

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

OTTAWA, 14/05/04. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON **FRIDAY, MAY 21, 2004.**

FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

OTTAWA, 14/05/04. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT **LE VENDREDI 21 MAI 2004, À 9 H 45.**

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

Percy Schmeiser, and Schmeiser Enterprises Ltd. v. Monsanto Canada Inc., et al. (FC)(29437)

29437 **Percy Schmeiser et al v. Monsanto Canada Inc. et al**

Property Law - Patents - Agricultural products - Genetically modified plants - Respondents invent and patent a genetic insert into genes of canola plant that produces a plant resistant to glyphosate herbicide - Genetically modified crop sold to licensed growers and controls placed on licensees' harvesting and use of seed - Farmer discovers genetically modified canola growing on his field - Farmer not a licensed grower - Transfer of genetically modified canola to farmer's fields occurs without farmer's participation or knowledge - Whether subject matter claimed in Patent 1,313, 830 lies outside the *Patent Act* - If not, should the patent be given a narrower scope - If not, should farmer be granted an implied license to continue to save and re-use seed that may contain the patented gene absent exploitation - If not, should Monsanto have been awarded the entire profit from farmer's 1998 canola when he did not benefit or profit from the infringement.

The Respondents are the owner and licensee respectively of Canadian patent number 1,313,830, entitled "Glyphosate-Resistant Plants", issued on February 23, 1993 and expiring on February 23, 2010. Since 1996, canola seed containing the inserted gene has been produced in Canada under license from the Respondents and marketed to farmers under the trade name "Roundup Ready Canola", reflecting its resistance to the glyphosate based herbicide "Roundup" manufactured by the Respondents. A farmer who wishes to grow Roundup Ready Canola must enter into a licensing agreement called a Technology Use Agreement (TUA). The Appellant Percy Schmeiser has been farming in Saskatchewan for approximately 50 years and has grown canola since the 1950's. Schmeiser Enterprises Ltd. is a corporation of which he and his wife are the only shareholders and directors, and to which Mr. Schmeiser assigned his farming business in 1996. His last purchase of canola seed before trial was in 1993. The uncontradicted evidence of Mr. Schmeiser was that he has never purchased Roundup Ready Canola and has never signed a TUA relating to Roundup Ready Canola.

In 1996, there were five growers in the area who grew Roundup Ready Canola under license. One grew Roundup Ready Canola on a field diagonally adjacent to one of Mr. Schmeiser's fields of canola. In late June or early July of 1997, Mr. Schmeiser and his employee Carlyle Moritz hand sprayed Roundup as a normal weed control practice around power poles and in the ditches along the roadway bordering four of Mr. Schmeiser's fields. Several days later, a large number of canola plants had survived and Mr. Schmeiser conducted a field test on three acres. Approximately 60% of the canola plants survived in clumps, thickest near the road and thinner as one moved into the field.

Experts for the parties conducted a number of tests on the canola plants growing beside the subject field in 1997, some seeds from those plants, canola plants growing in all the Schmeiser fields in 1998, and samples of seed retained by the mill that mixed Schmeiser Enterprises Ltd.'s seed in the spring of 1998. The tests indicated the presence of the patented gene. The trial Judge found that certain claims of the patent had been infringed and he granted the Respondents an

injunction, an order for delivery up and an award of damages against Schmeiser Enterprises Ltd. in the amount of \$19,832, representing the trial judge's accounting of profits. The Appellants appealed and the Respondents cross-appealed, eventually limiting their cross-appeal to a claim that the award of damages was too low. The Court of Appeal dismissed the appeal and the cross-appeal.

Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 29437
Judgment of the Court of Appeal: September 4, 2002
Counsel: Terry J. Zakreski for the Appellants
Roger T. Hughes Q.C. for the Respondents

