

T-793-74

T-793-74

Monsanto Company (Plaintiff)

v.

Commissioner of Patents (Defendant)

Trial Division, Kerr J.—Ottawa, December 9, 1974; January 10, 1975.

Jurisdiction—Patents—Disclaimer—Commissioner's refusal to record—Mandamus sought by patentee—Case against decision established—Decision of Commissioner was quasi-judicial—Relief should be judicial review and not mandamus—Jurisdiction in Court of Appeal over judicial review—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 51, Federal Court Act, s. 2, 18, 28—Federal Court Rule 337(2)(b).

The plaintiff, owner of a Canadian patent, sought to file with the Commissioner of Patents, a "disclaimer" under section 51 of the *Patent Act*. The Commissioner refused to record the disclaimer. A writ of *mandamus*, requiring the Commissioner to do so, was sought by the plaintiff.

Held, dismissing the action, the plaintiff was correct in certain of its contentions: (1) On a proper interpretation of section 51 of the *Patent Act*, a disclaimer was not limited to the subject-matter of complete claims, but extended to parts of the subject-matter covered by individual claims. (2) The Commissioner's allegation that the plaintiff, in its recourse to section 51, was seeking to circumvent the time limit imposed by section 50 (re-issues of patents) was not supported by the record. (3) There was a "mistake" within the phrase in section 51, "mistake, accident or inadvertence", in that the plaintiff had included, as part of the invention, a certain named compound, unknown to the patentee prior to the issue of the patent, which had been disclosed in a German patent of 1940. (4) If the Commissioner determined that a document was a disclaimer within section 51 and the conditions for its recording were met, the Commissioner had a duty to record it. However, the claim for relief here fell under section 28 of the *Federal Court Act*. The Commissioner of Patents was a "federal board, commission or other tribunal" as defined in section 2 of the *Federal Court Act*. The decision to record or not to record a disclaimer was a decision of an administrative nature required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis. The Federal Court of Appeal had jurisdiction to hear and determine an application under section 28(1) to review and set aside the Commissioner's refusal. Consequently, the Trial Division had no jurisdiction to grant relief by way of *mandamus* under section 18 of the *Act*.

Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Company Ltd. (1939) 56 R.P.C. 122; *Trubenizing Process Corporation v. John Forsyth Ltd.* (1943-44) 3 Fox Pat. C. 123, applied. *AMP Incorporated v. Hellerman Ltd.* [1962] R.P.C. 55, discussed. *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents* [1966] S.C.R. 604, considered.

Monsanto Company (Demanderesse)

c.

^a Le Commissaire des brevets (Défendeur)

Division de première instance, le juge Kerr—Ottawa, les 9 décembre 1974 et 10 janvier 1975.

Compétence—Brevets—Renonciation—Refus d'enregistrer de la part du commissaire—Le breveté essaie d'obtenir un bref de mandamus—La décision du commissaire était de nature quasi judiciaire—Toute demande de redressement doit se faire par voie d'examen judiciaire et non par voie de mandamus—Compétence de la Cour d'appel en matière d'examen judiciaire—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 51, Loi sur la Cour fédérale, art. 2, 18 et 28—Règle 337(2)(b) de la Cour fédérale.

La demanderesse, titulaire d'un brevet canadien, voulait déposer au bureau du commissaire des brevets «un acte de renonciation», en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire ayant refusé d'enregistrer la renonciation, la demanderesse demanda la délivrance d'un bref de *mandamus* enjoignant le commissaire de l'enregistrer.

Arrêt: l'action est rejetée; certaines prétentions de la demanderesse étaient fondées: (1) d'après l'article 51 de la *Loi sur les brevets*, interprété de la façon appropriée, une renonciation ne doit pas nécessairement porter sur l'objet des revendications complètes, mais peut viser une partie seulement de l'une des revendications. (2) Le dossier ne justifie pas l'allégation du commissaire selon laquelle le demandeur, en ayant recours à l'article 51, cherchait à se soustraire au délai imposé par l'article 50 (redélivrance de brevets). (3) Il y avait «erreur» au sens de l'expression «erreur, accident ou inadvertance» de l'article 51, en ce que la demanderesse avait revendiqué, comme faisant partie de son invention, un certain composé désigné qui, à l'insu du breveté antérieurement à la délivrance du brevet, avait été divulgué dans le brevet allemand de 1940. (4) Si le commissaire avait jugé que le document constituait une renonciation visée par l'article 51 et si les conditions de son enregistrement étaient réunies, il était tenu de l'enregistrer. Cependant la présente demande de redressement relève de l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale*. Le commissaire des brevets joue le rôle d'un «office, commission ou autre tribunal fédéral», suivant la définition de l'article 2 de la *Loi sur la Cour fédérale*. La décision d'enregistrer ou pas une renonciation est une décision de nature administrative légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. La Cour d'appel fédérale était compétente pour connaître d'une demande, présentée en vertu de l'article 28(1), aux fins d'examen et d'annulation du refus du commissaire. En conséquence, la Division de première instance n'était pas compétente pour accorder un redressement, par voie de *mandamus* en vertu de l'article 18 de la Loi.

Arrêts appliqués: *Canadian Celanese Ltd. c. B.V.D. Company Ltd.* (1939) 56 R.P.C. 122; *Trubenizing Process Corporation c. John Forsyth Ltd.* (1943-44) 3 Fox Pat. C. 123. Arrêt discuté: *AMP Incorporated c. Hellerman Ltd.* [1962] R.P.C. 55. Arrêt examiné: *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft c. Le commissaire des brevets* [1966]

Howarth v. National Parole Board (1974) 18 C.C.C. (2d) 385 (Can.) followed.

ACTION.

COUNSEL:

David Watson, Q.C., for plaintiff.
G. W. Ainslie, Q.C., for defendant.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiff.
Deputy Attorney General of Canada for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

KERR J.: This action relates to the refusal of the Commissioner of Patents to record in the Patent Office a document which the plaintiff sought to file and have recorded as a "disclaimer" under section 51 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, which reads as follows:

51. (1) Whenever, by any mistake, accident or inadvertence, and without any wilful intent to defraud or mislead the public, a patentee has

(a) made his specification too broad, claiming more than that of which he or the person through whom he claims was the first inventor, or

(b) in the specification, claimed that he or the person through whom he claims was the first inventor of any material or substantial part of the invention patented of which he was not the first inventor, and to which he had no lawful right,

he may, on payment of the prescribed fee, make disclaimer of such parts as he does not claim to hold by virtue of the patent or the assignment thereof.

(2) Such disclaimer shall be in writing, and in duplicate, and shall be attested by one or more witnesses; one copy thereof shall be filed and recorded in the office of the Commissioner; the other shall be attached to the patent and made a part thereof by reference; the disclaimer shall thereafter be deemed to be part of the original specification.

(3) No disclaimer affects any action pending at the time when it is made, except as to unreasonable neglect or delay in making it.

(4) In case of the death of the original patentee or of his having assigned the patent, a like right to disclaim vests in his legal representatives, any of whom may exercise it.

R.C.S. 604. Arrêt suivi: *Howarth c. La commission nationale des libérations conditionnelles* (1974) 18 C.C.C. (2^e éd.) 385 (Can.).

ACTION.

AVOCATS:

David Watson, c.r., pour la demanderesse.
G. W. Ainslie, c.r., pour le défendeur.

b PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada, pour le défendeur.

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

d LE JUGE KERR: Cette action porte sur le refus du commissaire des brevets d'enregistrer au Bureau des brevets un document que la demanderesse voulait déposer et faire enregistrer à titre d'«acte de renonciation», en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, ainsi libellé:

51. (1) Lorsque, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, un breveté

a) a donné trop d'étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou la personne par l'entremise de laquelle il revendique, est le premier inventeur, ou

b) dans le mémoire descriptif, s'est représenté, ou a représenté la personne par l'entremise de laquelle il revendique, comme étant le premier inventeur d'un élément matériel ou substantiel de l'invention brevetée, alors qu'il ou qu'elle n'en était pas le premier inventeur, et qu'il ou qu'elle n'y avait légalement aucun droit,

il peut, en acquittant la taxe prescrite, renoncer à des éléments qu'il ne prétend pas retenir en vertu du brevet ou de la cession du brevet.

(2) L'acte de renonciation doit se faire par écrit, en double exemplaire, et être attesté par un ou plusieurs témoins. Un exemplaire doit en être déposé et conservé au bureau du commissaire, et l'autre exemplaire doit être joint au brevet et y être incorporé au moyen d'un renvoi. La renonciation est, par la suite, censée faire partie du mémoire descriptif original.

(3) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n'a d'effet, sauf à l'égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

(4) Si le breveté original vient à décéder, ou s'il cède son brevet, la faculté qu'il avait de faire une renonciation passe à ses représentants légaux, et chacun d'eux peut exercer cette faculté.

(5) The patent shall, after disclaimer as provided in this section, be deemed to be valid for such material and substantial part of the invention, definitely distinguished from other parts thereof claimed without right, as is not disclaimed and is truly the invention of the disclaimant, and the disclaimant is entitled to maintain an action or suit in respect of such part accordingly.

The plaintiff is the owner of Canadian Patent 594,237, granted on March 15, 1960, for an invention entitled "Herbicides". The disclaimer was submitted to the Patent Office with a letter from the plaintiff's firm of solicitors and patent agents, dated November 26, 1973.

The Commissioner refused to record the disclaimer on the ground that only the subject-matter of complete claims should be permitted to be disclaimed, and not part of the subject-matter covered by individual claims.

In its statement of claim herein the plaintiff claims that the Commissioner erred in holding that only whole claims, not parts of claims, could be disclaimed; and in this action the plaintiff asks for a writ of *mandamus* under section 18 of the *Federal Court Act* requiring that the Commissioner record the disclaimer.

