

A-44-20
2021 FCA 154

A-44-20
2021 CAF 154

Seedlings Life Science Ventures, LLC (*Appellant*)

Seedlings Life Science Ventures, LLC (*appelante*)

v.

c.

Pfizer Canada ULC / Pfizer Canada SRI (*Respondents*)

Pfizer Canada ULC/Pfizer Canada SRI (*intimées*)

**INDEXED AS: SEEDLINGS LIFE SCIENCE VENTURES, LLC
v. PFIZER CANADA ULC**

**RÉPERTORIÉ : SEEDLINGS LIFE SCIENCE VENTURES, LLC
c. PFIZER CANADA ULC**

Federal Court of Appeal, Gleason, Laskin and Locke JJ.A.—By videoconference, May 6; Ottawa, July 28, 2021.

Cour d'appel fédérale, juges Gleason, Laskin et Locke, J.C.A.—Par vidéoconférence, 6 mai; Ottawa, 28 juillet 2021.

Patents — Infringement — Appeal from Federal Court decision concluding that respondent Pfizer Canada ULC (respondent) had not infringed appellant's Canadian Patent No. 2486935 ('935 patent), that claims in issue invalid — '935 patent, respondent's allegedly infringing product (i.e. EpiPen), auto-injectors of medication — Federal Court finding '935 patent claims in issue invalid for overbreadth, anticipation, obviousness — Concluding that even if infringement found, accounting of profits inappropriate in this case — Appellant arguing all claims in issue valid, infringed — In particular, arguing Federal Court's construction of claims absurd, contradictory; taking issue with Federal Court's application of claim differentiation principle; asserting overbreadth not proper ground for invalidity — Whether Federal Court erred in construing claims, in finding claims invalid, not infringed — Federal Court not erring in construing certain terms — No error in applying principle of claim differentiation to compare similar clauses in two claims — Referring to prior art in construing term not amounting to impermissibly construing term with eye on prior art — No error in considering common general knowledge available to inventor when patent prepared — Federal Court not erring in its application of law to facts in relation to overbreadth — Overbreadth proper ground of invalidity supported by combination of Patent Act, ss. 27(3),(4) — Scope of claims cannot exceed disclosure — In present case, determining that feature was essential had to be done by reference to disclosure, not claims — This is awkward because it is the claims that define scope of monopoly that inventor asserts — Recourse to disclosure to construe claims appropriate only in certain situations — Uncertainty as to how to apply overbreadth not sufficient reason to set aside widely accepted principle of patent law — Could not be said that element described in disclosure of patent but not claimed could never be considered essential element going to core of invention — Federal Court erred in finding that respondent's admission that skilled person

Brevets — Contrefaçon — Appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui a conclu que l'intimée Pfizer Canada ULC (l'intimée) n'avait pas contrefait le brevet canadien n° 2486935 (le brevet '935) de l'appelante et que les revendications en litige étaient invalides — Le brevet '935 en litige et le produit censément contrefait de l'intimée (EpiPen) sont des auto-injecteurs de médicaments — La Cour fédérale a conclu que les revendications du brevet '935 en litige étaient invalides pour cause de portée excessive, d'antériorité ou d'évidence — Elle a conclu que, bien qu'il y ait eu contrefaçon, la remise des profits aurait été inappropriée dans la présente affaire — L'appelante a affirmé que toutes les revendications en litige étaient valides et contrefaites — Plus particulièrement, elle a soutenu que l'interprétation des revendications faite par la Cour fédérale était absurde et contradictoire, elle s'est opposée à ce que la Cour fédérale ait eu recours au principe de différenciation des revendications, et elle a affirmé que la portée excessive ne constituait pas un motif valable d'invalidité — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation des revendications et en concluant que celles-ci étaient invalides et non contrefaites — La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de certaines expressions — Il n'y avait aucune erreur dans le fait d'appliquer le principe de différenciation des revendications pour comparer des segments similaires de deux revendications — Le renvoi aux réalisations antérieures dans l'interprétation d'une expression ne constituait pas une interprétation inadmissible du terme en fonction des réalisations antérieures — Le fait de tenir compte des connaissances générales courantes dont l'inventeur disposait au moment de la rédaction du brevet ne constitue pas une erreur — La Cour fédérale n'a commis aucune erreur dans son application du droit aux faits à l'égard de la portée excessive — La portée excessive est un motif valable d'invalidité par l'effet combiné des art. 27(3) et (4) de la Loi sur les brevets — La portée des revendications ne peut

could make preferred embodiments based on disclosure sufficient to meet requirement for sufficiency — Disclosure must teach skilled person to put into practice all embodiments of invention — Federal Court should have concluded that claims in issue were invalid for insufficiency — While conclusion on invalidity making it unnecessary to address question of remedies, some comments on Federal Court's discussion on accounting of profits as a remedy for patent infringement warranted — Cases cited by Federal Court not providing firm support for broad principle that patentee that makes profits by selling licences to its patent should not be entitled to elect accounting of profits — Broadly defined principle would force such inventors to choose between business efficiency, retaining potential remedy for infringement of their patent rights — No reason to force such a choice — Accounting of profits intended as a deterrent — Concern for overcompensation of patentee should not be determinative factor — Appeal dismissed.

This was an appeal from a Federal Court decision concluding that the respondent Pfizer Canada ULC (hereinafter the respondent) had not infringed the appellant's Canadian Patent No. 2486935 ('935 patent), and that the claims in issue were invalid.

The '935 patent in suit is entitled “Apparatus and Method for Rapid Auto-Injection of Medication”, and the respondent's allegedly infringing product is its auto-injector called EpiPen. The Federal Court concluded that the respondent had not infringed the '935 patent, and that the claims in issue were invalid. More specifically, it found the various claims to be invalid for either overbreadth, anticipation, or obviousness. The Federal Court concluded that, even if infringement had been found, an accounting of profits would have been inappropriate.

pas outrepasser celle de la divulgation — Dans la présente affaire, pour établir qu'une caractéristique était essentielle, il fallait renvoyer à la divulgation, et non aux revendications — Il s'agit d'une difficulté, car ce sont les revendications qui définissent la portée du monopole que revendique l'inventeur — Le recours à la divulgation pour interpréter les revendications n'est approprié que dans certaines situations — Le fait qu'il y ait incertitude quant à la façon d'appliquer la portée excessive n'est pas un motif suffisant pour annuler un principe du droit des brevets qui est largement reconnu — L'on ne peut dire qu'un élément qui est décrit dans la divulgation d'un brevet, mais qui n'est pas revendiqué, ne pourrait jamais être considéré comme étant un élément essentiel qui est au cœur de l'invention — La Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le fait que l'intimée ait reconnu qu'une personne versée dans l'art pouvait fabriquer les réalisations préférentielles en se basant sur la divulgation suffisait pour qu'il soit satisfait à l'exigence de suffisance — La divulgation doit enseigner à la personne versée dans l'art comment mettre en pratique toutes les réalisations de l'invention — La Cour fédérale aurait dû conclure que les revendications en litige étaient invalides pour cause d'insuffisance — Bien qu'en raison de cette conclusion sur l'invalidité, il n'ait pas été nécessaire d'examiner la question des mesures de réparation, il convenait de formuler quelques observations concernant l'examen fait par la Cour fédérale de l'option de la remise des profits à titre de mesure de réparation pour la contrefaçon de brevet — Aucune des décisions mentionnées par la Cour fédérale n'apportait de fondement ferme au principe général selon lequel le breveté qui réalise des profits en vendant des licences sur son brevet ne devrait pas avoir le droit de choisir la remise des profits — Le principe largement défini ainsi obligerait ces inventeurs à choisir entre l'efficacité commerciale et un recours potentiel en cas de violation de leurs droits découlant du brevet — Il n'y a aucune raison de les obliger à faire ce choix — La remise des profits est censée avoir un effet dissuasif — Les préoccupations relatives à l'indemnisation excessive du breveté ne devraient pas être un facteur déterminant — Appel rejeté.

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale, qui a conclu que l'intimée Pfizer Canada ULC (ci-après l'intimée) n'avait pas contrefait le brevet canadien n° 2486935 (le brevet '935) de l'appelante et que les revendications en litige étaient invalides.

Le brevet '935 en litige est intitulé « Appareil et procédé d'injection automatique rapide d'un médicament » et le produit censément contrefait de l'intimée est un auto-injecteur appelé EpiPen. La Cour fédérale a conclu que l'intimée n'avait pas contrefait le brevet '935 et que les revendications en litige étaient invalides. Plus particulièrement, elle a conclu que les diverses revendications étaient invalides pour cause de portée excessive, d'antériorité ou d'évidence. La Cour fédérale a conclu que, bien qu'il y ait eu contrefaçon, la remise des profits aurait été inappropriée.

The appellant argued that all of the claims in issue should have been found valid and infringed. In particular, the appellant argued that the Federal Court's construction of claims was absurd and contradictory. It took issue with the Federal Court's application of the principle of claim differentiation to compare two claims that are not otherwise identical, it asserted that overbreadth was not a proper ground for invalidity and that, even if it was, the Federal Court erred in applying it in this case.

The main issues were whether the Federal Court erred in construing the claims and in finding the claims invalid and not infringed.

Held, the appeal should be dismissed.

The Federal Court did not err in construing certain terms. There was no error in applying the principle of claim differentiation to compare similar clauses in two claims, even if those two claims have other differences. While other differences might limit the application of this principle in some circumstances, that will not always be the case. The aim of claim construction is to determine what the person skilled in the art would think the inventor intended. Other differences between two claims may or may not affect the skilled person's understanding. Though the Federal Court made reference to the prior art in construing one of the terms, this did not amount to impermissibly construing the term with an eye on the prior art. Courts are restrained from construing claims based on whether their construction will result in invalidity or infringement. However, there is no error in considering the common general knowledge that was available to the inventor when the patent was prepared.

The Federal Court made no palpable and overriding error in its application of the law to the facts in relation to overbreadth. Overbreadth remains a proper ground of invalidity and is supported by the combination of subsections 27(3) and 27(4) of the *Patent Act*. The invention must be described in full, and the claims define a subset of the described invention that the inventor seeks as exclusive property. It follows that the scope of the claims cannot exceed the disclosure. The overlap with other grounds of invalidity makes it difficult to define circumstances in which a patent claim would be invalid for overbreadth but not also invalid on other grounds. In the present case, determining that a feature was essential had to be done by reference to the disclosure, not the claims. This is awkward because it is the claims that define the scope of the monopoly that the inventor asserts, and it is they that are typically reviewed to determine

L'appelante a affirmé que toutes les revendications en litige auraient dû être jugées valides et contrefaites. Plus particulièrement, l'appelante a soutenu que l'interprétation des revendications faite par la Cour fédérale était absurde et contradictoire, elle s'est opposée à ce que la Cour fédérale ait eu recours au principe de différenciation des revendications pour comparer deux revendications qui ne sont pas identiques par ailleurs, et elle a affirmé que la portée excessive ne constituait pas un motif valable d'invalidité et que, même si c'était le cas, la Cour fédérale a commis une erreur en l'examinant en l'espèce.

Il s'agissait principalement de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation des revendications et en concluant que celles-ci étaient invalides et non contrefaites.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de certaines expressions. Il n'y avait aucune erreur dans le fait d'appliquer le principe de différenciation des revendications pour comparer des segments similaires de deux revendications, même si ces deux revendications présentent d'autres différences. Bien que, dans certaines circonstances, l'existence d'autres différences puisse limiter l'application de ce principe, ce ne sera pas toujours le cas. L'interprétation des revendications vise à établir ce que la personne versée dans l'art penserait de l'intention de l'inventeur. L'existence d'autres différences entre les deux revendications peut ou non avoir une incidence sur ce que comprendra la personne versée dans l'art. Bien que la Cour fédérale ait renvoyé aux réalisations antérieures lorsqu'elle a interprété l'une des expressions, son raisonnement ne constituait pas une interprétation inadmissible du terme en fonction des réalisations antérieures. Il est interdit aux cours d'interpréter des revendications en se fondant sur la question de savoir si leur interprétation mènera à une conclusion d'invalidité ou de contrefaçon. Cependant, les cours ne commettent pas d'erreur si elles tiennent compte des connaissances générales courantes dont l'inventeur disposait au moment de la rédaction du brevet.

La Cour fédérale n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits à l'égard de la portée excessive. La portée excessive demeure un motif valable d'invalidité par l'effet combiné des paragraphes 27(3) et 27(4) de la *Loi sur les brevets*. L'invention doit être décrite de façon complète et les revendications doivent définir les éléments de l'invention dont l'inventeur revendique la propriété exclusive. Il s'ensuit que la portée des revendications ne peut pas outrepasser celle de la divulgation. Le chevauchement avec d'autres motifs d'invalidité complique la tâche de définir les circonstances dans lesquelles les revendications d'un brevet seraient invalides pour cause de portée excessive sans l'être pour d'autres motifs. Dans la présente affaire, pour établir qu'une caractéristique était essentielle, il fallait renvoyer à la divulgation, et non aux revendications. Il s'agit d'une difficulté, car ce sont les revendications

the essential features of the invention for the purpose of claim construction. Recourse to the disclosure to construe the claims is appropriate only in certain situations. For overbreadth, the focus is not whether omitting or changing the feature avoids the claim (as it is for claim construction), but rather whether that feature is so key to the invention described in the disclosure that a claim that omits it encompasses embodiments that were not contemplated in the disclosure. Uncertainty as to how to apply overbreadth is not a sufficient reason to set aside a principle of patent law that has been widely accepted for many decades. It could not be said that an element that is described in the disclosure of a patent but not claimed could never be considered an essential element that goes to the core of the invention.

The Federal Court erred in finding that the respondent's admission that a skilled person could make the preferred embodiments based on the disclosure was sufficient to meet the requirement for sufficiency. It is not enough for the disclosure to teach how to make the preferred embodiment. The disclosure must teach the skilled person to put into practice all embodiments of the invention, and without exercising inventive ingenuity or undue experimentation. The Federal Court should have concluded that the claims in issue were invalid for insufficiency.

It was not necessary herein to address the question of infringement. An invalid claim cannot be infringed. While this conclusion on invalidity of the claims in issue made it unnecessary to address the question of remedies, some comments on the Federal Court's discussion of the question of election of an accounting of profits as a remedy for patent infringement were warranted. The Federal Court cited several decisions over many decades in support of the statement that "if the patentee made its profits by selling licenses, it should not be entitled to compensation beyond a reasonable royalty." None of the cited decisions provided firm support for the broad principle that a patentee that makes (or intended to make) profits by selling licences to its patent should not be entitled to elect an accounting of profits. The broadly defined principle would force such inventors to choose between business efficiency and retaining a potential remedy for infringement of their patent rights. The value of a patent would therefore be reduced for specialist inventors. There is no reason to force such a choice. Business efficiency should be encouraged. An accounting of profits is not aimed at compensating the patentee for its losses. Rather, it is aimed at denying the infringer the fruits of its wrongful activities. It is intended as a deterrent.

qui définissent la portée du monopole que revendique l'inventeur et ce sont elles qui sont généralement examinées pour établir les caractéristiques essentielles de l'invention aux fins d'interprétation des revendications. Le recours à la divulgation pour interpréter les revendications n'est approprié que dans certaines situations. En ce qui concerne la portée excessive, il n'est pas important de savoir si le fait d'omettre ou de modifier la caractéristique contourne la revendication (comme c'est le cas pour l'interprétation des revendications), mais plutôt de savoir si cette caractéristique est si essentielle à l'invention décrite dans la divulgation qu'une revendication qui l'omettrait viserait des réalisations qui n'étaient pas envisagées dans la divulgation. Le fait qu'il y ait incertitude quant à la façon d'appliquer la portée excessive n'est pas un motif suffisant pour annuler un principe du droit des brevets qui est largement reconnu depuis de nombreuses décennies. L'on ne peut dire qu'un élément qui est décrit dans la divulgation d'un brevet, mais qui n'est pas revendiqué, ne pourrait jamais être considéré comme étant un élément essentiel qui est au cœur de l'invention.

La Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le fait que l'intimée ait reconnu qu'une personne versée dans l'art pouvait fabriquer les réalisations préférentielles en se basant sur la divulgation suffisait pour qu'il soit satisfait à l'exigence de suffisance. Le fait que la divulgation enseigne comment fabriquer la réalisation préférentielle ne suffit pas. La divulgation doit enseigner à la personne versée dans l'art comment mettre en pratique toutes les réalisations de l'invention, et ce sans devoir procéder à une expérimentation excessive ni faire preuve d'ingéniosité inventive. La Cour fédérale aurait dû conclure que les revendications en litige étaient invalides pour cause d'insuffisance.

Il n'était pas nécessaire dans la présente affaire de trancher la question de la contrefaçon. Il ne peut y avoir contrefaçon d'une revendication invalide. Bien qu'en raison de cette conclusion sur l'invalidité des revendications en litige, il n'ait pas été nécessaire d'examiner la question des mesures de réparation, il convenait de formuler quelques observations concernant l'examen fait par la Cour fédérale de l'option de la remise des profits à titre de mesure de réparation pour la contrefaçon de brevet. La Cour fédérale a renvoyé à plusieurs décisions, rendues au fil de plusieurs décennies, étayant l'observation selon laquelle, « si le breveté a réalisé ses bénéfices en vendant des licences, il ne devrait pas avoir droit à une indemnité allant au-delà d'une redevance raisonnable ». Aucune des décisions mentionnées n'apportait de fondement ferme au principe général selon lequel le breveté qui réalise des profits (ou a l'intention de le faire) en vendant des licences sur son brevet ne devrait pas avoir le droit de choisir la remise des profits. Le principe largement défini ainsi obligerait ces inventeurs à choisir entre l'efficacité commerciale et un recours potentiel en cas de violation de leurs droits découlant du brevet. La valeur d'un brevet diminuerait donc pour les inventeurs spécialistes. Il n'y a aucune raison de

Accordingly, concern for overcompensation of the patentee should not be a determinative factor. A patentee's decision to license its invention may be a factor for a court to weigh when considering whether to permit a patentee to elect an accounting of profits. However, such a decision should not necessarily deny a patentee the right to elect.

les obliger à faire ce choix. L'efficacité commerciale devrait être encouragée. La remise des profits ne vise pas à indemniser le breveté pour les pertes subies. Elle vise plutôt à priver le contrefacteur du fruit de ses activités répréhensibles. Cette mesure est censée avoir un effet dissuasif. Par conséquent, les préoccupations relatives à l'indemnisation excessive du breveté ne devraient pas être un facteur déterminant. La décision du breveté d'accorder des licences sur son invention est un facteur que peut prendre en compte la cour qui juge si le breveté a le droit de choisir la remise des profits. Cependant, si le breveté choisit d'accorder des licences, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'a pas le droit de choisir la remise des profits.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 27(3),(4).

CASES CITED

APPLIED:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. v. M-I L.L.C.*, 2021 FCA 24, [2021] 2 F.C.R. 582, 2021 CarswellNat 234; *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, (1981), 56 C.P.R. (2d) 145.

CONSIDERED:

Apotex Inc. v. AstraZeneca Canada Inc., 2012 FC 559, 410 F.T.R. 168; *Amfac Foods Inc. v. Irving Pulp & Paper Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 193, 72 N.R. 290 (F.C.A.); *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2017 SCC 36, [2017] 1 S.C.R. 943; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024.

REFERRED TO:

Whirlpool Corp. v. Camco Inc., 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067; *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179, 166 C.P.R. (4th) 367; *Mylan Pharmaceuticals ULC v. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 FCA 119, [2017] 2 F.C.R. 280; *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] Ex. C.R. 91, (1965), 50 C.P.R. 220, aff'd [1966] S.C.R. 604, (1966), 50 C.P.R. 246; *Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC 60, [2012] 3 S.C.R. 625; *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36, [1937] 1 D.L.R. 21; *Alliedsignal Inc. v. du Pont Canada Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 1, 142 F.T.R. 241, (F.C.T.D.), aff'd (1999), 235 N.R. 185, 86 C.P.R. (3d) 324 (F.C.A.); *JAY-LOR International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 313 F.T.R. 1, [2007] 4 F.C.R. D-5; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemicals Company*, 2020 FCA 141, [2021] 1 F.C.R. 551, 452 D.L.R. (4th) 318.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(3),(4).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C.*, 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582, 2021 CarswellNat 7303; *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, 1981 CanLII 15.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc., 2012 CF 559, [2012] A.C.F. n° 621 (QL); *Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 659 (QL) (C.A.); *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36, [2017] 1 R.C.S. 943; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, [2019] A.C.F. n° 693 (QL); *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 CAF 119, [2017] 2 R.C.F. 280; *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] R.C. de l'É. 91, (1965), 50 C.P.R. 220; conf. par [1966] R.C.S. 604; *Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625; *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36, [1937] 1 D.L.R. 21; *Alliedsignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, [1998] A.C.F. n° 190 (QL) (1^{re} inst.), conf. par [1999] A.C.F. n° 38 (QL) (C.A.); *JAY-LOR International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358, [2007] 4 R.C.F. F-1, [2007] A.C.F. n° 688 (QL), [2007] 4 R.C.F. F-1; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemicals Company*, 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551, [2020] A.C.F. n° 928 (QL).

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969.

APPEAL from a Federal Court decision (2020 FC 1) concluding that the respondent Pfizer Canada ULC had not infringed the appellant's Canadian Patent No. 2486935, and that the claims in issue were invalid. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Christopher C. Van Barr, Michael Crichton, William Boyer, Benjamin Pearson and Charlotte Dong for appellant.
Peter Wilcox, Stephanie Anderson, Benjamin K. Reingold and Michael Schwartz for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Gowling WLG (Canada) LLP, Ottawa, for appellant.
Belmore Neidrauer LLP, Toronto, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

LOCKE J.A.:

I. BACKGROUND

[1] On May 6, 2021, this Court heard the present appeal (Court File No. A-44-20), as well as a related appeal (Court File No. A-431-19). The related appeal is addressed in a separate decision.

[2] The present appeal arose following a three-week trial in which the appellant, Seedlings Life Science Ventures, LLC (Seedlings), claimed that the respondent, Pfizer Canada ULC (Pfizer), infringed certain claims of its Canadian Patent No. 2486935 (the '935 patent), and Pfizer counterclaimed that the claims in issue of the '935 patent are invalid.

DOCTRINE CITÉE

Fox, Harold G. *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. Toronto : Carswell, 1969.

APPEL interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2020 CF 1) qui a conclu que l'intimée Pfizer Canada ULC n'avait pas contrefait le brevet canadien n° 2486935 de l'appelante et que les revendications en litige étaient invalides. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Christopher C. Van Barr, Michael Crichton, William Boyer, Benjamin Pearson et Charlotte Dong pour l'appelante.
Peter Wilcox, Stephanie Anderson, Benjamin K. Reingold et Michael Schwartz pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l'appelante.
Belmore Neidrauer LLP, Toronto, pour les intimées.

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

LE JUGE LOCKE, J.C.A. :

I. LES FAITS

[1] Le 6 mai 2021, notre Cour a entendu le présent appel (dossier de la Cour n° A-44-20), ainsi qu'un appel connexe (dossier de la Cour n° A-431-19). L'appel connexe fait l'objet d'une décision distincte.

[2] Le présent appel découle d'un procès de trois semaines lors duquel l'appelante, Seedlings Life Science Ventures, LLC (Seedlings), a soutenu que l'intimée, Pfizer Canada SRI (Pfizer), avait contrefait certaines revendications de son brevet canadien n° 2486935 (le brevet '935) et lors duquel Pfizer a déposé une demande reconventionnelle où elle soutenait que les revendications en litige du brevet '935 étaient invalides.

[3] The '935 patent in suit is entitled “Apparatus and Method for Rapid Auto-Injection of Medication”, and Pfizer’s allegedly infringing product is its auto-injector called EpiPen. Because the design of the EpiPen has evolved since it was introduced to the market in the 1980s, the allegedly infringing product is referred to as the Next Generation Auto-injector EpiPen or NGA EpiPen.

[4] The Federal Court (*per* Justice Sébastien Grammond, 2020 FC 1) concluded that Pfizer had not infringed the '935 patent, and that the claims in issue were indeed invalid. The claims that remain in issue are claims 40, 44–47, 57–60 and 62. The Federal Court found that all of these claims are invalid for overbreadth, that claims 44–47 and 57 are also invalid for anticipation, and that claim 58 is also invalid for obviousness. Aside from the invalidity issues, the Federal Court found that none of the claims in issue was infringed. Despite its conclusions that the '935 patent was neither valid nor infringed, the Federal Court also considered issues related to remedies in the event that those conclusions should be reversed.

[5] The related appeal concerns a decision made during trial to admit into evidence certain documents produced by Pfizer during examination for discovery concerning business plans. In light of the Federal Court’s comment at paragraph 235 of its reasons for the trial decision (Reasons) that it did not need to rely on those documents, I conclude that the decision on the related appeal will not affect the present appeal.

[6] Seedlings argues that all of the claims in issue should have been found valid and infringed. The sole exception is claim 40, in respect of which Seedlings does not dispute the finding of non-infringement, though it still disputes the finding of invalidity. Pfizer argues that the Federal Court was right to find all of the claims in issue invalid and not infringed. For the reasons discussed below, it is my view that the present appeal should be dismissed and that the Federal Court’s conclusion that

[3] Le brevet '935 en litige est intitulé « Appareil et procédé d’injection automatique rapide d’un médicament » et le produit censément contrefait de Pfizer est un auto-injecteur appelé EpiPen. La conception de l’EpiPen ayant évolué depuis sa mise en marché dans les années 1980, le produit censément contrefait est appelé auto-injecteur EpiPen de nouvelle génération ou EpiPen NGA.

[4] La Cour fédérale (motifs du juge Sébastien Grammond, 2020 CF 1) a conclu que Pfizer n’avait pas contrefait le brevet '935 et que les revendications en litige étaient effectivement invalides. Les revendications qui demeurent en litige sont les revendications 40, 44 à 47, 57 à 60 et 62. La Cour fédérale a conclu que toutes ces revendications sont invalides au motif qu’elles sont d’une portée excessive, que les revendications 44 à 47 et 57 sont également invalides pour cause d’antériorité et que la revendication 58 est aussi invalide pour cause d’évidence. Mises à part les questions d’invalidité, la Cour fédérale a conclu qu’aucune des revendications en litige n’a été contrefaite. Malgré ses conclusions selon lesquelles le brevet '935 n’était ni valide ni contrefait, la Cour fédérale a également examiné les questions liées aux réparations, au cas où ces conclusions se verraient infirmées.

[5] L’appel connexe porte sur une décision rendue pendant l’instance à l’égard de l’admissibilité en preuve de certains documents produits par Pfizer au cours de l’interrogatoire préalable concernant des plans d’affaires. Étant donné les observations de la Cour fédérale au paragraphe 235 des motifs de la décision de première instance (les motifs de la C.F.) selon lesquelles elle n’avait pas besoin de se fonder sur ces documents, je conclus que la décision tranchant l’appel connexe n’aura pas d’incidence sur le présent appel.

[6] Seedlings affirme que toutes les revendications en litige auraient dû être jugées valides et contrefaites. La seule exception est la revendication 40, à l’égard de laquelle Seedlings ne conteste pas la conclusion d’absence de contrefaçon, bien qu’elle conteste celle d’invalidité. Pfizer soutient que la Cour fédérale a eu raison de conclure que toutes les revendications en litige étaient invalides et qu’il n’y avait pas contrefaçon de celles-ci. Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis que le

the claims in issue are invalid and not infringed should be affirmed.

II. THE '935 PATENT

[7] Prior to discussing the issues in dispute, I will provide some details concerning the '935 patent. The Background section notes two key shortcomings of prior art auto-injectors that would be addressed: (i) the tubular shape, which made them bulky and made instructions printed thereon difficult to read, and (ii) the fact that the needle remained exposed after deployment.

[8] The solution provided in the '935 patent is a relatively flat device having three phases. The first is a *retracted storage position* in which the needle is ready for use (see Figure 17 from the '935 patent reproduced in Appendix A hereto). Here, a reverse syringe containing medication is held in place within the device housing by a syringe carrier at its rear end. The needle extends from the forward end of the reverse syringe, but remains covered by a needle shield. The needle shield is located at the forward end of the device, but includes arms extending rearward on either side of the reverse syringe to the rear of the device where they engage the syringe carrier to hold it in place. A compressed spring lies between the rear of the syringe carrier and the rear of the housing. The needle shield and its arms are held in place by a latch locking mechanism using fingers fixed to the housing on both sides that project into slots in the arms.

[9] Once a safety cover is removed from the needle shield, the device may be moved to an *injection position* by pressing its forward end against the area of the body that is to receive the injection. This forces the needle shield and the needle rearward relative to the rest of the device (see Figure 18 from the '935 patent in Appendix A). At a certain point, the rearward arms of the needle shield release the syringe carrier. This allows the spring behind the syringe carrier to push the

présent appel devrait être rejeté et que la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications en litige étaient invalides et qu'elles n'étaient pas contrefaites devrait être confirmée.

II. LE BREVET '935

[7] Avant d'examiner les questions en litige, je vais préciser quelques détails au sujet du brevet '935. Dans la description de la technique antérieure, il est fait mention de deux principaux défauts d'auto-injecteurs antérieurs qui seraient corrigés : (i) la forme tubulaire, qui les rendait volumineux et qui rendait difficiles à lire les instructions imprimées sur le dispositif et (ii) le fait que l'aiguille demeurait exposée après utilisation.

[8] La solution fournie dans le brevet '935 est un dispositif relativement plat qui comporte trois étapes. La première étape est une *position de rangement rentrée* dans laquelle l'aiguille est prête à être utilisée (voir la figure 17 du brevet '935 reproduite à l'annexe A ci-jointe). Une seringue inversée contenant le médicament est maintenue en place, à l'intérieur du boîtier du dispositif, par un porte-seringue, à son extrémité arrière. L'aiguille commence à l'extrémité avant de la seringue inversée, mais demeure recouverte par un protecteur. Le protecteur d'aiguille se trouve à l'extrémité avant du dispositif, mais il comprend des bras qui s'étendent vers l'arrière du dispositif, de chaque côté de la seringue inversée, et qui enclenchent le porte-seringue qui permet de maintenir en place l'aiguille. Un ressort comprimé se trouve entre l'arrière du porte-seringue et l'arrière du boîtier. Le protecteur d'aiguille et ses bras sont maintenus en place par un mécanisme de verrouillage comportant des pattes fixées sur le boîtier, des deux côtés, qui font saillie dans les fentes présentes dans les bras.

[9] Une fois qu'on retire le couvercle de sécurité du protecteur d'aiguille, le dispositif peut être mis en *position d'injection* en apposant son extrémité avant contre l'endroit du corps qui doit recevoir l'injection. Le protecteur d'aiguille et l'aiguille sont ainsi poussés vers l'arrière par rapport au reste du dispositif (voir la figure 18 tirée du brevet '935, à l'annexe A). À un certain point, la partie arrière des bras du protecteur d'aiguille relâche le porte-seringue. Cela permet au ressort derrière le porte-seringue de

reverse syringe and needle forward and into the body (see Figure 19 from the '935 patent in Appendix A), and then compress the reverse syringe to force the medication through the needle and into the body (see Figure 21 from the '935 patent in Appendix A).

