

A-303-74

A-303-74

**Cellcor Corporation of Canada Limited, Plastistarch Corporation Limited and John F. Hughes (Appellants) (Defendants)**

v.

**Jean Emile Kotacka (Respondent) (Plaintiff)**

Court of Appeal, Pratte and Le Dain JJ. and Hyde D.J.—Montreal, September 28 and October 15, 1976.

*Jurisdiction—Patents—Action to declare plaintiff inventor in stead of defendants—Claim that defendant falsely trying to patent invention—Motion to dismiss action for lack of jurisdiction, dismissed by Trial Division—Appeal—Whether Trial Division has jurisdiction to make declaration sought—British North America Act, s. 91(22)—Federal Court Act, s. 20.*

The appellants (defendants) appealed the judgment of the Trial Division dismissing their motion for an order dismissing the action on the ground that the Court lacked jurisdiction to hear the action. The allegations in the statement of claim are that the respondent (plaintiff) confidentially disclosed his invention to the defendant Hughes and Hughes then falsely represented himself as the inventor and filed an application for letters patent in the United States, which application he assigned to his co-defendant Cellcor Corporation. They, then, filed an application for letters patent in Canada and entered into negotiations offering to grant licences in respect of the invention. The plaintiff by his action claimed (1) a declaration that the plaintiff is the inventor, (2) a declaration that the defendants hold the invention in trust for the plaintiff, (3) an order directing the Commissioner of Patents to amend the record file to show the plaintiff as inventor and (4) an injunction restraining defendants from granting licences in respect of the invention. The Trial Division found that section 20 of the *Federal Court Act* gave it jurisdiction to try the action. In view of the constitutional implications of the wide interpretation given to section 20 by the Trial Judge, the Attorneys General for Canada, Quebec and British Columbia intervened in the appeal on the ground that section 20 does not raise any constitutional issue but does not, either, endow the Trial Division with jurisdiction in this case. The appellants contend that legislative power under section 91(22) of the *British North America Act* is limited to legislation relating to "patents of invention and discovery" and therefore the jurisdiction of the Trial Division under section 20 of the *Federal Court Act* is subject to the same limitation; the issues raised by the statement of claim do not relate to the patents of invention but merely to the ownership of an invention for which no patent has yet been obtained or applied for, and for that reason the Trial Division does not have jurisdiction in this case.

**Cellcor Corporation of Canada Limited, Plastistarch Corporation Limited et John F. Hughes (Appellants) (Défendeurs)**

a

c.

**Jean Emile Kotacka (Intimé) (Demandeur)**

Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 28 septembre et le 15 octobre 1976.

*Compétence—Brevets—Action visant à obtenir un jugement déclarant que le demandeur est l'inventeur et non les défendeurs—Il est allégué que le défendeur essaie frauduleusement de faire breveter l'invention—La Division de première instance a rejeté la requête demandant le rejet de l'action pour défaut de compétence—Appel—La Division de première instance a-t-elle la compétence nécessaire pour rendre le jugement déclaratoire recherché?—Acte de l'Amérique du Nord britannique, art. 91(22)—Loi sur la Cour fédérale, art. 20.*

d

Les appelants (défendeurs) ont interjeté appel du jugement de la Division de première instance rejetant leur requête visant à obtenir le rejet de l'action au motif que la Cour n'avait pas compétence en la matière. Dans la déclaration, il est allégué que l'intimé (demandeur) a révélé son invention au défendeur Hughes sous le sceau de la confiance; ce dernier a prétendu faussement être l'inventeur et il a déposé aux États-Unis une demande de lettres patentes, demande qu'il a cédée à sa codéfenderesse, Cellcor Corporation. Ils ont alors déposé au Canada une demande de lettres patentes et ils sont entrés en négociations avec des tiers à qui ils ont offert d'accorder des licences relativement à l'invention. Dans son action, le demandeur a sollicité (1) un jugement déclarant que le demandeur est l'inventeur, (2) un jugement déclaratoire portant que les défendeurs gardent l'invention en fidéicommiss pour le demandeur, (3) une ordonnance intimant au commissaire des brevets de modifier le dossier de façon à désigner le demandeur comme étant l'inventeur et (4) une injonction interdisant aux défendeurs d'accorder des licences relativement à l'invention. La Division de première instance a décidé que l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* lui donnait compétence en la matière. Vu les problèmes constitutionnels que soulève l'interprétation large donnée à l'article 20 par le juge de première instance, le procureur général du Canada et ceux du Québec et de la Colombie-Britannique sont intervenus dans l'appel au motif que l'article 20 ne soulève aucun problème constitutionnel mais que, en revanche, il ne donne pas à la Division de première instance compétence en cette affaire. Les appelants ont soutenu que le pouvoir législatif accordé en vertu de l'article 91(22) de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique* est limité à la législation portant sur «les brevets d'invention et de découverte» et par conséquent, la compétence de la Division de première instance en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* est assujettie à la même limite. Les questions soulevées par la déclaration ne se rapportent pas aux brevets d'invention mais seulement à la propriété d'une invention pour laquelle aucun brevet n'a encore été obtenu ou même demandé et, pour cette raison, la Division de première instance n'a pas compétence en cette affaire.