In his defence the Commissioner says that what is sought by the plaintiff to be done is what can be done under section 50 of the *Patent Act* by way of re-issue, but only within 4 years of the date of issue of the patent, and the plaintiff is seeking to circumvent the time limit imposed by section 50 by recourse to the disclaimer provisions.

An agreed statement of facts, Exhibit 1, to which are attached copies of the specification, claims and grant of the patent and other documents marked Exhibits "A" to "H", was received in evidence for the purposes of the action.

The letter, Exhibit "B", which accompanied the disclaimer, contains the following paragraph which indicates in general terms what was being disclaimed:

It will be apparent from the disclaimer that this is being filed because it was learned after the patent had issued that the compound N-methyl-a-chloroacetanilide had been disclosed in

(5) Après la renonciation, ainsi qu'il est prescrit au présent article, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l'invention, nettement distinct des autres éléments de l'invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n'a pas été renoncé et qui constitue véritablement l'invention de l'auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l'égard de cet élément.

La demanderesse est titulaire du brevet canadien N° 594,237, accordé le 15 mars 1960 pour une invention intitulée «Herbicides». L'acte de renonciation a été présenté au Bureau des brevets, accompagné d'une lettre de la firme d'avocats et d'agents de brevets de la demanderesse en date du 26 novembre 1973.

Le commissaire a refusé d'enregistrer la renonciation au motif que seulement les renoncations portant sur une revendication complète sont permises à l'exclusion de celle portant sur un élément d'une revendication.

Dans sa déclaration, la demanderesse soutient que le commissaire a commis une erreur en décidant que seulement les revendications complètes et non leurs éléments peuvent faire l'objet d'une renonciation; et en l'espèce la demanderesse demande la délivrance d'un bref de *mandamus*, en vertu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, enjoignant le commissaire d'enregistrer sa renonciation.

Dans sa défense, le commissaire déclare que le but visé par la demanderesse peut être obtenu, en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les brevets*, par voie de redélivrance mais seulement dans un délai de 4 ans à compter de la date de délivrance du brevet, et que la demanderesse cherche à se soustraire au délai imposé par l'article 50 en ayant recours aux dispositions relatives à la renonciation.

Un exposé conjoint des faits, pièce 1, auquel sont annexés des copies du mémoire descriptif, des revendications et de la délivrance du brevet et d'autres documents portant les cotes «A» à «H», a été reçu en preuve aux fins de l'action.

La lettre, pièce «B», accompagnant l'acte de renonciation, contenait le paragraphe suivant, qui indique en termes généraux l'objet de la renonciation:

[TRADUCTION] Il ressort de l'acte de renonciation que ce dépôt est motivé par le fait qu'après l'émission du brevet, on a appris que le composé N-méthyl-a-chloroacétanilide avait été

a German patent issued in 1940. The parts of the invention patented that are being disclaimed are therefore the example relating to the preparation of this compound, the reference to it in the specification in relation to its herbicidal effect and also its inclusion in the generic formula defining compounds in accordance with the invention.

The disclaimer itself, Exhibit "C", reads in part as follows:

AND WHEREAS the specification was made too broad and there was included as part of the invention the compound N-methyl-a-chloroacetanilide, which compound unknown to the patentee prior to the issuance of said patent, had been disclosed in German Patent 695,907 dated September 5, 1940, a copy and a translation of which are annexed hereto; accordingly the definition of R₁ and R₂ at page 4, line 10 and claim 1, line 4 from the end, in the situation where one of R₁ and R₂ is a phenyl radical, was too broad in that the other of said R₁ and R₂ should have had from two to six carbon atoms so as to exclude methyl.

NOW THEREFORE, the undersigned disclaims the following parts of the invention patented:

- (a) Aliphatic radicals having one carbon atom from the definitions of R₁ and R₂ at page 4, line 10 of the specification and in claim 1 line 4 from the end¹.
- (b) Example 7 at page 9, lines 12 to 23 of the specification;
- (c) The compound N-methyl-a-chloroacetanilide referred to at page 11, line 14 of the specification.

The Commissioner replied as follows to the letter from the solicitors:

Due to several attempts made by patentees to give up only some of the subject matter covered by individual claims, I have come to the conclusion some time ago that only the subject matter of complete claims should be permitted to be disclaimed. A notice advising the Patent Profession of this practice was published in the issue of January 27, 1970 of the Patent Office Record.

¹ Lines 7 to 11 on page 4 of the specification, to which the disclaimer applies, read as follows:

... and further provided that when one of the R₁ and R₂ symbols is a phenyl radical, the other of said R₁ and R₂ symbols represents an aliphatic radical having up to six carbon atoms; and further provided that only one of the R₁ and R₂ symbols is hydrogen.

The last 5 lines of Claim 1 read as follows:

... and further provided that when one of the R₁ and R₂ symbols is a phenyl radical, the other of said R₁ and R₂ symbols represents an aliphatic radical having up to six carbon atoms; and further provided that only one of the R₁ and R₂ symbols is hydrogen; and in addition containing a conditioning agent.

divulgué dans un brevet allemand délivré en 1940. Donc les éléments de l'invention brevetée qui font l'objet de la renonciation sont: l'exemple relatif à la préparation de ce composé, la référence qui y est faite dans le mémoire descriptif en ce qui concerne ses pouvoirs herbicides et aussi son inclusion dans la formule générique définissant les composés d'après l'invention.

Voici un extrait de l'acte de renonciation, pièce «C»:

[TRADUCTION] ET CONSIDÉRANT qu'on avait donné trop d'étendue au mémoire descriptif et qu'on y avait fait figurer comme élément de l'invention le composé N-méthyl-a-chloroacétanilide, composé qui, avant la délivrance du brevet et sans que le breveté en ait eu connaissance, avait été divulgué dans le brevet allemand N° 695,907 en date du 5 septembre 1940, dont copie et traduction sont jointes à la présente; en conséquence, la définition de R₁ et R₂ à la page 4, dixième ligne et dans la revendication 1, quatrième ligne à partir de la fin, était trop large en ce que, lorsque l'un ou l'autre de R₁ et R₂ est un radical phényle, l'autre aurait dû avoir de deux à six atomes de carbone de manière à exclure le méthyle.

EN CONSÉQUENCE, le soussigné renonce aux éléments suivants de son invention brevetée:

- a) Les radicaux aliphatiques ayant un atome de carbone mentionnées dans les définitions de R₁ et R₂ à la page 4, dixième ligne du mémoire descriptif et dans la revendication 1, quatrième ligne à partir de la fin¹.
- b) L'exemple 7 à la page 9, lignes 12 à 23 du mémoire descriptif;
- c) Le composé N-méthyl-a-chloroacétanilide mentionné à la page 11, quatorzième ligne, du mémoire descriptif.

Le commissaire répondit comme suit à la lettre des avocats:

[TRADUCTION] En raison du fait qu'à maintes reprises des brevetés voulaient renoncer à une partie seulement de la matière comprise dans l'une de leurs revendications, je suis récemment parvenu à la conclusion que seulement les renonciations portant sur une revendication complète devraient être autorisées. Un avis informant les praticiens en matière de brevets a été publié dans le numéro du 27 janvier 1970 de la Gazette des brevets.

¹ Les lignes 7 à 11 de la page 4 du mémoire descriptif, visées par la renonciation, se lisent comme suit:

[TRADUCTION] ... et en outre pourvu que, quand l'un des symboles R₁ et R₂ est un radical phényle, l'autre représente un radical aliphatique ayant jusqu'à six atomes de carbone; et pourvu que l'un seulement des symboles R₁ et R₂ soit de l'hydrogène.

Les cinq dernières lignes de la revendication 1 se lisent comme suit:

[TRADUCTION] ... et en outre pourvu que, quand l'un des symboles R₁ et R₂ est un radical phényle, l'autre représente un radical aliphatique ayant jusqu'à six atomes de carbone; et pourvu que l'un seulement des symboles R₁ et R₂ soit de l'hydrogène et contienne en outre un agent de conditionnement.

In view of the clear wording of the above notice and of our office practice since it was published, you are hereby advised that your request to enter such a disclaimer is refused.

The notice to the patent profession, Exhibit "F", was as follows:

Notice to the Patent Profession
Disclaimer Practice

In view of the increased filings of disclaimers in which patentees are attempting to give up only some of the subject matter covered by individual claims, practitioners are advised that the Office will record disclaimers only when directed to complete claims. Where Section 51(1) refers to disclaimer of "parts" of the invention, it will be interpreted as relating only to complete claims.

It may be noted that Section 64 also refers to "parts" of a patent. Since the only parts of a patent other than the whole which may be declared void under Section 64 (when read in conjunction with Section 62) are claims, I consider the same interpretation for "parts" of the invention must be used in interpreting Section 51. Furthermore, the introduction of new claims and the amendment of claims already issued is contrary to the meaning of the word "disclaimer", and it is improper to renounce a claim to something by attempting to claim something else. It is also apparent from the nominal fee charged for disclaimer it must be considered a simple clerical matter, and one which would not require an assessment of new claims.

The plaintiff's solicitors then wrote a letter, Exhibit "G", to the Commissioner making submissions that the disclaimer should be recorded. I will refer to those submissions later herein.

The Commissioner maintained his previous stand and replied as follows:

Your letter makes reference to several sections of the Patent Act, judicial decisions and Walker on Patents in support of your arguments to renounce part of claim 1 by way of a disclaimer. However, after careful consideration of your arguments, I am still of the firm opinion that only complete claims should be permitted to be disclaimed.

