

A-408-19  
2021 FCA 7

A-408-19  
2021 CAF 7

**CanMar Foods Ltd. (Appellant)**

**CanMar Foods Ltd. (appellante)**

v.

c.

**TA Foods Ltd. (Respondent)**

**TA Foods Ltd. (intimée)**

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

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

Federal Court of Appeal, Pelletier, de Montigny and Rivoalen JJ.A.—By videoconference hosted by the Registry, November 3, 2020; Ottawa, January 20, 2021.

Cour d'appel fédérale, juges Pelletier, de Montigny et Rivoalen, J.C.A.—Par vidéoconférence organisée par le greffe, le 3 novembre 2020; Ottawa, 20 janvier 2021.

*Patents — Infringement — Appeal from Federal Court decision granting respondent's motion for summary judgment dismissing appellant's patent infringement action — Appellant owner of patent ('376 patent) for roasting oil seed — Alleging infringement in statement of claim — Respondent arguing its oil roasting process falling outside appellant's patent claims; that limitations in its process added as part of prosecution history of corresponding U.S. application — Federal Court accepting that it is allowed to look at foreign prosecution history in “extraordinary circumstances” — Relying on United States Court of Appeals (Federal Circuit) decision in Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Abbott Labs) — Federal Court analysis relying in part on U.S. application prosecution history — Determinative issue herein whether Federal Court erring in construction of Claim 1 of '376 patent — Question of whether prosecution history of foreign patent application could be considered under Patent Act, s. 53.1 when purposively construing '376 patent also examined — Federal Court not erring in its construction of Claim 1 of '376 patent, essential elements thereof — Applying correct legal principles — Federal Court's purposive interpretation entirely warranted having regard to language of claim, disclosure — Federal Court, however, should have refrained from taking into consideration prosecution history of corresponding U.S. application in circumstances of present case — S. 53.1 circumscribing evidentiary use that can be made of file prosecution history — Strict reading of s. 53.1 not sanctioning use of prosecution file as independent, stand-alone aid to construction of patent claim — Prosecution file nonetheless playing role in construing claims — But courts should be wary to extend detailed language of s. 53.1 — Public policy reasons also warranting that courts tread carefully in allowing extrinsic evidence, e.g. allowing foreign patent prosecution history into analysis might lead to contentious, expensive litigation — Facts of case herein not lending themselves to proper finding of incorporation by reference — Appeal dismissed.*

*Brevets — Contrefaçon — Appel interjeté à l'encontre de la décision de la Cour fédérale d'accueillir la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ainsi de rejeter l'action en contrefaçon de brevet de l'appellante — L'appellante est titulaire d'un brevet (brevet '376) pour faire griller des graines oléagineuses — Elle a allégué la contrefaçon dans une déclaration — L'intimée a fait valoir que son procédé de grillage des graines ne relevait pas des revendications du brevet de l'appellante; que des limites ont été ajoutées durant son procédé dans le cadre de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante — La Cour fédérale a admis qu'elle pouvait prendre en compte l'historique de poursuite d'autres pays dans des « circonstances extraordinaires » — Elle s'est fondée sur la décision rendue par la Cour d'appel des États-Unis (circuit fédéral) dans l'affaire Abbott Labs v. Sandoz (Abbott Labs) — L'analyse de la Cour fédérale a reposé en partie sur l'historique de poursuite de la demande américaine — Dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation de la revendication 1 du brevet '376 — La question de savoir si l'historique de poursuite d'une demande de brevet étrangère peut être prise en compte en vertu de l'art. 53.1 de la Loi sur les brevets pour interpréter téléologiquement le brevet '376 a été examinée également — La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la revendication 1 du brevet '376 et de ses éléments essentiels — Elle a appliqué les bonnes règles de droit — Son interprétation téléologique était entièrement justifiée, compte tenu du libellé de cette revendication et de la divulgation — La Cour fédérale aurait dû s'abstenir, cependant, de tenir compte de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante dans les circonstances de l'espèce — L'art. 53.1 restreint l'utilisation qui peut être faite en preuve de l'historique de poursuite d'une demande — Une interprétation littérale de l'art. 53.1 ne sanctionne pas le recours au dossier de poursuite comme outil indépendant d'interprétation des revendications d'un brevet — Le dossier de la poursuite joue néanmoins un rôle*

This was an appeal from a Federal Court decision granting the respondent's motion for summary judgment dismissing the patent infringement action of the appellant.

The parties are competitors in the business of manufacturing roasted flax seed products. The appellant owns Canadian Patent no. 2582376 ('376 patent) entitled "Methods for Roasting Oil Seed, and Roasted Oil Seed Products". All claims are either directly or indirectly dependent upon Claim 1, which describes a method for roasting oil seed. The appellant alleged infringement of its '376 patent in a statement of claim. The respondent denied the allegations of infringement, arguing that its oil roasting process fell outside Claim 1. The respondent argued, *inter alia*, that two limitations in its heating process were added as part of the prosecution history of the corresponding U.S. application filed before the United States Patent and Trademark Office (PTO), and were meant to overcome prior art cited by the PTO. The claims filed before the PTO were substantially the same as those of the '376 patent. The Federal Court noted that section 53.1 of the *Patent Act* allows written communications between the patentee and the Patent Office during the prosecution of a Canadian patent application to be admitted into evidence. While being of the view that reference to prosecution histories from other jurisdictions should generally remain inadmissible for the purposes of claim construction, the Federal Court accepted that it is allowed to look at foreign prosecution history in "extraordinary circumstances". The Federal Court relied on the decision of the United States Court of Appeals (Federal Circuit) in *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Abbott Labs)*, where the prosecution of a Japanese patent application was deemed part of the prosecution history of an American patent, and therefore constituted admissible evidence in construing the American patent claims. The Federal Court concluded that the same approach should prevail in Canada to give section 53.1 its intended effect. In the case at bar, the Federal Court weighed two elements in favour of considering the U.S. prosecution history as an admissible extrinsic aid to the construction of the '376 patent. While the Federal Court stated that it could construe Claim 1 of the '376 patent and find no infringement without having recourse to the U.S. application prosecution history, its analysis relied in part on that evidence. The Federal Court held that the respondent did not infringe Claim 1 nor any claim of the '376 patent.

*dans l'interprétation des revendications — Les tribunaux devraient toutefois hésiter à élargir le libellé détaillé de l'art. 53.1 — Il existe également des motifs d'intérêt public qui justifient que l'on hésite à admettre une preuve extrinsèque, p. ex. permettre l'admission en preuve de l'historique de poursuite lié à des demandes de brevets étrangères risquerait de mener à des instances excessivement litigieuses et coûteuses — Les faits en l'espèce ne se prêtaient pas à la formulation d'une conclusion sur la question de l'incorporation par renvoi — Appel rejeté.*

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la décision de la Cour fédérale d'accueillir la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ainsi de rejeter l'action en contrefaçon de l'appelante.

Les parties se font concurrence dans le secteur de la fabrication de produits à base de graines de lin grillées. L'appelante est titulaire du brevet canadien n° 2582376 (brevet '376) intitulé « Procédés pour faire griller des graines oléagineuses, et produits de graines oléagineuses grillées ». Toutes les revendications dépendent directement ou indirectement de la revendication 1, qui décrit une méthode de grillage de graines oléagineuses. L'appelante a allégué la contrefaçon du brevet '376 dans une déclaration. L'intimée a nié les allégations de contrefaçon, faisant valoir que son procédé de grillage des graines ne relevait pas de la revendication 1. L'intimée a fait valoir notamment que deux limites ont été ajoutées durant son procédé de grillage dans le cadre de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante déposée auprès du Patent and Trademark Office (PTO) des États-Unis, dans le but de réfuter l'argument d'antériorité invoqué par le PTO. Les revendications déposées auprès du PTO étaient essentiellement les mêmes que les revendications du brevet '376. La Cour fédérale a signalé que l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* permet que les communications écrites faites entre le titulaire du brevet et le Bureau canadien des brevets durant la poursuite de demandes de brevet canadiennes soient admises en preuve. Tout en estimant que les historiques de poursuite d'autres pays devraient généralement demeurer inadmissibles aux fins de l'interprétation de revendications, la Cour fédérale a néanmoins admis qu'elle pouvait prendre en compte l'historique de poursuite d'autres pays dans des « circonstance extraordinaire ». La Cour fédérale s'est fondée sur la décision rendue par la Cour d'appel des États-Unis (circuit fédéral) dans l'affaire *Abbott Laboratories v. Sandoz (Abbott Labs)*, où la poursuite d'une demande de brevet japonaise a été réputée faire partie de l'historique de poursuite d'un brevet américain et constituait donc un élément de preuve admissible pour l'interprétation des revendications du brevet américain. La Cour fédérale a conclu que la même démarche devait s'appliquer au Canada afin de donner à l'article 53.1 l'effet recherché. Dans l'affaire en instance, la Cour fédérale a estimé que deux éléments penchaient en faveur de la prise en compte de l'historique de poursuite aux États-Unis en tant qu'élément de preuve extrinsèque admissible pour l'interprétation du brevet '376. Bien que la

The determinative issue in the case at bar was whether the Federal Court erred in its construction of Claim 1 of the '376 patent. The question of whether the prosecution history of a foreign patent application could be considered under section 53.1 of the *Patent Act* when purposively construing the '376 patent was also examined.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Federal Court did not err in its construction of Claim 1 of the '376 patent and of its essential elements. It applied the correct legal principles, and its purposive interpretation of that claim was entirely warranted having regard to the language of that claim itself and to the disclosure. The Federal Court should have refrained, however, from taking into consideration the prosecution history of the corresponding U.S. application in the circumstances of the present case. Prior to the introduction of section 53.1 of the *Patent Act*, Canadian law was clear that the prosecution file was inadmissible for the purposes of claim construction. Section 53.1 of the *Patent Act* has brought about a significant shift in the Canadian approach to file wrapper estoppel.<sup>1</sup> It can be perceived as a step to better align Canadian law with its British and American counterparts. Section 53.1 circumscribes the evidentiary use that can be made of the file prosecution history. A strict reading of section 53.1 does not sanction the use of the prosecution file as an independent, stand-alone aid to construction of a patent claim. The prosecution file nonetheless does play a role in construing claims, along with the claims themselves and disclosure, to the extent that it may rebut a patentee's representation. Courts should be wary to extend the detailed language of section 53.1, which is specific about the communications being limited to those with the Canadian Patent Office. The legislation is carefully tailored, and it would go against statutory interpretation principles to try to go beyond its original intent. There are also public policy reasons for treading carefully in allowing extrinsic evidence. Opening the door to allowing foreign patent prosecution history into the analysis might lead to overly contentious and expensive litigation. Moreover, different countries have different patent registration

<sup>1</sup> File wrapper estoppel is based on the principle that an inventor is not allowed to make representations to the patent office in order to avoid being refused a patent and later, in the context of an infringement action, assert that the patent covers elements or aspects of the subject that were disclaimed or abandoned in discussions with the patent office.

Cour fédérale ait affirmé qu'elle pouvait interpréter la revendication 1 du brevet '376 et ne relever aucune contrefaçon, sans avoir à invoquer l'historique de poursuite de la demande américaine, son analyse a reposé en partie sur cette preuve. La Cour fédérale a conclu que l'intimée n'a pas contrefait la revendication 1, ni quelque autre revendication du brevet '376.

Dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation de la revendication 1 du brevet '376. La question de savoir si l'historique de poursuite d'une demande de brevet étrangère peut être prise en compte en vertu de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* pour interpréter téléologiquement le brevet '376 a été examinée également.

*Arrêt* : l'appel doit être rejeté.

La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la revendication 1 du brevet '376 et de ses éléments essentiels. Elle a appliqué les bonnes règles de droit, et son interprétation téléologique de cette revendication était entièrement justifiée, compte tenu du libellé de cette revendication et de la divulgation. La Cour fédérale aurait dû s'abstenir, cependant, de tenir compte de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante dans les circonstances de l'espèce. Avant l'introduction de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, il ne faisait pas de doute en droit canadien que le dossier de poursuite était inadmissible aux fins de l'interprétation de revendications. L'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* a introduit un changement majeur dans l'approche canadienne à l'égard de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier<sup>1</sup>. Elle peut être perçue comme une mesure visant à harmoniser le droit canadien avec ceux du Royaume-Uni et des États-Unis. L'article 53.1 restreint l'utilisation qui peut être faite en preuve de l'historique de poursuite d'une demande. Une interprétation littérale de l'article 53.1 ne sanctionne pas le recours au dossier de poursuite comme outil indépendant d'interprétation des revendications d'un brevet. Le dossier de la poursuite joue néanmoins un rôle dans l'interprétation des revendications, au même titre que les revendications proprement dites et la divulgation, dans la mesure où il peut réfuter des observations faites par le breveté. Les tribunaux devraient hésiter à élargir le libellé détaillé de l'article 53.1, lequel précise que les communications se limitent à celles avec le Bureau canadien des brevets. La disposition est soigneusement rédigée; tenter d'aller au-delà de son objet initial irait à l'encontre des principes d'interprétation des lois. Il existe également des motifs d'intérêt public qui

<sup>1</sup> L'irrecevabilité fondée sur le dossier de la demande de brevet se fonde sur le principe qu'on ne peut admettre que l'inventeur fasse des déclarations à l'office des brevets pour éviter de se voir refuser le brevet, puis, par la suite, dans le contexte d'une action en contrefaçon, prétende que le brevet couvre des éléments ou des aspects du sujet qui ont fait l'objet d'un désistement ou d'un abandon dans les discussions avec l'office des brevets.

processes. While the global system has become more interconnected, a party may disclaim an element in one country that they need not disclaim in another. That being said, one should not underplay the public interest in keeping those who have previously disclaimed elements from their patent from re-claiming them in future infringement cases. Yet, whether the doctrine of incorporation by reference should formally be treated as an exception to the general prohibition on foreign prosecution files, was a question best left for another day. Not only should courts refrain from deciding beyond what is strictly necessary for the resolution of the case of which they are seized, but the facts of this case did not lend themselves to a proper finding of incorporation by reference. There was nothing in the prosecution file of the '376 patent that identified what specific "written communication" from the U.S. prosecution history is incorporated and where that written communication can be found. In *Abbott Labs*, on which the Federal Court heavily relied on, the U.S. patent claimed priority from the application of the foreign patent, which necessarily entails that express reference to the foreign patent was made. Such was not the case here.

justifient que l'on hésite à admettre une preuve extrinsèque. Permettre l'admission en preuve de l'historique de poursuite lié à des demandes de brevets étrangères risquerait de mener à des instances excessivement litigieuses et coûteuses. De plus, la procédure d'enregistrement des brevets diffère d'un pays à l'autre. Si le système mondial s'est resserré, il peut arriver qu'une partie doive, dans un pays, renoncer à un élément auquel elle n'aura pas à renoncer dans un autre pays. Cela dit, il ne faudrait pas minimiser l'aspect d'intérêt public visant à éviter que des personnes ayant précédemment renoncé à des éléments de leur brevet ne tentent de les revendiquer de nouveau lors de futures affaires de contrefaçon. Néanmoins, il valait mieux reporter à une autre fois l'examen de la question visant à savoir si la doctrine de l'incorporation par renvoi devrait officiellement être considérée comme une exception à l'interdiction générale d'invoquer des dossiers de poursuite étrangers. Non seulement les tribunaux devraient-ils s'abstenir de statuer sur des questions autres que celles étant strictement essentielles au règlement de l'affaire dont ils sont saisis, mais les faits en l'espèce ne se prêtaient pas à la formulation d'une conclusion sur la question de l'incorporation par renvoi. Rien dans le dossier de poursuite du brevet '376 n'indiquait de façon détaillée quelles « communications écrites » précises extraites de l'historique de poursuite de la demande américaine sont incorporées dans le brevet, ni où se trouvent ces communications. Dans l'affaire *Abbott Labs*, sur laquelle la Cour fédérale s'est fondée largement, le brevet américain revendiquait la priorité par rapport à la demande de brevet étranger, ce qui impliquait nécessairement un renvoi exprès au brevet étranger. Ce n'était pas le cas en l'espèce.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 213, 215.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 53.1.  
*Patent Rules*, SOR/2019-251, s. 57(1).

#### TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

*Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, October 5, 1973, Art. 69.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235;  
*Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024.

##### DISTINGUISHED:

*Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.1.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 213, 215.  
*Règles sur les brevets*, DORS/2019-251, art. 57(1).

#### TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

*Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)*, 5 octobre 1973, art. 69.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235;  
*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024.

##### DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

## CONSIDERED:

*Canada (Attorney General) v. Lameman*, 2008 SCC 14, [2008] 1 S.C.R. 372; *Watson v. Canada (Indian and Northern Affairs)*, 2017 FC 321; *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2001 FCT 1129, 15 C.P.R. (4th) 417, [2002] 1 F.C. D-25 (Digest), affd 2002 FCA 440, 22 C.P.R. (4th) 450; *Distrimedic Inc. v. Dispill Inc.*, 2013 FC 1043, 440 F.T.R. 209; *Pollard Banknote Limited v. BABN Technologies Corp.*, 2016 FC 883, 141 C.P.R. (4th) 329; *Vitronics v. Conceptronc, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996); *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997); *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831 (2002); *Rohm and Haas Co. & Anor v. Collag Ltd. & Anor*, [2001] EWCA Civ. 1589 (BAILII), [2002] F.S.R. 28; *Kirin-Amgen Inc. & Ors v. Hoechst Marion Roussel Ltd. & Ors*, [2004] UKHL 46 (BAILII), [2005] R.P.C. 9; *Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others & Ors*, [2017] UKSC 48, [2017] R.P.C. 21; *Eli Lilly Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2020 FC 814, 181 C.P.R. (4th) 1; *Bauer Hockey Ltd. v. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 FC 624; *Paice LLC v. Ford Motor Company*, 881 F.3d. 894 (2018).

## REFERRED TO:

*Cobalt Pharmaceuticals Company v. Bayer Inc.*, 2015 FCA 116, 474 N.R. 311; *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179, 166 C.P.R. (4th) 367; *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87; *Premakumaran v. Canada*, 2006 FCA 213, [2007] 2 F.C.R. 191; *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68 (1995), 184 N.R. 307 (C.A.); *Garford Pty Ltd. v. Dywidag Systems International, Canada, Ltd.*, 2010 FC 996, 375 F.T.R. 38, affd 2012 FCA 48, 99 C.P.R. (4th) 392; *Cabral v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2018 FCA 4, 56 Imm. L.R. (4th) 175, [2018] F.C.J. No. 21 (QL); *Combined Air Mechanical Services Inc. v. Flesch*, 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1; *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2007 FC 446, [2008] 1 F.C.R. 672; *Excalibre Oil Tools Ltd. v. Advantage Products Inc.*, 2016 FC 1279; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.); *Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University*, 212 F.3d 1272 (2000).

APPEAL from a Federal Court decision (2019 FC 1233, [2020] 2 F.C.R. 32) granting the respondent's motion for summary judgment dismissing the patent infringement action of the appellant. Appeal dismissed.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Canada (Procureur général) c. Lameman*, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372; *Watson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord)*, 2017 CF 321; *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2001 CFPI 1129, [2002] 1 C.F. F-25 (Fiche analytique), conf. par 2002 CAF 440; *Distrimedic Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043; *Pollard Banknote Limited c. BABN Technologies Corp.*, 2016 CF 883; *Vitronics v. Conceptronc, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996); *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997); *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831 (2002); *Rohm and Haas Co. & Anor v. Collag Ltd. & Anor*, [2001] EWCA Civ. 1589 (BAILII), [2002] F.S.R. 28; *Kirin-Amgen Inc. & Ors v. Hoechst Marion Roussel Ltd. & Ors*, [2004] UKHL 46 (BAILII), [2005] R.P.C. 9; *Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others & Ors*, [2017] UKSC 48, [2017] R.P.C. 21; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2020 CF 814; *Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 CF 624; *Paice LLC v. Ford Motor Company*, 881 F.3d. 894 (2018).

## DÉCISIONS CITÉES :

*Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc.*, 2015 CAF 116; *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179; *Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; *Premakumaran c. Canada*, 2006 CAF 213, [2007] 2 R.C.F. 191; *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68 (C.A.); *Garford Pty Ltd. c. Dywidag Systems International, Canada, Ltd.*, 2010 CF 996, conf. par 2012 CAF 48; *Cabral c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2018 CAF 4; *Combined Air Mechanical Services Inc. v. Flesch*, 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CF 446, [2008] 1 R.C.F. 672; *Excalibre Oil Tools Ltd. c. Advantage Products Inc.*, 2016 CF 1279; *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.); *Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University*, 212 F.3d 1272 (2000).

APPEL interjeté à l'encontre de la décision de la Cour fédérale (2019 CF 1233, [2020] 2 R.C.F. 32) d'accueillir la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ainsi de rejeter l'action en contrefaçon de l'appelante. Appel rejeté.

## APPEARANCES

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

*Patrick Smith, Jeffrey Coles* and *Sarah Li* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD

*Siskinds LLP*, London, Ontario, for appellant.  
*Gowling WLG (Canada) LLP*, Calgary, for respondent.

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

[1] DE MONTIGNY J.A.: This is an appeal from a decision of the Federal Court (*per* Justice Manson) dated September 25, 2019 [2019 FC 1233, [2020] 2 F.C.R. 32 (reasons)] which granted the motion for summary judgment brought by TA Foods Ltd. (the respondent or TA Foods), thereby dismissing the patent infringement action of CanMar Foods Ltd. (the appellant or CanMar) with respect to its 2582376 Patent (the '376 patent). Justice Manson considered Claim 1 of the '376 patent, upon which all the other claims are dependent, and found that the two essential elements at issue were absent from TA Foods' process. As a result, he came to the conclusion that the respondent did not infringe the '376 patent, and further saw no genuine issue for trial.

[2] For the reasons that follow, I would dismiss the appeal. In my view, Justice Manson did not err in finding that TA Foods' only process for roasting oil seeds such as flax does not infringe any claim of the '376 patent, and in granting summary judgment dismissing CanMar's patent infringement action.

### I. Factual Context

[3] The appellant and the respondent, two Saskatchewan corporations, are competitors in the business of manufacturing flax seed products and more particularly, for our purposes, roasted flax seed products.

## ONT COMPARU :

*Serge Anissimoff* et *Jaime Holroyd* pour l'appelante.

*Patrick Smith, Jeffrey Coles* et *Sarah Li* pour l'intimée.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Siskinds LLP*, London, Ontario, pour l'appelante.  
*Gowling WLG (Canada) LLP*, Calgary, pour l'intimée.

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

[1] LE JUGE DE MONTIGNY, J.C.A. : Notre Cour est saisie d'un appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 25 septembre 2019 par la Cour fédérale (sous la plume du juge Manson) [2019 CF 1233, [2020] 2 R.C.F. 32 (motifs)], qui a accueilli la requête en jugement sommaire présentée par TA Foods Ltd. (l'intimée ou TA Foods) et qui a ainsi rejeté l'action en contrefaçon intentée par CanMar Foods Ltd. (l'appelante ou CanMar) relativement à son brevet n° 2582376 (le brevet '376). Le juge Manson, à la lumière de la revendication 1 du brevet '376 dont dépendent toutes les autres revendications, a conclu que les deux éléments essentiels en litige étaient absents du procédé utilisé par TA Foods. Ainsi, l'intimée n'avait pas contrefait le brevet '376, et il n'existait aucune véritable question litigieuse.

[2] Pour les motifs ci-après, je rejeterais l'appel. Selon moi, le juge Manson n'a pas commis d'erreur en concluant que le seul procédé utilisé par TA Foods pour griller les graines oléagineuses, comme les graines de lin, ne contrefait aucune revendication du brevet '376, ainsi qu'en rendant un jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon de brevet de CanMar.

### I. Contexte factuel

[3] L'appelante et l'intimée, deux sociétés de la Saskatchewan, se font concurrence dans le secteur de la fabrication de produits à base de graines de lin et plus précisément — pour les besoins du présent appel — de produits à base de graines de lin grillées.

[4] The appellant has been granted the '376 patent entitled "Methods for Roasting Oil Seed, and Roasted Oil Seed Products", which includes 23 claims. Claims 1–17 are directed at particular methods for roasting oil seed, while claims 18–23 cover the products obtained through these methods. All claims are either directly or indirectly dependent upon Claim 1, which reads as follows:

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

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

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

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

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

[5] The appellant first became aware of the respondent's roasted flax seed products on August 28, 2018. A few weeks later, by letter dated September 19, 2018, the appellant asked the respondent for an inspection of its manufacturing facility.

[6] The parties failed to reach an agreement with respect to the inspection of the respondent's manufacturing facility. As a result, the appellant issued a statement of claim on December 17, 2018, alleging infringement of the '376 patent, and served it on January 17, 2019.

[7] In its statement of defence dated April 18, 2019, the respondent denied infringement of the '376 patent and alleged its invalidity. In response to the statement of defence, the appellant served a demand for further and better

[4] L'appelante est titulaire du brevet '376 intitulé « Procédés pour faire griller des graines oléagineuses, et produits de graines oléagineuses grillées », qui compte 23 revendications. Les revendications 1 à 17 portent sur des procédés particuliers de grillage des graines oléagineuses, tandis que les revendications 18 à 23 portent sur les produits issus de ces derniers. Toutes les revendications dépendent directement ou indirectement de la revendication 1 ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

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

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

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

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

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

[5] L'appelante apprend l'existence des produits à base de graines de lin grillées de l'intimée le 28 août 2018. Quelques semaines plus tard, dans une lettre datée du 19 septembre 2018, l'appelante demande à l'intimée l'autorisation d'inspecter son installation de fabrication.

[6] Les parties tentent en vain de s'entendre sur l'inspection de l'installation de fabrication de l'intimée. L'appelante délivre donc une déclaration le 17 décembre 2018, dans laquelle elle allègue la contrefaçon du brevet '376; cette déclaration est signifiée le 17 janvier 2019.

[7] Dans sa défense datée du 18 avril 2019, l'intimée nie les allégations de contrefaçon du brevet '376 et excipe de son invalidité. En réponse à la défense, l'appelante signifie une demande de précisions supplémentaires ainsi

particulars, with the demand that certain pleadings in the statement of defence be struck.

[8] Contemporaneously with the filing of the statement of defence, the respondent filed a summary judgment motion, which was granted in the decision now under appeal.

## II. The Impugned Decision

[9] Justice Manson first considered the summary judgment motion, and the respondent's argument that its oil roasting process fell outside Claim 1 of the '376 patent. The respondent was essentially arguing that, in the course of the roasting process, the oil seeds are not heated in a "stream of air" nor are they maintained in an "insulated or partially insulated roasting chamber or tower", within the meaning of Claim 1. The respondent also argued that these two limitations were added as part of the prosecution history of the corresponding U.S. application 11/576,405 (the '405 application) filed before the United States Patent and Trademark Office (PTO), and were meant to overcome prior art cited by the PTO.

[10] Upon addressing the respondent's submissions, Justice Manson first noted that prior to the coming into force of section 53.1 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the *Patent Act*), on December 13, 2018, statements made during prosecution of Canadian patent applications or corresponding foreign patent applications were neither relevant nor admissible as an extrinsic aid to construe the terms of an issued Canadian patent. This new provision creates an exception to this rule by allowing written communications between the patentee and the Patent Office during the prosecution of a Canadian patent application to be admitted into evidence, for the purpose of rebutting representations made by the patentee with respect to the construction of a claim. Justice Manson noted, however, that section 53.1 does not refer to prosecution histories from jurisdictions other than Canada. What remained to be determined, therefore, was the scope of admissibility under section 53.1 and, in particular, whether the U.S. prosecution history and the above-mentioned limitations, could nevertheless be admitted into evidence given that the

qu'une demande en radiation de certains actes de procédure figurant dans la défense.

[8] Parallèlement au dépôt de sa défense, l'intimée dépose une requête en jugement sommaire, qui est accueillie par la décision portée en appel.

## II. La décision attaquée

[9] Le juge Manson examine d'abord la requête en jugement sommaire et l'argument de l'intimée voulant que son procédé de grillage des graines ne relève pas de la revendication 1 du brevet '376. L'intimée faisait essentiellement valoir que, durant son procédé de grillage, les graines oléagineuses ne sont pas chauffées dans un « circuit d'air » ni ne sont maintenues dans une « chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée » au sens où il faut l'entendre au titre de la revendication 1. L'intimée affirmait aussi que ces deux limites découlaient de l'historique de poursuite de la demande américaine correspondante n° 11/576,405 (la demande '405) déposée auprès du Patent and Trademark Office (PTO) des États-Unis, dans le but de réfuter l'argument d'antériorité invoqué par le PTO.

[10] Dans son analyse des observations de l'intimée, le juge Manson signale d'abord qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la *Loi sur les brevets*), le 13 décembre 2018, les déclarations faites durant la poursuite de demandes de brevet canadiennes ou de demandes de brevet étrangères correspondantes n'étaient ni pertinentes ni admissibles à titre d'élément de preuve extrinsèque pour l'interprétation d'un brevet canadien délivré. Cette nouvelle disposition introduit une exception à cette règle, en autorisant l'admission à titre d'éléments de preuve de communications écrites entre le titulaire du brevet et le Bureau des brevets durant la poursuite d'une demande de brevet canadien, pour réfuter une déclaration faite par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation d'une revendication. Le juge Manson mentionne toutefois que l'article 53.1 ne fait pas référence aux historiques de poursuite dans des pays étrangers. Il lui faut donc établir la portée de l'admissibilité autorisée par l'article 53.1 et, plus précisément, décider si l'historique de poursuite aux États-Unis et les

claims filed before the PTO were substantially the same as the amended claims of the '376 patent. While being of the view that reference to prosecution histories from other jurisdictions should generally remain inadmissible for the purposes of claim construction, Justice Manson nevertheless opened the door in “extraordinary circumstances”. Such exceptional circumstances would arise, as in this case, when the “prosecution of the foreign application *is made part of the prosecution history of the Canadian patent*” (reasons, at paragraph 77; emphasis in the original).

[11] Though recognizing that differences between the Canadian and American approaches to claim construction may subsist, even in light of the enactment of section 53.1, Justice Manson nonetheless found the case law on the doctrine of prosecution history estoppel in the United States to be instructive. He notably relied on the decision of the United States Court of Appeals (Federal Circuit) in *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (*Abbott Labs*), where the prosecution of a Japanese patent application was deemed part of the prosecution history of an American patent, and therefore constituted admissible evidence in construing the American patent claims. The same approach should prevail in Canada, concluded Justice Manson, to give section 53.1 its intended effect.

[12] In the case at bar, Justice Manson saw two elements weighing in favour of considering the U.S. prosecution history as an admissible extrinsic aid to the construction of the '376 patent. First, the appellant expressly acknowledges that the claims of the '376 patent have been amended to be substantially the same as the corresponding claims of the '405 application in the United States. Second, the patentee admits that the amendments have limited the scope of the claims to overcome the novelty and obviousness concerns of the type raised before the PTO:

limites mentionnées plus haut peuvent néanmoins être admis à titre d'éléments de preuve, étant donné que les revendications déposées auprès du PTO étaient essentiellement les mêmes que les revendications modifiées du brevet '376. Tout en estimant que les historiques de poursuite d'autres pays devraient généralement demeurer inadmissibles aux fins de l'interprétation de revendications, le juge Manson ouvre néanmoins la voie à ce qu'il qualifie de « circonstance extraordinaire ». Une telle circonstance extraordinaire se produit, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque « la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien » (motifs, paragraphe 77; souligné dans l'original).