j

*Held*, the appeal is allowed and the action is dismissed. Assuming that the declaration sought is a remedy respecting a patent of invention, within the meaning of section 20 of the *Federal Court Act*, in the circumstances of this case, it is not a relief that the Federal Court has power to grant because there is no legal basis for it. Under the *Patent Act* it is the Commissioner of Patents who must first decide whether a patent may issue to an applicant. The Act does not empower the Courts to give him directions; it is only if he is alleged to have made a wrong decision that, under the statute, the Courts may be seized of the matter. It is contrary to the scheme of the *Patent Act* to assume the power, by making the declaration sought.

*MacDonald v. Vapor Canada Ltd.* (1976) 22 C.P.R. (2d) 1, applied. *Kellogg Co. v. Kellogg* [1941] S.C.R. 242 and *Radio Corporation of America v. Philco Corporation (Delaware)* [1966] S.C.R. 296, referred to.

## APPEAL.

## COUNSEL:

*J. Nelson Landry* for appellants.  
*R. Hughes* for respondent.  
*Jean Lefrançois* for Attorney-General of Quebec.  
*T. B. Smith, Q.C.*, for Attorney General of Canada.  
*N. M. Tarnow* for Attorney-General of British Columbia.

## SOLICITORS:

*Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick*, Montreal, for appellants.  
*Roger T. Hughes, c/o Donald F. Sim, Q.C.*, for respondent.  
*Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mercier & Greenstein* for Attorney-General of Quebec.  
*Deputy Attorney General of Canada* for Attorney General of Canada.  
*Deputy Attorney-General of British Columbia* for Attorney-General of British Columbia.

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

PRATTE J.: The appellants are the defendants in an action in the Trial Division. They appeal from a judgment of that Court dismissing their motion for an order dismissing the action on the ground that

*Arrêt*: l'appel est accueilli et l'action est rejetée. Prenant pour acquis que la déclaration recherchée soit un redressement relatif à un brevet d'invention au sens de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, dans les circonstances de cette affaire, ce n'est pas un redressement que la Cour fédérale a le pouvoir d'accorder car il n'est pas autorisé par la loi. Suivant la *Loi sur les brevets*, c'est le commissaire des brevets qui doit d'abord décider si un requérant a droit à un brevet. La Loi n'autorise pas les tribunaux à lui donner des directives; c'est seulement si on prétend qu'il a rendu une mauvaise décision que, suivant la Loi, la question peut être soumise aux tribunaux. Il serait contraire à l'esprit de la *Loi sur les brevets* que les tribunaux s'arrogent le pouvoir de prononcer un jugement déclaratoire comme celui qu'on demande.

Arrêt appliqué: *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* (1976) 22 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 1. Arrêts mentionnés: *Kellogg Co. c. Kellogg* [1941] R.C.S. 242 et *Radio Corporation of America c. Philco Corporation (Delaware)* [1966] R.C.S. 296.

## APPEL.

## AVOCATS:

*J. Nelson Landry* pour les appelants.  
*R. Hughes* pour l'intimé.  
*Jean Lefrançois* pour le procureur général de la province de Québec.  
*T. B. Smith, c.r.*, pour le procureur général du Canada.  
*N. M. Tarnow* pour le procureur général de la Colombie-Britannique.

## PROCUREURS:

*Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick*, Montréal, pour les appelants.  
*Roger T. Hughes, a/s Donald F. Sim, c.r.*, pour l'intimé.  
*Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mercier & Greenstein* pour le procureur général du Québec.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour le procureur général du Canada.  
*Le sous-procureur général de la Colombie-Britannique* pour le procureur général de la Colombie-Britannique.