Section 64 of the Patent Act authorizes the recording of a judgment voiding in whole or in any part any patent. When this section is read in conjunction with section 62, it is apparent that the parts of a patent referred to in section 64 are claims. It is therefore my stand that the parts referred to in section 51(1) are the same as the parts which may be voided by judgment under section 64 which can only be whole claims. Consequently, it is [...] position that the amendment of an issued claim by renouncing a part of it is contrary to the meaning of the word "disclaimer".

En raison des termes clairs du susdit avis et de la pratique de notre bureau depuis sa publication, nous vous avisons par la présente que votre requête aux fins d'une telle renonciation est refusée.

L'avis aux praticiens en matière de brevet, pièce «F», est le suivant:

Avis aux praticiens en matière de brevets
Pratique en matière de renonciations

Étant donné le nombre accru de renonciations déposées dans lesquelles les brevetés cherchent à renoncer à une partie seulement de la matière comprise dans des revendications particulières, les praticiens sont informés que seules seront enregistrées par le Bureau les renonciations qui portent sur des revendications complètes. Lorsque le paragraphe (1) de l'article 51 mentionne la renonciation à des «éléments» de l'invention, il sera interprété comme ayant trait uniquement à des revendications complètes.

Il est à noter que l'article 64 mentionne également les «parties» d'un brevet. Étant donné que les seules parties d'un brevet autre que le tout qui peuvent être annulées en vertu de l'article 64 (lorsque celui-ci est lu de concert avec l'article 62) sont des revendications, je suis d'avis que la même interprétation de «parties» de l'invention doit prévaloir à l'égard de l'interprétation de l'article 51. De plus, la présentation de revendications nouvelles ou la modification de revendications déjà faites est contraire à la signification du mot «renonciation», et il est inconvenant de renoncer à une revendication à l'égard d'une chose en essayant de revendiquer quelque chose d'autre. Il est également apparent, d'après la taxe nominale prescrite qu'une renonciation est une simple question de formalité n'exigeant pas l'évaluation de nouvelles revendications.

Les avocats de la demanderesse ont alors adressé au commissaire une lettre, pièce «G», présentant des arguments en faveur de l'enregistrement de la renonciation. J'en parlerai plus tard.

Le commissaire a maintenu sa position et répondu ce qui suit:

[TRADUCTION] Vous avez, dans votre lettre, cité plusieurs articles de la Loi sur les brevets, des décisions judiciaires et l'ouvrage de Walker sur les brevets, à l'appui de vos arguments visant l'abandon partiel de la revendication 1, par voie de renonciation. Cependant, après examen attentif de vos arguments, je maintiens encore fermement mon opinion, savoir que seulement les renonciations portant sur une revendication complète devraient être autorisées.

L'article 64 de la Loi sur les brevets permet l'enregistrement d'un jugement annulant totalement ou partiellement un brevet. Quand cet article est interprété en corrélation avec l'article 62, il en ressort que les parties d'un brevet visées à l'article 64 sont les revendications. Je maintiens donc que les éléments visés à l'article 51(1) sont les mêmes que ceux dont l'article 64 prévoit l'annulation par jugement, lesquels ne peuvent être que des revendications complètes. En conséquence, je soutiens que la modification d'une revendication déjà faite, pour renoncer à l'un de ses éléments va à l'encontre du sens du mot «renonciation».

I cannot agree with your contention that the Patent Office has no jurisdiction to examine disclaimers, but instead is only required to record them. The public interest would not be served if partial disclaimers to claims were permitted which result in indefiniteness and uncertainty as to what is still being claimed. Therefore, I am firmly convinced that I have the responsibility to refuse to record a disclaimer if it is not in fact a disclaimer, and in order to make that determination without assessing the content of the disclaimer, the disclaimer must relate only to complete claims.

The principal issue is the interpretation to be given to section 51 of the *Patent Act*.

In that respect I will next repeat verbatim the succinct submissions contained in the letter, Exhibit "G" above mentioned, from the plaintiff's solicitors, which are substantially the same as those put forward at the hearing by counsel for the plaintiff:

It is submitted that in view of this well established body of law, there is no reason to interpret Section 51 in a manner inconsistent with these decisions and unjustified by the wording of the Section.

In the Notice to the Patent Profession of January 27, 1970, it is also stated "Furthermore, the introduction of new claims and the amendment of claims already issued is contrary to the meaning of the word "disclaimer", and it is improper to renounce a claim to something by attempting to claim something else." It is submitted that in the present instance, no attempt is being made to introduce new claims or to renounce a claim by attempting to claim something else. What we have here is indeed submitted to be a classic case of a proper disclaimer which fits in with the meaning and definitions of the word disclaimer. Applicant was required by Section 36(2) of the Patent Act to state in his claims what he regarded as new and in which he claimed an exclusive property or privilege and this is something that applicant did in accordance with his best information at the time. As explained in our letter of November 26, it was learned after the patent had issued that the compound N-methyl-a-chloroacetanilide had been disclosed in a German patent issued in 1940. The patentee therefore desires to disclaim this compound which was originally included as part of the invention patented. If part of a claim cannot be disclaimed in the manner proposed, then the operation of the disclaimer section would be limited to a situation in which by luck there was some narrow claim excluding the prior art reference which was unknown to the patentee at the date of issuance. There would seem to be nothing as a matter of principle in the text of Section 51 which would limit the application of disclaimers in this fashion. Indeed, disclaimers would be redundant as if there was a separate claim accurately defining the remaining part of the invention then the patentee could rely on Section 60 of the Patent Act which would require that effect be given to the patent as if it contained only the valid claim. There would therefore be no need or advantage in filing a disclaimer.

Je ne peux pas souscrire à votre théorie selon laquelle le Bureau des brevets n'a pas compétence pour examiner les renonciations mais doit se borner à les enregistrer. On porterait préjudice à l'intérêt public si on autorisait des renonciations partielles aux revendications, qui entraînent l'imprécision et l'incertitude sur la matière qui est toujours revendiquée. Je suis donc fermement convaincu qu'il m'appartient de refuser l'enregistrement d'une renonciation qui n'en est pas effectivement une, et pour prendre une telle décision sans avoir à examiner le contenu de la renonciation, il faut que cette dernière porte sur une revendication complète.

Le principal point litigieux porte sur l'interprétation de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*.

A ce sujet, je vais reproduire textuellement les arguments concis, contenus dans la lettre des procureurs de la demanderesse, pièce «G», susmentionnée, arguments que l'avocat a, en substance, repris à l'audience:

[TRADUCTION] Nous soutenons qu'en raison de ce corps de règles bien établi, il n'y a aucune raison d'interpréter l'article 51 d'une manière qui va à l'encontre de ces décisions et que ne justifie nullement le libellé de l'article.

Dans l'avis aux praticiens en matière de brevets du 27 janvier 1970, il est dit aussi «de plus, la présentation de revendications nouvelles ou la modification de revendications déjà faites est contraire à la signification du mot «renonciation», et il est inconvenant de renoncer à une revendication à l'égard d'une chose en essayant de revendiquer quelque chose d'autre». Nous soutenons qu'en l'espèce on ne tente nullement de présenter de nouvelles revendications ou de renoncer à une revendication en essayant de revendiquer autre chose. Nous prétendons que nous sommes en présence d'un cas classique de véritable renonciation qui correspond bien au sens et aux définitions du mot renonciation. L'article 36(2) de la Loi sur les brevets exige que le demandeur expose dans ses revendications ce qu'il considère comme nouveau et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, et c'est ce que la demanderesse a fait d'après les renseignements qu'elle avait à l'époque. Comme nous l'avons expliqué dans notre lettre du 26 novembre, on a appris, après la délivrance du brevet, que le composé N-méthyl-a-chloroacétanilide avait été divulgué dans un brevet allemand délivré en 1940. Le breveté désire donc renoncer à ce composé qui initialement faisait partie de l'invention brevetée. Si un élément d'une revendication ne peut faire l'objet de renonciation de la manière proposée, alors l'application de l'article traitant de la renonciation serait limitée aux cas où il y aurait, par bonheur, une revendication restreinte sans aucune référence à la technique antérieure, inconnue du breveté à la date de délivrance. Il semble qu'il n'y a aucun principe dans le texte de l'article 51, fixant une telle limite à la portée des renonciations. En réalité, les renonciations seraient superflues chaque fois qu'il y aurait une revendication distincte définissant d'une manière exacte le reste de l'invention, puisque le breveté pourrait alors s'appuyer sur l'article 60 de la Loi sur les brevets suivant lequel il faudrait donner effet au brevet comme s'il ne refermait que la revendication valide. Il ne serait ni nécessaire ni avantageux de déposer une revendication.

It is submitted therefore that the disclaimer should be recorded in accordance with Section 51 of the Patent Act.

On the question of interpretation counsel for the Commissioner made submissions² principally to the effect:

(a) that the phrase in section 51 "make disclaimer of such parts as he does not claim to hold" relates to "claim or claims", and counsel referred to section 60, which provides that where a patent contains two or more claims and one or more of them is or are held to be valid but another or others is or are held to be invalid or void, effect shall be given to the patent as if it contained only the valid claim or claims, and to section 64, which provides that a certificate of judgment "voiding in whole or in part any patent" may be entered on the margin of the enrolment of the patent in the Patent Office, whereupon "the patent or such part thereof as is so voided shall thereupon be and be held to have been void and of no effect".