[11] Tout en reconnaissant que, même après l'adoption de l'article 53.1, des différences peuvent subsister entre les démarches canadienne et américaine en matière d'interprétation des revendications, le juge Manson considère néanmoins comme instructive la jurisprudence sur la doctrine de la préclusion fondée sur l'historique de poursuite aux États-Unis. Il fonde notamment sa décision sur celle rendue par la Cour d'appel des États-Unis (circuit fédéral) dans l'affaire *Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (*Abbott Labs*), où la poursuite d'une demande de brevet japonaise est réputée faire partie de l'historique de poursuite d'un brevet américain et constitue donc un élément de preuve admissible pour l'interprétation des revendications du brevet américain. Selon le juge Manson, la même démarche doit s'appliquer au Canada afin de donner à l'article 53.1 l'effet recherché.

[12] Dans l'affaire en instance, le juge Manson estime que deux éléments penchent en faveur de la prise en compte de l'historique de poursuite aux États-Unis en tant qu'élément de preuve extrinsèque admissible pour l'interprétation du brevet '376. Premièrement, l'appelante reconnaît expressément que les revendications du brevet '376 ont été modifiées pour reproduire essentiellement celles qui y correspondent dans la demande '405 présentée aux États-Unis. Deuxièmement, la titulaire du brevet reconnaît que ces modifications ont restreint la portée des revendications dans le but de réfuter les préoccupations en matière de nouveauté et d'évidence qui avaient été soulevées devant le PTO :

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

Reasons, at paragraph 70.

[13] The intent of the provision played a key part in defining the scope of admissibility under section 53.1. In this respect, Justice Manson held that the enactment of section 53.1 was intended to require consideration of the substance behind intentional amendments to the claims found in Canadian patents. Moreover, prosecution of Canadian patents is often preceded by prosecution of corresponding patent applications in other jurisdictions. Should Canadian courts refuse to consider foreign prosecution histories in the narrow set of circumstances discussed above, patent applicants in Canada would be encouraged to refrain from being transparent with the Canadian Patent Office as to why amendments were made in order to limit claims during prosecution. Such a result, in Justice Manson's view, could not have been contemplated by Parliament.

[14] Having circumscribed the exceptional use of foreign prosecution histories, Justice Manson nevertheless stated (at paragraph 79 of his reasons) that he could construe Claim 1 of the '376 patent and find no infringement without having recourse to the U.S. application prosecution history. In his view, expert evidence was not required either, since the claim itself, the disclosure—and the prosecution history of the '376 patent, if considered—were sufficient to purposively construe the two elements of the claim that were at issue, namely: (1) heating oil seed “in a stream of air”, and (2) transferring the heated oil seed into an “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” and maintaining the oil seed therein.

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

(Motifs, au paragraphe 70.)

[13] L'esprit de cette disposition a eu un effet déterminant sur la définition de la portée de l'admissibilité au regard de l'article 53.1. Le juge Manson conclut que l'article 53.1 a pour objet la prise en compte des raisons qui sous-tendent les modifications apportées délibérément aux revendications des brevets canadiens. De plus, la poursuite de demandes de brevets canadiens est souvent précédée de la poursuite de demandes correspondantes dans d'autres administrations. Si les tribunaux canadiens refusaient de prendre en compte les historiques de poursuite étrangers dans les circonstances restreintes indiquées plus haut, les demandeurs de brevet au Canada seraient peu enclins à faire preuve de transparence auprès du Bureau canadien des brevets quant aux raisons pour lesquelles ils apportent des modifications pour limiter des revendications durant la poursuite de leur demande. Un tel résultat, selon le juge Manson, ne peut pas être celui recherché par le législateur.

[14] Ayant restreint le recours aux historiques de poursuite étrangers aux circonstances exceptionnelles, le juge Manson affirme néanmoins (au paragraphe 79 de ses motifs) qu'il peut interpréter la revendication 1 du brevet '376 et ne relever aucune contrefaçon, sans avoir à invoquer l'historique de poursuite de la demande américaine. À son avis, la preuve d'expert n'est pas non plus nécessaire, car la revendication en soi, la divulgation — et l'historique de poursuite du brevet '376, s'il est pris en compte — sont suffisants pour une interprétation téléologique des deux éléments de la revendication en litige, à savoir : 1) le chauffage des graines oléagineuses « dans un circuit d'air » et 2) le transfert des graines chauffées dans

[15] Regarding the first element, the appellant argued that Claim 1 was not limited to any particular source of heating, thereby suggesting that the respondent's use of infrared radiation could infringe the '376 patent. Justice Manson rejected that argument, and held that the method prescribed by Claim 1 was strictly limited to heating the oil seed in a "stream of air".

[16] When determining whether the respondent's roasting process involves the first essential element of Claim 1, Justice Manson heavily relied on the evidence contained in the affidavit of Mike Popowich (the Popowich affidavit), the co-owner of the respondent. Such evidence essentially turned on the Micronizer, the sole equipment used by the respondent for heating oil seed via infrared radiation. As was made clear by the Popowich affidavit, the flax seed is not subjected to a "stream of air" through the course of the respondent's roasting process, and thus no infringement could be found on this essential element. Finally, the respondent's use of various terms for describing its process (i.e. roasting, cooking and pasteurizing) was deemed irrelevant: not only were the terms used interchangeably to refer to the same process, but they did not inform what must remain the central focus of the analysis—the language of Claim 1.

[17] With regard to the second element, the appellant pleaded that further investigation was needed to determine whether the auger trough and cooling tower of the Micronizer, through which the seeds travel once heated, could constitute "insulated or partially insulated roasting chamber[s] or tower[s]" [reasons, at paragraph 97]. Justice Manson quickly disposed of that argument. The existence of an "insulated or partially insulated roasting chamber or tower" was deemed essential both from the language of Claim 1 and the disclosure, the latter of which made clear that insulated parts are needed to retain the flax seed at a suitable temperature. Referring to the Popowich affidavit, Justice Manson determined that the hoppers and cooling tower of the Micronizer are clearly uninsulated. Finally,

« une tour ou une chambre de grillage totalement ou partiellement isolée » et leur maintien dans cette dernière.

[15] En ce qui concerne le premier élément, l'appelante fait valoir que la revendication 1 ne se limite pas à une source particulière de chauffage et laisse ainsi entendre que l'utilisation par l'intimée du rayonnement infrarouge pourrait contrefaire le brevet '376. Le juge Manson rejette cet argument et conclut que le procédé prévu par la revendication 1 se limite strictement au chauffage des graines oléagineuses dans « un circuit d'air ».

[16] Le juge Manson accorde beaucoup de poids à la déclaration sous serment de Mike Popowich, le copropriétaire de l'intimée, dans son analyse visant à décider si le procédé de grillage de l'intimée fait intervenir le premier élément essentiel de la revendication 1. Cette preuve porte essentiellement sur le microniseur, le seul appareil utilisé par l'intimée pour chauffer les graines oléagineuses par rayonnement infrarouge. Ainsi qu'il est clairement expliqué dans la déclaration sous serment de M. Popowich, les graines de lin ne sont pas soumises à un « circuit d'air » durant le procédé de grillage de l'intimée; aucune contrefaçon n'est donc relevée à l'égard de cet élément essentiel. Enfin, l'emploi par l'intimée de divers termes pour décrire son procédé (c.-à-d. grillage, cuisson et pasteurisation) n'a pas été jugé pertinent : non seulement ces termes ont-ils été utilisés de manière interchangeable pour désigner le même procédé, mais ils ne renseignent d'aucune façon sur ce qui doit demeurer l'objet principal de l'analyse – à savoir le libellé de la revendication 1.

[17] En ce qui concerne le deuxième élément, l'appelante insiste sur la nécessité de mener une enquête plus poussée pour déterminer si la vis sans fin et la tour de refroidissement du microniseur, à travers lesquelles les graines circulent après avoir été chauffées, pourraient constituer des « chambre[s] ou [des] tour[s] de grillage totalement ou partiellement isolée[s] » [motifs, au paragraphe 97]. Le juge Manson se prononce rapidement sur cet argument. Il ressort à la fois du libellé de la revendication 1 et de la divulgation, laquelle insiste en outre manifestement sur l'importance d'avoir des pièces isolées pour maintenir les graines de lin à une température adéquate, que l'existence d'une « chambre ou [d']une tour de grillage totalement ou partiellement isolée » est un élément

regardless of whether the temperature measurements of the Micronizer had been taken in the normal course of commercial production or during an experimental test, such measurements had not been relied upon by the respondent to prove non-infringement.

[18] Given that the respondent's roasting process did not comprise the two essential elements at issue, Justice Manson held that the respondent did not infringe Claim 1 nor any claim of the '376 patent. As there appeared to be no genuine issue for trial, summary judgment was granted in favour of the respondent. Justice Manson also held that the respondent's alternative motion, a motion to strike the statement of claim in its entirety, was moot to the extent that summary judgment was to be granted. The same could be said of the appellant's demand for further and better particulars.

### III. Issues

[19] The appellant raises a number of issues which, in my view, can be reformulated as follows:

- A. Did the Judge err in granting summary judgment on the basis of non-infringement before any discovery had taken place?
- B. Did the Judge err in holding that the limitations with respect to the "stream of air" and the "insulated or partially insulated roasting chamber or tower" were essential elements of Claim 1?
- C. Did the Judge err in considering, under section 53.1 of the *Patent Act*, the prosecution history of a foreign patent application when purposively construing the '376 patent?
- D. Did the Judge err in considering the evidence contained in the Popowich affidavit?

essentiel. Renvoyant à la déclaration sous serment de M. Popowich, le juge Manson conclut qu'il ne fait aucun doute que les trémies et la tour de refroidissement du microniseur ne sont pas isolées. Enfin, il importe peu de savoir si les mesures de température dans le microniseur ont été prises dans le cours normal de la production commerciale ou durant un test expérimental, car l'intimée ne s'est pas servie de ces mesures pour établir l'absence de contrefaçon.

[18] Comme le procédé de grillage exploité par l'intimée ne comporte pas les deux éléments essentiels en litige, le juge Manson conclut que l'intimée n'a pas contrefait la revendication 1, ni quelque autre revendication du brevet '376. Comme il ne semble y avoir aucune véritable question litigieuse, il rend un jugement sommaire en faveur de l'intimée. Il estime également que la requête subsidiaire de l'intimée, à savoir la requête en radiation de la déclaration dans son intégralité, revêt un caractère théorique, vu le jugement sommaire à suivre. La même conclusion s'applique à l'égard de la demande de précisions supplémentaires de l'appelante.

### III. Questions en litige

[19] L'appelante soulève plusieurs questions qui, à mon avis, pourraient être reformulées en ces termes :

- A. Le juge a-t-il rendu à mauvais droit un jugement sommaire d'absence de contrefaçon avant la tenue d'interrogatoires préalables?
- B. Le juge a-t-il déclaré à mauvais droit que les limites relatives au « circuit d'air » et à « une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée » sont des éléments essentiels de la revendication 1?
- C. Le juge a-t-il tenu compte à mauvais droit, sous le régime de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, de l'historique de poursuite d'une demande de brevet étrangère pour interpréter téléologiquement le brevet '376?
- D. Le juge a-t-il tenu compte à mauvais droit de la preuve énoncée dans la déclaration sous serment de M. Popowich?

IV. Analysis

[20] The parties are in agreement that the applicable standard of review in this appeal is that established in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235. Questions of fact and mixed fact and law are therefore subject to the palpable and overriding error standard, while questions of law are reviewable on the standard of correctness.

[21] It is now well established that the construction of a patent is a question of law, while the infringement of said patent is a question of mixed fact and law. See: *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067 (*Whirlpool*), at paragraph 76; *Cobalt Pharmaceuticals Company v. Bayer Inc.*, 2015 FCA 116, 474 N.R. 311, at paragraphs 12–14; *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179, 166 C.P.R. (4th) 367, at paragraphs 27–29.

[22] The first and fourth question will therefore be reviewed on the palpable and overriding error standard, whereas the second and third (to the extent that they raise an extricable question of law) will be subject to the correctness standard.

A. *Did the Judge err in granting summary judgment on the basis of non-infringement before any discovery had taken place?*

[23] In recognition of the fact that summary judgment motions are an important tool for enhancing access to justice, most provinces have adopted rules of civil procedure to provide for such a mechanism with a view to ensure a fair balance between expediency and a just resolution of disputes. These rules, according to the Supreme Court, must be interpreted broadly so as to promote affordable, timely and just adjudication of civil claims: *Hryniak v. Mauldin*, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87 (*Hryniak*), at paragraph 5. The rationale and goal of summary judgments have been well summarized in the following citation:

IV. Analyse

[20] Les parties conviennent que les normes de contrôle qui s'appliquent dans le présent appel sont celles énoncées dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Par conséquent, les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait sont susceptibles de contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante, tandis que les questions de droit doivent être examinées en regard de la norme de la décision correcte.

[21] Il est aujourd'hui bien établi que l'interprétation d'un brevet est une question de droit, alors que la contrefaçon du brevet est une question mixte de droit et de fait. (Voir *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067 (*Whirlpool*), au paragraphe 76; *Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc.*, 2015 CAF 116, aux paragraphes 12 à 14; *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, aux paragraphes 27 à 29.)

[22] Les première et quatrième questions sont donc examinées en regard de la norme de l'erreur manifeste et dominante, tandis que les deuxième et troisième questions (dans la mesure où elles soulèvent une question de droit isolable) sont examinées selon la norme de la décision correcte.

A. *Le juge a-t-il rendu à mauvais droit un jugement sommaire d'absence de contrefaçon avant la tenue d'interrogatoires préalables?*

[23] Reconnaissant que les requêtes en jugement sommaire sont un outil important pour améliorer l'accès à la justice, la plupart des provinces ont adopté des règles de procédure civile qui prévoient un tel mécanisme, dans le but d'assurer un équilibre raisonnable entre la rapidité et l'équité du règlement des litiges. Selon la Cour suprême du Canada, ces règles doivent être interprétées largement de manière à promouvoir un règlement abordable, expéditif et juste des poursuites civiles (*Hryniak c. Mauldin*, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 (*Hryniak*), au paragraphe 5). La citation suivante résume bien la justification et l'objectif des jugements sommaires :

... The summary judgment rule serves an important purpose in the civil litigation system. It prevents claims or defences that have no chance of success from proceeding to trial. Trying unmeritorious claims imposes a heavy price in terms of time and costs on the parties to the litigation and on the justice system. It is essential to the proper operation of the justice system and beneficial to the parties that claims that have no chance of success be weeded out at an early stage. Conversely, it is essential to justice that claims disclosing real issues that may be successful proceed to trial.

*Canada (Attorney General) v. Lameman*, 2008 SCC 14, [2008] 1 S.C.R. 372 (*Lameman*), at paragraph 10.

[24] At the federal level, rule 215 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules) requires the Court to grant summary judgment if it is satisfied that there is “no genuine issue for trial” with respect to a claim or defence. A motion for summary judgment may be brought “at any time after the defendant has filed a defence”, but “before the time and place for trial have been fixed” (rule 213). The test is not whether a party cannot possibly succeed at trial, but rather whether the case is clearly without foundation, or is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial. There does not appear to be any definitive or determinative formulation of the test, but the underlying rationale is clear: a case ought not to proceed to trial, with all the consequences that would follow for the parties and the costs involved for the administration of justice, unless there is a genuine issue that can only be resolved through the full apparatus of a trial. See: *Premakumaran v. Canada*, 2006 FCA 213, [2007] 2 F.C.R. 191, at paragraph 8; *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68, (1995), 184 N.R. 307 (C.A.) (*Feoso Oil*), at paragraph 13 [at pages 80–81 of [1995] 3 F.C. 68; *Garford Pty Ltd. v. Dywidag Systems International, Canada, Ltd.*, 2010 FC 996, 375 F.T.R. 38 (*Garford Pty*), at paragraph 2, affd 2012 FCA 48, 99 C.P.R. (4th) 392. This should obviously translate into a heavy burden on the moving party.

[25] In the case at bar, there is no suggestion that Justice Manson failed to apply the correct test. The appellant rather

[...] La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d'empêcher les demandes et les défenses qui n'ont aucune chance de succès de se rendre jusqu'à l'étape du procès. L'instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n'ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d'être accueillies soient instruites.

(*Canada (Procureur général) c. Lameman*, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372 (*Lameman*), au paragraphe 10.)