29437 Percy Schmeiser et al. c. Monsanto Canada Inc. et al.

Droit des biens - Brevets - Produits agricoles - Plants génétiquement modifiés - Les intimées ont inventé et breveté un insert génétique qui produit un plant de canola résistant à un herbicide à base de glyphosate - Vente du canola provenant de semences génétiquement modifiées uniquement à un producteur autorisé et conditions portant sur la culture de ces plants et l'emploi de ces semences imposées à leurs acheteurs - Découverte par un agriculteur de la présence de canola génétiquement modifié dans son champ - L'agriculteur n'est pas un producteur autorisé - L'arrivée de canola génétiquement modifié dans le champ de l'agriculteur, qui en ignorait la présence, s'est faite sans la participation de ce dernier - L'objet du brevet 1,313, 830 relève-t-il de la *Loi sur les brevets* ? - Sinon, devrait-on restreindre la portée du brevet ? - Sinon, devrait-on accorder à l'agriculteur une licence implicite lui permettant de conserver et d'utiliser à nouveau une semence qui peut contenir un insert génétique breveté s'il n'en fait pas l'exploitation ? - Sinon, est-ce que l'on aurait dû accorder à Monsanto la totalité des profits provenant de la récolte de canola d'un agriculteur qui n'a pas profité de la contrefaçon ? .

Les intimées sont respectivement propriétaire et titulaire d'une licence à l'égard du brevet canadien no 1,313,830 appelé "Plants résistant au glyphosate". Le brevet a été délivré le 23 février 1993 ; il expirera le 23 février 2010. Depuis 1996, des graines de canola contenant l'insert génétique ont été produites au Canada en vertu d'une licence accordée par les intimées ; ces graines ont été commercialisées auprès des agriculteurs sous le nom commercial "Roundup Ready Canola". Ce nom commercial indique que la graine est résistante à un herbicide vendu sous le nom commercial "Roundup", qui est un herbicide à base de glyphosate fabriqué par les intimées. L'agriculteur qui veut cultiver du canola Roundup Ready doit conclure un accord de licence appelé Entente sur les utilisations technologiques (EUT). M. Percy Schmeiser, l'appelant, s'occupe d'agriculture en Saskatchewan depuis environ 50 ans. Il cultive du canola depuis les années 1950. Schmeiser Enterprises Ltd. est une société dont M. Schmeiser et sa conjointe sont les seuls actionnaires et administrateurs. L'exploitation agricole de M. Schmeiser a été cédée à Schmeiser Enterprises Ltd. en 1996. Le dernier achat de graines de canola par M. Schmeiser remonte à 1993. Selon la preuve non contredite qu'il a présentée, M. Schmeiser n'a jamais acheté de canola Roundup Ready et il n'a jamais signé une EUT.

En 1996, cinq producteurs, dans le voisinage de l'exploitation de l'appelant, cultivaient du canola Roundup Ready en vertu d'une licence. L'un d'eux cultivait du canola Roundup Ready dans un champ diagonalement adjacent à l'un des champs où M. Schmeiser cultivait le sien. Fin juin début juillet, M. Schmeiser, en compagnie de son employé Carlyle Moritz, a pulvérisé à la main l'herbicide Roundup autour des pylônes et dans les fossés le long de la route, en bordure de quatre de ses champs. Quelques jours plus tard, il observait qu'un grand nombre de plants de canola avaient survécu à l'herbicide Roundup. Afin de déterminer la cause de cette survie, M. Schmeiser a effectué un test sur une superficie de trois acres. Environ 60p. 100 des plants de canola avaient survécu à la pulvérisation de l'herbicide, en touffes dont la densité diminuait en fonction inverse de leur éloignement de la route.

Les experts des parties ont effectué un certain nombre de tests sur les plants de canola poussant à côté du champ en question en 1997, sur des graines provenant de ces plants, sur les plants de canola qui se trouvaient dans tous les champs où les Schmeiser cultivaient le canola en 1998, de même que sur des échantillons de semence prélevés par la minoterie qui avait effectué, au printemps 1998, le mélange de semences utilisé par Schmeiser Enterprises Ltd. Les tests confirmaient la présence du gène breveté Le juge de première instance a conclu que l'on avait contrefait certaines revendications du brevet et il a accordé aux intimées une injonction, une ordonnance de remise, des dommages-intérêts

à l'encontre de Schmeiser Enterprises Ltd. d'un montant de 19 832 \$ au titre de reddition de comptes. Les appelants ont interjeté appel de la décision. Dans leur appel incident, les intimées n'ont invoqué finalement que l'argument selon lequel le montant adjugé au titre des dommages-intérêts était trop bas. La Cour d'appel a rejeté l'appel et l'appel incident.

Origine :	Cour d'appel fédérale
No du greffe :	29437
Jugement de la Cour d'appel :	le 4 septembre 2002
Avocats :	Terry J. Zakreski pour les appelants Roger T. Hughes, c.r., pour les intimées
