

T-4640-75

T-4640-75

**Lex Tex Canada Limited (Plaintiff)**

v.

**Cirtex Knitting Inc. (Defendant)**

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, June 1 and 2, 1976.

*Patents—Defendant seeking to strike part of statement of claim as disclosing no reasonable cause of action—Whether purchase from an importer and use in Canada of unpatented product, made elsewhere, of a process and apparatus patented in Canada is an infringement of the Canadian patent—Patent Act, R.S.C. 1886, c. 61, s. 20; R.S.C. 1970, c. P-4, s. 46—Federal Court Rule 419.*

In an infringement action, defendant sought to strike from the statement of claim the words “or purchasing from an importer” as not disclosing a reasonable cause of action. The question raised was whether the purchase from an importer and use in Canada of the unpatented product, made elsewhere, of a process and apparatus patented in Canada was itself an infringement of the Canadian patent. Defendant’s position was that if it is so questionable that the importation and sale in Canada by the same person of the unpatented product of a patented process is an infringement, then clearly it is no infringement to merely buy the product from its importer and use it in Canada.

*Held*, the motion is dismissed. Whether the words sought to be struck out disclose a reasonable cause of action is not so clear that the matter ought to be disposed of summarily and plaintiff be deprived of the opportunity of having that question determined at trial.

*Union Carbide Canada Ltd. v. Trans Canadian Feeds Ltd.* [1966] Ex.C.R. 884; *Elmslie v. Boursier* (1870) L.R. 9 Eq. 217; *Von Heyden v. Neustadt* (1880) 14 Ch.D. 230; *Auer Incandescent Light Manufacturing Company v. O'Brien* (1897) 5 Ex.C.R. 243; *Toronto Auer Light Co. Ltd. v. Colling* (1899) 31 O.R. 18 and *F. Hoffmann-LaRoche & Co. v. Commissioner of Patents* [1955] S.C.R. 414, applied.

**APPLICATION.****COUNSEL:**

*G. A. Macklin* and *B. E. Morgan* for plaintiff.

*N. Fyfe* and *J. Fantl* for defendant.

**SOLICITORS:**

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for plaintiff.

*Smart & Biggar*, Ottawa, for defendant.

**Lex Tex Canada Limited (Demanderesse)**

c.

**a Tricots Cirtex Inc. (Défenderesse)**

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, les 1 et 2 juin 1976.

*Brevets—La défenderesse sollicite la radiation d'une partie de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action—Le fait d'acheter à un importateur et d'utiliser au Canada le produit non breveté, fabriqué ailleurs, selon un procédé et sur un appareil brevetés au Canada constitue-t-il une contrefaçon du brevet canadien?—Loi sur les brevets, S.R.C. 1886, c. 61, art. 20; S.R.C. 1970, c. P-4, art. 46—Règle 419 de la Cour fédérale.*

Dans une action en contrefaçon, la défenderesse demande la radiation des mots «ou en achetant à un importateur» dans la déclaration, au motif qu'ils ne révèlent pas une cause raisonnable d'action. La question soulevée était de savoir si le fait d'acheter à un importateur et d'utiliser au Canada le produit non breveté, fabriqué ailleurs, selon un procédé et sur un appareil brevetés au Canada constitue en soi une contrefaçon du brevet canadien. La position de la défenderesse est la suivante: s'il est douteux que l'importation et la vente au Canada par la même personne, du produit non breveté d'un procédé breveté constitue une contrefaçon, il est clair que le simple fait d'acheter le produit à l'importateur et de l'utiliser au Canada ne saurait être une contrefaçon.

*Arrêt*: la demande est rejetée. Il n'est pas suffisamment évident que les mots que l'on veut radier ne révèlent pas une cause raisonnable d'action pour trancher la question sommairement et priver la demanderesse de la possibilité de la soumettre au procès de l'action.

Arrêts appliqués: *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans Canadian Feeds Ltd.* [1966] R.C.É. 884; *Elmslie c. Boursier* (1870) L.R. 9 Eq. 217; *Von Heyden c. Neustadt* (1880) 14 Ch.D. 230; *Auer Incandescent Light Manufacturing Company c. O'Brien* (1897) 5 R.C.É. 243; *Toronto Auer Light Co. Ltd. c. Colling* (1899) 31 O.R. 18 et *F. Hoffmann-LaRoche & Co. c. Le commissaire des brevets* [1955] R.C.S. 414.

**h DEMANDE.****AVOCATS:**

*G. A. Macklin* et *B. E. Morgan* pour la demanderesse.

