

T-3221-81

T-3221-81

Flexi-Coil Ltd. (Plaintiff)

v.

Smith-Roles Ltd., also carrying on business under the firm names and styles of Milro-Lyn Company and Blanchard and Clemence Roles (Defendants)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, November 9; Ottawa, November 13, 1981.

Patents — Infringement — Plaintiff's action based on s. 7(e) of the Trade Marks Act — Plaintiff alleges defendants copied its invention before the patent issued, knowing that it had been applied for — Defendants seek motions to extend time for filing the defence, to strike out paragraphs of the statement of claim on the ground that s. 7(e) is ultra vires, to strike out the statement of claim, or any part thereof, under Rule 419, or to require particulars on the ground that Rule 415 has not been complied with — Motions denied save for extension — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 7(e) — Federal Court Rules 332, 415, 419.

MacDonald v. Vapor Canada Ltd. [1977] 2 S.C.R. 134, referred to. *R. v. A. & A. Jewellers Ltd.* [1978] 1 F.C. 479, referred to. *Weider v. Beco Industries Ltd.* [1976] 2 F.C. 739, distinguished. *Balinte v. DeCloet Bros. Ltd.* (1979) 40 C.P.R. (2d) 157, aff'd. [1980] 2 F.C. 384, applied.

MOTIONS.

COUNSEL:

G. Clarke and B. Edmonds for plaintiff.

J. G. Potvin for defendants.

SOLICITORS:

McCarthy & McCarthy, Toronto, for plaintiff.

Scott & Ayles, Ottawa, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for patent infringement. The statement of claim, by paragraphs 10 to 15 inclusive, asserts a right of action

Flexi-Coil Ltd. (Demanderesse)

c.

Smith-Roles Ltd. faisant aussi affaires sous les noms et raisons sociales de Milro-Lyn Company et Blanchard, et Clemence Roles (Défendeurs)

b

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 9 novembre; Ottawa, 13 novembre 1981.

Brevets — Contrefaçon — L'action de la demanderesse est fondée sur l'art. 7e) de la Loi sur les marques de commerce — La demanderesse prétend que les défendeurs ont copié son invention avant la délivrance du brevet, sachant que la demande en avait été déposée — Par leurs requêtes, les défendeurs tentent d'obtenir la prorogation du délai fixé pour le dépôt de la défense, la radiation, pour le motif que l'art. 7e) est ultra vires, de certains paragraphes de la déclaration, la radiation, en vertu de la Règle 419, de la déclaration ou de toute partie de la déclaration, ou une ordonnance obligeant la demanderesse à fournir des détails, la Règle 415 n'ayant pas été respectée — Les requêtes sont rejetées sauf quant à la prorogation — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7e) — Règles 332, 415, 419 de la Cour fédérale.

e

Arrêts mentionnés: *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* [1977] 2 R.C.S. 134; *R. c. A. & A. Jewellers Ltd.* [1978] 1 C.F. 479. Distinction faite avec l'arrêt: *Weider c. Industries Beco Ltée* [1976] 2 C.F. 739. Arrêt appliqué: *Balinte c. DeCloet Bros. Ltd.* (1979) 40 C.P.R. (2^e) 157, confirmé à [1980] 2 C.F. 384.

f

REQUÊTES.

AVOCATS:

g

G. Clarke et B. Edmonds pour la demanderesse.

J. G. Potvin pour les défendeurs.

h

PROCUREURS:

McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la demanderesse.

Scott & Ayles, Ottawa, pour les défendeurs.

i

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en l'espèce d'une action en contrefaçon de brevet. Aux paragraphes 10 à 15 inclusivement de sa déclaration, la deman-

under paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act*¹ against both the corporate defendant, Smith-Roles Ltd., and its alleged directing mind, the individual defendant, Clemence Roles. The essence of those allegations is that the defendants deliberately copied the invention before the patent issued, knowing that it had been applied for and that they have behaved in like manner in respect of other inventions.