*Voici les motifs du jugement rendu en français par*

LE JUGE PRATTE: Les appelants sont défendeurs dans une action intentée devant la Division de première instance. Ils appellent du jugement qui a rejeté la requête qu'ils avaient présentée pour obte-

the Court does not have the jurisdiction to decide it.

The parties are now in agreement that, even if the appeal were to be otherwise unsuccessful, in view of the recent decision of the Supreme Court of Canada in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*<sup>1</sup>, it should be allowed in part and paragraphs 17 and 18 of the statement of claim which allege that the defendants contravened section 7(e) of the *Trade Marks Act* should be struck out.

The Trial Division found that section 20 of the *Federal Court Act* gave it the jurisdiction to try the action. In view of the constitutional implications of the wide interpretation given to section 20 by the Trial Judge, the Attorney General for Canada, the Attorney-General of Quebec and the Attorney-General of British Columbia intervened in the appeal. The intervenants did not try to sustain the judgment under appeal. They all supported the appellants' submission that, correctly interpreted, section 20 does not raise any constitutional issue but does not, either, endow the Trial Division with jurisdiction in this case.

The allegations of the statement of claim may be easily summarized. In December 1973, the plaintiff (respondent in this appeal) made an invention which, shortly afterwards, was disclosed confidentially to the defendant Hughes. In spite of the fact that the invention was clearly the property of the plaintiff, Hughes falsely represented himself as the inventor and caused an application for letters patent to be filed in the United States, which application he assigned to his co-defendant Cellcor Corporation of Canada Limited. The defendants "have prepared and filed, or in the alternative intend to prepare and file an application or applications for patent in Canada corresponding to the United States application...". Hughes has also, in his personal capacity as well as on behalf of his two co-defendants, entered into negotiations with third parties offering to grant licences in respect of the invention. The prayer for relief reads as follows:

THE PLAINTIFF THEREFORE CLAIMS:

(a) a declaration that as between the parties the Plaintiff is the inventor of the subject matter of the inventions relating

nir que l'action soit rejetée parce que la Cour n'a pas juridiction en la matière.

Vu la récente décision de la Cour suprême du Canada dans *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*<sup>1</sup>, les parties conviennent maintenant que, même si l'appel devait autrement être rejeté, la Cour devrait néanmoins y faire droit en partie et rayer les paragraphes 17 et 18 de la déclaration qui allèguent que les défendeurs ont enfreint l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Division de première instance a décidé que l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* lui donnait juridiction en la matière. Vu les problèmes constitutionnels que soulève l'interprétation large donnée à l'article 20 par le juge de première instance, le procureur général du Canada, celui du Québec et celui de la Colombie-Britannique sont intervenus dans l'appel. Les intervenants n'ont pas essayé de soutenir le jugement de première instance. Ils ont tous appuyé la prétention des appelants que l'article 20, correctement interprété, ne soulève aucun problème constitutionnel mais que, en revanche, il ne donne pas à la Division de première instance juridiction en cette affaire.

La déclaration peut être facilement résumée. En décembre 1973, le demandeur (intimé devant cette Cour) a fait une invention dont le défendeur, Hughes, a reçu communication peu après sous le sceau de la confiance. Malgré que cette invention appartenait clairement au demandeur, Hughes s'est faussement représenté comme l'inventeur et a fait en sorte qu'une demande de brevet soit faite aux États-Unis, demande qu'il a cédée à sa codéfenderesse, Cellcor Corporation of Canada Limited. Les défendeurs [TRADUCTION] «ont préparé et déposé, ou subsidiairement ont l'intention de préparer et de déposer au Canada une ou des demandes de brevet conformes à la demande faite aux États-Unis...». De plus, Hughes, agissant aussi bien pour son propre compte que pour le compte des deux codéfendeurs, est entré en négociations avec des tiers à qui il a offert d'accorder des licences relativement à l'invention. Les conclusions de la déclaration se lisent comme suit:

LE DEMANDEUR SOLLICITE PAR CONSÉQUENT:

[TRADUCTION] a) un jugement déclaratoire portant qu'entre les parties, le demandeur est l'auteur de l'objet des

<sup>1</sup> (1976) 22 C.P.R. (2d) 1.