(b) that it is clear from the provisions of the *Patent Act*, particularly sections 35 and 36, and the relevant jurisprudence, that an inventor in his specification must not only "correctly and fully describe" the invention, but that he must "particularly indicate and distinctly claim" the parts, improvements or combinations which he claims as his invention; the inventor in drafting his claims is under an obligation to clearly and precisely define or delimit in each claim the invention, or portion thereof, for which he seeks an exclusive monopoly; a claim that is too broad and not supported by the disclosure, or that includes things which are not new, does not give rise to a monopoly; hence in any patent there can be a series of claims, each of which will delineate with precision that portion of the invention disclosed in the disclosure for which the inventor seeks a monopoly, and the totality of the claims will constitute the parts of the invention, with each claim being a "part" that can, under section 51, be disclaimed;

Nous soutenons donc que la renonciation doit être enregistrée conformément à l'article 51 de la Loi sur les brevets.

Sur la question d'interprétation, l'avocat du commissaire, dans ses conclusions², soutenait principalement:

a) que le membre de phrase de l'article 51 «renoncer à des éléments qu'il ne prétend pas retenir» vise «une ou plusieurs revendications» et l'avocat s'est référé à l'article 60 qui prévoit que lorsqu'un brevet renferme deux revendications ou plus et qu'une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides mais qu'une autre ou d'autres sont tenues pour invalides ou nulles, il doit être donné effet au brevet tout comme s'il ne renfermait que la revendication ou les revendications valides; et à l'article 64, qui prévoit qu'un certificat de jugement «annulant totalement ou partiellement un brevet» peut être consigné en marge de l'inscription du brevet au Bureau des brevets, après quoi, «le brevet ou telle partie du brevet qui a été ainsi annulé devient alors nul et de nul effet»;

b) qu'il résulte clairement des dispositions de la *Loi sur les brevets*, notamment des articles 35 et 36, et de la jurisprudence pertinente qu'un inventeur, dans son mémoire descriptif, doit non seulement «décrire d'une façon exacte et complète» l'invention, mais encore «particulièrement indiquer et distinctement revendiquer» les parties, perfectionnements ou combinaisons qu'il réclame comme son invention; que l'inventeur, en rédigeant ses réclamations, est obligé dans chaque revendication, de définir et de déterminer clairement et avec précision l'invention, ou la partie de l'invention, pour laquelle il réclame le monopole exclusif; qu'une revendication trop étendue, qui n'est pas justifiée par les divulgations ou qui contient des choses qui ne sont pas nouvelles, ne donne pas lieu au monopole; ainsi dans tout brevet, il peut y avoir une série de revendications, chacune va délimiter avec précision la partie de l'invention révélée dans la divulgation, pour laquelle l'inventeur réclame le monopole et l'ensemble des revendications va constituer les parties de l'invention, chaque revendication étant «un élément» qui, en vertu de l'article 51, peut faire l'objet d'une renonciation;

² In outlining his submissions I have been assisted by a written memorandum supplied by him.

² Je me suis servi, pour l'exposé de ses conclusions, d'un résumé écrit qu'il m'a fourni.

(c) that the phrase "such parts as he does not claim to hold", in section 51, indicates that in making the disclaimer the patentee is under an obligation to disclaim the claims that do not embody the invention made and disclosed by the inventor; and the clear Parliamentary intention is that a disclaimer must operate in respect of one or more of the claims and is not to be used as a device for reformulating or redefining the invention disclosed and claimed. The definition of "disclaimer" in the *Shorter Oxford Dictionary* is "to renounce a legal claim".

(d) that the portion of section 51(5), which provides that after disclaimer the patent is deemed "to be valid for such material and substantial part of the invention, definitely distinguished from other parts thereof claimed without right, as is not disclaimed..." contains words that are apt to describe a claim *per se* and they are inapt to describe a portion only of the subject-matter of a particular claim.

(e) that the interpretation given by the Commissioner to section 51 that it cannot be used as a means of reformulating claims is in accord with the scheme of the Act that he has a discretion in deciding whether or not a claim is one that clearly and properly defines a patentable invention; he has an obligation under the Act to examine each application for letters patent of an invention with a view to satisfying himself that letters patent should issue in respect of each of the claims disclosed in the application, and it cannot be contemplated that it was the intention of Parliament that patentees could use section 51 as a back door to avoid the duties of the Commissioner to protect the public interest in seeing that claims for which a monopoly is granted by the state are ones that properly and clearly disclose patentable inventions;

(f) that the interpretation of section 51 contended for by the plaintiff that amendments to claims can be made by way of disclaimers that could operate to change or alter the character of the invention claimed, could frustrate the scheme of the Act wherein

c) que le membre de phrase «des éléments qu'il ne prétend point retenir» de l'article 51, indique qu'en faisant sa renonciation, le breveté est obligé d'abandonner les revendications qui ne sont pas comprises dans l'invention faite et divulguée par l'inventeur, et que l'intention évidente du législateur est qu'une renonciation doit porter sur une ou plusieurs revendications et ne peut servir de moyen pour reformuler ou redéfinir l'invention divulguée et revendiquée. Le *Shorter Oxford Dictionary* définit ainsi le mot «renonciation», «se désister d'une revendication juridique»;

d) que la partie de l'article 51(5), qui prévoit qu'après la renonciation, le brevet est considéré «comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l'invention, nettement distinct des autres éléments de l'invention qui avaient été indûment revendiqués auquel il n'a pas été renoncé...», contient des termes qui cadrent avec la description d'une revendication proprement dite et qui ne conviennent pas à la description d'une partie seulement de la matière d'une revendication donnée;

e) que l'interprétation donnée par le commissaire à l'article 51, c'est-à-dire qu'il ne peut être utilisé comme moyen pour reformuler des revendications, est conforme à l'économie de la Loi qui accorde au commissaire un pouvoir discrétionnaire pour décider si une revendication en est véritablement une qui définit clairement et convenablement une invention brevetable; en vertu de la Loi, il est obligé d'examiner chaque demande de lettres patentes pour une invention en vue de s'assurer qu'elles viseront chacune des réclamations révélées dans la demande et on ne peut s'imaginer que le législateur voulait permettre aux titulaires de brevets d'utiliser l'article 51 pour échapper au contrôle exercé par le commissaire, dans l'intérêt public, pour s'assurer que les revendications pour lesquelles le monopole est accordé par l'État, exposent d'une manière convenable et claire des inventions brevetables;

f) que l'interprétation de l'article 51, proposée par la demanderesse, d'après laquelle on peut modifier des revendications par voie de renonciations qui auraient pour résultat de changer ou d'altérer la nature de l'invention revendiquée, irait à l'encontre de l'esprit de la Loi qui

(i) an obligation has been imposed upon the Commissioner to examine each application to satisfy himself that a patent should issue in respect of the claims therein, and

(ii) a discretion has been conferred upon him in deciding whether to reissue a patent in those cases where a patent is defective or inoperative by reason that the patentee *inter alia* has claimed more than he had a right to claim;

(g) that the proper interpretation and relationship between section 50, which confers upon the Commissioner a discretion as to whether or not he will reissue a patent, and the provisions of section 51, which provides that the Commissioner shall record the disclaimer, is that section 50 is the route to be used when the patentee wishes to modify, alter or change existing claims, in which case the Commissioner can consider the merits of the application, and that section 51 is the route to be used where the patentee wishes to abandon, in its totality, a claim, in which case there would be no need for the Commissioner to consider the merits.

In reply, counsel for the plaintiff urged, *inter alia*, that in this case the Commissioner had already considered and granted a patent and the patentee is merely giving up a defined part, not reformulating a claim; that section 50 deals with reissue in a situation in which the patent does not carry into effect the original intention, which is a different problem than the problem that section 51 deals with, and the law respecting reissuing should not be held applicable to section 51 and disclaimers; that the interpretation contended for by the plaintiff is consistent with the scheme of the Act; and that there is no ambiguity in section 51 or the meaning of the imperative word "shall" as therein used.

In respect of the interpretation of section 51 there is, on the one hand, the contention of the Commissioner that a disclaimer must be a disclaimer of a whole claim, and, on the other hand, the contention of the plaintiff that a disclaimer need not be a disclaimer of a whole claim but may

(i) impose au commissaire l'obligation d'examiner chaque demande pour s'assurer que le brevet visera les revendications qu'il contient, et

(ii) lui a conféré le pouvoir de décider s'il y a lieu de délivrer un nouveau brevet dans les cas où le brevet est défectueux ou inopérant en raison du fait que le breveté a notamment revendiqué plus qu'il n'avait le droit de revendiquer;

g) que, pour bien interpréter l'article 50 qui confère au commissaire un pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance d'un nouveau brevet et saisir sa corrélation avec les dispositions de l'article 51 qui prévoit que le commissaire doit enregistrer la renonciation, il faut admettre qu'on doit utiliser l'article 50 quand le breveté veut modifier, altérer ou changer des revendications déjà faites, auquel cas le commissaire peut examiner le bien-fondé de la demande, et qu'on doit utiliser l'article 51 lorsque le breveté veut renoncer à la totalité d'une revendication, auquel cas le commissaire n'a pas besoin d'en examiner le bien-fondé.

En réponse, l'avocat de la demanderesse faisait valoir notamment qu'en l'espèce le commissaire avait déjà examiné la demande et accordé un brevet et que le breveté ne fait que renoncer à une partie précise et ne reformule pas une revendication; que l'article 50 traite de la redélivrance au cas où le brevet ne répond pas au projet initial, ce qui est différent du problème traité à l'article 51, et qu'on ne doit pas considérer que les modalités de la loi, relatives à la redélivrance, s'appliquent aux cas prévus à l'article 51 et aux renonciations; que l'interprétation avancée par la demanderesse est conforme à l'esprit de la Loi; et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'article 51 ni dans la signification impérative du mot «doit» qui y est employé.

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 51, il y a d'une part la thèse du commissaire qui soutient qu'une renonciation doit porter sur une revendication complète et d'autre part la thèse de la demanderesse qui prétend qu'elle n'a pas nécessairement à porter sur une revendication complète

be a disclaimer of part³ of a claim.