[10] After injection, two other springs (located on either side of the device) urge the needle shield forward to cover the needle as it is withdrawn from the body (see Figure 22 from the '935 patent in Appendix A). The operation of the device thus concludes in an *extended position* (also called a post-injection position). In this position, the needle shield is locked in place by another latch locking mechanism, using the same fingers as the first locking mechanism, this time projecting into different slots in the arms of the needle shield.

III. ISSUES

[11] The analysis below addresses the following issues in dispute:

- A. Standard of review
- B. Claim construction
 - i. “Rearwardly”
 - ii. “Actuation assembly”
 - iii. “Coupled to”
 - iv. “Movably mounted”
- C. Validity
 - v. Anticipation and obviousness
 - vi. Overbreadth and insufficiency
- D. Infringement
- E. Remedies

pousser la seringue inversée et l’aiguille vers l’avant et dans le corps (voir la figure 19 tirée du brevet '935, à l’annexe A), puis de comprimer la seringue inversée afin de faire passer le médicament dans l’aiguille puis dans le corps (voir la figure 21 tirée du brevet '935, à l’annexe A).

[10] Après l’injection, deux autres ressorts (situés de chaque côté du dispositif) poussent le protecteur d’aiguille vers l’avant pour qu’il couvre l’aiguille à mesure qu’elle est retirée du corps (voir la figure 22 tirée du brevet '935, à l’annexe A). L’utilisation du dispositif se termine donc dans une *position déployée* (également appelée position après l’injection). Dans cette position, le protecteur d’aiguille est maintenu en place par un autre mécanisme de verrouillage, qui utilise les mêmes pattes que celles du premier mécanisme de verrouillage, lesquelles cette fois-ci font saillie dans d’autres fentes des bras du protecteur d’aiguille.

III. LES QUESTIONS EN LITIGE

[11] La discussion ci-après porte sur les questions en litige suivantes :

- A. La norme de contrôle
- B. L’interprétation des revendications
 - i. [TRADUCTION] « vers l’arrière »
 - ii. [TRADUCTION] « ensemble d’actionnement »
 - iii. [TRADUCTION] « relié à »
 - iv. [TRADUCTION] « fixé de façon mobile »
- C. La validité
 - v. L’antériorité et l’évidence
 - vi. La portée excessive et l’insuffisance
- D. La contrefaçon
- E. Les mesures de réparation

[12] Because of my conclusion on some of these issues, I have found it unnecessary to address others.

IV. ANALYSIS

A. Standard of Review

[13] The parties both argue correctly that the standard of review in the present appeal is as described in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Housen*). The standard of correctness applies to questions of law (see *Housen*, at paragraph 8), but findings of fact or of mixed fact and law, absent an extricable question of law, are set aside only where the Federal Court has made a palpable and overriding error (see *Housen*, at paragraphs 10 and 36).

[14] The standard of review on questions of construction of patent claims is complicated. Seedlings argues that claim construction is a matter of law (see *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, 2000 SCC 67, [2000] 2 S.C.R. 1067 (*Whirlpool*), at paragraph 61), and that the standard of review should be correctness. However, the issue is not that simple. Claims are construed from the point of view of the person skilled in the art to which the patent pertains at the date of its publication, and that point of view is typically determined with reference to expert evidence. The appreciation of such expert evidence is a question of fact reviewable on a palpable and overriding error standard: *Tearlab Corporation v. I-MED Pharma Inc.*, 2019 FCA 179, 166 C.P.R. (4th) 367, at paragraph 29.

B. Claim construction

[15] Seedlings takes issue with the Federal Court's construction of several terms in the claims in issue.

(1) *Legal principles*

[16] Though Seedlings does not specifically criticize the Federal Court's summary of the legal principles applicable

[12] Compte tenu de ma conclusion concernant certaines de ces questions, j'ai conclu qu'il n'était pas nécessaire d'en examiner d'autres.

IV. DISCUSSION

A. La norme de contrôle

[13] Les parties soutiennent toutes deux, à juste titre, que la norme de contrôle qui s'applique dans le présent appel est celle énoncée dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*). La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte (*Housen*, au paragraphe 8), alors que les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit — à moins qu'il n'existe une question de droit isolable — ne sont infirmées que si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante (*Housen*, aux paragraphes 10 et 36).

[14] La norme de contrôle applicable aux questions d'interprétation des revendications est complexe. Seedlings soutient que l'interprétation des revendications est une question de droit (*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067 (*Whirlpool*), au paragraphe 61) et que la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte. Cependant, la question n'est pas aussi simple. Les revendications sont interprétées du point de vue de la personne versée dans l'art à qui le brevet est destiné à la date de sa publication et on établit généralement ce point de vue en se fondant sur la preuve d'expert. L'appréciation de cette preuve d'expert est une question de fait susceptible de contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante : *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, [2019] A.C.F. n° 693 (QL), au paragraphe 29.

B. L'interprétation des revendications

[15] Seedlings met en doute l'interprétation qu'a faite la Cour fédérale de plusieurs termes utilisés dans les revendications en litige.

1) *Principes juridiques*

[16] Bien que Seedlings n'attaque pas expressément le résumé fait par la Cour fédérale des principes juridiques

to claim construction, it does highlight two principles: (i) the primacy of the language of the claims, not the disclosure, in defining the subject matter of an invention; and (ii) claims are not to be read in a literal or result-oriented manner.

[17] Pfizer does not take issue with the principles that Seedlings highlights. Neither do I. Pfizer adds correctly that construction is done once and for all purposes (i.e. for assessing both validity and infringement): *Whirlpool*, at paragraph 49(b).

(2) *Rearwardly*

[18] The word “rearwardly” appears in claim 48 as part of the phrase, “the syringe body and needle being disposed and maintained rearwardly within the housing in a retracted, storage position in readiness for use.” The word rearwardly is the only substantial difference from the similar phrase in claim 47. Though claim 48 is not one of the claims in issue, claims 57–60 and 62, which are in issue, all depend indirectly from claim 48, and therefore contain all of the elements thereof, including “rearwardly”.

[19] The Federal Court found that the addition of the word “rearwardly” in claim 48 was intended to distinguish from well-known prior art devices in which the syringe and body were located in the front half (see Reasons, at paragraph 82). By contrast, the syringe and needle of the device described in the '935 patent extends over most of its length. Therefore, by comparison to the prior art, the syringe and needle are disposed and maintained rearwardly.

[20] Seedlings takes issue with this construction of the term “rearwardly”. It notes that construction of this term was not in dispute at trial, and that no expert evidence supports the Federal Court’s construction. Seedlings also

applicables à l’interprétation des revendications, elle insiste sur deux principes : (i) le libellé des revendications, et non la divulgation, prime lorsqu’il s’agit de définir l’objet d’une invention; (ii) il ne faut pas interpréter les revendications littéralement ou d’une manière axée sur les résultats.

[17] Pfizer ne conteste pas les principes que Seedlings souligne. Je suis du même avis. Pfizer ajoute, à juste titre, que les revendications reçoivent une seule et même interprétation à toutes les fins (c’est-à-dire à la fois dans l’examen de la validité et dans celui de la contrefaçon) : *Whirlpool*, au paragraphe 49b).

2) [TRADUCTION] « vers l’arrière »

[18] L’expression [TRADUCTION] « vers l’arrière » figure dans le segment suivant de la revendication 48 : [TRADUCTION] « la disposition et le maintien du corps de la seringue et de l’aiguille vers l’arrière du boîtier dans une position de rangement rentrée, prêtes à être utilisées ». L’expression [TRADUCTION] « vers l’arrière » constitue la seule différence importante par rapport à un segment similaire figurant dans la revendication 47. Bien que la revendication 48 ne fasse pas partie des revendications en litige, les revendications 57 à 60 et 62, qui sont en litige, dépendent toutes indirectement de la revendication 48 et contiennent donc tous les éléments de cette dernière, y compris les mots [TRADUCTION] « vers l’arrière ».

[19] La Cour fédérale a conclu que l’ajout de l’expression [TRADUCTION] « vers l’arrière » dans la revendication 48 servait à faire une distinction entre le dispositif et des dispositifs bien connus antérieurs où la seringue et le corps de celle-ci se trouvaient dans la moitié avant (motifs de la C.F., au paragraphe 82). En revanche, la seringue et l’aiguille du dispositif qui sont décrites dans le brevet '935 occupent presque toute la longueur du dispositif. Par conséquent, comparativement aux réalisations antérieures, la seringue et l’aiguille sont disposées et maintenues vers l’arrière.

[20] Seedlings conteste cette interprétation de l’expression [TRADUCTION] « vers l’arrière ». Elle fait observer qu’au procès, l’interprétation de cette expression n’était pas en litige et qu’aucune preuve d’expert n’étaye

takes issue with the Federal Court's application of the principle of claim differentiation to compare two claims that are not otherwise identical. Further, Seedlings argues that the Federal Court's construction is absurd because the preferred embodiment of the invention shows the needle and syringe located closer to the front of the device than the rear. Finally, Seedlings argues that the Federal Court erroneously construed the term "rearwardly" with an eye on the prior art. Seedlings argues that the word "rearwardly" should have been construed to refer simply to the direction in which the syringe and needle are restrained before deployment. Seedlings argues that, but for the Federal Court's error in this regard, it would have found that Pfizer's NGA EpiPen infringes claims 58–60 and 62 of the '935 patent.

[21] I must reject all of Seedlings' arguments concerning construction of the term "rearwardly". The absence of a dispute between the parties as to the meaning of "rearwardly" could not prevent the Federal Court from construing the term to mean something. In addition, I see no error in applying the principle of claim differentiation to compare similar clauses in two claims, even if those two claims have other differences. While other differences might limit the application of this principle in some circumstances, that will not always be the case. The aim of claim construction is to determine what the person skilled in the art would think the inventor intended. Other differences between two claims may or may not affect the skilled person's understanding.

[22] Though it may be difficult to recognize that a syringe and needle could be disposed and maintained rearwardly within the housing when they are actually located as close to the front end as is possible, in my view this does not amount to absurdity. The Federal Court explained its view that "rearwardly" was intended to distinguish from the prior art, and to define a syringe and

l'interprétation faite par la Cour fédérale. Seedlings s'oppose également à ce que la Cour fédérale ait eu recours au principe de différenciation des revendications pour comparer deux revendications qui ne sont pas identiques par ailleurs. En outre, Seedlings soutient que l'interprétation faite par la Cour fédérale est absurde, car la réalisation préférentielle de l'invention montre que l'aiguille et la seringue sont situées plus près de l'avant du dispositif que de sa partie arrière. Enfin, Seedlings fait valoir que la Cour fédérale a incorrectement interprété l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière » parce qu'elle l'a fait au regard de l'antériorité. Seedlings fait valoir qu'il aurait fallu interpréter l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière » simplement comme désignant le sens dans lequel la seringue et l'aiguille sont retenues avant l'utilisation. Seedlings avance que, n'eût été l'erreur commise par la Cour fédérale à cet égard, cette dernière aurait conclu que l'EpiPen NGA de Pfizer contrefaisait les revendications 58 à 60 et 62 du brevet '935.

[21] Je dois rejeter toutes les observations de Seedlings concernant l'interprétation de l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière ». L'absence de différend entre les parties quant au sens de l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière » ne pouvait pas empêcher la Cour fédérale de conclure que l'expression avait un sens. En outre, je ne constate aucune erreur dans le fait d'appliquer le principe de différenciation des revendications pour comparer des segments similaires de deux revendications, même si ces deux revendications présentent d'autres différences. Bien que, dans certaines circonstances, l'existence d'autres différences puisse limiter l'application de ce principe, ce ne sera pas toujours le cas. L'interprétation des revendications vise à établir ce que la personne versée dans l'art penserait de l'intention de l'inventeur. L'existence d'autres différences entre les deux revendications peut ou non avoir une incidence sur ce que comprendra la personne versée dans l'art.

[22] Bien qu'il puisse être difficile de reconnaître qu'une seringue et une aiguille puissent être disposées et maintenues vers l'arrière du boîtier alors qu'elles sont en réalité situées le plus près possible de l'extrémité avant, il ne s'agit pas, à mon avis, d'une absurdité. La Cour fédérale a expliqué que, selon elle, l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière » servait à établir une distinction avec les

needle that extended further to the rear of the device. Though the Federal Court made reference to the prior art in construing the term, this did not amount to impermissibly construing the term with an eye on the prior art. Courts are restrained from construing claims based on whether their construction will result in invalidity or infringement. However, there is no error in considering the common general knowledge that was available to the inventor when the patent was prepared. The Federal Court's reference to the prior art when determining what the inventor intended was permissible.

[23] Seedlings' proposed construction of "rearwardly" is reasonable, but that is not the test. The Federal Court's construction was supported by the expert evidence that it was entitled to prefer. I see no error in this regard. Moreover, even if I were to accept Seedlings' position, it would be far from establishing infringement of claims 57–60 and 62. Claim 57 was found invalid for both overbreadth and anticipation. Claim 58 was found invalid for both overbreadth and obviousness. Finally, claims 59, 60 and 62 were found invalid for overbreadth and not infringed for another reason (to infringe, the needle shield had to be "coupled" to the power source, not merely "operatively associated" therewith. All of these additional issues are discussed later in these reasons).

(3) *Actuation assembly*

[24] The term "actuation assembly" appears in claim 59 in the phrase "an actuation assembly that includes the needle shield and by which the needle shield is coupled to the power source." This term is included in claims 60 and 62 by dependency.

réalisations antérieures et à illustrer le fait que la seringue et l'aiguille allaient plus loin vers l'arrière du dispositif. Bien que la Cour fédérale ait renvoyé aux réalisations antérieures lorsqu'elle a interprété l'expression, son raisonnement ne constituait pas une interprétation inadmissible du terme en fonction des réalisations antérieures. Il est interdit aux cours d'interpréter des revendications en se fondant sur la question de savoir si leur interprétation mènera à une conclusion d'invalidité ou de contrefaçon. Cependant, les cours ne commettent pas d'erreur si elles tiennent compte des connaissances générales courantes dont l'inventeur disposait au moment de la rédaction du brevet. Le renvoi par la Cour fédérale à la réalisation antérieure pour établir l'intention de l'inventeur était admissible.

[23] L'interprétation de l'expression [TRADUCTION] « vers l'arrière » que propose Seedlings est raisonnable, mais il ne s'agit pas là du critère. L'interprétation faite par la Cour fédérale était étayée par la preuve d'expert qu'elle avait le droit de préférer. Je ne constate aucune erreur à cet égard. De plus, même si je devais retenir la thèse de Seedlings, elle serait loin de démontrer la contrefaçon des revendications 57 à 60 et 62. La revendication 57 a été jugée invalide pour cause de portée excessive et d'antériorité. La revendication 58 a été jugée invalide pour cause de portée excessive et d'évidence. Enfin, les revendications 59, 60 et 62 ont été jugées invalides pour cause de portée excessive et jugées non contrefaites pour un autre motif (pour qu'il y ait contrefaçon, le protecteur d'aiguille devait être [TRADUCTION] « relié » à la source d'énergie et non simplement être [TRADUCTION] « en liaison fonctionnelle » avec celle-ci. Toutes ces questions supplémentaires sont examinées plus loin dans les présents motifs).

3) [TRADUCTION] « ensemble d'actionnement »

[24] L'expression [TRADUCTION] « ensemble d'actionnement » figure dans le segment suivant de la revendication 59 : [TRADUCTION] « un ensemble d'actionnement qui inclut le protecteur d'aiguille, grâce auquel ce dernier est relié à la source d'énergie ». Cette expression se trouve dans les revendications 60 et 62 du fait de leur dépendance à la revendication 59.

[25] The Federal Court concluded that this term refers to “one complex part or several parts attached together, either fixedly or movably” (see Reasons, at paragraph 93). The Federal Court continued, “[c]onversely, separate parts do not constitute an assembly if they are merely touching without being attached.” The Federal Court explained that, “[i]t is difficult to think of an assembly when the parts are not attached together” (see Reasons, at paragraph 91). Seedlings takes issue with the requirement that the parts be attached together. I address its several submissions in this regard in the paragraphs below.

