que la requête en jugement sommaire est une mesure qui concorde avec le fait d'apporter une solution à l'instance qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Je n'empêcherais pas la défenderesse de préserver son droit de déposer une requête en radiation en vertu des alinéas 221(1)b) à f) des Règles après avoir plaidé sa cause. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un point théorique, vu la conclusion que la Cour a tirée sur la question du jugement sommaire.

#### B. *La requête en précisions*

[108] Comme la défenderesse a obtenu gain de cause dans le cadre de la requête en jugement sommaire, la requête en précisions est devenue théorique. Cependant, quelques commentaires sur les observations des parties sont de mise. Premièrement, la demanderesse a fait valoir que les allégations que contiennent les paragraphes 5, 12, 13, 14 et 17 de la défense sont liées à un argument affirmatif selon lequel la défenderesse emploie un procédé non contrefaisant pour cuire des graines oléagineuses, mais aucune précision sur ce procédé n'a été fournie.

[109] La défenderesse a fait valoir que toutes les précisions demandées par la demanderesse ont été déjà fournies, dans la réponse à la demande de précisions, dans l'affidavit de M. Popowich ou dans le mémoire de la défenderesse qui s'applique à la requête en jugement sommaire. Outre ces documents, la demanderesse a eu la possibilité de contre-interroger M. Popowich sur son affidavit. La défenderesse a réitéré le procédé dont elle se sert pour cuire les graines de lin dans ses observations écrites qui se rapportent à la requête en précisions.

[110] La bonne manière de procéder aurait été que la défenderesse inclue son procédé dans ses actes de procédure, plutôt que de répondre à la demande de précisions en faisant référence à divers autres documents, dont la preuve par affidavit. Si la présente action devait être instruite, les actes de procédure de la défenderesse figureraient dans de multiples documents. Plaider sa cause de cette manière ne contribue pas à apporter au litige la solution la plus expéditive qui soit.

[111] Further, several of the particulars provided by the defendant are incorporated into the response to demand for particulars by way of reference to the Popowich Affidavit. Documents may be incorporated by reference into the pleadings, and particulars form a part of the pleadings (*McLarty v. Canada*, 2002 FCA 206, [2002] 4 C.T.C. 88, at paragraph 4; *Bosum v. Canada*, 2004 FC 842, at paragraph 7). However, where those documents amount to evidence, they ought to be struck as pleading evidence (*McCreight v. Canada (Attorney General)*, 2013 ONCA 483, 116 O.R. (3d) 429, at paragraphs 32 and 35).

[112] Incorporating the Popowich Affidavit into the pleadings via the response to demand for particulars was an improper pleading of evidence. Pleading evidence and attempting to bootstrap a pleading by reference to evidence that provides the necessary particulars to support a proper plea are not the appropriate way to proceed. The defendant should have included the process it uses to roast flax seed at the outset, or amended its statement of defence.

[113] The plaintiff moved to strike paragraphs 16, 19, and 20 of the statement of defence as pleadings of evidence. These paragraphs allege that the subject matter of the '376 patent is disclosed in the prior art, but provide no details or particulars other than a reference to publications listed in Schedule 1.

[114] In the alternative, the plaintiff sought further and better particulars as to how and where the subject matter of the '376 patent is disclosed in the listed references, or how the subject matter was obvious to a person skilled in the art at the claim date.

[115] The defendant argued that particulars of pleaded prior art are not needed in responding pleas (*Elkay Manufacturing Company v. Les Produits Thermo-Concepts Inc.*, 1999 CanLII 8058 (F.C.T.D.), at paragraphs 12–13). Parties are not prevented from relying on documents in their entirety in schedules attached to their

[111] De plus, plusieurs des précisions que la défenderesse a fournies sont intégrées dans la réponse à la demande de précisions par voie de renvoi à l'affidavit de M. Popowich. Des documents peuvent être intégrés par renvoi aux actes de procédure, et les précisions font partie de ces actes (*McLarty c. Canada*, 2002 CAF 206, au paragraphe 4; *Bosum c. Canada*, 2004 CF 842, au paragraphe 7). Toutefois, quand ces documents équivalent à des éléments de preuve, il y a lieu de les radier parce qu'ils plaident des éléments de preuve (*McCreight v. Canada (Attorney General)*, 2013 ONCA 483, 116 O.R. (3d) 429, aux paragraphes 32 et 35).

[112] Le fait d'intégrer l'affidavit de M. Popowich dans les actes de procédure par l'intermédiaire de la réponse à la demande de précisions était un moyen irrégulier de plaider des éléments de preuve. Plaider des éléments de preuve et tenter d'étoffer une allégation en faisant référence à des éléments de preuve qui fournissent les précisions nécessaires pour étayer un plaidoyer approprié ne sont pas la bonne façon de procéder. La défenderesse aurait dû inclure au départ le procédé qu'elle emploie pour griller des graines de lin, ou modifier sa défense.

[113] La demanderesse a demandé que les paragraphes 16, 19 et 20 de la défense soient radiés parce qu'ils constituent des moyens de plaider des éléments de preuve. Il est allégué dans ces paragraphes que l'objet du brevet '376 est révélé dans les réalisations antérieures, mais ils ne comportent aucun détail ou aucune précision, hormis un renvoi à des publications énumérées à l'annexe 1.