I think that there is no dispute that section 51 should be read in its context, looking to the general scheme or framework of the Act.

A disclaimer which did not disclaim a whole claim was held to be a valid disclaimer by the Judicial Committee of the Privy Council in *Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Company Ltd.*⁴. The section of the Act there under consideration was section 50 of the *Canadian Patent Act, 1935*, the wording of which is practically the same as the wording of section 51 of the present Act. The Supreme Court of Canada had held that the patent was invalid on the ground that the claims were too broad and embraced more than the alleged invention disclosed in the body of the specification, and that the claims, when thus construed, had been anticipated by several other patents; but before judgment was entered on March 19, 1937, Canadian Celanese filed a disclaimer under section 50 restricting in terms the scope of the claims and expressly excluding therefrom that which the Supreme Court had held to be too wide. Canadian Celanese thereupon applied for a rehearing so that the Court might in its formal judgment provide for the disclaimer that had been filed. The Supreme Court dismissed the application, and the case went to the Privy Council. The specification ended with a number of process claims, of which Claims 1 and 4 were typical, reading [at page 127] as follows:

Claim 1. A process for the manufacture of composite sheet material which comprises subjecting a plurality of associated fabrics, at least one of which contains a thermoplastic derivative of cellulose, to heat and pressure, thereby softening said derivative and uniting said fabrics.

Claim 4. A process for the manufacture of composite sheet material which comprises treating a fabric containing a thermoplastic derivative of cellulose with a softening agent, associating it with another fabric, and uniting the fabrics by subjecting them to heat and pressure.

The disclaimer was as follows [at page 128]:

And whereas, through mistake, accident or inadvertence and without any wilful intent to defraud or mislead the public, the specification has been made too broad, asserting a claim to

³ Using the word "part" in its dictionary meaning of "a part of a whole".

⁴ (1939) 56 R.P.C. 122.

mais peut viser une partie³ d'une revendication.

Je pense qu'incontestablement l'article 51 doit être interprété en le replaçant dans son contexte, compte tenu de l'économie ou de l'esprit de la Loi.

Dans l'affaire *Canadian Celanese Ltd. c. B.V.D. Company Ltd.*⁴, le comité judiciaire du Conseil privé a décidé qu'une renonciation ne portant pas sur une revendication complète était valable. Il avait alors appliqué l'article 50 de la *Loi sur les brevets du Canada de 1935*, dont le libellé est pratiquement le même que celui de l'article 51 de la Loi actuelle. La Cour suprême du Canada avait jugé que le brevet n'était pas valable au motif que les revendications étaient trop étendues et couvraient plus que la prétendue invention ne divulguait dans le texte du mémoire descriptif et que les revendications, ainsi entendues, figuraient déjà dans plusieurs autres brevets; mais avant le prononcé de l'arrêt, le 19 mars 1937, la Canadian Celanese avait déposé une renonciation, en vertu de l'article 50, restreignant formellement la portée des revendications et en excluant précisément ce que la Cour suprême avait jugé trop étendu. Là-dessus, la Canadian Celanese demanda une nouvelle audition pour que la Cour puisse, dans son arrêt, tenir compte de la renonciation qui avait été déposée. La Cour suprême rejeta la demande et l'affaire fut portée au Conseil privé. A la fin du mémoire descriptif figuraient des revendications portant sur des procédés dont celles ci-dessous, portant les nos 1 et 4, sont typiques [voir page 127]:

[TRADUCTION] Revendication 1. Un procédé de fabrication d'un matériau composite comportant l'opération qui consiste à soumettre divers tissus superposés, dont l'un au moins contient un dérivé thermoplastique de la cellulose, à la chaleur et à la pression, pour ramollir lesdits dérivés et coller lesdits tissus.

Revendication 4. Un procédé de fabrication d'un matériau composite, comportant l'opération qui consiste à traiter avec un agent de ramollissement un tissu contenant un dérivé thermoplastique de la cellulose, à poser dessus un autre tissu, pour coller les tissus en les soumettant à la chaleur et à la pression.

La renonciation était ainsi libellée [à la page 128]:

[TRADUCTION] Et vu que, par erreur, accident ou inadvertence, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le mémoire descriptif a été rédigé en termes trop larges, faisant

³ Il utilise le mot «partie» comme signifiant, d'après son dictionnaire, «une partie d'un tout».

⁴ (1939) 56 R.P.C. 122.

more than that of which *Camille Dreyfus* was the inventor.

Now therefore, the undersigned disclaims from the scope of Claims 1 to 6 inclusive, and 25 the use of a fabric or fabrics containing a thermoplastic derivative of cellulose except where such thermoplastic derivative of cellulose is in the form of yarns, filaments or fibres.

It further disclaims from the scope of Claims 7 to 12 inclusive, the use of a fabric or fabrics containing an organic derivative of cellulose except where such organic derivative of cellulose is in the form of yarns, filaments or fibres.

It further disclaims from the scope of Claims 13 to 18 inclusive, the use of a fabric or fabrics containing a cellulose ester except where such cellulose ester is in the form of yarns, filaments or fibres.

It further disclaims from the scope of Claims 19 to 24 inclusive, the use of a fabric or fabrics containing cellulose acetate except where such cellulose acetate is in the form of yarns, filaments or fibres.

The Judicial Committee refused to interfere with the Supreme Court's dismissal, in the exercise of its discretion, of the application for a rehearing, but proposed that the Supreme Court's order be varied and said at page 134:

There remains, however, a point of importance to be considered. The order of the 19th of March, 1937, declared in terms the Patent No. 265,960 to be invalid. A certificate of that order may, under Section 62 of the Patent Act, 1935, be entered on the margin of the enrolment of the Patent in the Patent Office, in which case, as the Section provides, "the patent or such part thereof as is so voided shall thereupon be and be held to have been void and of no effect, unless the judgment is reversed on appeal". In its present form the order declares the whole Patent avoided; but the Patent as it now exists is a Patent protecting the invention which is described in the Specification as amended by virtue of the disclaimer. It is obvious that no risk should be run of the Patent, as it now exists, being avoided as a result of the present litigation. For the purpose of avoiding any such risk, their Lordships proposed a course, to which the Respondents assented, namely, that the order of the 19th of March, 1937, should be varied by substituting therein for the words "the Respondent's Patent No. 265,960 in question in this appeal" the words "the claims in Patent No. 265,960 as made by the patentee in the specification as originally filed".

In respect of the disclaimer and its effect upon the rights of the parties the Judicial Committee said at page 133:

As regards the order of the 19th of March 1937, their Lordships agree with the construction placed upon the Claims by the Supreme Court; and they also agree with the Supreme Court that, upon the footing of that construction, the Patent has been anticipated by earlier Patents; with the result that, if

une revendication plus étendue que l'invention de *Camille Dreyfus*.

En conséquence, le soussigné renonce, dans les revendications 1 à 6 inclusivement et 25, à l'usage d'un tissu ou de plusieurs tissus contenant un dérivé thermoplastique de la cellulose, sauf quand ce dérivé thermoplastique de la cellulose se présente sous forme de fils, filaments ou fibres.

Il renonce en outre, dans les revendications 7 à 12 inclusive-ment, à l'utilisation d'un tissu ou de plusieurs tissus contenant un dérivé organique de la cellulose, sauf quand ce dérivé organique de la cellulose est sous forme de fils, filaments ou fibres.

Il renonce en outre, dans les revendications 13 à 18 inclusive-ment, à l'utilisation d'un tissu ou de plusieurs tissus contenant un ester de cellulose, sauf quand cet ester de cellulose est sous forme de fils, filaments ou fibres.

Il renonce en outre, dans les revendications 19 à 24 inclusive-ment, à l'usage d'un tissu ou de plusieurs tissus contenant de l'acétate de cellulose, sauf quand cet acétate de cellulose est sous forme de fils, filaments ou fibres.

Le Comité judiciaire refusa d'intervenir dans la décision de la Cour suprême rejetant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la demande de nouvelle audition, mais proposa de modifier l'ordonnance de la Cour suprême et déclara à la page 134:

[TRADUCTION] Cependant il reste à examiner un point important. L'ordonnance du 19 mars 1937 déclara formellement que le brevet n° 265,960 était nul. Un certificat de cette ordonnance peut, en vertu de l'article 62 de la *Loi sur les brevets* de 1935, être consigné en marge de l'inscription du brevet au Bureau des brevets, auquel cas, comme le prévoit l'article «le brevet ou telle partie du brevet qui a été ainsi annulé devient alors nul et de nul effet et doit être tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel». Dans sa forme actuelle, l'ordonnance déclare que le brevet en entier est annulé; mais le brevet, tel qu'il existe maintenant, protège l'invention qui est décrite dans le mémoire descriptif tel que modifié par la renonciation. Il est évident que le brevet, dans sa teneur actuelle, ne court aucun risque d'annulation par suite de la présente action. Pour éviter un tel risque, leurs Seigneuries ont proposé une solution, à laquelle l'intimée a consenti, savoir, que l'ordonnance du 19 mars 1937 soit modifiée en y remplaçant les mots «le brevet N° 265,960 de l'intimée dont il s'agit dans cet appel» par les mots «les revendications du brevet N° 265,960 tel que présentées par le breveté dans la teneur origin-naire du mémoire descriptif».

En ce qui concerne la renonciation et ses effets sur les droits des parties, le Comité judiciaire déclarait à la page 133:

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'ordonnance du 19 mars 1937, leurs Seigneuries souscrivent à l'interprétation donnée aux revendications par la Cour suprême et elles s'accordent aussi avec la Cour suprême pour déclarer que, sur la base de cette interprétation, le brevet se heurtait à des antécédents, de

there had been no disclaimer, the Patent would be invalid and void.