*i N. Fyfe* et *J. Fantl* pour la défenderesse.

**PROCUREURS:**

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour la demanderesse.

*j Smart & Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse.

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

MAHONEY J.: This application raises the question of whether the purchase from an importer and use in Canada of the unpatented product, made elsewhere, of a process and apparatus patented in Canada is itself an infringement of the Canadian patent. The defendant seeks, under Rule 419, to strike from paragraph 10 of the statement of claim the words underlined:

10. The defendant has wrongfully and without leave, license, permission or assent of the plaintiff, infringed the exclusive rights of the plaintiff in Canadian patent 624,592 by importing into Canada or purchasing from an importer and using at its plants located in Caraquet, New Brunswick and Montreal, Quebec, set textured yarns produced in accordance with the methods described in claims 1, 3, 4, 15, 17 and 18 and on apparatus as described in claims 25 to 30 inclusive and claim 39 of patent 624,592.

The application is based on the proposition that the words sought to be struck out do not disclose a reasonable cause of action. The statement of claim does not allege that the defendant induced the importer to import the product.

The defendant relies on the *dicta* of Jackett P., as he then was, in *Union Carbide Canada Ltd. v. Trans Canadian Feeds Ltd.*<sup>1</sup>:

Inasmuch as the Canadian Act clearly contemplates a monopoly for a process and a separate monopoly for a product, and inasmuch as a monopoly under that Act operates only in Canada, it would seem to follow that a Canadian monopoly for a process would not be infringed by the sale or use in Canada of a product made by the process in a foreign country.

He noted two English decisions<sup>2</sup> which had held that importation and sale into England of a product made in a foreign country by a process that was the subject matter of a monopoly in England was an infringement of the English process monopoly and indicated that, notwithstanding no relevant difference between the English and Canadian statutes, he did not find them persuasive. The English cases had been applied in Canada, by Burbidge J., in *Auer Incandescent*

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

LE JUGE MAHONEY: La présente demande soulève la question de savoir si le fait d'acheter à un importateur et d'utiliser au Canada le produit non breveté, fabriqué ailleurs, d'un procédé et d'un appareil brevetés au Canada constitue en soi une contrefaçon du brevet canadien. La défenderesse, conformément à la Règle 419, demande la radiation au paragraphe 10 de la déclaration des mots soulignés:

[TRADUCTION] 10. La défenderesse a illicitement et sans autorisation, consentement, permission ni acquiescement de la demanderesse, violé les droits exclusifs de cette dernière sur le brevet canadien portant le numéro 624,592 en important au Canada ou en achetant à un importateur, pour s'en servir dans ses usines situées à Caraquet (Nouveau-Brunswick) et à Montréal (Québec), lesdits tissus fabriqués selon les méthodes que décrivent les revendications 1, 3, 4, 15, 17 et 18, sur l'appareil décrit aux revendications 25 à 30 inclusivement et à la revendication 39 du brevet numéro 624,592.

La défenderesse prétend que les mots dont elle demande la radiation ne révèlent pas une cause raisonnable d'action. La déclaration n'allègue pas que la défenderesse a incité l'importateur à importer le produit en question.

La défenderesse s'appuie sur l'opinion émise par le président Jackett, maintenant juge en chef, dans l'arrêt *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans Canadian Feeds Ltd.*<sup>1</sup>:

[TRADUCTION] Vu que la loi canadienne envisage clairement un monopole d'exploitation pour un procédé et un monopole d'exploitation distinct pour un produit, et vu qu'aux termes de cette loi, le monopole d'exploitation ne vaut qu'au Canada, il semble s'ensuivre que la vente ou l'usage au Canada d'un produit fabriqué à l'étranger selon le procédé en question ne violera pas le monopole d'exploitation du procédé au Canada.

Il a mentionné deux décisions<sup>2</sup> anglaises portant que l'importation et la vente en Angleterre d'un produit fabriqué dans un pays étranger par un procédé faisant l'objet d'un monopole d'exploitation en Angleterre violait le monopole d'exploitation du procédé anglais et il a indiqué que, bien qu'il n'existât aucune différence pertinente entre les lois canadienne et anglaise, il ne trouvait pas ces décisions concluantes. Le juge Burbidge a appliqué ces arrêts anglais au Canada dans le

<sup>1</sup> [1966] Ex.C.R. 884 at p. 888 ff.