[24] En droit fédéral, la règle 215 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), exige que la Cour rende un jugement sommaire si elle est convaincue qu'il « n'existe pas de véritable question litigieuse » quant à une déclaration ou à une défense. Une requête en jugement sommaire peut être déposée « après le dépôt de la défense du défendeur », mais « avant que les heure, date et lieu de l'instruction soient fixés » (la règle 213 des Règles). Le critère est non pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si l'affaire est clairement sans fondement ou si son succès est tellement douteux qu'elle ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits au procès ultérieur. Bien que ce critère ne semble pas être formulé de manière définitive ou absolue, le fondement qui le sous-tend est clair : un procès, avec toutes les conséquences qui en résulteraient pour les parties et les coûts associés à l'administration de la justice, n'est tenu que s'il existe une véritable question litigieuse qui ne peut être tranchée autrement. (Voir *Premakumaran c. Canada*, 2006 CAF 213, [2007] 2 R.C.F. 191, au paragraphe 8; *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68 (C.A.) (*Feoso Oil*), au paragraphe 13 [aux pages 80 et 81]; *Garford Pty Ltd. c. Dywidag Systems International, Canada, Ltd.*, 2010 CF 996 (*Garford Pty*), au paragraphe 2, conf. par 2012 CAF 48). Manifestement, il ressort de ce qui précède qu'il incombe au requérant un lourd fardeau.

[25] Dans l'affaire en instance, personne ne conteste le choix du critère appliqué par le juge Manson. L'appelante

contends that it was premature to grant summary judgment, as the Court had not been presented with the entirety of the evidence which would have been relevant to the alleged infringement of the '376 patent. Indeed, argues the appellant, it could not possibly have lead evidence or consulted with experts to take a position on infringement without any access to the respondent's manufacturing facility and in the absence of discovery. As it states, "the Appellant should not have to establish its case by cross-examination on the selected evidence led by the Respondent as a substitute for discovery" (appellant's memorandum of fact and law, at paragraph 19). The determination of this allegation is obviously a mixed question of fact and law, and as such it is reviewable on the standard of palpable and overriding error: *Hryniak*, at paragraph 81.

[26] There is no doubt that the timing of the motion for summary judgment was, strictly speaking, in conformity with rule 213 of the Rules. It was brought after the respondent's statement of defence was filed, but before a time and place for trial were fixed. Whether or not discovery had taken place at this stage is not a factor contemplated by rule 213, and ought not to be regarded as such.

[27] The legal burden to establish that there is no genuine issue for trial clearly falls on the moving party. That being said, once the moving party has discharged its burden, the evidentiary burden falls on the responding party, who cannot rest on its pleadings and must come up with specific facts showing that there is a genuine issue for trial: *Cabral v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2018 FCA 4, 56 Imm. L.R. (4th) 175, [2018] F.C.J. No. 21 (QL), at paragraph 23. As the Federal Court stated in *Watson v. Canada (Indian and Northern Affairs)*, 2017 FC 321, at paragraph 22, "[w]hile the burden falls on the moving party, both parties must put their best foot forward". See also: *Lameman*, at paragraph 11; *Feoso Oil*, at paragraphs 13–14 [at pages 80–83 of [1995] 3 F.C. 68; *Garford Pty*, at paragraph 6.

[28] The appellant submits that its hands were tied because it did not have access to the respondent's manufacturing facility to inspect its roasting method. As a result, it was unable to lead evidence or consult with experts to

prétend plutôt que le jugement sommaire était prématuré, car la Cour ne disposait pas de l'ensemble de la preuve qui aurait été pertinente pour appuyer les allégations de contrefaçon du brevet '376. De fait, prétend l'appelante, il lui a été impossible de présenter des éléments de preuve ou de consulter des experts pour prendre position sur la contrefaçon sans accès à l'installation de production de l'intimée et sans interrogatoire préalable. Elle mentionne que [TRADUCTION] « l'appelante n'aurait pas dû avoir à plaider sa cause en menant un contre-interrogatoire sur des éléments de preuve produits par l'intimée, à défaut d'un interrogatoire préalable » (mémoire des faits et du droit de l'appelante, au paragraphe 19). Cette allégation soulève manifestement une question de fait et de droit qui, en soi, est susceptible de contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante (*Hryniak*, au paragraphe 81).

[26] Certes, à proprement parler, la requête en jugement sommaire a été déposée dans le délai prescrit par la règle 213 des Règles. Elle a été présentée après le dépôt de la défense de l'intimée et avant que la date, l'heure et le lieu de l'instruction soient fixés. La tenue ou non de l'interrogatoire préalable n'est pas un facteur exigé par la règle 213 et ne devrait pas l'être.

[27] Le fardeau ultime d'établir l'absence de véritable question litigieuse incombe manifestement à la partie qui présente la requête. Cela dit, lorsque la partie requérante s'en est acquittée, il incombe ensuite à la partie intimée de présenter des faits précis démontrant qu'il existe une véritable question litigieuse, et ce outre ses actes de procédure (*Cabral c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2018 CAF 4, au paragraphe 23). Comme l'affirme la Cour fédérale dans l'arrêt *Watson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord)*, 2017 CF 321, au paragraphe 22, « [l]e fardeau incombe à la partie requérante, mais les deux parties doivent présenter leurs meilleurs arguments ». (Voir aussi *Lameman*, au paragraphe 11; *Feoso Oil*, aux paragraphes 13 à 14 [aux pages 80 à 83]; *Garford Pty*, au paragraphe 6).

[28] L'appelante excipe de son impuissance parce qu'elle n'a pu avoir accès à l'installation de fabrication de l'intimée pour inspecter son procédé de grillage. Elle n'a donc pas été en mesure de présenter des éléments de

take a position on infringement. I appreciate that a party responding to a motion for summary judgment cannot be faulted for the absence of evidence if that evidence is in the exclusive control of the moving party: *Combined Air Mechanical Services Inc. v. Flesch*, 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1, at paragraph 57. But this is not such a case. Once the respondent brought its motion for summary judgment and filed the affidavit of Mr. Popowich, the appellant knew that the respondent used a Micronizer to roast its flax seed and that such apparatus apparently did not use a stream of air to heat the flax seed. That was sufficient information to allow the appellant to marshal evidence, including expert evidence, as to the operation of the Micronizer and how it could potentially be modified, to show that it fell within Claim 1 of the '376 patent. Whether or not such evidence existed is a different issue; but it was reasonably clear what kind of evidence was required. In those circumstances, I am of the view that Justice Manson made no palpable and overriding error in concluding that there was no genuine issue for trial.

[29] Putting the matter another way, the appellant chose not to file any evidence with regard to whether the “stream of air” and the “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” could be considered essential elements of Claim 1. Therefore, on an issue essentially centred on the claims of the '376 patent rather than on the respondent’s roasting process, the appellant did not file any evidence while it could have done so. Whether the Judge was required to consider expert evidence before interpreting the patent, and whether such evidence would have been found persuasive, had it been presented, is an entirely different issue which will be addressed in the next section.

[30] Finally, the fact that section 53.1 was being interpreted for the first time since its enactment is no proper basis for interfering with the Judge’s conclusion with respect to summary judgment.

preuve ou de consulter des experts pour prendre position sur la contrefaçon. Je reconnais qu’on ne peut reprocher à la partie qui répond à une requête en jugement sommaire de ne pas présenter d’éléments de preuve, si cette preuve est sous le contrôle exclusif de la partie requérante (*Combined Air Mechanical Services Inc. v. Flesch*, 2011 ONCA 764, 108 O.R. (3d) 1, au paragraphe 57). Toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce. Lorsque l’intimée a présenté sa requête en jugement sommaire et a déposé la déclaration sous serment de M. Popowich, l’appelante savait que l’intimée utilisait un microniseur pour faire griller les graines de lin et que cet appareil n’utilisait apparemment pas de circuit d’air pour chauffer les graines de lin. Ces renseignements étaient suffisants pour permettre à l’appelante de rassembler des éléments de preuve, y compris une preuve d’expert, sur le fonctionnement du microniseur et sur les modifications susceptibles d’y être apportées pour démontrer que l’appareil était visé par la revendication 1 du brevet '376. L’existence de ces éléments de preuve est une autre question; le type d’éléments de preuve requis était en revanche raisonnablement clair. Compte tenu de ces circonstances, je suis d’avis que le juge Manson n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant qu’il n’existait pas de véritable question litigieuse.

[29] Autrement dit, l’appelante a choisi de ne pas présenter d’éléments de preuve permettant d’établir si le « circuit d’air » et la « chambre ou [la] tour de grillage totalement ou partiellement isolée » pourraient être considérés comme des éléments essentiels de la revendication 1. L’appelante n’a donc présenté aucun élément de preuve, alors qu’elle aurait pu le faire, sur une question axée essentiellement sur les revendications du brevet '376 plutôt que sur le procédé de grillage de l’intimée. La question de savoir si le juge était tenu d’examiner des éléments de preuve d’expert avant d’interpréter le brevet, et si ces éléments de preuve auraient été jugés convaincants s’ils avaient été présentés, est une question totalement différente qui sera examinée dans la prochaine section.

[30] Enfin, le fait que l’article 53.1 était interprété pour la première fois depuis son adoption ne justifie pas l’infirmité de la conclusion du juge concernant le jugement sommaire.

B. *Did the Judge err in holding that the limitations with respect to the “stream of air” and the “insulated or partially insulated roasting chamber or tower” were essential elements of Claim 1?*

[31] The appellant’s submissions with respect to that issue are twofold. First, the appellant argues that Justice Manson erred in law upon determining that no expert evidence was needed to purposively construe the '376 patent. In order to give effect to the primacy of the claims themselves, the Court must first identify a person of ordinary skill in the art (POSITA), and the common general knowledge of such person, before effectively construing the claims. In the absence of any evidence which could enlighten the Court on the common general knowledge of a POSITA or the state of the art to which the '376 patent pertains, it was therefore not open for the Judge to construe the claims. While the appellant concedes that constructions put forward by experts are not binding, expert testimony is no less required, in its view, when determining patent cases.

[32] The modern approach to purposive construction of patent claims is now well settled and was set out by the Supreme Court in *Whirlpool*, at paragraphs 43 and 48 and *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*), at paragraph 51. The scope of the monopoly must be established on the basis of the written claims, and they must be interpreted with a view to differentiate the essential features of the invention from the unessential, through the eyes of the POSITA having regard to the common general knowledge as of the date of publication. As Justice Binnie stated in *Free World Trust*, “[t]he involvement in claims construction of the skilled addressee holds out to the patentee the comfort that the claims will be read in light of the knowledge provided to the court by expert evidence on the technical meaning of the terms and concepts used in the claims” (at paragraph 51).

B. *Le juge a-t-il déclaré à mauvais droit que les limites relatives au « circuit d’air » et à « une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée » sont des éléments essentiels de la revendication 1?*

[31] Les observations de l’appelante sur cette question sont de deux ordres. Premièrement, l’appelante affirme que le juge Manson a conclu à mauvais droit qu’aucune preuve d’expert n’était requise pour l’interprétation téléologique du brevet '376. Pour donner effet à la primauté des revendications proprement dites, la Cour doit d’abord désigner une personne moyennement versée dans l’air et déterminer les connaissances générales courantes qu’aurait cette personne, avant de pouvoir interpréter les revendications. À défaut d’éléments de preuve susceptibles d’éclairer la Cour sur les connaissances générales courantes qu’aurait une personne moyennement versée dans l’art relativement au brevet '376, il n’était donc pas loisible au juge d’interpréter les revendications. Bien que l’appelante reconnaisse que les interprétations présentées par des experts ne sont pas contraignantes, il n’en est pas moins requis, estime-t-elle, d’avoir un témoignage d’expert pour statuer sur des affaires de brevet.

[32] L’approche moderne pour une interprétation téléologique des revendications de brevet est aujourd’hui bien établie et est décrite par la Cour suprême du Canada dans les arrêts *Whirlpool*, aux paragraphes 43 et 48, et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*), au paragraphe 51. La portée du monopole doit être établie en regard des revendications écrites, et celles-ci doivent être interprétées de manière à ce que soit établie une distinction entre les éléments essentiels de l’invention et ceux qui ne le sont pas, du point de vue de la personne moyennement versée dans l’art et compte tenu des connaissances générales courantes à la date de la publication. Comme l’affirme le juge Binnie dans l’arrêt *Free World Trust*, « [l]’interprétation des revendications avec le concours d’un destinataire versé dans l’art donne au breveté l’assurance que certains termes et concepts seront considérés par le tribunal à la lumière du témoignage d’un expert concernant leur sens technique » (au paragraphe 51).

[33] Must we infer from this, as the appellant would have us do, that the Court can never dispense with the need for expert evidence and that it will be an error of law for the Court to construe a patent in the absence of such expertise? This is the argument that was put forward before the Judge and that was, rightly in my opinion, rejected.

[34] Construction of a patent, like that of any other legal document, is always a matter of law for the Court. Of course, such an exercise will in most cases be done on the basis of the expertise and knowledge revealed by expert evidence, because the addressee of a patent is a person skilled in the art and not any ordinary person on the street. There is, however, no authority (or at least none has been provided by the appellant) to support the view that expert evidence is mandatorily required in every circumstance.

[35] The appellant takes issue with the Judge's reliance on the cases of *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health)*, 2007 FC 446, [2008] 1 F.C.R. 672 and *Excalibre Oil Tools Ltd. v. Advantage Products Inc.*, 2016 FC 1279, for the proposition that expert assistance may not be needed to determine the proper construction of patent claims. These cases are distinguishable, suggests the appellant, because in each of them there was expert evidence before the Court enabling it to put itself in the position of a POSITA. In other words, the determination as to whether evidence would be helpful or useful can only be made once it is received and reviewed.

[36] In my view, that argument is unconvincing. If the construction of a claim is a matter of law and the judge is entitled to adopt a construction different from that put forward by the parties and their experts, surely the judge can also construe a claim without relying on such evidence in appropriate circumstances. This is such a circumstance. The appellant did not tender any evidence to show that the words "stream of air" and "insulated", as used in Claim 1, would have a particular meaning to a person skilled in the art. Having failed to do so, the appellant cannot now argue that the Court is precluded from construing the terms of the patent according to the ordinary and grammatical meaning of the words used.

[33] Doit-on en déduire, comme le souhaite l'appelante, que la Cour ne peut jamais se passer de preuve d'expert et qu'elle commet une erreur de droit si elle interprète un brevet sans le bénéfice d'une telle expertise? Il s'agit de l'argument qui a été présenté au juge et qui, à juste titre à mon avis, a été rejeté.

[34] L'interprétation d'un brevet, comme de tout autre document juridique, est toujours une question de droit qu'il appartient à la Cour de trancher. Il est vrai que, dans la plupart des cas, un tel exercice repose sur l'expertise et les connaissances révélées par la preuve d'expert, car le destinataire du brevet est une personne versée dans l'art et non une personne ordinaire. Rien dans la jurisprudence ou la doctrine (ou, tout au moins, dans le dossier présenté par l'appelante) n'étaye la notion voulant que la preuve d'expert soit obligatoire dans tous les cas.

[35] L'appelante conteste le choix fait par le juge des décisions *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CF 446, [2008] 1 R.C.F. 672 et *Excalibre Oil Tools Ltd c. Advantage Products Canada Inc.*, 2016 CF 1279, au soutien de son affirmation selon laquelle l'aide d'un expert n'est pas nécessairement requise lorsqu'il s'agit de bien interpréter les revendications d'un brevet. Selon l'appelante, il est possible de distinguer ces affaires de la présente, car de la preuve d'expert a été présentée dans chacune d'entre elles, ce qui a permis à la Cour de se mettre à la place d'une personne moyennement versée dans l'art. Autrement dit, on ne peut juger de l'utilité d'éléments de preuve qu'après l'examen de ceux-ci.