There remains, however, for consideration the fact of the disclaimer, and its effect upon the rights of the parties in the litigation, and on the present appeal.

The disclaimer is an unconditional disclaimer; it must necessarily be unconditional. The statute does not contemplate or authorise a contingent disclaimer. As soon as the disclaimer was filed and recorded in the office of the Commissioner, it was made part of the Patent; the only existing Claims are the Claims as amended by virtue of the disclaimer, and the only invention protected by the Letters Patent is the invention a description whereof is contained in the Specification as so amended.

That same patent and royalties payable under a licence agreement came before the Supreme Court of Canada subsequently in *Trubenizing Process Corporation v. John Forsyth Ltd*⁵. The Court held that the covenant to pay royalties was an independent covenant which remained operative notwithstanding the adjudications that had been made with respect to the patent, and Davis J. (Duff C.J.C. and Hudson and Taschereau JJ. concurring) said at page 130:

The respondent, while contending that it is not necessary to its defence to rely upon the fact that the other patent was subsequently declared invalid by this Court, whose order was merely varied by the Judicial Committee to preserve the patent as it now exists limited by the disclaimer recorded after the judgment in this Court, argues that its defence is fortified by the declaration of invalidity of "the claims in the patent as made by the patentee in the specification as originally filed," which was the state of the patent at the date of the making of the license agreement; and that it, the respondent, cannot under the license agreement be adversely affected by the subsequent disclaimer. But that does not give effect to the statutory provision of sec. 50(2) of The Patent Act above mentioned, which provides that "The disclaimer shall thereafter be deemed to be part of the original specification."

Notwithstanding the course of the disclaimer patent in the earlier litigation, the respondent not only continued to pay the royalties under the license agreement down to July 1937, but continued, at least down to the time of the trial of this action, to manufacture and sell shirts that fell within the specification of the patent. Some 36,800 dozen shirts were made between July 1937 and September 1940 (Case, p. 46). A disclaimer may well save a patent for a licensee's enjoyment and protection. The disclaimer in this case did not affect the invention as disclosed by the specification; it merely limited the claims to the invention.

It is apparent that in those two cases involving disclaimers under section 50, the counterpart of the present section 51, the Courts held that the

sorte que, à défaut de renonciation, le brevet serait nul et non avenu.

Cependant, il reste à examiner la renonciation et ses effets sur les droits des parties en cause et sur le présent appel.

^a La renonciation est inconditionnelle et doit nécessairement l'être. La Loi n'envisage ni n'autorise une revendication conditionnelle. Dès son dépôt et son enregistrement au bureau du commissaire, la renonciation était intégrée au brevet; seules subsistent les revendications telles que modifiées par la renonciation, et la seule invention protégée par les lettres patentes est celle décrite dans le mémoire descriptif ainsi modifiée.

^c Par la suite, la Cour suprême du Canada eut à statuer sur le même brevet et les redevances dues en vertu d'un contrat de licence, dans l'arrêt *Trubenizing Process Corporation c. John Forsyth Ltd*.⁵ La Cour décida que la convention relative au paiement des redevances était indépendante et subsistait malgré les jugements rendus au sujet du brevet, et le juge Davis (le juge en chef Duff et les juges Hudson et Taschereau souscrivant à son opinion) déclarait à la page 130:

^e [TRADUCTION] L'intimée, tout en soutenant qu'elle n'a pas besoin pour sa défense de s'appuyer sur le fait que, par la suite, l'autre brevet a été déclaré nul par cette Cour, dont l'ordonnance a été simplement modifiée par le Comité judiciaire pour préserver le brevet dans sa teneur actuelle avec les restrictions apportées par la renonciation enregistrée après la décision de cette cour, prétend que sa défense se trouve renforcée par la déclaration de nullité des «revendications du brevet, telles que présentées par le breveté dans son mémoire descriptif original», ce qui traduit l'état du brevet à la date du contrat de licence; et que l'intimée ne peut, en vertu du contrat de licence, être lésée par la renonciation subséquente. Mais on écarte ainsi l'application de la disposition légale de l'article 50(2) de la *Loi sur les brevets* susmentionné, qui stipule que «la renonciation est, par la suite, censée faire partie du mémoire descriptif original».

^h Malgré le sort du brevet ayant fait l'objet de la renonciation, dans le précédent litige, l'intimé a continué non seulement de payer les redevances dues en vertu du contrat de licence jusqu'en juillet 1937, mais encore à confectionner et à vendre des chemises qui correspondaient au mémoire descriptif du brevet, jusqu'à la date d'audience de cette instance. Elle a confectionné environ 36,800 douzaines de chemises entre juillet 1937 et septembre 1940 (dossier page 46). Une renonciation peut bien conserver un brevet assurant au breveté la protection et la jouissance. La renonciation en l'espèce n'a pas affecté l'invention divulguée dans le mémoire descriptif; elle a simplement réduit les revendications à la taille de l'invention.

^j Il ressort de ces deux affaires portant sur des renonciations faites en vertu de l'article 50, qui correspond à l'actuel article 51, que les tribunaux

⁵ (1943-44) 3 Fox Pat. C. 123.

⁵ (1943-44) 3 Fox Pat. C. 123.

disclaimer, which was a disclaimer of something less than a whole claim, was a valid disclaimer. I realize that in those cases no question appears to have been raised that a disclaimer, to be valid, must be a disclaimer of a whole claim; however, the minds of the Courts were construing the section, and if there was any thought that the disclaimer was invalid because it did not disclaim a whole claim, it seems to me probable that the Courts would not have overlooked that point.

It is also pertinent to note that in *AMP Incorporated v. Hellerman Ltd.*⁶, Lord Denning said, at page 70:

In all the statutes relating to patents, the patentee has been permitted, on certain conditions, to enter a "disclaimer" of part of what he claims: and, so far as I can see, this has always been interpreted so as to enable him to reduce the ambit of his monopoly by limiting a wide claim (which covers two or more ways of construction) to a particular claim (which covers only one of those ways of construction).

Counsel for the plaintiff also referred to the fact that prior to 1958 there could in the United States be disclaimer of less than an entire claim, but that now, under the present *Patent Act* there, the only proper disclaimers are those of entire claims or of terminal portions of the patent's term, as indicated in Walker on Patents, para. 277. However, I will not cite United States' cases, as the United States statute differs in many respects from our statute, although the statutory provisions of the Canadian Act have been borrowed extensively from the United States system.

Various provisions of the *Patent Act* have been referred to by counsel, but I do not think it would be helpful for me to give detailed consideration to each of them at this time, although here I will say that I think section 50, under the heading "REISSUE OF PATENTS", and section 51, under the heading "DISCLAIMERS" deal with different situations, and each section provides a remedy in the situation to which it applies to achieve a result of a valid patent within the scheme of the Act.

ont décidé que la renonciation, qui portait sur une matière moins étendue qu'une revendication entière, était valable. Je me rends compte que, dans ces deux affaires, on n'a pas soulevé la question de savoir si une renonciation, pour être valable, doit porter sur une revendication complète; cependant, les tribunaux interprétaient l'article, et s'ils avaient pensé que la renonciation n'était pas valable parce qu'elle ne portait pas sur une revendication complète, il me paraît probable qu'ils n'auraient pas négligé ce point.

Il me paraît aussi à propos de souligner que dans l'arrêt *AMP Incorporated c. Hellerman Ltd.*⁶, Lord Denning a déclaré à la page 70:

[TRADUCTION] Dans toutes les lois relatives aux brevets, on a permis au breveté, sous certaines conditions, de faire une «renonciation» portant sur une partie de ce qu'il revendique; et, autant que je sache, cela a toujours été interprété de manière à lui permettre de réduire la portée de son monopole en convertissant une revendication large (susceptible de deux ou plusieurs modalités d'interprétation) en une revendication précise (susceptible seulement d'une de ces modalités d'interprétation).

L'avocat de la demanderesse s'est aussi référé au fait qu'aux États-Unis, avant 1958, une renonciation pouvait porter sur une matière moins étendue qu'une revendication complète, mais que maintenant, d'après l'actuelle *Loi sur les brevets*, les seules renonciations valables sont celles qui portent sur des revendications entières ou sur la partie finale des clauses du brevet, tel que le précise l'ouvrage de Walker sur les brevets, paragraphe 277. Cependant, je ne citerai pas de décisions américaines, car la Loi des États-Unis diffère sur beaucoup de points de notre loi, quoiqu'on ait fait de larges emprunts au système américain dans les dispositions légales de la Loi canadienne.

L'avocat a invoqué plusieurs dispositions de la *Loi sur les brevets*, mais je ne pense pas qu'il me soit nécessaire de faire une analyse détaillée de chacune d'elles à ce moment, quoique maintenant je tiens à dire que je pense que l'article 50, sous la rubrique «REDÉLIVRANCE DE BREVETS» et l'article 51, sous la rubrique «RENONCIATIONS» traitent de situations différentes, et que chaque article apporte un redressement à la situation à laquelle il s'applique, pour assurer la validité des brevets, conformément à l'économie de la Loi.

⁶ [1962] R.P.C. 55.

⁶ [1962] R.P.C. 55.

The present practice of the Patent Office in respect of disclaimers (as notified to the patent profession by the notice, Exhibit "F", in February 1970, under which disclaimers are recorded only when they disclaim complete claims) may have the merit of simplicity and may also serve to distinguish clearly between what is disclaimed and what remains undisclaimed. The possibility that some disclaimers sought to be filed may fail to make that distinguishment affords an argument in favour of the Commissioner's interpretation that only complete claims may be disclaimed. But, in my opinion, the practice that limits disclaimers to complete claims is based upon a misinterpretation of section 51. In my view a disclaimer under that section must be a disclaimer of something that is within the ambit of the monopoly and the scope of the claim or claims in the patent, but it does not necessarily, to be valid and recordable, have to be a disclaimer of one or more of the complete claims. In my opinion the limitation of disclaimers to complete claims cannot properly be implied from the ordinary grammatical sense of the words in section 51 read in their context in the whole Act and harmoniously with the general scheme and object of the Act.