<sup>1</sup> (1976) 22 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 1.

to a process and apparatus for producing a new product useful in the formulation of paints and in other applications and in particular is the inventor of the subject matter of United States Patent Application No. 439,715 filed by or on behalf of the Defendant Hughes and the person entitled to apply for and obtain letters patent therefor in Canada;

(b) a declaration that the Defendants and each of them hold, in trust for the Plaintiff the invention described in United States Patent Application Serial No. 439,715 and any and all corresponding foreign applications covering the same subject matter as the said United States application;

(c) an order directing the Commissioner of Patents to amend the record file of any Canadian application filed by or on behalf of the Defendants or any of them and corresponding to United States Patent Application No. 439,715 or covering the subject matter of the Plaintiff's invention to show the Plaintiff as inventor of and applicant therefor;

(d) an injunction and an interim injunction restraining the Defendants and each of them by their servants, officers or otherwise from licensing, assigning or otherwise dealing in, or purporting to licence, assign or otherwise deal in the subject matter of the Plaintiff's invention, United States Patent Application No. 439,715, or corresponding or equivalent applications therefor in the United States or any other country or any patent issued or to issue therefrom;

(e) such further and other relief as to this Honourable Court may seem just; and

(f) costs.

The appellants' motion for an order dismissing the action for lack of jurisdiction was dismissed<sup>2</sup> for reasons that the Trial Judge expressed as follows:

(a) Some of the remedies sought by the Plaintiff in the amended statement of claim are, for all practical purposes, identical to some of the remedies sought in the Supreme Court case of *Kellogg v. Kellogg* ([1941] S.C.R. 242). In that case, it was held (p. 250) that this Court had jurisdiction under what is now section 20 of the *Federal Court Act*, and, in particular, that portion thereof which confers jurisdiction between subject and subject where a "remedy is sought" "respecting any patent of invention" "under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at Common Law or in Equity". Here, as there, the invention or the right to the patent for the invention is primarily the subject-matter of the Plaintiff's claim and the remedy sought for is clearly "respecting any patent of invention" and is thus covered by said section 20. The *Kellogg* case was followed by Cameron

inventions relatives à un procédé et un appareil destinés à fabriquer un nouveau produit utile dans la formulation de la peinture et dans d'autres applications; le jugement doit porter en particulier que le demandeur est l'inventeur de l'objet de la demande de brevet américain n° 439,715 déposée par le défendeur Hughes ou en son nom, et qu'il est la personne fondée à demander et à obtenir au Canada des lettres patentes relativement à l'invention en question;

(b) un jugement déclaratoire portant que les défendeurs et chacun d'entre eux gardent en fidéicommis pour le demandeur l'invention que décrit la demande de brevet américain portant le n° de série 439,715 et dans toute demande similaire faite à l'étranger relativement au même objet que celui de la demande faite aux États-Unis;

(c) une ordonnance intimant au commissaire des brevets de modifier le dossier de toute demande faite au Canada, déposée par les défendeurs ou en leur nom ou par l'un des défendeurs ou en son nom, conforme à la demande de brevet américain n° 439,715 ou se rapportant à l'objet de l'invention du demandeur, la modification susmentionnée consistant à désigner le demandeur comme étant l'inventeur et le déposant;

(d) une injonction et une injonction provisoire interdisant aux défendeurs et à chacun d'eux, par l'intermédiaire de leurs préposés, dirigeants ou autrement, d'accorder une licence, de céder ou de faire le commerce d'autre façon de l'objet de l'invention du demandeur ou de prétendre accorder une licence, céder ou autrement faire le commerce de l'objet de l'invention du demandeur, décrit dans la demande de brevet américain n° 439,715, ou dans les demandes conformes ou équivalentes à celle-ci faites aux États-Unis ou dans tout autre pays, ou de tout brevet délivré ou devant être délivré par suite de ces demandes;

(e) tout autre redressement que cette honorable cour peut juger équitable; et

(f) les dépens.

La requête des appelants, demandant le rejet de l'action pour défaut de juridiction, a été rejetée<sup>2</sup> pour des motifs que le premier juge a exprimés comme suit:

[TRADUCTION] a) Certains redressements que le demandeur réclame dans la déclaration modifiée sont à toutes fins pratiques identiques à certains redressements recherchés en Cour suprême dans l'affaire *Kellogg c. Kellogg* ([1941] R.C.S. 242). Dans cette affaire, on a statué (p. 250) que cette cour avait compétence en vertu de ce qui est maintenant l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* et particulièrement de la partie qui accorde compétence entre sujets dans les cas où «l'on cherche à obtenir un redressement» «relativement à un brevet d'invention» «en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit». En l'espèce, tout comme dans cette affaire, l'invention ou le droit au brevet d'invention constitue principalement l'objet de la réclamation du demandeur et le redressement recherché se rapporte clairement «à un brevet d'invention» et est donc visé par

<sup>2</sup> [No written reasons for judgment circulated—Ed.]