[114] Subsidiairement, la demanderesse a demandé des précisions supplémentaires sur la manière dont l'objet du brevet 376 est divulgué dans les références énumérées, ainsi qu'à quel endroit, ou de quelle façon, cet objet était évident aux yeux d'une personne versée dans l'art à la date de la revendication.

[115] La défenderesse a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer dans des plaidoyers de réponse des précisions sur des réalisations antérieures invoquées (*Elkay Manufacturing Company c. Les Produits Thermo-Concepts Inc.*, 1999 CanLII 8058 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux paragraphes 12 et 13). Rien n'empêche les parties de

pleadings (*Throttle Control Tech Inc. v. Precision Drilling Corporation*, 2010 FC 1085, at paragraphs 35–36).

[116] Again, the defendant’s arguments run counter to securing the most expeditious determination of the proceeding. Had this action proceeded, I would have ordered the defendant to provide particulars of the specific portions of the prior art references that it relied on, or, where the defendant relied on the prior art reference in its entirety, a statement to that effect.

[117] As a final comment, the plaintiff requested that the Court strike paragraphs 7 and 8 of the statement of defence to the extent that they rely on the U.S. application '405 prosecution history. While I have found that prosecution history from foreign jurisdictions may be admissible in extraordinary circumstances, it amounts to evidence and should not be included in pleadings. Had this action proceeded, I would have struck portions of paragraphs 7 and 8 to the extent that they rely on the U.S. application '405 prosecution history.

## VII. Conclusion

[118] In conclusion, two essential elements of Claim 1, namely heating oil seed “in a stream of air” and an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower”, are not included in the defendant’s flax roasting process. Accordingly, the defendant does not infringe Claim 1 of the '376 patent. Because all other claims are dependent on Claim 1, the defendant does not infringe any claim of the '376 patent.

[119] Based on this finding, there is no genuine issue for trial, and the defendant’s motion for summary judgment is granted.

se fonder sur des documents dans leur intégralité dans des annexes jointes à leurs actes de procédure (*Throttle Control Tech Inc. c. Precision Drilling Corporation*, 2010 CF 1085, aux paragraphes 35 et 36).

[116] Là encore, les arguments de la défenderesse empêchent d’apporter au litige la solution la plus expéditive qui soit. Si la présente action était instruite, j’aurais ordonné que la défenderesse fournisse des précisions sur les parties précises des références d’antériorité sur lesquelles elle se fondait ou, dans les cas où elle se fondait sur ces références dans leur intégralité, une déclaration à cet effet.

[117] À titre de dernière remarque, la demanderesse a demandé que la Cour radie les paragraphes 7 et 8 de la défense dans la mesure où ils sont fondés sur l’historique de la demande de brevet américaine '405. J’ai conclu que l’historique de poursuite d’une demande étrangère peut être admissible dans des circonstances extraordinaires, mais cet historique est assimilable à un élément de preuve et il ne devrait pas être inclus dans les actes de procédure. Si la présente action était instruite, j’aurais radié des paragraphes 7 et 8 les parties fondées sur l’historique de poursuite de la demande de brevet américaine '405.

## VII. Conclusion

[118] En conclusion, deux éléments essentiels de la revendication 1, à savoir le chauffage de graines oléagineuses [TRADUCTION] « dans un circuit d’air » et [TRADUCTION] « la chambre ou la tour de grillage totalement ou partiellement isolée », ne font pas partie du procédé de grillage des graines de lin de la défenderesse. La défenderesse ne contrefait donc pas la revendication 1 du brevet '376. Étant donné que toutes les autres revendications sont dépendantes de cette revendication, la défenderesse ne contrefait aucune revendication du brevet '376.

[119] Compte tenu de cette conclusion, il n’existe aucune véritable question litigieuse, et la requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie.

[120] Because of my finding on the summary judgment issue, the remaining issues are moot.

VIII. Costs

[121] The defendant seeks elevated costs on the Summary Judgment Motion and for the entirety of the action. In the event that the parties are unable to come to an agreement on costs, they are invited to make submissions to the Court within 10 days.

JUDGMENT in T-2138-18

THIS COURT'S JUDGMENT is that

1. The defendant's motion for summary judgment is granted, with costs.
2. The plaintiff's and defendant's motions to strike, and the plaintiff's motion for further and better particulars are moot.
3. If the parties are unable to come to an agreement on costs, they are invited to make submissions to the Court within 10 days.

[120] Compte tenu de ma conclusion sur la question du jugement sommaire, les questions qui restent sont théoriques.

VIII. Les dépens

[121] La défenderesse sollicite des dépens plus élevés en lien avec la requête en jugement sommaire ainsi que pour la totalité de l'action. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, la Cour les invite à lui faire part de leurs observations dans un délai de 10 jours.

JUGEMENT dans le dossier T-2138-18

LA COUR STATUE que :

1. La requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie, avec dépens.
2. Les requêtes en radiation de la demanderesse et de la défenderesse, ainsi que la requête en précisions supplémentaires de la demanderesse, sont théoriques.
3. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, la Cour les invite à lui faire part de leurs observations dans un délai de 10 jours.