The action was commenced on June 15, 1981. On July 15, a vacation appearance was filed on behalf of the defendants. On October 14, the plaintiff moved for default judgment and, on October 19, with the consent of the parties, Mr. Justice Cattanach ordered that the defendants file and serve their statements of defence on or before November 4. The defendants did not comply with that order but did, instead, on November 4, make a telephone request for the particulars hereinafter referred to, in an apparent effort to comply with Rule 415(5); forward a draft statement of defence by courier from Ottawa to the plaintiff's counsel in Toronto that dealt only with the patent infringement alleged and filed notice of the present motions seeking (1) an extension of time for filing the defence; (2) to strike out paragraphs 10 to 15 of the statement of claim on the ground that paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act* has been held by the Supreme Court of Canada to be *ultra vires* the legislative competence of Parliament; (3) to strike out those paragraphs under Rule 419(1)(b), (c) and (d) or, alternatively, to require the provision of specified particulars relative thereto and, finally, (4) to strike out the entire statement of claim pursuant to Rule 419(1)(a), or, in the alternative, to require provision of the same particulars.

As to paragraph 7(e) of the *Trade Marks Act*, the Supreme Court held:²

Neither s. 7 as a whole, nor section 7(e), if either stood alone and in association only with s. 53, would be valid federal legislation in relation to the regulation of trade and commerce or in relation to any other head of federal legislative authority.

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.
7. No person shall

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

² *MacDonald v. Vapor Canada Limited* [1977] 2 S.C.R. 134 at p. 172.

deresse revendique un droit d'action contre la compagnie défenderesse, Smith-Roles Ltd., et Clemence Roles, la prétendue tête dirigeante de cette dernière, en se fondant sur l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*¹. La demanderesse prétend en substance que les défendeurs, sachant qu'une demande de brevet avait été déposée, ont délibérément copié l'invention avant que le brevet soit délivré, et qu'ils ont procédé de la même façon relativement à d'autres inventions.

L'action a été intentée le 15 juin 1981. Le 15 juillet, une comparution était déposée au nom des défendeurs. Le 14 octobre, la demanderesse a demandé que la Cour rende jugement par défaut, et le 19 du même mois, le juge Cattanach, avec l'accord des parties, a ordonné aux défendeurs de déposer et signifier leur défense au plus tard le 4 novembre. Plutôt que de se conformer à l'ordonnance à la date prévue, les défendeurs ont demandé par téléphone les détails mentionnés ci-dessous, faisant par là un effort apparent pour suivre la Règle 415(5), expédié d'Ottawa, par courrier, au procureur de la demanderesse à Toronto, un projet de défense qui ne traitait que de la présumée contrefaçon de brevet, et déposé l'avis de présentation des requêtes dont la Cour est actuellement saisie. Ces requêtes visent à faire: (1) proroger le délai pour le dépôt de la défense; (2) radier les paragraphes 10 à 15 de la déclaration, pour le motif que la Cour suprême a déclaré l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce ultra vires* de la compétence législative du Parlement; (3) radier ces mêmes paragraphes en vertu de la Règle 419(1)(b), (c) et (d) ou à défaut, ordonner la production de détails précis à leur sujet, et finalement, (4) radier entièrement la déclaration conformément à la Règle 419(1)(a) ou à défaut, ordonner la production des mêmes détails.

En ce qui concerne l'alinéa 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour suprême a jugé²:

Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.
7. Nul ne doit

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

² *MacDonald c. Vapor Canada Limited* [1977] 2 R.C.S. 134 à la p. 172.

There would, in such a situation, be a clear invasion of provincial legislative power. Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names. The subparagraphs of s. 7, if limited in this way, would be sustainable, and, certainly, if s. 7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited, I would be prepared to uphold it to that extent.

In *Weider v. Beco Industries Ltd.*,³ I struck out portions of a statement of claim in a patent infringement action which asserted a cause of action under paragraph 7(e) against the alleged infringer and its directing minds. The facts upon which that cause of action was based had all arisen after the issue of the patent in suit. No appeal was taken from my order. In *Balinte v. DeCloet Bros. Ltd.*,⁴ Mr. Justice Dubé refused to strike out portions of a statement of claim asserting a cause of action under paragraph 7(e) based on the defendants' actions prior to the issue of the patent in suit. That refusal was upheld by the Federal Court of Appeal.⁵ The situation alleged in this instance is comparable to that alleged in the latter case. The application to strike on the ground that paragraph 7(e) is *ultra vires* is dismissed. The plaintiff ought not summarily be precluded from arguing that paragraph 7(e) is *intra vires* as rounding out the scheme of the *Patent Act* in the circumstances.