[36] À mon avis, cet argument est très peu convaincant. Si l'interprétation d'un brevet est une question de droit et qu'il est loisible au juge d'adopter une interprétation différente de celle présentée par les parties et leurs experts, sans doute le juge peut-il interpréter une revendication sans avoir à se fonder sur une telle preuve dans certaines circonstances. C'est le cas en l'espèce. L'appelante n'a présenté aucun élément de preuve pour démontrer que les termes « circuit d'air » et « isolée », au sens de la revendication 1, auraient une signification particulière pour une personne versée dans l'art. Elle ne peut donc faire valoir qu'il est interdit à la Cour d'interpréter les revendications du brevet selon le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont utilisés.

[37] Of course, the judge who dispenses with expert evidence will do that at his or her own peril, and it is not a practice that should be lightly countenanced. Claims must always be construed in an informed and purposive way, and it is only in the clearest of cases that judges should feel confident enough to construe the claims of a patent as they would be understood by a skilled person, without the help of any expert evidence. In the case at bar, the appellant had the obligation to put its best foot forward: *Garford Pty*, at paragraph 6. However, it made the strategic decision not to present expert evidence on the summary judgment motion, thereby foregoing the possibility to impress upon the Judge the need to rely on such expertise to construe the patent. Be that as it may, what matters at the end of the day is not so much how and on what basis the judge came to his or her interpretation of a claim, but whether such interpretation is correct or flawed.

[38] This is precisely the focus of the appellant's second argument. The appellant contends that the Judge's actual construction of Claim 1 was unfounded in law in respect of the two elements of that claim that are at issue, namely the "stream of air" and the "insulated or partially insulated roasting chamber or tower". On the first element, the appellant submits that the Court failed to consider other dependent claims that inform the proper construction of Claim 1. In particular, the appellant argues that Claim 5, which provides that the oil seed is subjected to high velocity air jets through the heating method of Claim 4, is necessarily narrower than Claim 1. Claim 1 is written in much broader terms, argues the appellant. While Claim 5 is concerned with a particular heating method (the oil seed is heated "by means of" a stream of air), Claim 1 only provides for the circulation of heating air (the oil seed must be "in" a stream of air). It is impermissible to import limitations from dependent claims into the prior claims on which they depend.

[37] Bien sûr, le juge qui fait fi de la preuve d'expert le fait à ses risques et périls, et il ne s'agit pas d'une pratique qui devrait être cautionnée à la légère. Les revendications doivent toujours être interprétées d'une manière éclairée et téléologique, et ce n'est que dans les cas les plus manifestes que les juges devraient se sentir assez confiants pour interpréter, sans l'aide de quelque preuve d'expert, les revendications d'un brevet comme le comprendrait une personne versée dans l'art. Dans l'affaire en instance, l'appelante avait l'obligation de présenter ses meilleurs arguments (*Garford Pty*, au paragraphe 6). Elle a toutefois pris la décision stratégique de ne pas présenter de preuve d'expert lors de l'instruction de la requête en jugement sommaire; elle s'est ainsi privée de la possibilité de faire valoir auprès du juge l'importance de se fonder sur une telle expertise dans l'interprétation du brevet. Quoi qu'il en soit, ce qui importe, en définitive, n'est pas tant de savoir comment et sur quel fondement le juge en est arrivé à son interprétation d'une revendication; c'est plutôt de déterminer si cette interprétation est juste ou erronée.

[38] Il s'agit justement de l'objet du deuxième argument de l'appelante. Elle prétend que le juge a fait une interprétation non fondée en droit des deux éléments de la revendication 1 qui sont en litige, à savoir le « circuit d'air » et la « chambre ou [...] tour de grillage totalement ou partiellement isolée ». En ce qui concerne le premier élément, l'appelante prétend que la Cour n'a pas pris en compte d'autres revendications dépendantes qui éclairent la bonne interprétation de la revendication 1. Elle fait plus précisément valoir que la portée de la revendication 5, qui précise que les graines oléagineuses sont soumises à des jets d'air à grande vitesse durant le procédé de chauffage prévu à la revendication 4, est nécessairement plus restreinte que celle de la revendication 1. Selon l'appelante, la revendication 1 est rédigée en des termes qui ont un sens beaucoup plus large. Alors que la revendication 5 porte sur un procédé de chauffage particulier (les graines oléagineuses sont chauffées [TRADUCTION] « au moyen d'un » circuit d'air), la revendication 1 prévoit uniquement la circulation de l'air de chauffage (les graines oléagineuses doivent être « dans » un circuit d'air). Il est interdit d'introduire dans les revendications des limites provenant de revendications dépendantes.

[39] Similarly, and with regard to the second element, the appellant submits that the Judge failed to distinguish between two different considerations, namely the existence of insulation materials and the necessary insulating qualities of the equipment. Only the latter are essential to Claim 1, while the former are merely reflective of the patentee's preferred embodiments.

[40] The same arguments pertaining to the stream of air were made before the Judge, and were categorically rejected. Focusing on the language of the claim itself, Justice Manson wrote:

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

Reasons, at paragraph 90.

[41] The appellant has not demonstrated that the Judge erred in his construction of the claim, and I fail to see how it can be argued that the scope of Claim 1 is not limited to any particular type or source of heating. In my view, the use of the word "in" a stream of air, as opposed to "by means of" a stream of air, as suggested by the appellant, is without significance. What matters is the presence of a stream of air, and I agree with the Judge that this limitation excludes heating by other processes which do not comprise a stream of air. Claim 1 is not merely concerned with the circulation of air in the heating chamber. The "stream of air" cannot be understood as a distinct element from the roasting process itself, as the former expressly enables the latter.

[42] The disclosure makes clear that the "stream of air" is aimed at achieving a "suspended in air" state so that the entire surface area of the flax seed is uniformly exposed to the heating temperatures. The relevant portion of the disclosure, also reproduced by the Judge at paragraph 89 of his reasons, reads as follows:

[A]llowing heated air to circulate around and intersperse between the flax seed, effectively to cause the flax seed to

[39] De même, s'agissant du deuxième élément, l'appellante prétend que le juge n'a pas distingué les deux facteurs différents, à savoir l'existence de matériaux d'isolation et les qualités isolantes essentielles de l'équipement. Seul le dernier facteur est un élément essentiel de la revendication 1, le premier représentant uniquement les réalisations privilégiées par la brevetée.

[40] Les mêmes arguments concernant le circuit d'air ont été présentés au juge, qui les a catégoriquement rejetés. Dans son analyse du libellé de la revendication proprement dite, le juge Manson écrit :

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

(Motifs, au paragraphe 90.)

[41] L'appellante n'a pas démontré que le juge a fait une interprétation erronée de la revendication. Je ne vois pas comment on peut prétendre que la portée de la revendication 1 n'est pas limitée à un type ou une source de chauffage en particulier. Je suis d'avis que l'emploi de l'expression « dans un circuit d'air », par rapport à l'expression « au moyen d'un circuit d'air », est sans importance, contrairement à ce que prétend l'appellante. Ce qui importe, c'est la présence d'un circuit d'air. Je conviens avec le juge que cette limite exclut le chauffage par d'autres procédés dépourvus de circuit d'air. La revendication 1 ne concerne pas simplement la circulation d'air dans la chambre de chauffage. Le « circuit d'air » ne saurait être distinct du procédé de chauffage en soi, car le premier permet directement la réalisation du second.

[42] La divulgation précise clairement que le « circuit d'air » vise à produire un état de « suspension dans l'air », de manière à ce que toute la surface des graines de lin soit exposée uniformément à la température de chauffage. La portion pertinente de la divulgation, qui est reprise par le juge au paragraphe 89 de ses motifs, est ainsi rédigée :

[TRADUCTION] Laisser l'air chauffé circuler et s'intercaler entre les graines de lin de façon à ce qu'elles se retrouvent

achieve a “suspended in air” state. In this way, the entire surface area of each flax seed will be substantially uniformly exposed to the heating temperatures.

[43] A careful reading of pages 6–7 of the '376 patent (appeal book, Vol. 1, pages 167–168) makes it abundantly clear that whichever heating system is used to heat the flax seed, the oil seed must be subjected to a stream of air. It is true that the disclosure later referred to the temperature and the amount of time the flax seed is to be exposed (appeal book, Vol. 1, pages 168–169). This does not detract from the requirement that the heating step must involve a stream of air to ensure that each flax seed is “substantially uniformly exposed to the heating temperatures” (appeal book, Vol. 1, page 167).

[44] As for the appellant’s argument that Claim 1 (an independent claim) necessarily has a broader scope than Claim 5 (a dependent claim), and as a result the two may not be construed as having the same meaning, it must equally be rejected. This principle of claim differentiation, according to which it is impermissible to import limitations from dependent claims into the prior claims on which they depend, finds no application in the case at bar.

[45] Claim 5 specifies that the heating method of Claim 4 (which itself concerns a certain configuration of the heating method of Claim 1) is conducted using a fluidized bed apparatus that subjects the oil seed to high velocity air jets. There is nothing in the Judge’s “subjected to a stream of air” construction of Claim 1 that runs against the claim differentiation principle. If Claim 1 introduces the limitation of the “stream of air”, Claim 5 more specifically covers the apparatus needed to produce such stream (“a plurality of spaced-apart jet-tubes for directing air jets of heating air”).

[46] Turning to the “insulated or partially insulated roasting chamber or tower”, the appellant claims that the

en état de suspension dans l’air. De cette manière, la surface complète de chaque graine sera sensiblement et uniformément exposée à la température de chauffage.

[43] Il ressort clairement des pages 6 et 7 du brevet '376 (dossier d’appel, vol. 1, pages 167 et 168) que, quel que soit le système de chauffage des graines oléagineuses, ces dernières doivent être soumises à un circuit d’air. Certes, la divulgation renvoie par la suite à la température à laquelle les graines de lin sont exposées et à la durée de cette exposition (dossier d’appel, vol. 1, pages 168 et 169). Or, cette mention n’élimine pas pour autant l’exigence selon laquelle le procédé de chauffage doit comporter un circuit d’air pour que chaque graine de lin soit [TRADUCTION] « sensiblement et uniformément exposée à la température de chauffage » (dossier d’appel, vol. 1, page 167).

[44] Quant à l’argument de l’appelante selon lequel la portée de la revendication 1 (une revendication indépendante) est nécessairement plus vaste que celle de la revendication 5 (une revendication dépendante), et qu’on ne peut donc pas interpréter les deux revendications en leur donnant le même sens, il doit lui aussi être rejeté. Le principe de la différenciation des revendications, selon lequel il est interdit d’appliquer les limites prévues dans des revendications dépendantes aux revendications antérieures dont les premières dépendent, ne joue pas dans l’affaire en instance.

[45] La revendication 5 précise que le procédé de chauffage de la revendication 4 (qui mentionne une certaine configuration du procédé de chauffage de la revendication 1) fait intervenir un appareil à lit fluidisé dans lequel les graines oléagineuses sont soumises à des jets d’air à grande vitesse. Rien dans l’interprétation que fait le juge de l’expression « soumises à un circuit d’air » de la revendication 1 ne va à l’encontre du principe de différenciation des revendications. Si la revendication 1 introduit la limite du « circuit d’air », la revendication 5 décrit de manière plus précise l’appareil nécessaire à la production de ce circuit (c.-à-d. [TRADUCTION] « une série de tubes pulvérisateurs espacés de manière à diriger les jets d’air de chauffage »).

[46] Quant à l’expression « une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée », l’appelante

question is not whether the equipment has insulation “materials” but rather whether it has the necessary insulating “qualities”. Even assuming that such a distinction is warranted, the appellant has not even attempted to show that the roasting chamber does indeed possess insulating qualities despite the fact that it does not comprise insulation materials. At any rate, this argument was not seriously developed either in writing or at the hearing.

[47] In short, I find that the Judge did not err in his construction of Claim 1 of the '376 patent and of its essential elements. He applied the correct legal principles, and his purposive interpretation of that claim was entirely warranted having regard to the language of that claim itself and to the disclosure.

*C. Did the Judge err in considering, under section 53.1 of the Patent Act, the prosecution history of a foreign patent application when purposively construing the '376 patent?*

[48] While Justice Manson wrote that the Court “may” construe the patent and find no infringement without recourse to the prosecution history (reasons, at paragraph 79), his analysis relies in part on that evidence. At paragraphs 85–90 of his reasons, the Judge invokes the prosecution history to conclude that “[d]uring prosecution, the Plaintiff introduced both the ‘stream of air’ and ‘insulated or partially insulated roasting chamber or tower’ limitations to Claim 1”. This requires us to consider whether the judge erred in having recourse to the prosecution history, and in particular, prosecution history in another jurisdiction.

[49] Prior to the introduction of section 53.1 of the *Patent Act*, Canadian law was clear that the prosecution file was inadmissible for the purposes of claim construction. The doctrine of file wrapper estoppel has been aptly summarized by the Federal Court in the following terms:

...[File wrapper estoppel] is based on the principle that an inventor will not be allowed to make representations to the patent office, including amendments to a patent application, in order to avoid being refused a patent and later, in

allègue que la question est non pas de savoir si l'équipement est fait de « matériaux » isolants, mais plutôt s'il possède les « qualités » isolantes requises. Même en présumant qu'une telle distinction est justifiée, l'appelante n'a même pas tenté de démontrer que la chambre de grillage possède vraiment des qualités isolantes, bien qu'elle ne soit pas constituée de matériaux isolants. Quoi qu'il en soit, cet argument n'a pas été décrit en détail, que ce soit dans les observations écrites ou lors de l'audience.

[47] En résumé, je conclus que le juge n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la revendication 1 du brevet '376 et de ses éléments essentiels. Il a appliqué les bonnes règles de droit, et son interprétation téléologique de cette revendication était entièrement justifiée, compte tenu du libellé de cette revendication et de la divulgation.

*C. Le juge a-t-il tenu compte à mauvais droit, sous le régime de l'article 53.1 de la Loi sur les brevets, de l'historique de poursuite d'une demande de brevet étrangère pour interpréter téléologiquement le brevet '376?*

[48] Bien que le juge Manson écrive que la Cour « peut » interpréter le brevet et ne relever aucune contre-façon sans consulter l'historique de poursuite (motifs, au paragraphe 79), son analyse repose en partie sur cette preuve. Aux paragraphes 85 à 90 de ses motifs, le juge invoque l'historique de poursuite pour conclure que, « [l]ors de la poursuite, le défendeur a introduit les limites de la revendication 1 quant au circuit d'air et à la chambre ou à la tour de grillage totalement ou partiellement isolée ». Nous devons donc décider si le juge a commis une erreur en invoquant l'historique de poursuite et, plus précisément, l'historique de poursuite dans un autre pays.

[49] Avant l'introduction de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, il ne faisait pas de doute en droit canadien que le dossier de poursuite était inadmissible aux fins de l'interprétation de revendications. La Cour fédérale résume habilement la doctrine de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier en ces termes :

L'irrecevabilité fondée sur le dossier de la demande de brevet [...] se fonde sur le principe qu'on ne peut admettre que l'inventeur fasse des déclarations à l'office des brevets, notamment des modifications de la demande de

the context of an infringement action assert that the patent covers elements or aspects of the subject which were disclaimed or abandoned in discussions with the patent office.

*Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2001 FCT 1129, 15 C.P.R. (4th) 417, [2002] 1 F.C. D-25 (Digest) at paragraph 78, affd 2002 FCA 440, 22 C.P.R. (4th) 450.

[50] In *Free World Trust*, the Supreme Court explicitly rejected the possibility of importing into Canadian law the American file wrapper estoppel doctrine. The Court stated that “[t]o allow such extrinsic evidence for the purpose of defining the monopoly would undermine the public notice function of the claims, and increase uncertainty as well as fuelling the already overheated engines of patent litigation” (*Free World Trust*, at paragraph 66). The Court also noted that Canadian patent law’s emphasis on purposive construction “seems also to be inconsistent with opening the Pandora’s box of file wrapper estoppel” (*Free World Trust*, at paragraph 66). The concept of using file wrapper estoppel for ascertaining the scope of patent claims in infringement cases has been subsequently discarded by the courts throughout the years.