Consequently I think that in the present case the Commissioner erred in refusing to record the disclaimer on the sole ground that it does not disclaim a complete claim, which was the only ground advanced for such refusal prior to the commencement of this action.

The defence says that disclaimer of portions of claims is not in the public interest because it is subject to abuse. Of course the Act was enacted with the public interest as one of its objects, even its principal object, but if section 51, on a proper interpretation, permits disclaimers of parts of claims, the remedy for any abuse in the use of the section is by way of amendment of the provision, not by reading into it something that, properly construed, it does not say.

The defence alleges that the plaintiff is seeking to circumvent the time limit imposed by the

L'actuelle pratique du Bureau des brevets en matière de renonciation (telle que portée à la connaissance des praticiens en matière de brevets par l'avis, pièce «F», en février 1970, en vertu duquel les renonciations ne sont enregistrées que lorsqu'elles portent sur des revendications complètes) peut avoir le mérite de la simplicité et peut aussi servir à établir une nette distinction entre ce qui est visé dans la renonciation et ce qui ne l'est pas. La possibilité que certaines renonciations dont on demande l'enregistrement négligent de faire cette distinction fournit un argument en faveur de l'interprétation du commissaire, savoir que seules les revendications complètes peuvent faire l'objet de renonciation. Mais, à mon avis, la pratique qui limite les renonciations aux revendications complètes est fondée sur une mauvaise interprétation de l'article 51. A mon avis, une renonciation, faite en vertu de cet article, doit porter sur quelque chose qui entre dans le cadre du monopole d'exploitation et de la portée d'une ou de plusieurs réclamations du brevet, mais ne doit pas nécessairement, pour être valable et enregistrable, porter sur une ou plusieurs revendications complètes. A mon avis, on ne peut du sens grammatical ordinaire des termes de l'article 51, placés dans leur contexte dans le cadre de la Loi et interprétés conformément à l'esprit et à l'économie de la Loi, conclure à bon droit que les renonciations se limitent aux revendications complètes.

En conséquence, je pense qu'en l'espèce, le commissaire a commis une erreur en refusant d'enregistrer la renonciation au seul motif qu'elle ne visait pas une réclamation complète, ce motif étant le seul invoqué pour justifier ce refus, avant l'introduction de cette instance.

La défense prétend qu'une renonciation portant sur des éléments d'une revendication, étant susceptible d'engendrer des abus, n'est pas conforme à l'intérêt public. Naturellement, dans l'adoption de la Loi, l'intérêt public constituait l'un des objectifs voire l'objectif principal, mais si l'article 51, interprété convenablement, autorise la renonciation partielle à des revendications, c'est en modifiant la disposition qu'on pourra remédier aux abus de son utilisation et non pas en y lisant ce qui, d'après la juste interprétation, n'y est pas dit.

La défense allègue que la demanderesse essaye d'échapper aux délais imposés par l'actuel article

present section 50 of the *Patent Act* by recourse to the disclaimer provisions of section 51. That allegation is not, in my view, supported by the record.

At the trial it was also submitted on behalf of the Commissioner that it cannot be held, on the evidence before the Commissioner and this Court, that there was a "mistake" within the meaning of section 51 in the sense that the patent, as issued, failed to represent what the inventor truly intended to claim, and therefore that the plaintiff is not entitled to a *mandamus* in this action.

The disclaimer, Exhibit "C", states that the specification was made too broad and there was included as part of the invention a certain named compound which, unknown to the patentee prior to the issue of the patent, had been disclosed in a German patent dated September 5, 1940; the letter, Exhibit "B", which accompanied the disclaimer, also asserted that it was learned after the patent had issued that the said compound had been disclosed in the 1940 German patent; and counsel for the plaintiff submitted that there thus was a "mistake" on the part of the patentee, as explained to the Commissioner when the disclaimer was lodged, and the Commissioner did not question that there was such mistake but refused on other grounds to record the disclaimer, and that he should not now in this action be allowed to question that there was a mistake.

It may be that a failure to discover a prior disclosure is not within the section where the patent which was issued accurately expressed the patentee's intention with respect to the scope of the claims⁷.

In the present case there is no reason to infer that there was or is any bad faith on the part of the plaintiff and I am disposed to find, and I do find, that it was by "mistake, accident or inadvertence", within the meaning of those words as used in section 51, that the patentee failed to discover that the said compound now sought to be disclaimed had been disclosed in the German patent

⁷ See *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents* [1966] S.C.R. 604, 615, a case respecting an application for reissue of a patent under section 50.

50 de la *Loi sur les brevets* en ayant recours aux dispositions de l'article 51 sur la renonciation. Les pièces du dossier ne justifient pas, à mon avis, cette allégation.

^a A l'audience, on a aussi soutenu au nom du commissaire qu'on ne pouvait considérer, sur la base des preuves soumises au commissaire et à cette cour, qu'il y avait une «erreur» au sens de l'article 51 en ce que le brevet, tel que délivré, ne représentait pas ce que l'inventeur voulait réellement revendiquer, et que par conséquent la demanderesse n'avait pas droit à un bref de *mandamus* en l'espèce.

^b Dans la renonciation, pièce «C», il est précisé que le mémoire descriptif était trop étendu et qu'on y mentionnait comme élément de l'invention un certain composé désigné qui, à l'insu du breveté et avant la délivrance du brevet, avait été divulgué dans un brevet allemand en date du 5 septembre 1940; la lettre, pièce «B», qui accompagnait la renonciation indiquait aussi qu'on avait appris après la délivrance du brevet que ledit composé avait été divulgué dans le brevet allemand de 1940; et l'avocat de la demanderesse a soutenu qu'il y avait ainsi une «erreur» de la part du breveté, comme on l'avait expliqué au commissaire lors du dépôt de la renonciation, et que le commissaire n'a pas mis en doute la réalité d'une telle erreur mais a refusé pour d'autres motifs, d'enregistrer la renonciation, et qu'il ne doit pas être autorisé en l'espèce à mettre en doute l'existence d'une erreur.

^c Il se peut que le défaut de découvrir une divulgation antérieure n'entre pas dans le cadre de l'article lorsque le brevet qui a été délivré exprimait exactement l'intention du breveté en ce qui a trait à l'étendue des revendications⁷.

^d En l'espèce, on n'a aucune raison de penser qu'il y avait ou qu'il y a mauvaise foi de la part de la demanderesse et je suis disposé à conclure et je conclus que c'était par «erreur, accident ou inadvertance», au sens de ces mots dans l'article 51, que le breveté n'a pas découvert que ledit composé, auquel il essaye maintenant de renoncer, avait été divulgué dans un brevet allemand et qu'il l'a donc

⁷ Voir *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft c. Le commissaire des brevets* [1966] R.C.S. 604, 615, où il s'agissait d'une demande de redélivrance de brevet en vertu de l'article 50.

and consequently claimed the said compound in its specification for the Canadian patent.

The ground taken in the defence that there was no "mistake" is not the ground on which the Commissioner refused to record the disclaimer. I do not say that the ground of mistake cannot be taken in this action, but I think that the wider issue, the one having the much greater significance to the parties and to the patent profession, is the issue of the interpretation of section 51 as to whether a disclaimer must be a disclaimer of a complete claim.

Counsel for the Commissioner argued that an order for *mandamus* does not lie, as it cannot be said that section 51 has imposed upon the Commissioner a duty to record the disclaimer, the performance or non-performance of which is not a matter of discretion, and that notwithstanding the use of the word "shall" it is clear from the context that it was not the intention of Parliament to cast upon the Commissioner an imperative duty to file and record all documents purporting to be disclaimers.

On that point counsel for the plaintiff submitted that there is no provision for an appeal from the Commissioner's refusal to record the disclaimer and that *mandamus* is available to the plaintiff in this Court under section 18 of the *Federal Court Act* to require the Commissioner to comply with section 51 of the *Patent Act* and perform his ministerial duty to record the disclaimer, for he does not have a discretion not to do so, or, even if he has a discretion, he has no right to refuse to record the disclaimer on a misinterpretation of section 51 or by reason of irrelevant or extraneous considerations.

In that respect I think that the Commissioner has a duty to consider and determine whether a document sought to be recorded under section 51 is in fact a disclaimer within the meaning of the section, but if the document is such a disclaimer and the conditions for its recording are met there is, in my opinion, a public statutory duty on the Commissioner to record it, and he has no discretion not to do so, and *mandamus* is an appropriate

revendiqué dans son mémoire descriptif en vue d'un brevet canadien.

Le motif invoqué dans la défense, savoir qu'il n'y a pas eu d'«erreur», n'est pas le motif pour lequel le commissaire a refusé d'enregistrer la renonciation. Je ne dis pas que le moyen fondé sur l'erreur ne peut être invoqué en l'espèce, mais je pense que la question plus large, qui a une importance beaucoup plus grande pour les parties et pour les praticiens en matière de brevets, est celle de l'interprétation de l'article 51, savoir si une renonciation doit nécessairement viser une revendication complète.

L'avocat du commissaire a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de bref de *mandamus*, car on ne peut pas dire que l'article 51 a imposé au commissaire l'obligation d'enregistrer la renonciation, obligation dont l'exécution ou la non-exécution n'est pas laissée à sa discrétion, et qu'en dépit de l'emploi du mot «doit», le contexte indique clairement que le législateur n'avait pas l'intention d'imposer impérativement au commissaire l'obligation de recevoir et d'enregistrer tous les documents qui prétendent être des renonciations.