[26] Seedlings submits that the Federal Court’s construction is internally incompatible because, before concluding that parts of an assembly could be attached movably, it stated that they do not move relative to one another. This submission lacks merit. It relies on a passage in paragraph 89 of the Reasons in which the Federal Court was describing the opinion of one of the expert witnesses. The Federal Court did not adopt that opinion.

[27] Seedlings asserts another contradiction by the Federal Court, noting that Schedule A of the Reasons, which describes the working of Pfizer’s NGA EpiPen, includes a description of “the Power Pak Inner / Collet / Power Pak Spring” as an assembly, even though the collet is not attached to the Power Pak Inner. I do not accept this as an inconsistency in the Reasons. Schedule A is described in paragraph 35 of the Reasons as a series of diagrams prepared by Meridian Medical Technologies, Inc. (the company that developed the NGA EpiPen) showing the main steps in the operation of the NGA EpiPen. Therefore, the use of the term “assembly” therein is Meridian’s, not the Federal Court’s. The mere fact that the word “assembly” was used in a different manner in Meridian’s document does not make the construction adopted by the trial judge inconsistent or inappropriate.

[25] La Cour fédérale a conclu que cette expression désignait « une pièce complexe ou [...] plusieurs pièces assemblées de façon fixe ou mobile » (motifs de la C.F., au paragraphe 93), puis a ajouté qu’« à l’inverse, des pièces indépendantes ne constituent pas un ensemble si elles ne font que se toucher sans être assemblées ». La Cour fédérale a expliqué qu’« [i]l semble difficile d’évoquer un ensemble dont les pièces ne sont pas assemblées » (motifs de la C.F., au paragraphe 91). Seedlings conteste l’exigence selon laquelle les pièces doivent être assemblées. J’examine plusieurs observations à ce sujet dans les paragraphes ci-dessous.

[26] Seedlings soutient que l’interprétation faite par la Cour fédérale est intrinsèquement incompatible, puisqu’avant de conclure que les pièces d’un ensemble pouvaient être assemblées de façon mobile, elle a affirmé qu’elles ne bougeaient pas par rapport aux autres pièces du groupe. Cette observation est sans fondement. Elle est fondée sur le passage du paragraphe 89 des motifs dans lequel la Cour fédérale décrivait l’opinion d’un des témoins experts. La Cour fédérale n’a pas retenu cette opinion.

[27] Seedlings allègue une autre contradiction de la Cour fédérale, notant que l’annexe A des motifs, qui décrit le fonctionnement de l’EpiPen NGA de Pfizer, comprend une description de [TRADUCTION] « [l’]enveloppe intérieure de l’ensemble de déclenchement / collet / ressort de l’ensemble de déclenchement » en tant qu’ensemble, bien que le collet ne soit pas relié à l’enveloppe intérieure de l’ensemble de déclenchement. J’estime qu’il ne s’agit pas d’une contradiction dans les motifs. Au paragraphe 35 des motifs, il est indiqué que l’annexe A est une série de schémas préparés par Meridian Medical Technologies, Inc. (l’entreprise qui a mis au point l’EpiPen NGA) et montrant les principales étapes du fonctionnement de l’EpiPen NGA. Par conséquent, l’emploi du terme [TRADUCTION] « ensemble » dans l’annexe est le choix de Meridian et non de la Cour fédérale. Le simple fait que le terme « ensemble » ait été utilisé d’une manière différente dans le document de Meridian ne rend pas l’interprétation faite par le juge de première instance contradictoire ou inappropriée.

[28] Seedlings also points to a prototype made by the inventors of the '935 patent that was relied upon to establish utility. Seedlings argues that the “actuation assembly” in this prototype was not attached together, but was found nevertheless to fall within the scope of the claims. However, paragraphs 158 and 159 of the Reasons, which were cited by Seedlings in support of this finding, appear to be based principally on the fact that there was no dispute between the experts as to whether the prototype fell within the scope of the claims. Accordingly, I am not prepared to accept that this finding is an inconsistency in the Reasons that amounts to either an error of law or a palpable and overriding error on question of fact or of mixed fact and law.

[29] Finally, Seedlings criticizes the Federal Court’s reasoning [at paragraph 91] that “if it is enough that parts be touching directly or indirectly for them to constitute an assembly, all the parts of each of the auto-injectors under consideration would constitute a single assembly, which deprives the term of any useful meaning.” Seedlings notes the Federal Court’s failure to recognize evidence of whole auto-injectors being described as assemblies. In my view, this observation is insufficient to prompt this Court to intervene. The Federal Court was not obliged to apply terminology used in relation to other auto-injectors, and I see no error in its silence in this regard.

(4) *Coupled to*

[30] As with “actuation assembly”, the term “coupled to” appears in claim 59, and is included in claims 60 and 62 by dependency. The relevant phrase, already quoted in paragraph 24 above, concerns an actuation assembly in which “the needle shield is coupled to the power source.”

[31] The Federal Court found that components are coupled if they are connected (touching), directly or indirectly, in a manner that will transmit a force or a movement (see Reasons, at paragraphs 97 and 98). The Federal

[28] Seedlings renvoie aussi à un prototype réalisé par les inventeurs du brevet '935 sur lequel on se fondait pour établir l'utilité. Seedlings affirme que les composants de [TRADUCTION] « l'ensemble d'actionnement » de ce prototype n'étaient pas assemblés, mais qu'il avait toutefois été conclu qu'il était visé par les revendications. Cependant, les paragraphes 158 et 159 des motifs, que Seedlings a invoqués à l'appui de cette conclusion, semblent reposer principalement sur le fait que les experts étaient tous d'avis que le prototype était visé par les revendications. En conséquence, je ne suis pas disposé à admettre que cette conclusion montre une contradiction dans les motifs qui constitue soit une erreur de droit, soit une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit.

[29] Enfin, Seedlings critique le raisonnement de la Cour fédérale [au paragraphe 91] selon lequel, « s'il suffisait à des pièces de se toucher de façon directe ou indirecte pour constituer un ensemble, toutes les pièces de chacun des auto-injecteurs examinés formeraient un seul ensemble, auquel cas le terme n'aurait plus aucune utilité réelle ». Seedlings affirme que la Cour fédérale n'a pas tenu compte d'éléments de preuve décrivant des auto-injecteurs complets comme étant des ensembles. À mon avis, cette observation ne suffit pas à justifier l'intervention de notre Cour. La Cour fédérale n'était pas tenue d'appliquer la terminologie employée en lien avec d'autres auto-injecteurs et je ne constate aucune erreur dans le fait qu'elle ne se soit pas prononcée à cet égard.

4) [TRADUCTION] « relié à »

[30] Au même titre que l'expression [TRADUCTION] « ensemble d'actionnement », l'expression [TRADUCTION] « relié à » figure dans la revendication 59 et se trouve dans les revendications 60 et 62 du fait de leur dépendance à la revendication 59. Le segment pertinent, qui est déjà cité au paragraphe 24 ci-dessus, concerne un ensemble d'actionnement dans lequel [TRADUCTION] « le protecteur d'aiguille [...] est relié à la source d'énergie ».

[31] La Cour fédérale a conclu que les composants sont reliés s'ils sont liés (s'ils se touchent), directement ou indirectement, d'une façon qui assure la transmission d'une force ou d'un mouvement (motifs de la C.F., aux

Court also noted the distinction between the term “coupled to” in claim 59 and the term “operatively associated with” in claim 58, and found that components that do not touch one another, directly or indirectly, may be operatively associated but are not coupled.

[32] Seedlings criticizes the Federal Court’s requirement for touching in the term “coupled to” based on differentiation from the term “operatively associated with” in claim 58. It makes an argument concerning the principle of claim differentiation similar to that made in relation to the term “rearwardly”. In this regard, I maintain the view I expressed in paragraph 21 above that claim differentiation may apply even with claims that have several differences. Moreover, the Federal Court’s view that the use of the term “coupled to” in claim 59 defines the relationship between the needle shield and the power source more restrictively than the term “operatively associated with” in claim 58 was entirely open to it.

[33] Seedlings also argues that the Federal Court’s construction of “coupled to” is absurd because the preferred embodiment described in the '935 patent falls outside the claim. I disagree. While the needle shield and the power source described in the preferred embodiment at Figure 8 are not in *direct* contact, they do touch indirectly (as contemplated by the Federal Court’s construction) via the syringe carrier. Accordingly, the preferred embodiment falls within the claim.

[34] Finally, Seedlings submits that there is an inconsistency in the Reasons where, in addressing the issue of infringement of claims 59, 60 and 62 (at paragraph 211 of the Reasons), the Federal Court added the requirement that coupled components be in contact “at all times”, a requirement that had not previously been mentioned. I do

paragraphes 97 et 98). La Cour fédérale a également pris note de la distinction existant entre l’expression [TRADUCTION] « relié à », dans la revendication 59, et l’expression [TRADUCTION] « en liaison fonctionnelle avec », dans la revendication 58, et elle a conclu que les composants qui ne se touchent pas, directement ou indirectement, peuvent se trouver en liaison fonctionnelle, mais qu’ils ne sont pas reliés.

[32] Seedlings reproche à la Cour fédérale d’avoir établi l’exigence selon laquelle, pour être [TRADUCTION] « reliés », les composants doivent se toucher sur le fondement d’une différenciation devant être faite avec l’expression [TRADUCTION] « en liaison fonctionnelle avec » figurant dans la revendication 58. Seedlings fait valoir des observations concernant le principe de différenciation des revendications qui s’apparentent à celles invoquées en lien avec l’expression [TRADUCTION] « vers l’arrière ». À cet égard, je demeure du même avis qu’au paragraphe 21 ci-dessus, c’est-à-dire que la différenciation des revendications peut être utilisée même si les revendications comportent plusieurs différences. En outre, il était tout à fait loisible à la Cour fédérale de conclure que l’expression [TRADUCTION] « relié à », employée dans la revendication 59, définit plus restrictivement le lien entre le protecteur d’aiguille et la source d’énergie que l’expression [TRADUCTION] « en liaison fonctionnelle avec » figurant dans la revendication 58.

[33] Seedlings soutient également que l’interprétation faite par la Cour fédérale de l’expression [TRADUCTION] « relié à » est absurde, car la réalisation préférentielle décrite dans le brevet '935 n’est pas visée par la revendication. Je ne suis pas de cet avis. Bien que le protecteur d’aiguille et la source d’énergie décrits dans la réalisation préférentielle, à la figure 8, ne soient pas en contact *direct*, ils se touchent indirectement (comme le prévoit l’interprétation faite par la Cour fédérale) par l’intermédiaire du porte-seringue. En conséquence, la réalisation préférentielle est visée par la revendication.

[34] Enfin, Seedlings soutient qu’il y a contradiction dans les motifs lorsque, dans son examen de la question de la contrefaçon des revendications 59, 60 et 62 (au paragraphe 211 des motifs de la C.F.), la Cour fédérale a ajouté l’exigence selon laquelle les composants reliés devaient « en tout temps » être en contact, alors que cette

not see this as an inconsistency. I see it rather as a more detailed explanation of the definition of “coupled to” already provided. This detail also fits with the example already provided by the Federal Court at paragraph 98 of the Reasons, namely that “if I press a button with my finger, my finger may be ‘operatively associated’ with the button, but not ‘coupled’ to the button.” Specifically, the additional explanation appears to clarify that the contact must be constant, i.e. it must be present prior to deployment (as shown in Figure 8), and not only when deployed (as is the case with the NGA EpiPen). The Federal Court appears to accept that the contact present in the NGA EpiPen satisfies the definition of “operatively associated with”, but not “coupled to”.

(5) *Movably mounted*

[35] The Federal Court noted several instances in the claims in issue in which the term “movably mounted” or “disposed and maintained within” or “movably disposed within” is used. Of relevance to the present appeal is the Federal Court’s conclusion that “movably mounted” requires that the components in issue be in *direct* contact, while “disposed and maintained within” and “movably disposed within” do not.

[36] Seedlings argues that “movably mounted” should also include indirect contact. Seedlings argues that the '935 patent does not suggest a requirement for direct contact, and indirect contact instead has no material effect on the way the invention works. It notes that this disputed construction was the sole basis for finding non-infringement of claims 44–47.

[37] Firstly, I note that the Federal Court also found claims 44–47 invalid for both overbreadth and anticipation. Therefore, this analysis is meaningless unless Seedlings is successful in setting aside both of those grounds of invalidity.

exigence n’avait pas été mentionnée auparavant. Je n’estime pas qu’il s’agit d’une contradiction. J’estime plutôt qu’il s’agit d’une explication plus détaillée de la définition de l’expression [TRADUCTION] « relié à » déjà fournie. Cette explication détaillée cadre aussi avec l’exemple que la Cour fédérale avait fourni au paragraphe 98 de ses motifs, à savoir que, « si j’appuie du doigt sur un bouton, mon doigt peut être “en liaison fonctionnelle” avec le bouton, mais il n’est pas “relié” au bouton ». Plus précisément, l’explication supplémentaire semble préciser qu’il doit s’agir d’un contact constant, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un contact avant l’utilisation (comme le montre la figure 8), et non uniquement au moment de l’utilisation (comme c’est le cas avec l’EpiPen NGA). La Cour fédérale semble reconnaître que le contact qui existe dans l’EpiPen NGA est visé par la définition de l’expression [TRADUCTION] « en liaison fonctionnelle avec », mais non par celle de l’expression [TRADUCTION] « relié à ».

5) [TRADUCTION] « fixé de façon mobile »

[35] La Cour fédérale a noté plusieurs occurrences dans les revendications en litige des expressions [TRADUCTION] « fixé de façon mobile », [TRADUCTION] « disposé et maintenu dans » et [TRADUCTION] « disposé de façon mobile dans ». Pour les besoins du présent appel, il faut noter la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l’expression [TRADUCTION] « fixé de façon mobile » exige que les composants en question soient en contact *direct*, contrairement aux expressions [TRADUCTION] « disposé et maintenu dans » et « disposé de façon mobile dans ».

[36] Seedlings affirme que l’expression [TRADUCTION] « fixé de façon mobile » devrait aussi inclure le contact indirect. Seedlings fait valoir que, selon le brevet '935, le contact direct n’est pas nécessaire et qu’un contact indirect n’a aucune incidence importante sur la façon dont l’invention fonctionne. Elle fait observer que cette interprétation contestée était le seul fondement qui permettait de conclure à l’absence de contrefaçon des revendications 44 à 47.

[37] Premièrement, je note que la Cour fédérale a également conclu que les revendications 44 à 47 étaient invalides pour cause de portée excessive et d’antériorité. Par conséquent, cette analyse est sans importance, à moins que Seedlings ne réussisse à faire annuler ces deux motifs d’invalidité.

[38] In any case, the Federal Court’s claim construction was based on the expert evidence that it favoured after having considered both sides of the debate. As part of its reasoning, the Federal Court distinguished “movably mounted” from the “more general expression” “disposed and maintained within”, which does not require direct contact. In my view, there was no error in the Federal Court’s conclusion in this regard. Seedlings refers to a hypothetical case in which direct contact would be prevented by placing a sheet of paper between two components that would otherwise be in direct contact. However, in my view, such a hypothetical is insufficient to override the Federal Court’s weighing of the expert evidence, and to characterize its construction as erroneous.

[39] Finally, I disagree with Seedlings’ assertion that the Federal Court drew a distinction between “movably mounted to” and “movably mounted in” or “movably mounted within”. As I have indicated, the distinction that the Federal Court drew was between “movably mounted” and “disposed and maintained within” or “movably disposed within”.