[51] This is not to say that this blanket prohibition on the use of patent prosecution history did not occasionally create some uneasiness, as demonstrated in certain decisions from the Federal Court. In *Distrimed Inc. v. Dispill Inc.*, 2013 FC 1043, 440 F.T.R. 209 (*Distrimed*), for example, I noted that “purposive construction should ... focus on the wording of a claim, obviously, but this is a far cry from saying that nothing else should be considered” (at paragraph 210). On that occasion, I drew a distinction between a representation made to the Patent Office and a change initiated by a patentee in the wording of a claim as a result of an objection from the Patent Office: while the former was strictly held inadmissible, the latter was deemed “an objective fact from which an inference may be drawn” (*Distrimed*, at paragraph 210).

brevet, pour éviter de se voir refuser le brevet, puis, par la suite, dans le contexte d’une action en contrefaçon, prétend que le brevet couvre des éléments ou des aspects du sujet qui ont fait l’objet d’un désistement ou d’un abandon dans les discussions avec l’office des brevets.

(*Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2001 CFPI 1129, [2002] 1 C.F. F-25 (Fiche analytique), au paragraphe 78, conf. par 2002 CAF 440.)

[50] Dans l’arrêt *Free World Trust*, la Cour suprême du Canada rejette explicitement la possibilité d’importer dans le droit canadien la doctrine américaine de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier. La Cour suprême affirme qu’« [a]utoriser la mise en preuve de tels éléments extrinsèques pour déterminer l’étendue d’un monopole compromettrait le rôle des revendications dans l’information du public et ajouterait à l’incertitude, tout en attisant le brasier déjà intense du contentieux en matière de brevets » (*Free World Trust*, au paragraphe 66). La Cour souligne en outre le fait que l’importance accordée à l’interprétation téléologique dans le droit canadien des brevets « paraît également incompatible avec l’ouverture de la boîte de Pandore que serait la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier » (*Free World Trust*, au paragraphe 66). Au fil des ans, les tribunaux ont rejeté l’application de la doctrine de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier lorsqu’il s’agit de déterminer la portée de revendications de brevet dans des affaires de contrefaçon.

[51] Or, cette interdiction générale visant le recours à l’historique de la poursuite relative à un brevet a créé, à l’occasion, un certain malaise, comme en témoignent certaines décisions de la Cour fédérale. Dans l’affaire *Distrimed Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043 (*Distrimed*), par exemple, je signale que « [l]’interprétation téléologique devrait [...] être axée sur le libellé de la revendication, mais la possibilité de tenir compte d’autres facteurs est loin d’être exclue pour autant » (au paragraphe 210). Dans cette affaire, j’établis une distinction entre, d’une part, une observation faite au Bureau des brevets et, d’autre part, une modification apportée par le titulaire du brevet au libellé d’une revendication à la suite d’une objection provenant du Bureau des brevets : alors que la première est jugée strictement inadmissible, la seconde est considérée comme « un

[52] Similarly, my colleague Justice Locke (then of the Federal Court) expressed his dismay at the notion that one could never look at a file prosecution history to interpret a claim, and found it “breathhtaking” that the patent owner took an opposite position for claims construction during the patent’s prosecution, than the one it advanced in the course of litigation: *Pollard Banknote Limited v. BABN Technologies Corp.*, 2016 FC 883, 141 C.P.R. (4th) 329 (*Pollard Banknote*), at paragraph 237.

[53] Section 53.1 of the *Patent Act* has brought about a significant shift in the Canadian approach to file wrapper estoppel. Not only does it appear to pay heed to the disquiet expressed by some judges at the notion that a patentee’s dealings with the Patent Office should always be out of bounds for the purpose of construing a claim, but it can also be perceived as a step to better align Canadian law with its British and American counterparts.

[54] In the United States, file wrapper estoppel has long been a feature of claim construction. In *Vitronics v. Conceptoronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996), at page 1582, the United States Court of Appeals (Federal Circuit) stated:

It is well-settled that, in interpreting an asserted claim, the Court should look first to the intrinsic evidence of record, i.e., the patent itself, including the claims, the specification and, if in evidence, the prosecution history. ... Such intrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language.

[55] In *Free World Trust*, the Supreme Court referenced the United States Supreme Court decision in *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997) (*Warner-Jenkinson*), where the doctrine of equivalents in U.S. patent law was reaffirmed.

fait objectif à partir duquel une conclusion peut être tirée » (*Distrimedic*, au paragraphe 210).

[52] De même, mon collègue, le juge Locke (à l’époque juge à la Cour fédérale) s’est dit stupéfait par l’idée que l’historique de poursuite ne puisse jamais être pris en compte dans l’interprétation d’une revendication, jugeant « époustoufflant » que le titulaire du brevet ait adopté, durant la poursuite de sa demande de brevet, une thèse contraire à celle qu’il fait valoir durant l’instance relativement à l’interprétation des revendications (*Pollard Banknote Limited c. BABN Technologies Corp.*, 2016 CF 883 (*Pollard Banknote*), au paragraphe 237).

[53] L’article 53.1 de la *Loi sur les brevets* a introduit un changement majeur dans l’approche canadienne à l’égard de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier. Non seulement cette disposition semble-t-elle tenir compte des réserves exprimées par certains juges quant à l’idée que les communications d’un breveté avec le Bureau des brevets devraient toujours être exclues de l’interprétation d’une revendication, mais elle peut également être perçue comme une mesure visant à harmoniser le droit canadien avec ceux du Royaume-Uni et des États-Unis.

[54] Aux États-Unis, la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier est depuis longtemps un facteur pris en compte dans l’interprétation des revendications. Dans l’arrêt *Vitronics v. Conceptoronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996), à la page 1582, la Cour d’appel des États-Unis (circuit fédéral) déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] Il est bien établi que, pour l’interprétation d’une revendication alléguée, la Cour doit d’abord examiner la preuve intrinsèque au dossier, c’est-à-dire le brevet, y compris les revendications, le mémoire descriptif et, s’il est présenté à titre d’élément de preuve, l’historique de poursuite. [...] Cette preuve intrinsèque est la source la plus importante lorsqu’il s’agit de déterminer le sens légalement exécutoire du libellé des revendications faisant l’objet du litige.

[55] Dans l’arrêt *Free World Trust*, la Cour suprême du Canada renvoie à la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997) (*Warner-Jenkinson*), qui confirme la doctrine

This doctrine prevents unscrupulous infringers from substituting immaterial variants to avoid infringement. In that case, the United States highest Court noted that during the patent claim construction process, the burden should be placed on the patent-holder to establish the reason for their amendments to their claim. In the absence of an explanation sufficient to overcome prosecution history estoppel, the Court was entitled to presume that the PTO had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by the amendment. In such circumstances, the patent owner would be barred from claiming the application of the doctrine of equivalents, thereby being prevented from recapturing ground conceded by limiting amendments during negotiations with the PTO.

[56] Following the 1997 decision in *Warner-Jenkinson*, the U.S. Supreme Court again considered file wrapper estoppel in *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831 (2002). In that case, the Court found that file wrapper estoppel applies to all types of amendments made during prosecution, and not just to those intended to narrow the patented invention's subject matter (to avoid prior art, for example). It made clear that when an applicant purposefully chose to forego a subject matter from its claims by narrowing them, it would be unfair to allow the patentee to reclaim this subject matter by virtue of the doctrine of equivalents. As the Court stated (at page 733):

Prosecution history estoppel requires that the claims of a patent be interpreted in light of the proceedings in the PTO during the application process. Estoppel is a "rule of patent construction" that ensures that claims are interpreted by reference to those "that have been cancelled or rejected." ... The doctrine of equivalents allows the patentee to claim those insubstantial alterations that were not captured in drafting the original patent claim but which could be created through trivial changes. When, however, the patentee originally claimed the subject matter alleged to infringe but then narrowed the claim in response to a rejection, he may

des équivalents dans le droit américain des brevets. Cette doctrine empêche des contrefacteurs sans scrupule de substituer des variantes sans importance pour éviter la contrefaçon. Dans cette affaire, le plus haut tribunal des États-Unis affirme que, durant le processus d'interprétation des revendications d'un brevet, il doit incomber au titulaire du brevet d'établir les raisons justifiant les modifications apportées à ses revendications. À défaut d'explications suffisantes pour écarter la préclusion fondée sur l'historique de poursuite, il est loisible à la Cour de présumer que le PTO avait un motif valable lié à la brevetabilité pour intégrer l'élément restrictif ajouté par voie de modification. En pareilles circonstances, il serait interdit au titulaire de brevet d'invoquer l'application de la doctrine des équivalents, et ce dernier ne pourrait donc pas reprendre le terrain qu'il avait cédé en apportant des modifications restrictives durant les négociations avec le PTO.

[56] Après la décision rendue en 1997 dans l'affaire *Warner-Jenkinson*, la Cour suprême des États-Unis examine de nouveau la question de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier, cette fois-ci dans l'affaire *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831 (2002). Dans cette dernière, cette cour conclut que la doctrine de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier s'applique à tous les types de modifications apportées durant la poursuite, et pas seulement à celles visant à restreindre l'objet de l'invention brevetée (par exemple, pour éviter l'antériorité). Elle indique expressément qu'il serait injuste qu'un breveté, qui a délibérément choisi d'écarter un objet pour restreindre la portée de ses revendications lors de sa demande de brevet, puisse ultérieurement revendiquer de nouveau cet objet en invoquant la doctrine des équivalents. Comme l'affirme cette cour (à la page 733) :

[TRADUCTION] La préclusion fondée sur l'historique de poursuite exige que les revendications d'un brevet soient interprétées à la lumière de l'instance devant le PTO durant le processus de demande. La préclusion est une « règle d'interprétation des brevets » suivant laquelle les revendications sont interprétées « compte tenu de celles qui ont été annulées ou rejetées ». [...] La doctrine des équivalents permet au titulaire de brevet de revendiquer des modifications sans importance qui n'ont pas été intégrées dans le libellé de la revendication initiale, mais qui pourraient être obtenues au moyen de changements mineurs. Cependant, si le breveté

not argue that the surrendered territory comprised unforeseen subject matter that should be deemed equivalent to the literal claims of the issued patent. On the contrary, “[b]y the amendment [the patentee] recognized and emphasized the difference between the two phrases [,] ... and [t]he difference which [the patentee] thus disclaimed must be regarded as material.” [References omitted.]

[57] In the United Kingdom, a more cautious approach has traditionally been followed with respect to patent prosecution evidence. Historically, just like in Canada, the focus of the enquiry has been to determine the essential elements of an invention so that any variant would fall outside the scope of the claims of a patent: see *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.) (*Catnic*), at pages 242–243; *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.).

[58] Such insistence on the objective manifestation of the inventor’s intention in the patent claims has nevertheless been relaxed in recent years. In the case of *Rohm and Haas Co. & Anor v. Collag Ltd. & Anor*, [2001] EWCA Civ. 1589 (BAILII), [2002] F.S.R. 28, the England and Wales Court of Appeal noted that the court below would have been entitled to take account of the prosecution process had it been necessary for the judge to resolve an issue of construction (at paragraph. 42).

[59] Shortly thereafter, in *Kirin-Amgen Inc. & Ors v. Hoechst Marion Roussel Ltd. & Ors*, [2004] UKHL 46 (BAILII), [2005] R.P.C. 9 (*Kirin-Amgen*), the House of Lords cautioned about the extent to which prosecution history should be used in assessing patent claims. Relying on Article 69 of the European Patent Convention [*Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, October 5, 1973], pursuant to which the extent of protections “shall be determined by the terms of the claims”, and on *Catnic*, the Court stated emphatically that the door for any doctrine extending protection outside the claims is “firmly [shut]” (*Kirin-Amgen*, at paragraph 44). And the Court added: “I cannot say that I am sorry because the *Festo* litigation suggests, with all respect to the courts of the United States, that American patent litigants

a initialement revendiqué l’objet allégué de la contrefaçon, puis a réduit la portée de la revendication en réponse à un rejet, il ne peut prétendre que le terrain cédé comportait un objet imprévu qui devrait être considéré comme équivalent aux revendications textuelles du brevet délivré. Au contraire, « [e]n le modifiant, [le breveté] a reconnu et souligné les différences entre les deux phrases [,] [...], et [l]es différences que [le breveté] a ainsi abandonnées doivent être considérées comme substantielles ». [Renvois omis.]

[57] Au Royaume-Uni, une approche plus prudente est généralement adoptée quant à la preuve relative à la poursuite de demandes de brevet. Historiquement, tout comme au Canada, l’analyse vise principalement à déterminer les éléments essentiels de l’invention afin que toute variante échappe à la portée des revendications du brevet (voir *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.) (*Catnic*), aux pages 242 et 243; *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.)).

[58] Cette insistance sur l’expression objective de l’intention de l’inventeur dans les revendications du brevet a toutefois été assouplie au cours des dernières années. Dans l’affaire *Rohm and Haas Co. & Anor v. Collag Ltd. & Anor*, [2001] EWCA Civ. 1589 (BAILII), [2002] F.S.R. 28, la Cour d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles déclare que le tribunal de première instance aurait pu tenir compte de la procédure de poursuite si une telle démarche avait été nécessaire pour lui permettre de trancher une question d’interprétation (au paragraphe 42).

[59] Peu après, dans l’affaire *Kirin-Amgen Inc. & Ors v. Hoechst Marion Roussel Ltd. & Ors*, [2004] UKHL 46 (BAILII), [2005] R.P.C. 9 (*Kirin-Amgen*), la Chambre des Lords fait une mise en garde sur le recours à l’historique de poursuite dans l’évaluation des revendications d’un brevet. Invoquant l’article 69 de la Convention sur le brevet européen (CBE) [*Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)*, 5 octobre 1973], aux termes duquel l’étendue des protections « est déterminée par les revendications », et l’affaire *Catnic*, elle déclare que la porte est [TRADUCTION] « fermée catégoriquement » à toute doctrine étendant la protection au-delà des revendications (*Kirin-Amgen*, au paragraphe 44). Elle ajoute ce qui suit : [TRADUCTION] « Je ne peux pas dire que cela me désole, car l’affaire *Festo* semble indiquer,

pay dearly for results which are no more just or predictable than could be achieved by simply reading the claims” (*Kirin-Amgen*, at paragraph 44).

[60] This last remark from the Court must be understood against the backdrop of its previous analysis of American law. Starting from the premise that literalism must be avoided to ensure that patent claims are constructed so as to give fair protection to the patentee, the Court reasoned, based on its review of both the United Kingdom and American jurisprudence, that there are two ways to achieve that objective.

[61] The first is to adhere to literalism in construing the claims, and to evolve a doctrine which supplements the claims by extending protection to equivalents. This strategy is fraught with difficulties, because the doctrine of equivalents can take a life of its own, unbounded by the patent claims, such that it is difficult to know where the limits of the monopoly should be drawn. This is why the American courts have come up with the doctrine of file wrapper estoppel, which is itself not free from difficulties. The investigation of the patent file, however thorough and expensive it may be, does not always decisively inform what part of the claim should be taken to have been withdrawn. The second, privileged by the House of Lords, is to abandon literalism and to adopt a principle of construction which actually gives effect to what the person skilled in the art would have understood the patentee to be claiming.

[62] Despite these concerns about the use of patent prosecution history, the U.K. Supreme Court recently revisited the issue and came to a more nuanced approach to that doctrine in *Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others*, [2017] UKSC 48, [2017] R.P.C. 21. There, after reviewing the U.K. and European jurisprudence on the subject, the Court stated [at paragraphs 87–88] the following:

avec tout le respect que l’on doit aux tribunaux des États-Unis, que les parties à un litige en matière de brevets aux États-Unis paient chèrement pour obtenir des résultats qui ne sont ni plus justes ni plus prévisibles que ceux qui seraient obtenus par une simple interprétation des revendications » (*Kirin-Amgen*, au paragraphe 44).

[60] Cette dernière remarque de la Cour doit être interprétée à la lumière de son analyse précédente du droit américain. En partant du principe qu’il faut éviter la littéralité pour veiller à ce que l’interprétation des revendications de brevet offre une protection équitable au breveté, la Cour, sur le fondement de son examen de la jurisprudence britannique et américaine, conclut qu’il existe deux façons d’atteindre cet objectif.