There is no merit whatever in the motions to strike out the statement of claim, or any part thereof, pursuant to Rule 419. As to the alternative requests for orders directing the plaintiff to provide further particulars of the allegations in paragraphs 10 to 15 for their failure to comply with various provisions of Rule 415, I must say that, *prima facie*, the paragraphs are not deficient in their compliance with the Rule. The affidavit in support of this motion was sworn by David A. Aylen, a barrister and solicitor, associated in practice with the defendants' counsel, J. Guy Potvin. Paragraphs 10 and 11 allege that the particulars are properly needed.

³ [1976] 2 F.C. 739.

⁴ (1979) 40 C.P.R. (2d) 157.

⁵ [1980] 2 F.C. 384.

compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut le considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité.

Dans une affaire de contrefaçon de brevet, *Weider c. Industries Beco Ltée*³, où les demandeurs fondaient leur droit d'action contre le prétendu contrefacteur et ses directeurs sur l'alinéa 7e), j'ai radié certaines parties de la déclaration. Les faits à l'origine de cette action étaient tous survenus après la délivrance du brevet. Cette ordonnance n'a pas été portée en appel. Dans l'arrêt *Balinte c. DeCloet Bros. Ltd.*⁴, le juge Dubé a refusé de radier certaines parties de la déclaration dans laquelle les demandeurs faisaient valoir le droit d'action que leur reconnaissait l'alinéa 7e), en raison d'actes posés par les défendeurs avant que le brevet soit accordé. Ce refus a été maintenu par la Cour d'appel fédérale⁵. Le cas qui nous occupe est comparable à cette dernière cause. La demande de radiation fondée sur le motif d'inconstitutionnalité de l'alinéa 7e) est rejetée. On ne peut, de façon précipitée, empêcher la demanderesse de plaider qu'en l'espèce, l'alinéa 7e) est *intra vires* puisqu'il peut être considéré comme un complément du système établi à l'égard de la *Loi sur les brevets*.

Les requêtes visant à faire radier, en application de la Règle 419, la totalité de la déclaration ou l'un quelconque de ses paragraphes, ne sont pas fondées. Quant aux autres conclusions, demandant à la Cour d'ordonner que la demanderesse fournisse de plus amples détails concernant les allégations contenues aux paragraphes 10 à 15 de sa déclaration, dont la rédaction actuelle ne satisferait pas aux exigences de la Règle 415, je dois dire qu'à première vue, ces paragraphes me semblent conformes à ladite Règle. C'est David A. Aylen, un avocat associé du procureur des défendeurs, J. Guy Potvin, qui a signé l'affidavit joint à la présente requête, lequel affirme aux paragraphes 10 et 11 que les détails demandés sont légitimement nécessaires.

³ [1976] 2 C.F. 739.

⁴ (1979) 40 C.P.R. (2^e) 157.

⁵ [1980] 2 C.F. 384.

10. In Paragraphs 10 to 15 of the Statement of Claim, the Plaintiff refers to and makes allegations pertaining to deliberate, reckless, wilful conduct of the Defendants and further pertaining to allegedly illegal conduct by some of the Defendants with knowledge of its illegality. I am informed by J. Guy Potvin and do verily believe that as a result of a telephone conversation he had with the said Clemence Roles, one of the Defendants herein, J. Guy Potvin was advised that the particulars sought with respect to the allegations made in Paragraphs 10 to 15 are not within the knowledge of the Defendants.

11. I am advised by J. Guy Potvin and do verily believe that as a result of a telephone conversation he had with Clemence Roles, one of the Defendants herein, J. Guy Potvin advised the said Clemence Roles that should we be unsuccessful in striking out Paragraphs 10 to 15 of the Statement of Claim on the basis of the unconstitutionality of section 7(e) of the Trade Marks Act, then all of the aforementioned particulars would be, and are, essential to allow us to prepare the Defence to the allegations made in Paragraphs 10 to 15 of the Statement of Claim.