C. Validity

(1) *Anticipation and obviousness*

[40] As indicated above, the Federal Court found that claims 44–47 and 57 are invalid for anticipation, and that claim 58 is invalid for obviousness. Anticipation of claims 44–47 is based on U.S. Patent No. 5295965 (the U.S. '965 patent) and the common general knowledge of the person skilled in the art at the relevant time. Anticipation of claim 57 and obviousness of claim 58 are based on U.S. Patent No. 6210369 and the common general knowledge.

[38] Quoi qu’il en soit, l’interprétation des revendications faite par la Cour fédérale était fondée sur la preuve d’expert qu’elle a préférée après avoir examiné les thèses des deux parties. Dans son raisonnement, la Cour fédérale a établi une distinction entre l’expression [TRADUCTION] « fixé de façon mobile » et « l’expression plus générale » [TRADUCTION] « disposé et maintenu dans », qui n’exige pas de contact direct. À mon avis, il n’y avait pas d’erreur dans la conclusion de la Cour fédérale à cet égard. Seedlings renvoie à un scénario hypothétique où un contact direct serait bloqué au moyen d’une feuille de papier placée entre les deux composants qui sinon seraient en contact direct. Cependant, à mon avis, ce scénario hypothétique est ne justifie pas que l’appréciation par la Cour fédérale de la preuve d’expert soit annulée ni que son interprétation soit qualifiée d’erronée.

[39] Enfin, je ne souscris pas à l’affirmation de Seedlings selon laquelle la Cour fédérale a établi une distinction entre l’expression [TRADUCTION] « fixé de façon mobile à » et les expressions [TRADUCTION] « fixé de façon mobile dans » et [TRADUCTION] « fixé de façon mobile à l’intérieur ». Comme je l’ai indiqué, la Cour fédérale a établi une distinction entre l’expression [TRADUCTION] « fixé de façon mobile » et les expressions [TRADUCTION] « disposé et maintenu dans » et [TRADUCTION] « disposé de façon mobile dans ».

C. La validité

1) *L’antériorité et l’évidence*

[40] Comme il est indiqué plus haut, la Cour fédérale a conclu que les revendications 44 à 47 et 57 étaient invalides pour cause d’antériorité et que la revendication 58 était invalide pour cause d’évidence. La conclusion d’antériorité relative aux réclamations 44 à 47 est fondée sur le brevet américain n° 5295965 (le brevet américain '965) et sur les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art lors de la période en cause. La conclusion d’antériorité relative à la revendication 57 et celle d’évidence relative à la revendication 58 sont fondées sur le brevet américain n° 6210369 et sur les connaissances générales courantes.

[41] Seedlings takes issue with the Federal Court's findings on anticipation and obviousness, citing two principal grounds. First, Seedlings argues that the Federal Court misunderstood the doctrine of approbation and reprobation. This doctrine addresses situations in which a party takes a position at trial that is inconsistent with a position that it took earlier, i.e. where a party attempts to "have its cake and eat it, too" (see *Apotex Inc. v. AstraZeneca Canada Inc.*, 2012 FC 559, 410 F.T.R. 168, at paragraphs 137–138).

[42] Seedlings argues that Pfizer (or its predecessor) approbated when it filed and prosecuted a U.S. patent application in relation to the NGA EpiPen that it said was novel over the U.S. '965 patent. Seedlings argues that Pfizer then reprobated by taking a position at trial that the U.S. '965 patent falls within the scope of claim 1 of the patent that issued from that U.S. patent application (and hence anticipates said claim 1).

[43] I agree with the Federal Court and Pfizer that the doctrine of approbation and reprobation does not apply in this case. I do not accept that Pfizer took the position at trial that the U.S. '965 patent falls within the scope of claim 1 of its U.S. patent. The evidence that Seedlings relies on arose during its cross-examination of one of Pfizer's fact witnesses. Seedlings cites nothing to indicate that Pfizer has adopted the view expressed by the witness. In addition, I see no reason to disagree with the Federal Court that the hypothetical construct presented by Pfizer's expert Neil Sheehan involving an additional outer sleeve on the device described in the U.S. '965 patent is insufficient to establish a reprobation.

[44] The second basis for Seedlings' criticism of the findings on anticipation and obviousness is that the Federal Court erred by engaging in a tortured reading of the U.S. '965 patent to find that it describes the three needle shield positions defined in claims 44–47 of the '935 patent. Seedlings argues that the U.S. '965 patent

[41] Seedlings conteste les conclusions de la Cour fédérale sur l'antériorité et l'évidence, pour deux principaux motifs. Premièrement, Seedlings soutient que la Cour fédérale n'a pas bien compris la théorie de l'obligation d'opter. Cette théorie s'applique dans les situations où, lors d'un procès, une partie défend une thèse qui va à l'encontre de celle qu'elle défendait auparavant, c'est-à-dire lorsqu'une partie cherche à « avoir le beurre et l'argent du beurre » (voir la décision *Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc.*, 2012 CF 559, [2012] A.C.F. n° 621 (QL), aux paragraphes 137 et 138).

[42] Seedlings fait valoir que Pfizer (ou son prédécesseur) a défendu une thèse lorsqu'elle a déposé et défendu une demande de brevet américain relativement à l'EpiPen NGA qui, à ses dires, présentait un caractère de nouveauté par rapport au brevet américain '965. Seedlings soutient que Pfizer a ensuite défendu le contraire lorsqu'au procès, elle a fait valoir que le brevet américain '965 était visé par la revendication 1 du brevet qui découlait de cette demande de brevet américain (et donc qu'il y avait antériorité à l'égard de cette revendication 1).

[43] Je suis d'accord avec la Cour fédérale et Pfizer pour dire que la théorie de l'obligation d'opter ne s'applique pas en l'espèce. Je ne suis pas d'avis que Pfizer a fait valoir au procès que le brevet américain '965 était visé par la revendication 1 de son brevet américain. L'élément de preuve sur lequel se fonde Seedlings provient du contre-interrogatoire qu'elle a mené auprès de l'un des témoins des faits de Pfizer. Seedlings n'invoque aucun élément de preuve montrant que Pfizer a adopté le point de vue exprimé par le témoin. En outre, je ne vois aucune raison de ne pas être d'accord avec la Cour fédérale lorsqu'elle a conclu que le scénario hypothétique présenté par l'expert de Pfizer, Neil Sheehan, qui concernait un manchon extérieur supplémentaire sur le dispositif décrit dans le brevet américain '965, ne suffit pas à établir qu'il y a eu défense d'une thèse contraire.

[44] Le deuxième motif invoqué par Seedlings à l'encontre des conclusions sur l'antériorité et l'évidence est que la Cour fédérale a commis une erreur en procédant à une interprétation alambiquée du brevet américain '965 pour conclure qu'il décrit les trois positions du protecteur d'aiguille qui sont définies dans les

describes only two positions for the needle shield, and that there were palpable and overriding errors in the Federal Court's conclusion. Seedlings argues that the passage from column 10 of the U.S. '965 patent cited by the Federal Court could not support the hypothetical construct mentioned in the previous paragraph, which the Federal Court accepted in reaching its conclusion.

[45] Seedlings made similar submissions before the Federal Court, which considered them and rejected them with reasons. It noted the parties' competing views as to the meaning of the passage at column 10, and concluded that Seedlings' interpretation was too narrow, and that the needle shield on a device modified in the manner contemplated in the passage would have three positions. In my view, this conclusion was open to the Federal Court. Seedlings has not convinced me that there was any palpable and overriding error in this conclusion.

(2) *Overbreadth and insufficiency*

[46] As indicated above, the Federal Court found all of the claims in issue to be invalid for overbreadth (where the claim is broader in scope than the invention made or the invention described in the disclosure). On the other hand, the Federal Court rejected Pfizer's allegations of insufficiency (where the patent specification fails to describe the claimed invention in sufficient detail to permit a person skilled in the art to put it into practice without the exercise of ingenuity or undue experimentation). As discussed in the previous section, some of the claims in issue were also found to be invalid for anticipation or obviousness, and these findings survive scrutiny. However, those findings did not apply to claims 40, 59, 60 and 62. These claims were found invalid based only on overbreadth, and are therefore of particular interest on this issue.

[47] Seedlings asserts two grounds for its challenge to the Federal Court's finding of overbreadth. First, it argues that overbreadth is not a proper ground for invalidity.

revendications 44 à 47 du brevet '935. Seedlings affirme que le brevet américain '965 décrit uniquement deux positions du protecteur d'aiguille et que la conclusion de la Cour fédérale comportait des erreurs manifestes et dominantes. Seedlings soutient que le passage tiré de la colonne 10 du brevet américain '965 cité par la Cour fédérale ne pouvait pas étayer le scénario hypothétique mentionné dans le paragraphe précédent, que la Cour fédérale a retenu pour tirer sa conclusion.

[45] Seedlings a présenté des observations semblables à la Cour fédérale, que cette dernière a examinées et rejetées avec motifs à l'appui. Elle a pris note des points de vue divergents des parties quant au sens du passage cité de la colonne 10 et elle a conclu que l'interprétation de Seedlings était trop étroite et que le protecteur d'aiguille sur un dispositif modifié de la façon prévue dans le passage aurait trois positions. Je suis d'avis qu'il était loisible à la Cour fédérale de tirer cette conclusion. Seedlings ne m'a pas convaincu que cette conclusion comporte une erreur manifeste et dominante.

2) *La portée excessive et l'insuffisance*

[46] Comme il est indiqué plus haut, la Cour fédérale a conclu que toutes les revendications en litige étaient invalides pour cause de portée excessive (la revendication a une portée plus large que l'invention créée ou l'invention décrite dans la divulgation). Par ailleurs, la Cour fédérale a rejeté les allégations d'insuffisance de Pfizer (le mémoire descriptif du brevet ne décrit pas l'invention revendiquée avec suffisamment de détails pour permettre à la personne versée dans l'art de la mettre en pratique sans faire preuve d'ingéniosité ou sans expérimentation déraisonnable). Comme il en a été question dans la section précédente, certaines des revendications en litige ont également été jugées invalides pour cause d'antériorité ou d'évidence et ces conclusions ont résisté à l'examen. Cependant, ces conclusions ne s'appliquaient pas aux revendications 40, 59, 60 et 62. Ces revendications ont été jugées invalides uniquement au motif de leur portée excessive et sont donc pertinentes à cet égard.

[47] Seedlings fait valoir deux motifs à l'encontre de la conclusion de portée excessive tirée par la Cour fédérale. Premièrement, elle soutient que la portée excessive ne

Second, it argues that, even if overbreadth is a proper ground of invalidity, the Federal Court erred in applying it in this case.

[48] Pfizer takes issue with Seedlings' arguments. It also argues that, regardless of this Court's conclusion on the issue of overbreadth, the claims in issue should have been found invalid for insufficiency.

- (a) Whether overbreadth is a proper ground for invalidity

[49] Seedlings argues that there is no statutory basis for overbreadth as a ground of invalidity. It notes that the requirements for a valid patent are set out in the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, and that nothing therein relates to overbreadth. Seedlings also notes that there is only one other case in which a Canadian patent claim has been held invalid for the sole reason of overbreadth: *Amfac Foods Inc. v. Irving Pulp & Paper Ltd.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 193, 72 N.R. 290 (F.C.A.) (*Amfac*). It argues that *Amfac* was wrongly decided. It also argues that the Federal Court's finding of overbreadth in the present case represents an improper re-emergence of the promise doctrine, which was rejected by the Supreme Court of Canada in *AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc.*, 2017 SCC 36, [2017] 1 S.C.R. 943 (*AstraZeneca*). The promise doctrine held that a patent was invalid for lack of utility if the specification promised more than it could provide. The Supreme Court rejected it on the basis that such an interpretation of the utility requirement was not congruent with the *Patent Act*.

[50] In my view, overbreadth remains a proper ground of invalidity. I recently commented on the issue of overbreadth, albeit in a case in which the existence of overbreadth as a ground of invalidity was not put into question: *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. v. M-I L.L.C.*, 2021 FCA 24, [2021] 2 F.C.R. 582, 2021 CarswellNat 234 (*Western Oilfield*). Despite having considered Seedlings'

constitue pas un motif valable d'invalidité. Deuxièmement, elle affirme que, même si la portée excessive constituait un motif valable d'invalidité, la Cour fédérale aurait commis une erreur en l'examinant en l'espèce.

[48] Pfizer s'oppose à la thèse de Seedlings. Elle soutient aussi que, indépendamment de la conclusion de notre Cour sur la question de la portée excessive, les revendications en litige auraient dû avoir été jugées invalides pour cause d'insuffisance.

- a) La portée excessive constitue-t-elle un motif valable d'invalidité?

[49] Seedlings soutient qu'il n'existe aucun fondement juridique établissant que la portée excessive est un motif d'invalidité. Elle fait observer que les exigences auxquelles il faut satisfaire pour établir la validité d'un brevet sont énoncées dans la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et que rien dans cette loi ne se rapporte à la portée excessive. Seedlings note également qu'il n'existe qu'une seule autre affaire dans laquelle la revendication d'un brevet canadien a été jugée invalide au seul motif de la portée excessive : *Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd.*, [1986] A.C.F. n° 659 (QL) (C.A.F.) (*Amfac*). Elle soutient que l'arrêt *Amfac* est erroné. Elle soutient également qu'en l'espèce, la conclusion de portée excessive tirée par la Cour fédérale constitue une réapparition injustifiée de la doctrine de la promesse que la Cour suprême du Canada a rejetée dans l'arrêt *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36, [2017] 1 R.C.S. 943 (*AstraZeneca*). Selon la doctrine de la promesse, un brevet était invalide pour absence d'utilité lorsque le mémoire descriptif promettait plus qu'il ne pouvait offrir. La Cour suprême l'a rejetée au motif que cette interprétation de l'exigence d'utilité n'était pas compatible avec la *Loi sur les brevets*.

[50] À mon avis, la portée excessive demeure un motif valable d'invalidité. Je me suis récemment prononcé sur la question de la portée excessive, bien que ce fût dans une affaire où l'existence de la portée excessive comme motif d'invalidité n'était pas remise en question : *Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C.*, 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582, 2021 CarswellNat 7303

submissions, I have not changed my views as stated in paragraphs 128 to 130 thereof:

There are two ways that a patent claim can fail for overbreadth (or overclaiming): it can be broader than the invention disclosed in the specification, or it can be broader than the invention made by the inventor: *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Health)*, 2007 FCA 209, 60 C.P.R. (4th) 81, at paragraph 115.

The concept of claim invalidity for overbreadth (or overclaiming) arises from the combination of the requirements that a patent specification (i) correctly and fully describe the invention (see subsection 27(3) of the *Patent Act*), and (ii) include “claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed” (see subsection 27(4)). One may also consider overclaiming as a natural consequence of the bargain theory of patent law as described in *Free World Trust [v. Électro Santé Inc.]*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024, at paragraph 13: “[i]n return for disclosure of the invention to the public, the inventor acquires for a limited time the exclusive right to exploit it.” If a patent claims more than it describes, or more than the inventor has made, it gives the patentee more than the bargain entitles them to. Such a claim violates the bargain and is therefore invalid.

Overbreadth often overlaps with other grounds of invalidity. For example, a claim that is invalid for anticipation because it encompasses embodiments that are described in the prior art may also be considered overbroad for claiming more than the inventor has truly invented. In addition, overbreadth might be considered the other side of the coin of insufficiency. Where a claim is broader than the description, it may fail for overbreadth, but it may also fail because the description does not adequately describe how to put it into practice. Despite this possibility of overlap, overbreadth is a distinct ground of invalidity that must be considered separately.

(*Western Oilfield*). Bien que j’aie examiné les observations de Seedlings, l’opinion que j’ai exprimée aux paragraphes 128 à 130 des motifs du jugement n’a pas changé :

Il existe deux cas où la revendication d’un brevet peut être jugée non valide pour cause de portée excessive (ou de revendication excessive) : sa portée peut être plus large que l’invention divulguée dans le mémoire descriptif ou sa portée peut être plus étendue que l’invention créée par l’inventeur : *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2007 CAF 209, au paragraphe 115.