[61] La première consiste à faire une interprétation littérale des revendications et à élaborer une doctrine qui complète les revendications en étendant la protection aux équivalents. Cette stratégie pose toutefois des difficultés, car la doctrine des équivalents peut mener à l’amplification, sans égard aux revendications du brevet, de sorte qu’il est difficile de savoir où tracer les limites du monopole. Voilà pourquoi les tribunaux américains ont élaboré la doctrine de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier qui, elle-même, n’est pas sans poser de difficultés. L’examen du dossier du brevet, aussi exhaustif et coûteux soit-il, ne renseigne pas toujours de manière concluante sur les éléments d’une revendication qui devraient être considérés comme ayant été retirés. La deuxième façon, privilégiée par la Chambre des Lords, consiste à abandonner la littéralité au profit d’un principe d’interprétation qui met réellement en application ce que la personne versée dans l’art aurait compris des revendications du brevet.

[62] Malgré ces préoccupations au sujet du recours à l’historique de la poursuite de demandes de brevet, la Cour suprême du Royaume-Uni réexamine récemment la question et énonce une doctrine plus nuancée dans l’arrêt *Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others*, [2017] UKSC 48, [2017] R.P.C. 21. Dans cette affaire, à la lumière de la jurisprudence britannique et européenne sur le sujet, la Cour affirme ce qui suit [aux paragraphes 87 et 88] :

In my judgment, it is appropriate for the UK courts to adopt a sceptical, but not absolutist, attitude to a suggestion that the contents of the prosecution file of a patent should be referred to when considering a question of interpretation or infringement, along substantially the same lines as the German and Dutch courts. It is tempting to exclude the file on the basis that anyone concerned about, or affected by, a patent should be entitled to rely on its contents without searching other records such as the prosecution file, as a matter of both principle and practicality. However, given that the contents of the file are publicly available (by virtue of article 128 EPC 2000) and (at least according to what we were told) are unlikely to be extensive, there will be occasions when justice may fairly be said to require reference to be made to the contents of the file. However, not least in the light of the wording of article 69 EPC 2000, which is discussed above, the circumstances in which a court can rely on the prosecution history to determine the extent of protection or scope of a patent must be limited.

While it would be arrogant to exclude the existence of any other circumstances, my current view is that reference to the file would only be appropriate where (i) the point at issue is truly unclear if one confines oneself to the specification and claims of the patent, and the contents of the file unambiguously resolve the point, or (ii) it would be contrary to the public interest for the contents of the file to be ignored. The first type of circumstance is, I hope, self-explanatory; the second would be exemplified by a case where the patentee had made it clear to the EPO that he was not seeking to contend that his patent, if granted, would extend its scope to the sort of variant which he now claims infringes. [Emphasis added.]

[63] Section 53.1 of the *Patent Act* echoes, it seems, the type of circumstance underlined above, and thus similarly circumscribes the evidentiary use that can be made of the file prosecution history. As the Judge correctly pointed out, “[t]o the extent that the [respondent] wishes to introduce communications made in the course of prosecution of the ‘376 patent, these communications are only admissible for the limited purpose of rebutting a representation made by the patentee as to the construction of a claim in that patent” (reasons, at paragraph 63). Moreover, this newly enacted provision only allows written communications made between the patentee and the Patent Office

[TRADUCTION] Je suis d’avis qu’il y a lieu, pour les tribunaux du Royaume-Uni, d’adopter une attitude empreinte de scepticisme, mais non d’absolutisme, pour déterminer si le dossier de poursuite d’une demande de brevet devrait être pris en compte durant l’examen d’une question d’interprétation ou de contrefaçon, essentiellement comme les tribunaux allemands et hollandais. Il est tentant d’exclure le dossier au motif que quiconque est visé ou touché par un brevet devrait avoir le droit de se fonder sur le libellé même, sans avoir à consulter d’autres dossiers comme le dossier de poursuite, à la fois par principe et pour des raisons pratiques. Cependant, comme la teneur des dossiers est du domaine public (selon l’article 128 de la CBE de 2000) et qu’il est peu probable (du moins d’après ce qui nous a été dit) que ces dossiers soient volumineux, il y aura des cas où l’on pourra, à juste titre, dire que la justice exige que l’on renvoie au dossier. Cependant, et surtout à la lumière du libellé de l’article 69 de la CBE [de] 2000 dont il est question plus haut, il faut limiter les circonstances dans lesquelles un tribunal peut se fonder sur l’historique de la poursuite pour déterminer la portée d’un brevet ou l’étendue de la protection qu’il confère.

Alors qu’il serait arrogant d’exclure l’existence de toute autre circonstance, je suis actuellement d’avis que le renvoi au dossier ne conviendrait que (i) si la question en litige est véritablement imprécise lorsqu’on se fie uniquement au mémoire descriptif et aux revendications du brevet et que le dossier permet de clarifier la question de façon non ambiguë, ou (ii) s’il est contraire à l’intérêt public de faire abstraction du dossier. Le premier type de circonstances est, je l’espère, suffisamment explicite; le deuxième correspondrait, par exemple, au cas où le breveté avait clairement fait savoir à l’Organisation européenne des brevets qu’il ne cherchait pas à prétendre que la portée de son brevet – si celui-ci était délivré – s’étendrait au type de variante qui, allègue-t-il maintenant, constitue une contrefaçon. [Non souligné dans l’original.]

[63] L’article 53.1 de la *Loi sur les brevets* envisage, semble-t-il, le type de circonstances énoncées plus haut et restreint ainsi, de la même manière, l’utilisation qui peut être faite en preuve de l’historique de poursuite d’une demande. Comme le souligne le juge, à juste titre, « [d]ans la mesure où [l’intimée] souhaite introduire des communications effectuées lors de la poursuite du brevet ‘376, ces dernières ne sont admissibles que dans le but restreint de réfuter une déclaration que le breveté a faite au sujet de l’interprétation d’une revendication de ce brevet » (motifs, au paragraphe 63). De plus, selon cette nouvelle disposition, seules les communications écrites entre le titulaire du

during the prosecution of the Canadian patent application to be admitted into evidence.

[64] The appellant seems to downplay the consequences of the recent enactment of this provision, and to sever prosecution history from the analytical framework of patent construction. Admittedly, a strict reading of section 53.1 does not sanction the use of the prosecution file as an independent, stand-alone aid to construction of a patent claim. The prosecution file nonetheless does play a role in construing claims, along with the claims themselves and disclosure, to the extent that it may rebut a patentee's representation. In the case at bar, the appellant has made numerous representations to the effect that Claim 1 was not restricted to a particular type of heating, and that the cooling towers' insulation was optional. Subject to the discussion that follows, these are precisely the kind of representations, as the Judge noted, that are contemplated by section 53.1. That much, it seems to me, is uncontroversial.

[65] In light of these considerations, there is no need for me to weigh in on the apparent controversy that seems to have emerged in the Federal Court as to the extent and purpose for which prosecution communications can be introduced. In both the decision under appeal and *Eli Lilly Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2020 FC 814, 181 C.P.R. (4th) 1 (*Eli Lilly*), the Federal Court insisted on the limited purpose of introducing prosecution communications, that is the rebuttal of a representation made by the patentee as to the construction of the claim. Such an interpretation would confine section 53.1 to an evidentiary rule not dissimilar to the U.S. notion of estoppel.

[66] In *Bauer Hockey Ltd. v. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 FC 624 (*Bauer Hockey*), however, the Federal Court put forward a somewhat different approach to section 53.1. While the decision under appeal and *Eli Lilly* seem to suggest that the use of prosecution history is limited to the rebuttal of identifiable representations, the

brevet et le Bureau des brevets dans le cadre de la poursuite d'une demande de brevet canadien peuvent être admises en preuve.

[64] L'appelante semble minimiser les conséquences de l'adoption récente de cette disposition et séparer l'historique de la poursuite du cadre d'analyse qu'appelle l'interprétation du brevet. Certes, une interprétation littérale de l'article 53.1 ne sanctionne pas le recours au dossier de poursuite comme outil indépendant d'interprétation des revendications d'un brevet. Le dossier de la poursuite joue néanmoins un rôle dans l'interprétation des revendications, au même titre que les revendications proprement dites et la divulgation, dans la mesure où il peut réfuter des observations faites par le breveté. Dans l'affaire en instance, suivant nombre d'observations de l'appelante, la revendication 1 ne se limite pas à un type particulier de chauffage, et l'isolation des tours de refroidissement est facultative. Sous réserve de l'analyse ci-après, il s'agit précisément, comme le fait remarquer le juge, du type d'observations qui relèvent de l'article 53.1. Ce fait est, à mon avis, incontestable.

[65] Eu égard à ces considérations, il n'y a pas lieu pour moi de me prononcer sur la controverse apparente qui semble exister au sein de la Cour fédérale, quant à savoir dans quelle mesure et à quelles fins les communications dans le cadre de la poursuite d'une demande peuvent être admises à titre de preuve. Dans la décision actuellement en appel ainsi que dans l'affaire *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2020 CF 814 (*Eli Lilly*), la Cour fédérale insiste sur le fait que les communications dans le cadre de la poursuite d'une demande ne sont admissibles à titre d'éléments de preuve que dans un but restreint, celui de réfuter une observation du breveté relative à l'interprétation d'une revendication. Une telle interprétation limiterait l'article 53.1 à une règle de preuve s'apparentant à la notion de préclusion dans le droit américain.

[66] Cependant, dans l'affaire *Bauer Hockey Ltd. c. Sport Maska Inc. (CCM Hockey)*, 2020 CF 624 (*Bauer Hockey*), la Cour fédérale présente une approche quelque peu différente à l'égard de l'article 53.1. Bien que la décision faisant l'objet du présent appel et l'affaire *Eli Lilly* semblent indiquer que l'historique de la poursuite ne peut

Court in *Bauer Hockey* departs from that approach in holding that prosecution history is admissible whenever the issue is one of claims construction. The emphasis, therefore, is not so much on the rebuttal of a particular representation, but rather on the interpretive process itself. As the Court stated in *Bauer Hockey*, “there is no need to identify a particular representation and rebuttal every time a reference is made to the prosecution history. It is simply integrated in the interpretive process” (at paragraph 65).

[67] The resolution of this dispute is best left for another day, as the facts of this case clearly meet the more restricted interpretation of section 53.1 and do not require a broader reading of that section. More germane to the resolution of the case at bar is whether this new provision allows for the consideration of foreign prosecution files.

[68] It will be remembered that Justice Manson, though acknowledging that section 53.1 limits the communications that can be admitted into evidence to those between the patentee and the Canadian Patent Office, nevertheless accepted that the Court is allowed to look at foreign prosecution history in “extraordinary circumstances”. This will be the case, as in the case at bar, when the patentee “specifically referred to the corresponding U.S. application prosecution history and acknowledged that the amendments to the claims in the '376 file history were made to overcome novelty and obviousness concerns as raised in the U.S. application prosecution history” (reasons, at paragraph 70).

[69] The appellant objects to that finding, emphasizing that the wording of section 53.1 only makes admissible communications between an applicant or patentee and the Commissioner, an officer or employee of the Patent Office of Canada. As such, argues the appellant, Justice Manson erred in interpreting section 53.1 so as to permit the use of the U.S. prosecution history in a related application for

être invoqué que pour réfuter des observations en particulier, la Cour dans la décision *Bauer Hockey* s’écarte de cette approche et soutient que l’historique de poursuite est admissible chaque fois que la question en litige porte sur l’interprétation d’une revendication. Cette approche insiste moins sur la réfutation d’une observation particulière, et davantage sur le processus d’interprétation proprement dit. Comme le dit la Cour fédérale dans la décision *Bauer Hockey*, « il n’est pas nécessaire d’isoler une déclaration et une réfutation en particulier chaque fois que l’on renvoie à l’historique de l’examen. Cela fait simplement partie intégrante du processus d’interprétation » (au paragraphe 65).

[67] Il est préférable de reporter à un autre moment l’examen de cette question, car les faits en l’espèce satisfont manifestement à l’interprétation plus restreinte de l’article 53.1 et n’exigent pas une interprétation élargie de cette disposition. Ce qu’il faut plutôt savoir, en l’occurrence, est si cette nouvelle disposition autorise la prise en compte de dossiers de poursuite étrangers.

[68] Il ne faut pas oublier que le juge Manson, tout en reconnaissant que l’article 53.1 limite les communications pouvant être admises en preuve à celles faites entre le titulaire du brevet et le Bureau canadien des brevets, admet néanmoins que la Cour peut prendre en considération l’historique de poursuite étranger dans des « circonstances extraordinaires ». De telles circonstances surviennent, comme dans l’affaire en instance, lorsque la brevetée « a fait expressément référence à l’historique de poursuite de la demande américaine correspondante et a reconnu que les modifications apportées aux revendications dans l’historique de poursuite de la demande '376 avaient pour but de réfuter les préoccupations en matière de nouveauté et d’évidence qui avaient été soulevées dans l’historique de poursuite de la demande américaine » (motifs, au paragraphe 70).

[69] L’appelante s’oppose à cette conclusion et insiste sur le fait que le libellé de l’article 53.1 n’autorise en preuve que les communications entre un demandeur ou un titulaire de brevet et le commissaire ou un membre du personnel du Bureau canadien des brevets. À ce titre, l’appelante soutient que le juge Manson a commis une erreur dans son interprétation de l’article 53.1, en autorisant

the purposes of claim construction. In the appellant's view, Justice Manson further compounded his error by introducing the American doctrine of incorporation by reference, whereby external documents are cited in such a manner that they effectively become part of the host document. Not only does Canadian law prohibit the incorporation by reference of documents into patent specifications (*Patent Rules*, SOR/2019-251, paragraph 57(1)), but the prosecution file of the '376 patent does not clearly incorporate the '405 application. In the appellant's view, therefore, the mention of "a related United States application" in the '376 patent is no more than a general reference from which no inference should have been drawn.

[70] I agree with the appellant that courts should be wary to extend the detailed language of section 53.1, which is specific about the communications being limited to those with the Canadian Patent Office. The legislation is carefully tailored, and it would go against statutory interpretation principles to try to go beyond its original intent.

[71] There are also public policy reasons for treading carefully in allowing extrinsic evidence. Opening the door to allowing foreign patent prosecution history into the analysis might lead to overly contentious and expensive litigation. Moreover, different countries have different patent registration processes. While the global system has become more interconnected, a party may disclaim an element in one country that they need not disclaim in another. For instance, in this case, the patent application in the United States was eventually dropped, while registration in Canada was completed. Along with differences in patent processes between countries, there also lies differences in the language of patent claims; allowing for foreign prosecution evidence can lead to potential issues of translation, and given that language is such an important part of claim construction, this could lead to major problems in the interpretation of the claims.

que l'historique de poursuite d'une demande américaine correspondante éclaire l'interprétation des revendications. Selon l'appelante, le juge Manson a aggravé son erreur en introduisant la doctrine américaine de l'incorporation par renvoi, selon laquelle des documents externes sont mentionnés de telle manière qu'ils deviennent effectivement partie intégrante du document original. Non seulement le droit canadien interdit-il l'incorporation par renvoi de documents dans le mémoire descriptif du brevet (*Règles sur les brevets*, DORS/2019-251, paragraphe 57(1)), mais le dossier de poursuite du brevet '376 n'incorpore pas clairement la demande '405. L'appelante est donc d'avis que la mention « une demande américaine correspondante » dans le brevet '376 n'est rien de plus qu'un renvoi général duquel on ne devrait tirer aucune conclusion.

[70] Je conviens avec l'appelante que les tribunaux devraient hésiter à élargir le libellé détaillé de l'article 53.1, lequel précise que les communications se limitent à celles avec le Bureau canadien des brevets. La disposition est soigneusement rédigée; tenter d'aller au-delà de son objet initial irait à l'encontre des principes d'interprétation des lois.