That requires very careful reading. The deponent does not swear that he believes Roles' statement, nor even that Potvin believes it. He merely believes that Potvin was so advised by Roles. The deponent does not swear that he thinks the particulars are necessary to plead but only that Potvin told Roles that they were. I have no idea whether the affidavit was drawn too cleverly or was badly drawn. In the nature of the allegations in paragraphs 10 to 15, if the particulars are not within the defendants' knowledge, the events alleged could scarcely have occurred. Either way, the particulars are not required to permit the defendants to plead.

The Rules do permit affidavit evidence on information and belief.

Rule 332. (1) Affidavits shall be confined to such facts as the witness is able of his own knowledge to prove, except on interlocutory motions on which statements as to his belief with the grounds thereof may be admitted.

Thurlow A.C.J., as he then was, said of that Rule:⁶

It seems to have become a common practice in preparing material for use in interlocutory applications to ignore the first clause of this Rule and to use the second clause as a device to avoid the swearing of an affidavit by a person who knows the

⁶ *The Queen v. A. & A. Jewellers Limited* [1978] 1 F.C. 479 at p. 480.

[TRANSLATION] 10. Aux paragraphes 10 à 15 de sa déclaration, la demanderesse mentionne la présumée conduite délibérée, téméraire et intentionnelle des défendeurs et ajoute que certains de ces derniers auraient eu une conduite prétendument illégale sachant qu'elle était en effet illégale. J'apprends de J. Guy Potvin, et je crois sans réserve, que Clemence Roles, un des défendeurs en l'instance, l'a informé, lors d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec lui, de l'ignorance totale des défendeurs quant aux détails demandés au sujet des allégations contenues aux paragraphes 10 à 15.

11. J'apprends de J. Guy Potvin, et je crois sans réserve que celui-ci a fait savoir à Clemence Roles, un des défendeurs en l'instance, lors d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec lui, que si nous n'obtenions pas la radiation des paragraphes 10 à 15 de la déclaration pour le motif de l'inconstitutionnalité de l'article 7(e) de la Loi sur les marques de commerce, alors tous les détails mentionnés plus haut seraient essentiels à la préparation de la défense à l'encontre des allégations contenues aux paragraphes 10 à 15 de la déclaration.

Ces paragraphes exigent une lecture minutieuse. David A. Ayles ne jure pas qu'il croit la déclaration de Roles, ni même que Potvin la croit; il croit simplement que c'est ce que Roles a dit à Potvin. Il ne jure pas penser que les détails sont nécessaires à la préparation de la défense, mais bien que c'est ce que Potvin a dit à Roles. Je ne sais pas si la rédaction de cet affidavit est trop habile ou tout simplement mauvaise. De par la nature des allégations contenues aux paragraphes 10 à 15 de la déclaration, si les défendeurs ne sont pas au courant des détails, alors les faits décrits à ces paragraphes n'auraient pratiquement pas pu se produire. Quoi qu'il en soit, les défendeurs n'ont pas besoin des détails pour plaider.

L'affidavit d'une personne qui connaît les faits ou qui les croit est recevable en preuve.

Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.

Le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) a dit de cette Règle⁶:

Dans la préparation du matériel à l'appui des requêtes interlocutoires, il semble devenu pratique courante d'écarter l'application de la première clause de cette Règle et d'utiliser la seconde comme moyen d'éviter la prestation du serment dans

⁶ *La Reine c. A. & A. Jewellers Limited* [1978] 1 C.F. 479 à la p. 480.

facts in favour of putting what he knows before the Court in the form of hearsay sworn by someone who knows nothing of them. This is not the object of the Rule. The Court is entitled to the sworn statement of the person who has personal knowledge of the facts when he is available. The second part of the Rule is merely permissive and is for use only when the best evidence, that is to say the oath of the person who knows, is for some acceptable or obvious reason not readily obtainable.

That was a tax case, which may explain why it has escaped the attention of those specializing in the practice of patent law. It would seem that, unless the best evidence is not readily obtainable for an obvious reason, an acceptable reason must be established before the Court may be asked to receive hearsay. It is apparent that such a reason cannot itself be proved by hearsay.