<sup>2</sup> [Les motifs écrits du jugement n'ont pas été distribués—Ed.]

J. in *Booth v. Sokulsky* (Vol. 18, Canadian Patent Reporter, p. 86).

l'article 20. Le juge Cameron a suivi l'arrêt *Kellogg* dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire *Booth c. Sokulsky* (vol. 18 du Canadian Patent Reporter, p. 86).

Section 20 of the *Federal Court Act* reads as follows:

20. The Trial Division has exclusive original jurisdiction as well between subject and subject as otherwise,

(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade mark or industrial design, and

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention, or to have any entry in any register of copyrights, trade marks or industrial designs made, expunged, varied or rectified,

and has concurrent jurisdiction in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any patent of invention, copyright, trade mark or industrial design.

Counsel for the appellants submitted that, as the federal legislative power under section 91(22) of *The British North America Act* is limited to legislation relating to "patents of invention and discovery" and does not extend to legislation relating to inventions in themselves, similarly, the jurisdiction of the Trial Division under section 20 of the *Federal Court Act* is subject to the same limitation. He contended that the issues raised by the statement of claim do not relate to patents of invention but merely to the ownership of an invention for which no patent has yet been obtained or applied for; for that reason, said he, the Trial Division does not have jurisdiction in this case. Counsel for the appellants also submitted that the Federal Court does not have jurisdiction in respect of letters patent of invention if a right to relief does not exist under federal legislation. Section 20 of the *Federal Court Act*, said he, deals merely with jurisdiction; it does not create a right to relief. It follows, according to counsel, that the Court cannot exercise its jurisdiction under section 20 unless a right to relief exists by virtue of some other statutory provision. It was his contention that, in this case, it is impossible to find any legal basis for the relief sought by the plaintiff.

L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* se lit comme suit:

20. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance, tant entre sujets qu'autrement,

a) dans tous les cas où des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel sont incompatibles, et

b) dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider ou annuler un brevet d'invention ou insérer, rayer, modifier ou rectifier une inscription dans un registre des droits d'auteur, des marques de commerce ou des dessins industriels,

et elle a compétence concurrente dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel.

L'avocat des appelants a soutenu que, comme le pouvoir législatif du fédéral en vertu de l'article 91(22) de *L'Acte de l'Amérique du Nord britannique* est limité à la législation portant sur «les brevets d'invention et de découverte» et ne s'étend pas à la législation relative aux inventions elles-mêmes, de la même façon, la juridiction de la Division de première instance en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* est assujettie à la même limite. Il a prétendu que les questions soulevées par la déclaration ne se rapportent pas aux brevets d'invention mais seulement à la propriété d'une invention pour laquelle aucun brevet n'a encore été obtenu ou même demandé; pour cette raison, selon lui, la Division de première instance n'a pas juridiction en cette affaire. L'avocat des appelants a aussi soutenu que la Cour fédérale n'a juridiction en matière de brevet d'invention que dans la mesure où la législation fédérale accorde au demandeur le droit de demander un redressement. L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, a-t-il dit, traite seulement de juridiction, il ne crée aucun droit de demander un redressement quelconque. Il s'ensuit donc que la Cour ne pourrait exercer sa compétence en vertu de l'article 20 à moins que le demandeur n'ait droit à un redressement en vertu d'une autre disposition législative. L'avocat des appelants a prétendu que, en cette affaire, on ne pouvait trouver aucun fondement légal à la demande de redressement faite par le demandeur.

Counsel for the respondent first argued that section 54 of the *Patent Act* afforded a foundation for at least part of the relief sought. It is sufficient, on this point, to say that a mere reading of section 54 shows the futility of that contention.

The respondent's main argument was that section 20 of the *Federal Court Act* gives jurisdiction to the Court in this matter. The main relief sought<sup>3</sup>, said he, is a declaration that the plaintiff, being the owner of the invention, is entitled, under the *Patent Act*, to apply for letters patent. That relief, he added, is clearly a relief "respecting a patent of invention" within the meaning of section 20 and is also a relief provided for by law since the Court is authorized to pronounce declaratory judgments (see Rule 1723).