La notion de non-validité d’une revendication pour cause de portée excessive (ou de revendication excessive) découle de la combinaison des exigences selon lesquelles le mémoire descriptif d’un brevet (i) doit décrire d’une façon exacte et complète l’invention (voir le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*) et (ii) doit comprendre des « revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif » (voir le paragraphe 27(4)). On pourrait aussi considérer qu’une revendication excessive est une conséquence naturelle de la théorie d’un marché en droit des brevets décrite dans l’arrêt *Free World Trust [c. Électro Santé Inc.]*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 13 : « [e]n contrepartie de la divulgation de l’invention, l’inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l’exploiter ». Si une revendication réclame plus que ce qu’elle décrit ou plus que ce que l’inventeur a créé, elle accorde au breveté plus de droits que ce que le marché lui confère. Une telle revendication contrevient au marché et est donc non valide.

La portée excessive chevauche souvent d’autres motifs de non-validité. Par exemple, une revendication qui est non valide pour cause d’antériorité, du fait qu’elle comprend des réalisations qui sont décrites dans les antériorités, pourrait aussi être jugée excessive du fait qu’elle réclame plus que ce que l’inventeur a véritablement inventé. En outre, la portée excessive pourrait être considérée comme l’opposé de l’insuffisance. Si la portée d’une revendication est plus étendue que la description, elle pourrait être non valide pour cause de portée excessive, mais elle pourrait aussi être non valide parce que la description quant à sa mise en pratique n’est pas adéquate. Malgré ce chevauchement possible, la portée excessive est un motif d’invalidité distinct qui doit être examiné séparément.

[51] These paragraphs address Seedlings' argument concerning the statutory basis for overbreadth. The last paragraph also addresses another argument by Seedlings that overbreadth, as a ground of invalidity, is redundant. I maintain my view that overbreadth as a ground of invalidity is supported by the combination of subsections 27(3) and 27(4) of the *Patent Act*. The invention must be described in full, and the claims define a subset of the described invention that the inventor seeks as exclusive property. It follows that the scope of the claims cannot exceed the disclosure.

[52] I acknowledge that the overlap with other grounds of invalidity makes it difficult to define circumstances in which a patent claim would be invalid for overbreadth but not also invalid on other grounds. In this regard, it may be helpful to consider *Amfac*. There, this Court affirmed a trial decision that found that claims of a patent on a device for cutting potatoes into french fries were invalid for overbreadth because they omitted a feature of the device that was essential to the working of the invention as described. The awkward aspect of *Amfac*, and of the present case, is that determining that a feature is essential had to be done by reference to the disclosure, not the claims. This is awkward because it is the claims that define the scope of the monopoly that the inventor asserts, and it is they that are typically reviewed to determine the essential features of the invention for the purpose of claim construction: *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, 2000 SCC 66, [2000] 2 S.C.R. 1024 (*Free World Trust*), at paragraph 31. Recourse to the disclosure to construe the claims is appropriate only in certain situations: *Mylan Pharmaceuticals ULC v. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 FCA 119, [2017] 2 F.C.R. 280, at paragraph 39. Accordingly, one might reasonably ask how a feature can be found to be essential when it is absent from the claim.

[51] Ces paragraphes répondent aux observations de Seedlings concernant le fondement juridique de la portée excessive. Le dernier paragraphe porte également sur une autre observation de Seedlings, celle selon laquelle la portée excessive serait un motif d'invalidité redondant. Je demeure convaincu que la portée excessive est un motif d'invalidité possible par l'effet conjugué des paragraphes 27(3) et 27(4) de la *Loi sur les brevets*. L'invention doit être décrite de façon complète et les revendications doivent définir les éléments de l'invention dont l'inventeur revendique la propriété exclusive. Il s'ensuit que la portée des revendications ne peut pas outrepasser celle de la divulgation.

[52] Je reconnais que le chevauchement avec d'autres motifs d'invalidité complique la tâche de définir les circonstances dans lesquelles les revendications d'un brevet seraient invalides pour cause de portée excessive sans l'être pour d'autres motifs. À cet égard, il pourrait être utile d'examiner l'arrêt *Amfac*. Dans cet arrêt, notre Cour a confirmé une décision de première instance où il avait été conclu que les revendications d'un brevet concernant un dispositif servant à couper des pommes de terre en vue de produire des frites étaient invalides pour cause de portée excessive, car elles omettaient une caractéristique du dispositif qui était essentielle au fonctionnement de l'invention décrite. La difficulté dans l'arrêt *Amfac* et dans la présente affaire est que, pour établir qu'une caractéristique est essentielle, il faut renvoyer à la divulgation, et non aux revendications. Il s'agit d'une difficulté, car ce sont les revendications qui définissent la portée du monopole que revendique l'inventeur et ce sont elles qui sont généralement examinées pour établir les caractéristiques essentielles de l'invention aux fins d'interprétation des revendications : *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*), au paragraphe 31. Le recours à la divulgation pour interpréter les revendications n'est approprié que dans certaines situations : *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 CAF 119, [2017] 2 R.C.F. 280, au paragraphe 39. En conséquence, on pourrait raisonnablement se demander comment une caractéristique peut être jugée essentielle si elle ne figure pas dans la revendication.

[53] Generally, the purpose of the disclosure is to describe the art, process, machine, manufacture or composition of matter (the invention) that the inventor has made, and the purpose of the claims is to define what part of the disclosure is inventive. When an inventor drafts and files a patent application, they describe how to make and use their invention, but they do not necessarily know the scope of the invention they have made because they are not necessarily familiar with all of the prior art. It is not uncommon for the focus of the claims to evolve during prosecution of the patent application as prior art is revealed. In addition, a patent application often describes more than one invention. During prosecution, such applications are commonly divided, whereby the original application is limited to claims to only one invention, and a new divisional application is filed containing only claims to another. In both of the foregoing situations, it can be expected that the claims of a patent that issues from the application in question may omit some elements that might have been considered important to the invention when the application was published (publication being the relevant date for interpreting the patent: *Free World Trust*, at paragraphs 52–54). Clearly, overbreadth should not apply to invalidate claims in these circumstances.

[54] It is apparent that determining that a feature of an invention is essential is a distinct exercise for the purpose of overbreadth than for the purpose of claim construction. For overbreadth, the focus is not whether omitting or changing the feature avoids the claim (as it is for claim construction), but rather whether that feature is so key to the invention described in the disclosure that a claim that omits it encompasses embodiments that were not contemplated in the disclosure. There is little helpful discussion in the jurisprudence as to how a feature should be assessed for essentiality for the purposes of overbreadth. However, uncertainty as to how to apply overbreadth is not a sufficient reason to set aside a principle of patent law that has been widely accepted for many decades: see *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] Ex. C.R. 91, at page 106, (1965), 50 C.P.R. 220, at page 222,

[53] Généralement, l'objet de la divulgation est de décrire la réalisation, le procédé, la machine, la fabrication ou la composition de matières (l'invention) faits par l'inventeur et l'objet des revendications est de définir quelle partie de la divulgation est inventive. Lorsqu'un inventeur rédige et dépose une demande de brevet, il décrit la manière de réaliser et d'utiliser son invention, mais il ne connaît pas nécessairement la portée de son invention, car il ne connaît pas forcément toutes les réalisations antérieures. Il n'est pas rare que l'objet principal des revendications évolue au cours de l'instruction de la demande de brevet, à mesure que les réalisations antérieures sont mises au jour. En outre, les demandes de brevet décrivent souvent plus d'une invention. Au cours de l'instruction de la demande de brevet, ces demandes sont fréquemment divisées, la demande initiale se limitant aux revendications se rapportant à une seule invention et une nouvelle demande divisionnaire, contenant uniquement des revendications se rapportant à une autre invention, étant déposée. Dans ces deux situations, on peut s'attendre à ce que les revendications d'un brevet découlant de la demande en question omettent certains éléments qui pourraient avoir été jugés importants pour l'invention au moment de la publication de la demande (la date de publication étant la date pertinente aux fins d'interprétation du brevet : *Free World Trust*, aux paragraphes 52 à 54). De toute évidence, la portée excessive ne devrait pas servir à invalider des revendications dans ces circonstances.

[54] Il est évident que l'exercice de déterminer si une caractéristique d'une invention est essentielle n'est pas le même lorsqu'il s'agit de juger de la portée excessive et lorsqu'il s'agit d'interpréter les revendications. En ce qui concerne la portée excessive, il n'est pas important de savoir si le fait d'omettre ou de modifier la caractéristique contourne la revendication (comme c'est le cas pour l'interprétation des revendications), mais plutôt de savoir si cette caractéristique est si essentielle à l'invention décrite dans la divulgation qu'une revendication qui l'omettrait viserait des réalisations qui n'étaient pas envisagées dans la divulgation. Il existe dans la jurisprudence peu d'analyses utiles sur la façon dont le caractère essentiel d'une caractéristique devrait être évalué lorsqu'il s'agit de juger de la portée excessive. Cependant, le fait qu'il y ait incertitude quant à la façon d'appliquer la portée excessive n'est pas un motif suffisant pour annuler un principe

affd [1966] S.C.R. 604, (1966), 50 C.P.R. 246; Harold G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1969), at pages 199–201. I am not prepared to accept that an element that is described in the disclosure of a patent but not claimed could never be considered an essential element that goes to the core of the invention.

[55] I close this section by noting that the Supreme Court itself, in *AstraZeneca*, at paragraph 46, recently indicated that “[a]n overly broad claim may be declared invalid”.

- (b) Whether the Federal Court erred in finding the claims in issue invalid for overbreadth

[56] The basis for the Federal Court’s finding of overbreadth was three elements that are described in the disclosure of the '935 Patent, but which do not appear in the claims in issue: (i) the syringe carrier, (ii) the flat reverse syringe (or collapsible bellows, which is described in another embodiment), and (iii) the shared latch locking mechanism (the Omitted Elements). See my description at paragraph 8 above. The Federal Court found that these Omitted Elements were essential to the invention, and that their absence from the claims in issue made them invalid for overbreadth.

[57] The Federal Court cited three reasons for concluding that the Omitted Elements were essential:

- A. They are shown in all of the embodiments disclosed in the '935 Patent, and there is no teaching as to how to make the invention without these elements.
- B. They interact with one another and are at the core of the mechanism of the device; the device would work differently if they were replaced; and

du droit des brevets qui est largement reconnu depuis de nombreuses décennies : voir l’arrêt *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents*, [1966] R.C. de l’É. 91, à la page 106, (1965), 50 C.P.R. 220, à la page 222, conf. par [1966] R.C.S. 604; Harold G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. (Toronto : Carswell, 1969), aux pages 199 à 201. Je ne suis pas disposé à reconnaître qu’un élément qui est décrit dans la divulgation d’un brevet, mais qui n’est pas revendiqué, ne pourrait jamais être considéré comme étant un élément essentiel qui est au cœur de l’invention.

[55] Je clos cette section en faisant observer que la Cour suprême elle-même, dans l’arrêt *AstraZeneca*, au paragraphe 46, a récemment indiqué qu’« [u]ne revendication excessive peut être déclarée invalide ».

- b) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant que les revendications en litige sont invalides pour cause de portée excessive?

[56] La Cour fédérale a conclu à la portée excessive sur le fondement de trois éléments qui sont décrits dans la divulgation du brevet '935, mais qui ne figurent pas dans les revendications en litige : (i) le porte-seringue, (ii) la seringue inversée plate (ou le sac à soufflet pouvant se comprimer, qui est décrit dans une autre réalisation) et (iii) le mécanisme de verrouillage partagé (les éléments omis). Voir ma description au paragraphe 8 ci-dessus. La Cour fédérale a conclu que ces éléments omis étaient essentiels à l’invention et que leur absence des revendications en litige rendait ces dernières invalides pour cause de portée excessive.

[57] La Cour fédérale a invoqué trois raisons pour conclure que les éléments omis étaient essentiels :

- A. Ils sont illustrés dans toutes les réalisations que divulgue le brevet '935 et celui-ci n’enseigne pas comment fabriquer l’invention sans ces éléments.
- B. Ces éléments interagissent et se situent au cœur du mécanisme du dispositif. Ce dernier fonctionnerait de manière différente si ces éléments étaient

replacing them would be beyond the ability of the skilled person (in other words, replacing them would require inventive ingenuity).

C. They and their arrangement are entirely original.

[58] In my view, and with respect, the first and third reasons cited by the Federal Court would, without more, be inadequate. The first reason effectively limits the scope of valid claims to the embodiments described in the disclosure; claims beyond the described embodiments being overbroad. That is incorrect. The purpose of a patent disclosure is to comply with the requirement of subsection 27(3) of the *Patent Act* to “correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor”. Generally speaking, and in the present case, a patent describes preferred (or exemplary) embodiments, but does not attempt to describe all possible embodiments of the invention.

[59] The third reason provided by the Federal Court to support its conclusion of overbreadth is problematic because it suggests that a patent cannot describe an invention without claiming it—that any original invention must be claimed. This is clearly incorrect, as demonstrated by the well-known practice of filing divisional applications when a patent application describes more than one invention (see discussion at paragraph 53 above). An inventor is well advised to claim any invention that is described in a patent disclosure, but is not obliged to do so. Likewise, the mere fact that certain elements or their arrangement are original does not mean that they must necessarily be claimed.

[60] The second reason cited by the Federal Court better reflects the principle behind overbreadth—a claim is overbroad if it omits one or more elements that, based on the description, are essential to the art, process, machine, manufacture or composition of matter that the inventor has made. Arguably, the difficulty of replacing the Omitted Elements is relevant to whether they should be

remplacés et leur remplacement outrepasserait les capacités de la personne versée dans l’art (en d’autres termes, les remplacer nécessiterait une ingéniosité inventive).

C. Ces éléments et leur organisation sont tout à fait originaux.

[58] À mon avis, les première et troisième raisons invoquées par la Cour fédérale, à elles seules, ne suffiraient pas. De fait, la première raison limite la portée de revendications valides aux réalisations décrites dans la divulgation, les revendications qui vont au-delà des réalisations décrites étant d’une portée excessive. C’est faux. L’objet de la divulgation d’un brevet est de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, qui est de « décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur ». En général, et c’est le cas en l’espèce, les brevets décrivent les réalisations préférentielles (ou exemplaires), mais ils ne tentent pas de décrire toutes les réalisations possibles de l’invention.

[59] La troisième raison donnée par la Cour fédérale pour étayer sa conclusion de portée excessive pose problème, car elle indique qu’un brevet ne peut pas décrire une invention sans la revendiquer — que toute invention originale doit être revendiquée. De toute évidence, cette affirmation est inexacte, comme le démontre la pratique bien connue consistant à déposer des demandes divisionnaires lorsqu’une demande de brevet décrit plus d’une invention (voir le paragraphe 53 ci-dessus). Il serait judicieux pour l’inventeur de revendiquer toute invention qui est décrite dans la divulgation du brevet, mais il n’est pas tenu de le faire. De même, le simple fait que certains éléments ou leur organisation soient originaux ne signifie pas qu’ils doivent nécessairement être revendiqués.

[60] La deuxième raison invoquée par la Cour fédérale représente mieux le principe qui sous-tend la portée excessive : la revendication a une portée excessive si elle omet un ou plusieurs éléments qui, d’après la description, sont essentiels à la réalisation, au procédé, à la machine, à la fabrication ou à la composition de matières dont l’auteur est l’inventeur. On peut soutenir que la difficulté de

considered essential, though it is not clear to me that it is necessary to consider whether an invention so modified would work differently. Differences in how an invention works may be relevant to determining which elements are essential for the purposes of claim construction (*Free World Trust*, at paragraph 55), but determining that an element is essential to an invention such that it goes to the core of the described invention is a different exercise (see paragraph 54 above). The challenge in the present appeal is in determining which elements go to the core of the invention such that their absence from the claims results in invalidity for overbreadth.