In addition, even if the defendants had demonstrated that particulars ought to have been provided under some requirement of Rule 415, I am of the opinion that there was no sufficient reason why a written request therefor ought not to have been made sometime between June 15 and November 4 as required by Rule 415(5). I hold that opinion notwithstanding the intervening interruption of postal service and the fact that the defendants reside in Saskatoon and their counsel in Ottawa.

The defendants' motion will be denied except that the time for filing the statements of defence will be extended to November 20, 1981. The plaintiff will recover its costs of this application to be taxed as between solicitor and client in any event of the cause.

Having dealt with the matters before me, I probably should say no more. However, I cannot refrain from recording my distress at the growing willingness of counsel, as exemplified in this instance, to place their own credibility in issue by either giving evidence, or permitting or directing an employee or associate to give their evidence on information and belief, in proceedings before this Court. Is it not recognized that evidence adduced by affidavit is as much evidence as if given *viva voce* and that, in the nature of adversary proceed-

une déclaration par une personne au courant des faits et pour lui faire dire, devant la Cour, ce qu'elle sait, sous forme de oui-dire auquel prête serment quelqu'un qui n'en a pas lui-même connaissance. Tel n'est pas le but de la Règle. La Cour a droit à la déclaration sous serment d'une personne qui a une connaissance personnelle des faits, lorsque ladite personne peut la fournir. La deuxième partie de la Règle est purement facultative, et doit être utilisée seulement lorsque la meilleure des preuves, à savoir la déposition sous serment de la personne qui sait, ne peut pas être obtenue immédiatement, pour des raisons admissibles ou évidentes.

Il s'agissait d'une affaire d'impôt sur le revenu; cela peut expliquer le fait qu'elle n'ait pas attiré l'attention de ceux qui se spécialisent dans la pratique du droit des brevets. Il semble qu'à moins que la meilleure des preuves ne puisse, pour une raison évidente, être obtenue immédiatement, il faille donner à la Cour une raison acceptable pour qu'elle consente à recevoir une preuve par oui-dire. Il va de soi qu'une telle raison ne peut pas non plus être prouvée par oui-dire.

Au surplus, même si les défendeurs avaient réussi à établir que des détails auraient dû être fournis en vertu d'une exigence quelconque de la Règle 415, je suis d'avis que rien ne justifiait de ne pas l'avoir fait entre le 15 juin et le 4 novembre, et au moyen d'une requête écrite comme le prévoit la Règle 415(5). Je maintiens cette opinion malgré le fait qu'il y ait eu interruption du service postal, et que les défendeurs aient leur résidence à Saskatoon tandis que leur procureur a son bureau à Ottawa.

La requête des défendeurs sera donc rejetée, mais le délai pour déposer la défense sera prorogé jusqu'au 20 novembre 1981. La demanderesse recouvrera les frais de la présente demande, à être taxés entre le procureur et son client, quel que soit le sort de la cause.

L'affaire étant réglée, je devrais m'arrêter ici. Cependant, je ne peux m'empêcher d'exprimer l'inquiétude que je ressens à voir, comme dans le cas que nous venons de traiter, des avocats accepter de plus en plus, à l'occasion de procédures engagées devant cette Cour, de mettre leur propre crédibilité en jeu, soit en témoignant eux-mêmes, soit en faisant témoigner des employés ou des associés à leur place sur des faits qu'ils connaissent ou qu'ils croient. N'est-il pas reconnu que l'affidavit constitue un témoignage tout autant que s'il

ings, the credibility of anyone who gives evidence is always in issue? Is it not understood that counsel can best serve himself, his clients and the courts in which he practices if he affords no opportunity for doubt or reservation as to his personal credibility?

avait été donné de vive voix, et que de par la nature d'un système accusatoire, la crédibilité de quiconque dépose comme témoin est toujours en cause? N'est-il pas bien compris que le meilleur service que peut se rendre un avocat, et le meilleur service qu'il peut rendre à ses clients et à la cour devant laquelle il plaide, c'est de ne jamais permettre que soient faites des réserves ou émis des doutes en ce qui concerne sa crédibilité?