The respondent's contention is, in my view, ill-founded. Assuming that the declaration sought in this action is a remedy respecting a patent of invention, within the meaning of section 20, I am nevertheless of opinion that, in the circumstances of this case, it is not a relief that the Federal Court has power to grant because I agree with the appellants' view that there is no legal basis for it. Under the *Patent Act*, the official who must first decide whether a patent may issue to an applicant is the Commissioner. The Act does not empower the Courts to give him directions on the decision he should reach; it is only if he is alleged to have made a wrong decision that, under the statute, the Courts may be seized of the matter. In my view, it would be contrary to the scheme of the *Patent Act* for the Courts to assume the power, in a case like the present one, to make the declaration sought. In my opinion, the power of the Court, under Rule 1723, to make "binding declarations of right" cannot be exercised in respect of letters patent of invention when its exercise is not expressly or impliedly contemplated by the *Patent Act* or another statute within the legislative jurisdiction of Parliament.

<sup>3</sup> As to the other remedies sought, it was not suggested that they were authorized by a provision other than section 54 of the *Patent Act*.

L'avocat de l'intimé a d'abord prétendu que, en vertu de l'article 54 de la *Loi sur les brevets*, partie du redressement demandé était autorisée. Il est suffisant, pour disposer de cette prétention, de dire qu'une simple lecture de l'article 54 en démontre la frivolité.

Le principal argument de l'intimé fut que l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* accorde à la Cour juridiction en cette affaire. Le principal redressement demandé,<sup>3</sup> a-t-il dit, est une déclaration que le demandeur, étant le propriétaire de l'invention, est la personne autorisée par la *Loi sur les brevets* à faire une demande de brevet. Ce redressement, a-t-il ajouté, est clairement un redressement «relativement à un brevet d'invention» au sens de l'article 20 et c'est également un redressement autorisé par la loi puisque la Cour a le pouvoir de prononcer des jugements déclaratoires (voir Règle 1723).

A mon avis, la prétention de l'intimé n'est pas fondée. Prenant pour acquis que la déclaration recherchée par les défendeurs soit un redressement relatif à un brevet d'invention au sens de l'article 20, je suis néanmoins d'opinion que, dans les circonstances de cette affaire, ce n'est pas un redressement que la Cour fédérale a le pouvoir d'accorder, car, à mon avis, les appelants ont eu raison de soutenir que l'octroi de ce redressement n'est pas autorisé par la loi. Suivant la *Loi sur les brevets*, c'est le commissaire qui doit d'abord décider si un requérant a droit à un brevet. La loi n'autorise pas les tribunaux à lui donner des directives sur la décision qu'il doit prendre; c'est seulement si on prétend qu'il a rendu une mauvaise décision que, suivant la loi, la question peut être soumise aux tribunaux. A mon avis, il serait contraire à l'esprit de la *Loi sur les brevets* que les tribunaux s'arrogent le pouvoir, dans un cas comme celui-ci, de prononcer un jugement déclaratoire comme celui qu'on demande. Je pense que le pouvoir de la Cour de prononcer des jugements déclaratoires en vertu de la Règle 1723 ne peut pas être exercé en matière de brevet d'invention quand cet exercice n'est pas autorisé au moins implicitement par la *Loi sur les brevets* ou une autre loi valablement adoptée par le Parlement.

<sup>3</sup> Quant aux autres redressements, on n'a pas prétendu qu'ils puissent être autorisés par une autre disposition que l'article 54 de la *Loi sur les brevets*.

I know that my conclusion may be difficult to reconcile with the statement made by Mr. Justice Rinfret (as he then was) at page 250 of his reasons for judgment in *Kellogg Company v. Kellogg* [1941] S.C.R. 242. However, I find that statement equally difficult to reconcile with the subsequent decision of the Supreme Court in *Radio Corporation of America v. Philco Corporation (Delaware)* [1966] S.C.R. 296.

For these reasons, I would allow the appeal with costs and dismiss the action with costs.

\* \* \*

LE DAIN J.: I agree.

\* \* \*

HYDE D.J.: I agree.

Je n'ignore pas qu'il est difficile de concilier cette conclusion avec les affirmations faites par M. le juge Rinfret (avant qu'il ne devienne juge en chef) à la page 250 des motifs de la décision dans *Kellogg Company c. Kellogg* [1941] R.C.S. 242. Cependant, j'éprouve la même difficulté à concilier les propos du juge Rinfret avec la décision subséquente de la Cour suprême dans *Radio Corporation of America c. Philco Corporation (Delaware)* [1966] R.C.S. 296.

Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel avec dépens et rejetterais l'action avec dépens.

\* \* \*

<sup>c</sup> LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.

\* \* \*

LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.