Sur ce point, l'avocat de la demanderesse a soutenu qu'aucun appel n'est prévu en ce qui concerne le refus du commissaire d'enregistrer une renonciation et que la demanderesse peut obtenir de cette cour, en vertu de l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*, un bref de *mandamus*, enjoignant le commissaire de se conformer à l'article 51 de la *Loi sur les brevets* et d'exécuter son obligation administrative d'enregistrer la renonciation, car il ne peut s'y soustraire à discrétion, ou même s'il a cette discrétion, il n'a pas le droit de refuser d'enregistrer une renonciation par suite d'une mauvaise interprétation de l'article 51 ou en raison de considérations non pertinentes ou sans rapport avec la question.

A ce sujet, je pense que le commissaire a le devoir d'examiner et de déterminer si un document qu'on veut faire enregistrer en vertu de l'article 51 constitue effectivement une renonciation au sens de cet article, mais si ce document constitue réellement une renonciation et si les conditions de son enregistrement sont réunies, il y a, à mon avis, un devoir administratif imposé par la Loi au commissaire de l'enregistrer, et il n'a pas le choix de ne

remedy where the Commissioner in such a case has refused to record the disclaimer by reason of having acted on a wrong interpretation of section 51 and thereby failed to discharge the duty imposed on him by the section.

Consequently, if there is jurisdiction in the Trial Division to entertain this proceeding I would grant the plaintiff's claim for *mandamus*. Whether the Trial Division has such jurisdiction remains to be decided.

Up to this point I have been dealing with the merits of the case and the contentions of the parties, except in respect of the question whether this Court, the Trial Division, has jurisdiction to entertain the proceeding. The relevant sections of the *Federal Court Act* are sections 18 and 28, which read in part as follows:

18. The Trial Division has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of *certiorari*, writ of prohibition, writ of *mandamus* or writ of *quo warranto*, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

28. Notwithstanding section 18 or the provisions of any other Act, the Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine an application to review and set aside a decision or order, other than a decision or order of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, made by or in the course of proceedings before a federal board, commission or other tribunal, upon the ground that the board, commission or tribunal

(a) failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) erred in law in making its decision or order, whether or not the error appears on the face of the record; or

(3) Where the Court of Appeal has jurisdiction under this section to hear and determine an application to review and set aside a decision or order, the Trial Division has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of that decision or order.

It is not disputed that the Commissioner of Patents is a "federal board, commission or other

pas le faire, et un bref de *mandamus* est le recours approprié quand le commissaire, dans un tel cas, a refusé d'enregistrer la renonciation parce qu'il s'est fondé sur une fausse interprétation de l'article 51 et qu'il a ainsi manqué à un devoir que l'article lui imposait.

En conséquence, si la Division de première instance peut connaître de cette affaire, j'accorderai à la demanderesse le bref de *mandamus* qu'elle réclame. Reste à décider si la Division de première instance possède une telle compétence.

Jusqu'à maintenant je me suis occupé du fond de l'affaire et des prétentions des parties, sauf en ce qui concerne la question de savoir si cette cour, la Division de première instance, est compétente pour entendre cette affaire. Les articles pertinents de la *Loi sur la Cour fédérale* sont les articles 18 et 28 dont voici des extraits:

18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance

a) pour émettre une injonction, un bref de *certiorari*, un bref de *mandamus*, un bref de prohibition ou un bref de *quo warranto*, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral; et

b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.

28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal

a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

(3) Lorsque, en vertu du présent article, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, la Division de première instance est sans compétence pour connaître de toute procédure relative à cette décision ou ordonnance.

Il n'est pas contesté que le commissaire des brevets est un «office, commission ou autre tribu-

tribunal", within the meaning of section 28 and as defined in section 2 of the *Federal Court Act*.

It has recently been held by the Supreme Court of Canada in *Howarth v. National Parole Board*⁸ that while by the general provisions of section 18 of that Act supervisory jurisdiction over federal boards is conferred generally upon the Trial Division without any restriction as to the nature of the decision under consideration, the new remedy created by section 28 is restricted in its application to judicial decisions or to administrative decisions or orders required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis; and that the new remedy of section 28 is not available in respect of decisions of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, but that all the other remedies, all the common law remedies, remain unchanged by the *Federal Court Act*, the only difference being that the jurisdiction is no longer exercised by the superior courts of the Provinces, but only by the Trial Division of the Federal Court.

The question whether, when a disclaimer is lodged under section 51 of the *Patent Act*, a decision thereon to record it or to refuse to record it, as the case may be, is a decision of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, is fairly arguable. However, I am of the view that it is not such a decision but rather that it is a decision of an administrative nature required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, and that the Federal Court of Appeal has jurisdiction under section 28(1) of the *Federal Court Act* to hear and determine an application to review and set aside, on one or more of the grounds set forth in the subsection, the Commissioner's decision to refuse to record the disclaimer here in issue. But I have not reached that conclusion without some doubt that it is correct. In reaching that conclusion I have taken into consideration the general scheme of the *Patent Act* and the functions and duties of the Commissioner and the fact that under section 51 he has to determine whether the proffered document is in fact a disclaimer within the scope

⁸ (1974) 18 C.C.C. (2d) 385 (Can.).

national fédéral», au sens de l'article 28 de la définition figurant à l'article 2 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Dans l'arrêt *Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles*⁸, la Cour suprême du Canada a décidé récemment qu'alors que les dispositions générales de l'article 18 de la Loi confèrent à la Division de première instance un pouvoir général de contrôle sur les offices fédéraux, sans aucune restriction en ce qui concerne la nature de la décision en question, le nouveau recours créé par l'article 28 s'applique uniquement aux décisions judiciaires ou aux décisions ou ordonnances administratives qui sont légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire; et que le nouveau recours prévu à l'article 28 ne s'applique pas aux décisions de nature administrative qui ne sont pas légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et que la *Loi sur la Cour fédérale* n'a apporté aucun changement aux autres recours, y compris les recours de *common law*, à la seule différence que la compétence n'appartient plus aux cours supérieures des provinces, mais exclusivement à la Division de première instance de la Cour fédérale.

On peut raisonnablement soutenir que la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer, selon le cas, une renonciation déposée en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*, est de nature administrative et n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Cependant, je pense que tel n'est pas le cas, mais qu'il s'agit plutôt d'une décision de nature administrative, légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, et que la Cour d'appel fédérale est compétente en vertu de l'article 28(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* pour entendre et juger une demande, fondée sur l'un des motifs énumérés dans ce paragraphe, d'examen et d'annulation de la décision du commissaire refusant d'enregistrer la renonciation en question. Mais je ne suis pas parvenu à cette conclusion sans quelque peu douter de sa justesse. Pour aboutir à cette conclusion, j'ai tenu compte de l'économie de la *Loi sur les brevets*, des fonctions et devoirs du commissaire et du fait qu'en vertu de l'article 51 il doit déterminer si le document présenté est réellement une renonciation dans le cadre de l'article, si les conditions de

⁸ (1974) 18 C.C.C. (2^e éd.) 385 (Can.).

of the section, whether the conditions for its recording have been met, and, I also think, whether it definitely distinguishes the part of the invention that is not disclaimed and is truly the invention of the disclaimant from other parts thereof claimed without right, for it seems to me that subsection (5) would not provide that the patent, after disclaimer, shall be deemed to be valid for the part not disclaimed unless the disclaimer makes that distinguishment. I think that the determination of such questions, a determination which can affect the legal right of the disclaimer, is far from a mechanical or purely ministerial operation, it requires the application of legal rules and objective standards to the facts, as opposed to subjective standards of policy or expediency or administrative discretion, and in my view the Commissioner is under an implied duty to act judicially in making a decision in respect of a disclaimer proffered under section 51.

Consequently it follows that I must find that this Trial Division does not have jurisdiction to entertain the present proceeding, and the relief sought by way of *mandamus* will have to be refused and the action will have to be dismissed.

As success on the issues argued has been divided, costs will not be awarded against either party.

Pursuant to Rule 337(2)(b) of the *Federal Court Rules* counsel may prepare a draft of an appropriate judgment to implement the Court's conclusions, and move for judgment accordingly.

son enregistrement sont réunies, et, je pense aussi, s'il distingue nettement l'élément de l'invention auquel il ne renonce pas et qui constitue véritablement l'invention de l'auteur de la renonciation, des autres éléments indûment revendiqués, car, me semble-t-il le paragraphe (5) ne prescrirait pas que le brevet, après la renonciation est considéré comme valide quant à l'élément auquel il n'a pas été renoncé à moins que l'auteur de la renonciation ne fasse cette distinction. Je pense que la décision sur de telles questions, décision qui peut affecter les droits légitimes de l'auteur de la renonciation, est loin d'être une opération mécanique ou purement administrative; elle exige l'application à des faits, de règles de droits et de normes objectives, et non pas de normes subjectives de politique, d'opportunité, ou de discrétion administrative; et à mon avis, le commissaire est implicitement dans l'obligation d'agir judiciairement en rendant une décision au sujet d'une renonciation présentée en vertu de l'article 51.

En conséquence, il s'ensuit que je dois conclure que cette Division de première instance n'est pas compétente pour entendre de la présente affaire, et que je dois refuser le redressement sollicité par voie d'un bref de *mandamus* et que je dois rejeter l'action.

Il n'y a aura pas de dépens entre parties, puisque aucune d'elles n'a entièrement eu gain de cause.

Conformément à la Règle 337(2)(b) des *Règles de la Cour fédérale*, l'avocat pourra préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce jugement soit prononcé.