[61] This issue turns on whether the facts support the Federal Court's conclusion, which is a question of mixed fact and law. Therefore, and as discussed above, this Court will not interfere with the Federal Court's conclusion on overbreadth in the absence of a palpable and overriding error.

[62] So, do the Omitted Elements go to the core of the invention described in the '935 patent? I mentioned at paragraph 7 above that the '935 patent describes two shortcomings of the prior art: bulkiness and the needle exposure after deployment. The proposed solutions to these shortcomings are good indicators of what the inventor considered to be the core of the invention. The first shortcoming was solved by having a flat housing. That quality of flatness is not really in issue here, though I note that, among the claims of particular interest for overbreadth (claims 40, 59, 60 and 62), flatness is incorporated only in claim 40. It is the second shortcoming that is addressed by the Omitted Elements.

[63] The fact that the Omitted Elements are described in all of the embodiments of the '935 patent is not enough, without more, to require that they be included in the claims in issue. However, a key pair of additional findings

remplacer les éléments omis est une considération utile pour savoir s'ils doivent être considérés comme étant essentiels, bien que je ne sois pas certain qu'il soit nécessaire de se demander si une invention ainsi modifiée fonctionnerait d'une manière différente. Les différences dans la façon dont une invention fonctionne peuvent servir à établir quels sont les éléments essentiels pour l'interprétation des revendications (*Free World Trust*, au paragraphe 55). Cependant, déterminer qu'un élément est essentiel à une invention, de sorte qu'il se trouve au cœur de l'invention décrite, est un autre exercice (voir le paragraphe 54 ci-dessus). La difficulté dans le présent appel consiste à déterminer quels sont les éléments qui sont au cœur de l'invention et dont l'absence dans les revendications entraîne l'invalidité de celles-ci pour cause de portée excessive.

[61] La question est de savoir si les faits étayent la conclusion de la Cour fédérale, ce qui constitue une question mixte de fait et de droit. Par conséquent, et comme cela a été indiqué plus haut, notre Cour ne modifiera pas la conclusion de la Cour fédérale sur la portée excessive à moins qu'il y ait erreur manifeste et dominante.

[62] Donc, les éléments omis se trouvent-ils au cœur de l'invention décrite dans le brevet '935? J'ai mentionné, au paragraphe 7 ci-dessus, que le brevet '935 décrit deux défauts des réalisations antérieures : le fait que les dispositifs des réalisations antérieures étaient volumineux et que l'aiguille demeurait exposée après l'utilisation. Les solutions proposées pour corriger ces défauts constituent de bons indicateurs de ce que l'inventeur considérait comme se trouvant au cœur de l'invention. On remédie au premier défaut par l'utilisation d'un boîtier plat. En l'espèce, la forme aplatie de l'objet n'est pas réellement en litige, bien que j'observe que, parmi les revendications revêtant un intérêt particulier pour ce qui est de la portée excessive (les revendications 40, 59, 60 et 62), cette forme ne figure que dans la revendication 40. C'est au deuxième défaut que les éléments omis sont censés remédier.

[63] À lui seul, le fait que les éléments omis soient décrits dans toutes les réalisations du brevet '935 ne suffit pas pour qu'on exige qu'ils soient inclus dans les revendications en litige. Cependant, la Cour fédérale

by the Federal Court is that the '935 patent does not describe how to make the invention without the Omitted Elements (see paragraph 176 of the Reasons), and an uninventive skilled person would not know how to do so (see paragraph 177 of the Reasons).

[64] These findings would seem to lead more readily to a conclusion of insufficiency than overbreadth (insufficiency is discussed in the next section). However, the fact that claims may be invalid for insufficiency does not prevent a finding of overbreadth.

[65] In the end, I am not convinced that the Federal Court made any palpable and overriding error in its application of the law to the facts in relation to overbreadth. Though the Federal Court made errors concerning some aspects of the law applicable to overbreadth, and considered some irrelevant factors, it also considered the correct legal principles. Moreover, I see no misunderstanding of, or failure to consider, the evidence. Accordingly, I would not interfere with the Federal Court's conclusion on overbreadth.

(c) Insufficiency

[66] As indicated above, the Federal Court rejected Pfizer's allegations of insufficiency. The Federal Court found that its expert's admission that a skilled person could make the preferred embodiments based on the disclosure was sufficient to meet the requirement for sufficiency. In this respect, the Federal Court erred.

[67] Seedlings argues that, since Pfizer filed no cross-appeal, it is not entitled to challenge the Federal Court's finding that the claims in issue are not invalid for insufficiency. I disagree. Pfizer was entirely successful in the decision under appeal, and therefore it is not seeking any change to the Federal Court's judgment that could be addressed in a cross-appeal. However, there is no

a tiré deux autres conclusions importantes, soit que le brevet '935 n'enseigne pas comment fabriquer l'invention sans les éléments omis (motifs de la C.F., au paragraphe 176) et qu'une personne versée dans l'art dépourvue d'esprit inventif ne saurait pas comment la fabriquer (motifs de la C.F., au paragraphe 177).

[64] Il semble que ces conclusions mènent plus facilement à une conclusion d'insuffisance qu'à une conclusion de portée excessive (la question de l'insuffisance est examinée dans la section suivante). Cependant, le fait que les revendications puissent être jugées invalides pour cause d'insuffisance n'empêche pas qu'elles le soient aussi pour portée excessive.

[65] Au bout du compte, je ne suis pas convaincu que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits à l'égard de la portée excessive. Bien que la Cour fédérale ait commis des erreurs en ce qui concerne certains aspects du droit applicable à la portée excessive et qu'elle ait pris en considération certains facteurs non pertinents, elle a aussi tenu compte des bons principes juridiques. De plus, je ne relève aucune mauvaise compréhension des éléments de preuve ni aucune omission de tenir compte de ceux-ci. Par conséquent, je n'infirmes pas la conclusion de la Cour fédérale sur la portée excessive.

c) L'insuffisance

[66] Comme cela a été indiqué plus haut, la Cour fédérale a rejeté les allégations d'insuffisance de Pfizer. La Cour fédérale a conclu que le fait que l'expert de Pfizer ait reconnu qu'une personne versée dans l'art pouvait fabriquer les réalisations préférentielles en se basant sur la divulgation ne suffisait pas pour qu'il soit satisfait à l'exigence de suffisance. À cet égard, la Cour fédérale a commis une erreur.

[67] Seedlings affirme que, puisque Pfizer n'a pas déposé d'avis d'appel incident, elle n'a pas le droit de contester la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications en litige ne sont pas invalides pour cause d'insuffisance. Je ne suis pas de cet avis. Pfizer a obtenu entièrement gain de cause dans la décision frappée d'appel et, par conséquent, elle ne demande aucune

impediment in the present appeal to Pfizer arguing that, in addition to the grounds of invalidity that the Federal Court found to apply, the claims in issue should also have been found invalid on additional grounds.

[68] With regard to the Federal Court's basis for dismissing the insufficiency allegation, it is not enough for the disclosure to teach how to make the preferred embodiment. The disclosure must teach the skilled person to put into practice all embodiments of the invention, and without exercising inventive ingenuity or undue experimentation. In *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at page 520, (1981), 56 C.P.R. (2d) 145, at page 157, the Supreme Court of Canada stated:

Section 36(1) [now subsection 27(3)] seeks an answer to the questions: "What is your invention? How does it work?" With respect to each question the description must be correct and full in order that, as Thorson P. said in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines, Limited* [[1947] Ex. C.R. 306, at page 316, (1947), 12 C.P.R. 99, at page 102, revd [1950] S.C.R. 36, (1949), 12 C.P.R. 99, affd (1952), 15 C.P.R. 133, 12 Fox Pat. C. 123 (P.C.)]:

... when the period of the monopoly has expired the public will be able, having only the specification, to make the same successful use of the invention as the inventor could at the time of his application.

[69] This same passage was quoted again by the Supreme Court of Canada in *Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc.*, 2012 SCC 60, [2012] 3 S.C.R. 625, at paragraph 50.

[70] It may be helpful to consider the bargain theory of patent law mentioned in paragraph 50 above in the quote from *Western Oilfield*. As described in *Free World Trust*, at paragraph 13, this is the theory that, "[i]n return for disclosure of the invention to the public, the inventor acquires for a limited time the exclusive right to exploit it." If an inventor could validly limit the disclosure of the invention to one or two particular aspects, but claim

modification de la décision de la Cour fédérale qui pourrait être examinée dans un appel incident. Cependant, dans le présent appel, rien n'empêche Pfizer d'affirmer que les revendications en litige auraient dû être jugées invalides non seulement pour les motifs d'invalidité que la Cour fédérale a jugés applicables, mais aussi pour d'autres motifs.

[68] En ce qui concerne le motif pour lequel la Cour fédérale a rejeté l'allégation d'insuffisance, le fait que la divulgation enseigne comment fabriquer la réalisation préférentielle ne suffit pas. La divulgation doit enseigner à la personne versée dans l'art comment mettre en pratique toutes les réalisations de l'invention, et ce sans devoir procéder à une expérimentation excessive ni faire preuve d'ingéniosité inventive. Dans l'arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la page 520, 1981 CanLII 15, la Cour suprême du Canada a fait observer ce qui suit :

Le paragraphe 36(1) [maintenant le paragraphe 27(3)] cherche à répondre aux questions suivantes : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited* [[1947] R.C. de l'É. 306, à la page 316, inf. par [1950] R.C.S. 36, conf. par (1952), 15 C.P.R. 133, 12 Fox Pat. C. 123 (P.C.)] :

[TRADUCTION] ... une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande.

[69] Ce même passage a été cité une fois encore par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625, au paragraphe 50.

[70] Il pourrait être utile d'étudier la théorie du « marché » en droit des brevets, qui est mentionnée au paragraphe 50 ci-dessus dans la citation tirée de l'arrêt *Western Oilfield*. Aux termes de l'arrêt *Free World Trust*, au paragraphe 13, il s'agit de la théorie selon laquelle « [e]n contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter ». Si l'inventeur pouvait,

further aspects thereof that are not described and which a skilled person would not be able to make, then the inventor would be getting exclusive rights to aspects of the invention that are not taught to the public. This would give the inventor more than the bargain permits, in the sense that, after expiration of the patent, the public would not be able “to make the same successful use of the invention as the inventor could at the time of his application”.

[71] In the present case, Seedlings’ claims in issue encompass devices that do not include the Omitted Elements. As a result, these claims are broader than the embodiments described in the disclosure. For claims of this scope to be valid, subsection 27(3) requires that the disclosure teach a skilled person how to make such devices. Based on the Federal Court’s finding at paragraph 177 of the Reasons that a skilled person would not know how to make a device without the Omitted Elements, it follows that the ‘935 patent does not meet this requirement.

[72] In my view, the Federal Court should have concluded that the claims in issue are invalid for insufficiency.

(d) Conclusion on overbreadth and insufficiency

[73] For the reasons discussed above, I would affirm the Federal Court’s conclusion that the claims in issue are invalid for overbreadth. Regardless of this view, I would also find that the claims in issue are invalid for insufficiency.

D. Infringement

[74] Based on my conclusions on invalidity of the claims in issue, it is not necessary to address the question of infringement. An invalid claim cannot be infringed.

de façon valide, limiter la divulgation de l’invention à un ou deux aspects particuliers tout en revendiquant d’autres aspects de l’invention qui ne sont pas décrits et qu’une personne versée dans l’art ne pourrait pas fabriquer, l’inventeur obtiendrait alors des droits exclusifs sur des aspects de l’invention qui ne sont pas enseignés au public. Cela donnerait à l’inventeur plus que ce que le « marché » permet, en ce sens qu’après l’expiration du brevet, le public ne pourrait pas « utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur, à l’époque de la demande ».

[71] En l’espèce, les revendications en litige de Seedlings visent des dispositifs qui ne comprennent pas les éléments omis. Par conséquent, ces revendications sont de portée plus vaste que les réalisations décrites dans la divulgation. Le paragraphe 27(3) exige que, pour que des revendications de cette portée soient valides, la divulgation enseigne à la personne versée dans l’art comment fabriquer ces dispositifs. Vu la conclusion de la Cour fédérale, au paragraphe 177 de ses motifs, selon laquelle la personne versée dans l’art ne saurait pas comment fabriquer un dispositif sans les éléments omis, il s’ensuit que le brevet ‘935 ne satisfait pas à cette exigence.

[72] À mon avis, la Cour fédérale aurait dû conclure que les revendications en litige sont invalides pour cause d’insuffisance.

d) Conclusion sur la portée excessive et l’insuffisance

[73] Pour les motifs qui précèdent, je confirmerais la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les revendications en litige sont invalides pour cause de portée excessive. Indépendamment de cet avis, je conclurais également que les revendications en litige sont invalides pour cause d’insuffisance.

D. La contrefaçon

[74] Compte tenu de mes conclusions sur l’invalidité des revendications en litige, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la contrefaçon. Il ne peut y avoir contrefaçon d’une revendication invalide.

E. Remedies

[75] My conclusions on invalidity of the claims in issue also make it unnecessary to address the question of remedies. However, I do wish to take this opportunity to make a few comments concerning the Federal Court's discussion of the question of election of an accounting of profits as a remedy for patent infringement.

[76] While a patentee is entitled to damages for patent infringement, it may be granted the right to elect an accounting of the infringer's profits instead. The right to elect is within the discretion of the trial court.

[77] In the present case, the Federal Court concluded that, even if infringement had been found, an accounting of profits would have been inappropriate. One reason cited by the Federal Court for this conclusion was that Seedlings does not practise the invention, and never had any intention to do so. Instead, it intended to license its invention to another entity. At paragraph 252 of the Reasons, the Federal Court cited several decisions over many decades in support of the statement that "if the patentee made its profits by selling licenses, it should not be entitled to compensation beyond a reasonable royalty." In response to the concern that denying it the right to elect would ignore the deterrent purpose of an accounting of profits, the Federal Court noted the absence of jurisprudence in which such an argument overcame the fact that the patentee did not practise the invention.

[78] With regard to the cases cited at paragraph 252 of the Reasons, I note that three of them concern damages, not accounting for profits, and are therefore not helpful in the present context: *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] S.C.R. 36, at page 45, [1937] 1 D.L.R. 21; *Alliedsignal Inc. v. du Pont Canada Inc.* (1998), 142 F.T.R. 241, 78 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), at paragraphs 21–22, aff'd (1999), 235 N.R. 185, 86 C.P.R.

E. Les mesures de réparation

[75] Étant donné mes conclusions sur l'invalidité des revendications en litige, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la question des mesures de réparation. Cependant, je souhaite profiter de l'occasion pour formuler quelques observations concernant l'examen fait par la Cour fédérale de l'option de la remise des profits à titre de mesure de réparation pour la contrefaçon de brevet.

[76] Bien que le breveté ait droit à des dommages-intérêts lorsqu'il y a contrefaçon de brevet, il peut se voir accorder à la place le droit de choisir la remise de profits que le contrefacteur a réalisés. Ce droit de choisir relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance.

[77] En l'espèce, la Cour fédérale a conclu que, bien qu'il y ait eu contrefaçon, la remise des profits aurait été inappropriée. L'un des motifs exposés par la Cour fédérale à l'appui de cette conclusion était que Seedlings ne réalisait pas l'invention et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le faire. Elle prévoyait plutôt concéder à une autre entité une licence sur son invention. Au paragraphe 252 de ses motifs, la Cour fédérale a renvoyé à plusieurs décisions, rendues au fil de plusieurs décennies, étayant l'observation selon laquelle, « si le breveté a réalisé ses bénéfices en vendant des licences, il ne devrait pas avoir droit à une indemnité allant au-delà d'une redevance raisonnable ». En réponse à l'affirmation selon laquelle le fait de refuser à Seedlings le droit de choisir la remise des profits ne tiendrait pas compte de l'objectif de dissuasion de cette mesure, la Cour fédérale a noté l'absence de jurisprudence dans laquelle cette observation l'emportait sur le fait que le breveté ne réalisait pas l'invention.