[71] Il existe également des motifs d'intérêt public qui justifient que l'on hésite à admettre une preuve extrinsèque. Permettre l'admission en preuve de l'historique de poursuite lié à des demandes de brevets étrangères risque de mener à des instances excessivement litigieuses et coûteuses. De plus, la procédure d'enregistrement des brevets diffère d'un pays à l'autre. Si le système mondial s'est resserré, il peut arriver qu'une partie doive, dans un pays, renoncer à un élément auquel elle n'aura pas à renoncer dans un autre pays. En l'espèce, par exemple, la demande de brevet a finalement été abandonnée aux États-Unis, alors que le brevet a été enregistré au Canada. Non seulement la procédure diffère-t-elle d'un pays à l'autre, mais il existe également des différences dans la langue des revendications de brevet. Ainsi, permettre que soient invoqués des éléments de preuve provenant de poursuites étrangères risque de mener à des problèmes potentiels de traduction. Vu l'importance capitale du libellé dans l'interprétation des revendications, il pourrait en découler de graves problèmes dans l'interprétation des revendications.

[72] That being said, one should not underplay the public interest in keeping those who have previously disclaimed elements from their patent from re-claiming them in future infringement cases. This was clearly an important policy consideration for Justice Manson, in the case at bar, in order to extend the admissibility of prosecution history to foreign applications. As he stated, at paragraph 72 of his reasons:

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

[73] In this specific instance, if one looks to the U.S. application, it is clear that CanMar's patent was amended specifically to avoid infringing on the patent claim of the Micronizer patent-holder: see Permann affidavit, appeal book, Vol. 1, pages 148–152. Given that the respondent is using a Micronizer as the sole method for roasting flax, the evidence from the U.S. patent prosecution may appear, from the outset, as useful in disposing of the claim. In the *Pollard Banknote* case cited above, a similar circumstance happened where the Federal Court likely would have changed its decision if it had been allowed to consider the patent prosecution history (at paragraphs 238–239). Justice Locke noted that “[he] would expect that [the patent-owner]’s argument would never have made it to a trial in the US where the principle of file wrapper estoppel applies. There, [the patent-owner] would likely not have been allowed to argue a claim construction that attempts to recapture ground conceded during prosecution of the patent application to avoid prior art” (*Pollard Banknote*, at paragraph 238).

[72] Cela dit, il ne faudrait pas minimiser l’aspect d’intérêt public visant à éviter que des personnes ayant précédemment renoncé à des éléments de leur brevet ne tentent de les revendiquer de nouveau lors de futures affaires de contrefaçon. Dans l’affaire en instance, le juge Manson accorde manifestement beaucoup d’importance à ce facteur, qui justifie à son avis que l’on élargisse l’admissibilité de l’historique de la poursuite aux demandes étrangères. Au paragraphe 72 de ses motifs, le juge affirme ce qui suit :

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

[73] En l’espèce, il ne fait aucun doute, lorsqu’on examine la demande américaine, que le brevet de CanMar a été modifié expressément pour éviter de contrefaire la revendication du brevet délivré pour le microniseur (voir la déclaration sous serment de M<sup>me</sup> Permann, dossier d’appel, vol. 1, pages 148 à 152). Comme le microniseur est le seul procédé utilisé par l’intimée pour faire griller les graines de lin, les éléments de preuve provenant de la poursuite de la demande de brevet aux États-Unis pourraient a priori paraître utiles lorsqu’il faut statuer sur la revendication. Dans l’affaire *Pollard Banknote*, une situation comparable s’est présentée, où la Cour fédérale aurait probablement modifié sa décision si elle avait pu prendre en compte l’historique de poursuite du brevet (aux paragraphes 238 et 239). Dans cette affaire, le juge Locke opine : « [j]e pense que l’argument [du breveté] n’aurait jamais résisté à un procès aux États-Unis, là où la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier s’applique. Là-bas, [le breveté] n’aurait probablement pas eu la possibilité de soutenir une interprétation de revendication qui tente de reprendre le

[74] Yet, whether the doctrine of incorporation by reference should formally be treated as an exception to the general prohibition on foreign prosecution files, is a question best left for another day. Not only should courts refrain from deciding beyond what is strictly necessary for the resolution of the case of which they are seized, but the facts of this case, in my view, do not lend themselves to a proper finding of incorporation by reference.

[75] There is nothing in the prosecution file of the '376 patent that identifies with any detailed particularity what specific “written communication” from the U.S. prosecution history is incorporated and where that written communication can be found. The only mention of that written communication is found in the following paragraph of a response dated August 24, 2012, to the February 27, 2012, Examiner’s Report:

At the outset, the Examiner is advised that the claims on file have been replaced with a new set of claims fully supported by the description as filed and believed to more accurately and appropriately define the scope of protection sought for the invention. New claims 1-19 correspond substantially to those submitted during prosecution of a related United States application. Former claims 22-27 have been renumbered as new claims 20-25 flowing from new claims 1-19.

Appeal book, Vol. 1, page 253; emphasis added.

[76] It is a stretch to say that the prosecution of the U.S. application is incorporated by reference when the specific application is not even cited within the document. Justice Manson heavily relies on the case of *Abbott Labs* for the proposition that exceptional circumstances may be found when prosecution of the foreign application is made part of the prosecution history of the Canadian patent. But in

terrain qui a été cédé au cours de la poursuite de demande de brevet pour éviter l’antériorité » (*Pollard Banknote*, au paragraphe 238).

[74] Néanmoins, il vaut mieux reporter à une autre fois l’examen de la question visant à savoir si la doctrine de l’incorporation par renvoi devrait officiellement être considérée comme une exception à l’interdiction générale d’invoquer des dossiers de poursuite étrangers. Non seulement les tribunaux devraient-ils s’abstenir de statuer sur des questions autres que celles étant strictement essentielles au règlement de l’affaire dont ils sont saisis, mais, à mon avis, les faits en l’espèce ne se prêtent pas à la formulation d’une conclusion sur la question de l’incorporation par renvoi.

[75] Rien dans le dossier de poursuite du brevet '376 n’indique de façon détaillée quelles « communications écrites » précises extraites de l’historique de poursuite de la demande américaine sont incorporées dans le brevet, ni où se trouvent ces communications. La seule mention des communications écrites se trouve dans le paragraphe qui suit, qui est extrait d’une réponse datée du 24 août 2012 au rapport de l’examinateur du 27 février 2012 :

[TRADUCTION] D’entrée de jeu, nous tenons à informer l’examinateur que les revendications au dossier ont été remplacées par une nouvelle série de revendications entièrement corroborées par le mémoire descriptif qui a été déposé et qui sont présumées donner une définition plus précise et plus adéquate de la portée de la protection revendiquée pour l’invention. Les nouvelles revendications 1 à 19 correspondent essentiellement à celles qui ont été présentées durant la poursuite d’une demande américaine connexe. Les anciennes revendications 22 à 27 ont été renumérotées et correspondent désormais aux nouvelles revendications 20 à 25, découlant des nouvelles revendications 1 à 19.

(Dossier d’appel, vol. 1, page 253; non souligné dans l’original.)

[76] Il est exagéré de dire que l’historique de la poursuite de la demande américaine a été incorporé par renvoi, alors que la demande comme telle n’est même pas mentionnée dans le document. Le juge Manson se fonde largement sur l’affaire *Abbott Labs* pour indiquer qu’une circonstance exceptionnelle peut exister si la poursuite de la demande étrangère fait partie de l’historique de poursuite du brevet

that case, the U.S. patent claimed priority from the application of the foreign patent (*Abbott Labs*, at page 1290), which necessarily entails that express reference to the foreign patent was made. Such is not the case here. More relevant is the case of *Paice LLC v. Ford Motor Company*, 881 F.3d. 894 (2018) (*Paice LLC*), where the United States Court of Appeals (Federal Circuit) quoted with approval a prior decision to the effect that “[t]o incorporate material by reference, the host document must identify with detailed particularity what specific material it incorporates and clearly indicate where that material is found in the various documents” (*Paice LLC*, at pages 906–907, citing *Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University*, 212 F.3d 1272 (2000), at page 1282).

[77] For all of the above reasons, I am of the view that the Judge should have refrained from taking into consideration the prosecution history of the corresponding U.S. application in the circumstances of this case. With respect to the broader issue of whether the prosecution history of a foreign application can ever be considered pursuant to section 53.1 of the *Patent Act*, as a result of incorporation by reference or otherwise, I wish to express no firm views on the matter.

D. *Did the Judge err in considering the evidence contained in the Popowich affidavit?*

[78] The thrust of the appellant’s argument on this issue is that the appellant was not invited to the respondent’s experimental testing of the Micronizer, from which the evidence of the Popowich affidavit was impermissibly obtained. The appellant was left unable to respond with its own evidence, and was therefore inexcusably prejudiced.

[79] The appellant also briefly questions the witness’ credibility. In his testimony in chief, Mr. Popowich distinguished the terms “roasting” and “pasteurizing” while on cross-examination he did not. Such contradiction further highlights the lack of evidence on the respondent’s roasting process.

canadien. Dans cette affaire, toutefois, le brevet américain revendiquait la priorité par rapport à la demande de brevet étranger (*Abbott Labs*, à la page 1290), ce qui implique nécessairement un renvoi exprès au brevet étranger. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Une autre affaire est plus pertinente, soit l’arrêt *Paice LLC v. Ford Motor Company*, 881 F.3d. 894 (2018) (*Paice LLC*), où la Cour d’appel des États-Unis (circuit fédéral) a cité avec approbation une décision antérieure selon laquelle [TRADUCTION] « [l]e document appelé à incorporer du matériel par renvoi doit préciser en détail le matériel qui est incorporé, et indiquer clairement où se trouve ce matériel dans les divers documents » (*Paice LLC*, aux pages 906 et 907, citant *Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University*, 212 F.3d 1272 (2000), à la page 1282).

[77] Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis que le juge aurait dû s’abstenir de tenir compte de l’historique de poursuite de la demande américaine correspondante dans les circonstances de l’espèce. En ce qui concerne la question plus générale visant à déterminer s’il y a des cas où l’historique de poursuite d’une demande étrangère peut être pris en compte sous le régime de l’article 53.1 de la *Loi sur les brevets*, à la suite d’une incorporation par renvoi ou par quelque autre moyen, je ne souhaite pas formuler d’opinion ferme sur la question.

D. *Le juge a-t-il tenu compte à mauvais droit des éléments de preuve énoncés dans la déclaration sous serment de M. Popowich?*

[78] L’argument de l’appelante repose essentiellement sur le fait qu’elle n’a pas été invitée à l’essai expérimental du microniseur de l’intimée, à partir duquel les éléments de preuve énoncés dans la déclaration sous serment de M. Popowich ont été obtenus de façon inadmissible. L’appelante n’a donc pas été en mesure de présenter une réponse énonçant ses propres éléments de preuve et a de ce fait subi un préjudice inexcusable.

[79] L’appelante a également brièvement mis en doute la crédibilité du témoin. M. Popowich a établi une distinction entre les termes « grillage » et « pasteurisation » durant son témoignage principal, mais il ne l’a pas fait durant son contre-interrogatoire. Une telle contradiction souligne

[80] Finally, in the course of the respondent's experimental testing, no measurements were taken with regard to air circulation in the heating chamber, and heat transfer in the auger trough and cooling tower. Specifically with regard to air circulation, the appellant argues that the Judge equates heating the flax seed by means of infrared radiation to a finding that the flax seed is not subjected to a stream of air. Such inference is illogical, says the appellant, and unsupported by the respondent's evidence.

[81] Having carefully reviewed the evidence that was before the Judge, I am of the view that his findings of fact were entirely supported by the evidentiary record. The appellant has failed to convince me that he made any palpable and overriding error in this regard.

[82] In particular, I find that there is no basis for interfering with the Judge's conclusion that the respondent did not run an experimental test, but rather conducted a demonstration run in the normal course of commercial production. The witness was merely measuring the temperature during production runs, and there was therefore no need for *inter partes* experimentation.

[83] The same can be said of the Judge's dismissal of the appellant's attempt at distinguishing the terms "roasting" and "pasteurizing". The evidence is to the effect that the same machine and the same process are used for pasteurizing, roasting and cooking, and the appellant has not explained the difference between these three terms, let alone its potential impact on claim construction or infringement. The respondent uses only one type of machine (the Micronizer), and it is used in the way it was intended to be used. Moreover, there is no issue that this machine was manufactured in 1994, ten years before the priority date of the '376 patent. It seems highly unlikely, to say the least, that a device created prior to the issuance of a patent claim can infringe that claim, especially if it is being used as per the manufacturer's specifications.

encore plus l'absence d'éléments de preuve sur le procédé de grillage de l'intimée.

[80] Enfin, dans le cadre de l'essai expérimental de l'intimée, aucune mesure n'a été prise de la circulation d'air à l'intérieur de la chambre de chauffage, ni du transfert de chaleur dans la vis sans fin et la tour de refroidissement. En ce qui a trait plus précisément à la circulation d'air, selon l'appelante, le juge a conclu que le chauffage des graines de lin par rayonnement infrarouge signifiait que les graines de lin n'étaient pas soumises à un circuit d'air. L'appelante affirme qu'un tel raisonnement est dépourvu de logique et qu'il n'est pas corroboré par les éléments de preuve de l'intimée.

[81] Après avoir examiné avec soin les éléments de preuve dont le juge était saisi, je suis d'avis que le dossier de preuve étaye parfaitement ses conclusions de fait. L'appelante n'a pas réussi à me convaincre que le juge a commis une erreur manifeste et dominante sur cette question.

[82] Je conclus plus précisément que rien ne justifie d'infirmer la conclusion du juge — selon laquelle l'intimée n'a pas mené un test expérimental, mais a plutôt réalisé un essai de démonstration dans le cours normal de la production commerciale. Le témoin n'a fait que mesurer la température durant les cycles de production; il n'y avait donc pas lieu de réaliser des essais *inter partes*.

[83] On peut formuler la même conclusion au sujet du rejet par le juge de la tentative de l'appelante d'établir une distinction entre les termes « grillage » et « pasteurisation ». Selon les éléments de preuve, un même appareil et un même procédé sont utilisés pour la pasteurisation, le grillage et la cuisson, mais l'appelante n'a pas expliqué la différence entre ces trois termes, sans parler de leurs répercussions potentielles sur l'interprétation ou la contrefaçon des revendications. L'intimée n'utilise qu'un seul type d'appareil (le microniseur) et elle l'utilise en conformité avec son mode d'emploi. De plus, personne ne conteste que cet appareil a été fabriqué en 1994, dix ans avant la date de priorité du brevet '376. Il semble à tout le moins hautement improbable qu'un appareil fabriqué avant la date d'une revendication de brevet puisse contrefaire cette

[84] As for the lack of measurements of the air circulation and the heat transfer, I find that the appellant's submissions are simply a reiteration of its prior arguments concerning the essential elements of Claim 1, which I have already disposed of. I agree with the Judge that the issue of infringement does not turn on these measurements, but rather on whether the two essential elements of heating oil seed "in a stream of air" and an "insulated or partially insulated roasting chamber or tower" have been breached.

V. Conclusion

[85] For all of the aforementioned reasons, I would dismiss the appeal, with costs to the respondent.

PELLETIER J.A.: I agree.

RIVOALEN J.A.: I agree.

revendication, surtout si cet appareil est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant.

[84] Quant à l'absence de mesures sur la circulation d'air et le transfert de chaleur, je conclus que les observations de l'appelante ne sont qu'une simple répétition d'arguments antérieurs sur les éléments essentiels de la revendication 1, sur lesquels j'ai déjà statué. Je conviens avec le juge que ces mesures ne sont pas utiles à l'examen de la question de la contrefaçon, laquelle consiste plutôt à déterminer s'il y a eu violation des deux éléments essentiels du chauffage des graines oléagineuses « dans un circuit d'air » et dans « une chambre ou une tour de grillage totalement ou partiellement isolée ».

V. Conclusion

[85] Pour tous les motifs qui précèdent, je rejeterais l'appel, et j'adjugerais les dépens à l'intimée.

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE RIVOALEN, J.C.A. : Je suis d'accord.