[78] En ce qui concerne les décisions mentionnées au paragraphe 252 des motifs de la Cour fédérale, j'observe que trois d'entre elles concernent des dommages-intérêts, et non la remise des profits, et qu'elles ne sont donc pas utiles dans le présent contexte : *Colonial Fastener Co. Ltd. v. Lightning Fastener Co. Ltd.*, [1937] R.C.S. 36, à la page 45, [1937] 1 D.L.R. 21; *Alliedsignal Inc. c. du Pont Canada Inc.*, [1998] A.C.F. n° 190 (QL) (1^{re} inst.), aux

(3d) 324 (F.C.A.); and *JAY-LOR International Inc. v. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 FC 358, 313 F.T.R. 1, [2007] 4 F.C.R. D-5, at paragraph 119. The other cases focus on the fact that the patentee was not practising the invention, and not necessarily on whether it made profits from licensing. In my view, none of the cited decisions provides firm support for the broad principle that a patentee that makes (or intended to make) profits by selling licences to its patent should not be entitled to elect an accounting of profits.

[79] I am particularly concerned about the potential effect of such a broadly defined principle on inventors who recognize that their specialty lies in inventing, and that production and marketing of their inventions are better left to different specialists. Such inventors will seek to license third parties to take their inventions to market as a matter of business efficiency. The broadly defined principle would force such inventors to choose between business efficiency and retaining a potential remedy for infringement of their patent rights. The value of a patent would therefore be reduced for specialist inventors. I see no reason to force such a choice. In my view, business efficiency should be encouraged.

[80] At paragraph 253, the Federal Court stated that “it is difficult to say that Seedlings was entitled to profits that it would never have made in any scenario.” The Federal Court went on to express concern that an award of profits would give Seedlings a tremendous windfall. However, this concern fails to take account of the purpose of an accounting of profits, and seems more relevant to the question of compensatory damages. An accounting of profits is not aimed at compensating the patentee for its losses. Rather, it is aimed at denying the infringer the fruits of its wrongful activities: *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemicals Company*, 2020 FCA 141, [2021] 1 F.C.R. 551, 452 D.L.R. (4th) 318, at paragraph 20. It is intended as a deterrent. Accordingly, concern for overcompensation of the patentee should not be a determinative factor.

paragraphes 21 et 22, conf. par [1999] A.C.F. n° 38 (QL) (C.A.); et *JAY-LOR International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.*, 2007 CF 358, [2007] A.C.F. n° 688 (QL) [2007] 4 R.C.F. F-1, au paragraphe 119. Les autres affaires portent sur le fait que le breveté ne réalisait pas l’invention, et pas nécessairement sur la question de savoir s’il réalisait des profits par la vente de licences. À mon avis, aucune des décisions mentionnées n’apportait de fondement ferme au principe général selon lequel le breveté qui réalise des profits (ou a l’intention de le faire) en vendant des licences sur son brevet ne devrait pas avoir le droit de choisir la remise des profits.

[79] Particulièrement, j’ai des réserves quant à l’effet possible de ce principe défini largement sur les inventeurs qui reconnaissent que leur point fort réside dans l’invention et qu’il est préférable pour eux de confier la production et la commercialisation de leurs inventions à d’autres spécialistes. Ces inventeurs, pour des raisons d’efficacité commerciale, chercheront à accorder des licences à des tiers pour que ceux-ci commercialisent leurs inventions. Le principe largement défini ainsi obligerait ces inventeurs à choisir entre l’efficacité commerciale et un recours potentiel en cas de violation de leurs droits découlant du brevet. La valeur d’un brevet diminuerait donc pour les inventeurs spécialistes. Je ne vois aucune raison de les obliger à faire ce choix. À mon avis, l’efficacité commerciale devrait être encouragée.

[80] Au paragraphe 253 de ses motifs, la Cour fédérale a indiqué qu’« il est difficile de dire que Seedlings avait droit à des bénéfices qu’elle n’aurait jamais réalisés, quel que soit le scénario ». La Cour fédérale a ensuite fait part de ses réticences dues au fait que la remise des profits constituerait un gain fortuit considérable pour Seedlings. Cependant, cette ligne de pensée ne tient pas compte de l’objectif de la remise des profits et semble plus utile à la question des dommages-intérêts compensatoires. La remise des profits ne vise pas à indemniser le breveté pour les pertes subies. Elle vise plutôt à priver le contrefacteur du fruit de ses activités répréhensibles : *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemicals Company*, 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551, [2020] A.C.F. n° 928 (QL), au paragraphe 20. Cette mesure est censée avoir un effet dissuasif. Par conséquent, les préoccupations relatives à l’indemnisation excessive du breveté ne devraient pas être un facteur déterminant.

[81] Certainly, a patentee's decision to license its invention may be a factor for a court to weigh when considering whether to permit a patentee to elect an accounting of profits. However, I disagree that such a decision should necessarily deny a patentee the right to elect.

V. CONCLUSION

[82] For the reasons set out above, I would dismiss the present appeal with costs.

GLEASON J.A.: I agree.

LASKIN J.A.: I agree.

APPENDIX A

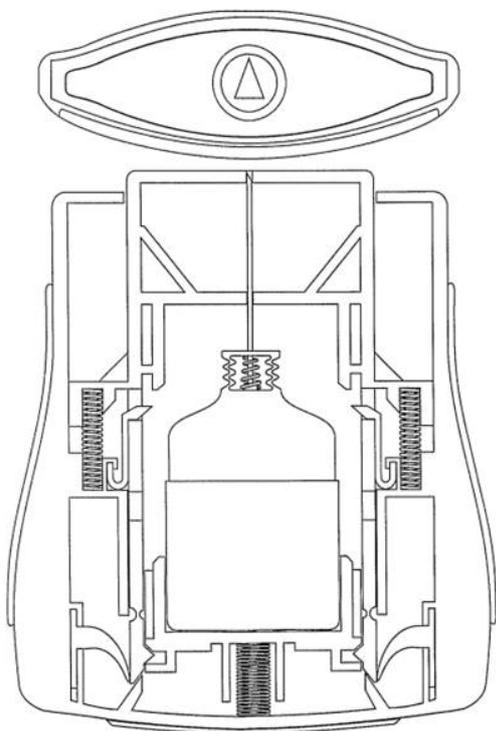


Fig. 17

[81] Bien sûr, la décision du breveté d'accorder des licences sur son invention est un facteur que peut prendre en compte la cour qui juge si le breveté a le droit de choisir la remise des profits. Cependant, je ne suis pas d'accord pour dire que, si le breveté choisit d'accorder des licences, il s'ensuit nécessairement qu'il n'a pas le droit de choisir la remise des profits.

V. CONCLUSION

[82] Pour les motifs qui précèdent, je rejeterais le présent appel avec dépens.

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

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

ANNEXE A

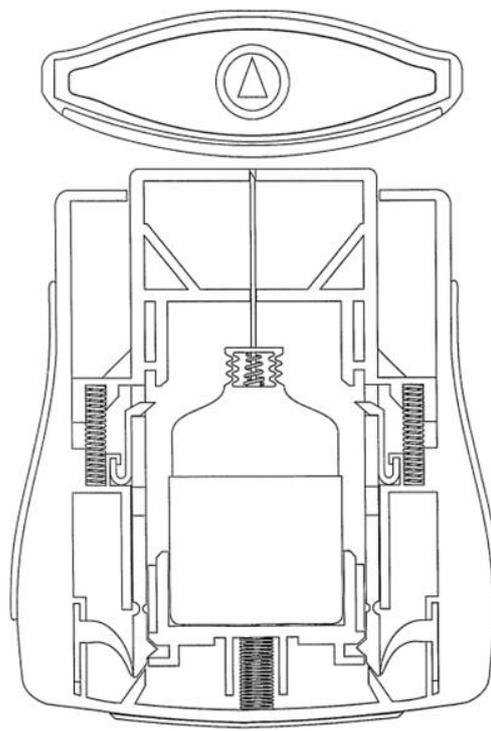


Fig. 17

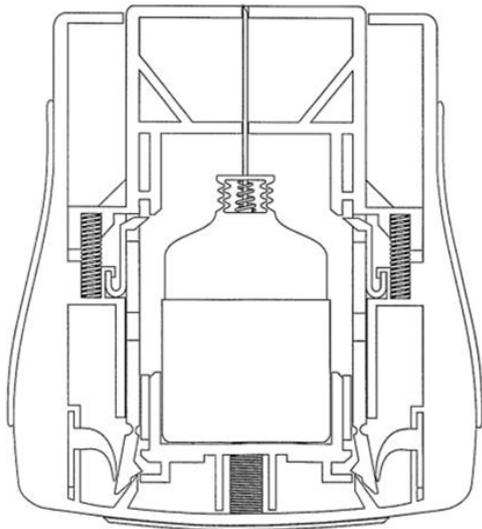


Fig. 18

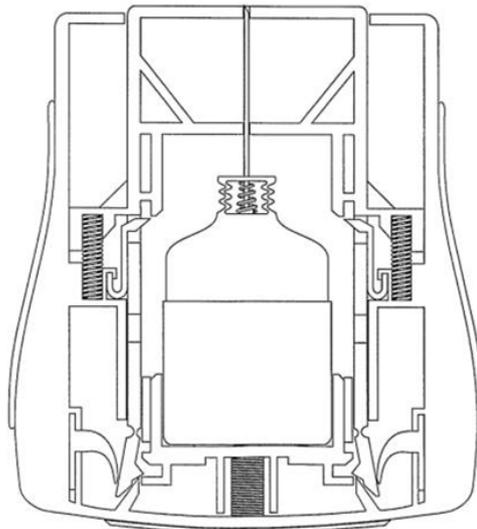


Fig. 18

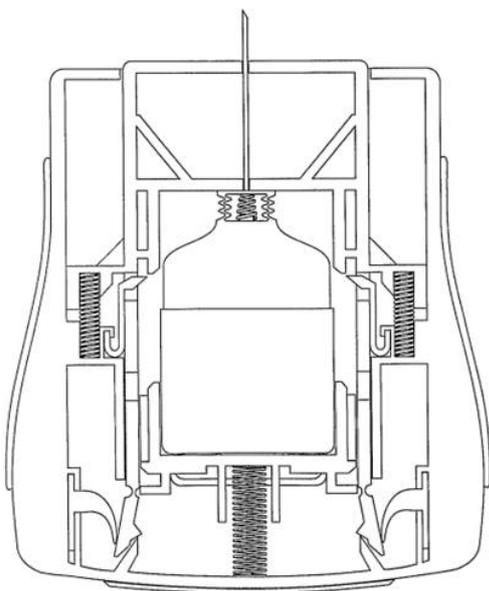


Fig. 19

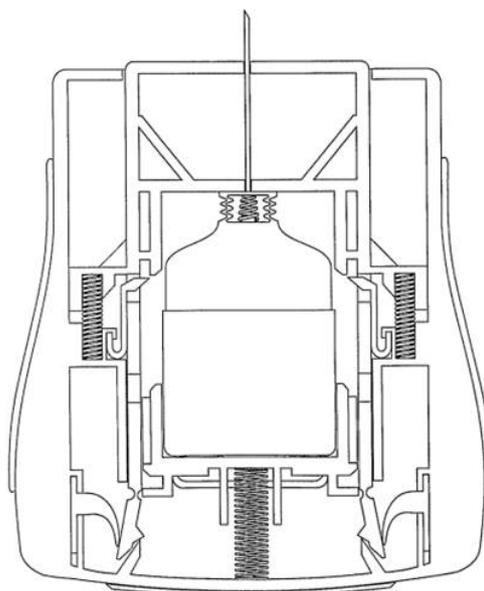


Fig. 19

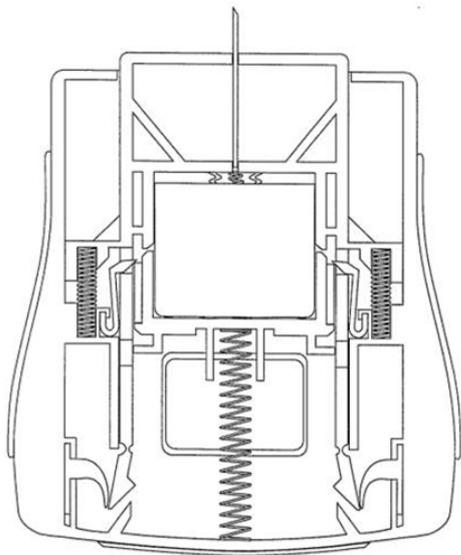


Fig. 21

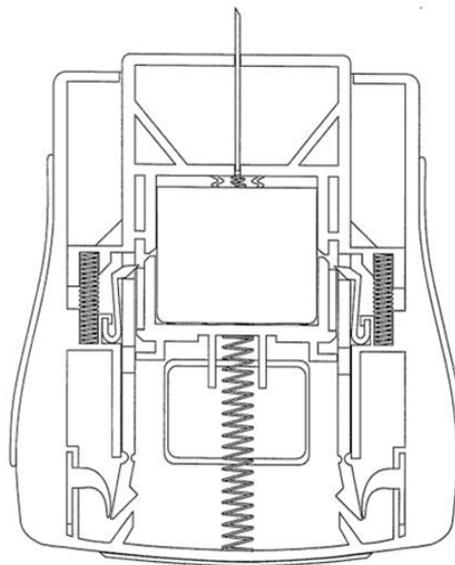


Fig. 21

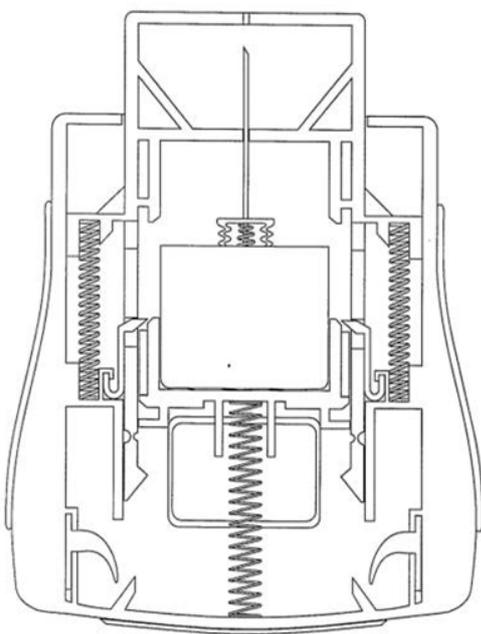


Fig. 22

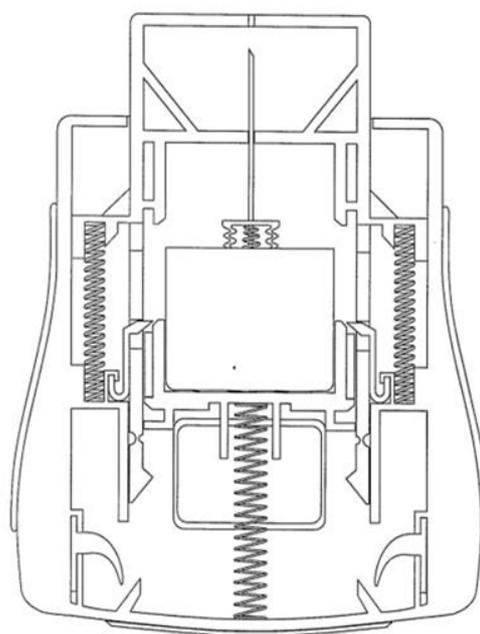


Fig. 22