<sup>2</sup> *Elmslie v. Boursier* (1870) L.R. 9 Eq. 217 and *Von Heyden v. Neustadt* (1880) 14 Ch.D. 230.

<sup>1</sup> [1966] R.C.É. 884, à la p. 888 et suivante.

<sup>2</sup> *Elmslie c. Boursier* (1870) L.R. 9 Eq. 217 et *Von Heyden c. Neustadt* (1880) 14 Ch.D. 230.

*Light Manufacturing Company v. O'Brien*<sup>3</sup> and that decision, as well as *Von Heyden v. Neustadt*, one of the English cases, and *Toronto Auer Light Co. Ltd. v. Colling*<sup>4</sup>, which I will deal with later, had all been the subject of the following *dicta* in a judgment of the Supreme Court of Canada<sup>5</sup>:

There seems to be no reason to doubt the correctness of these decisions.

The learned President concluded [at page 890] that, notwithstanding his expressed reservations, he should

... follow the decision rendered by Mr. Justice Burbidge in 1897 so long as its authority remains unimpaired by a decision of the Supreme Court of Canada. In adopting this position, I do not wish to be taken as expressing any opinion as to the course that should be followed when a similar problem arises in this Court at a time when this Court is differently constituted.

The defendant's position amounts to this: if it is so questionable that the importation and sale in Canada, by the same person, of the unpatented product of a patented process is an infringement of the process patent, then clearly it is no infringement of that patent merely to buy the product from its importer and use it in Canada. However, the *Hoffmann-LaRoche dicta* embraced the decision of an Ontario Divisional Court in the *Colling* case.

There, the factual situation appears to have been as it is alleged to be here. Boyd C., for the Court, said [at page 26]:

I see no reason to hold that an action does not lie against any person purchasing and using mantles made in derogation of the plaintiffs' patent no matter where they come from.

and then went on to hold [at page 29], with respect to the patent under consideration:

... the process was expressly claimed but the product was constructively included.

I find no material difference between the monop-

<sup>3</sup> (1897) 5 Ex.C.R. 243.

<sup>4</sup> (1899) 31 O.R. 18.

<sup>5</sup> *F. Hoffmann-LaRoche & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents* [1955] S.C.R. 414 at p. 416.

jugement rendu dans l'affaire *Auer Incandescent Light Manufacturing Company c. O'Brien*<sup>3</sup>. Cette décision, aussi bien que l'arrêt anglais *Von Heyden c. Neustadt* et le jugement rendu dans l'affaire *Toronto Auer Light Co. Ltd. c. Colling*<sup>4</sup>, dont je traiterai plus loin, avaient tous été l'objet de l'opinion suivante émise dans un jugement de la Cour suprême du Canada<sup>5</sup>:

[TRADUCTION] Il ne semble y avoir aucune raison pour douter de la rectitude de ces décisions.

Le savant Président a conclu [à la page 890] qu'en dépit des réserves formulées, il devait

... suivre la décision rendue par le juge Burbidge en 1897 aussi longtemps que cette jurisprudence ne sera pas modifiée par une décision de la Cour suprême du Canada. En adoptant cette position, je ne souhaite pas que l'on considère que j'exprime une opinion sur la procédure à suivre lorsqu'un problème semblable se pose devant la présente cour à un moment où elle est constituée de façon différente.

La position de la défenderesse est la suivante: s'il est fort douteux que l'importation et la vente au Canada par la même personne, du produit non breveté d'un procédé breveté constitue une contrefaçon du brevet de procédé, il est clair que le simple fait d'acheter le produit à l'importateur et de l'utiliser au Canada ne saurait être une contrefaçon de ce brevet. Cependant, l'opinion émise dans l'arrêt *Hoffmann-LaRoche* visait aussi la décision d'une Cour des divisions de l'Ontario dans l'arrêt *Colling*.

Dans cette affaire, les faits semblent être les mêmes que ceux allégués en l'espèce. Le juge Boyd a déclaré pour la Cour [à la page 26]:

[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison pour statuer qu'une personne qui achète ou utilise des manteaux fabriqués en violation du brevet des demandeurs, peu importe leur origine, ne peut être poursuivie.

et il a ensuite statué [à la page 29] relativement au brevet en question:

[TRADUCTION] ... le procédé a été expressément revendiqué mais le produit était compris par induction.

Je ne trouve aucune différence substantielle entre

<sup>3</sup> (1897) 5 R.C.É. 243.

<sup>4</sup> (1899) 31 O.R. 18.

<sup>5</sup> *F. Hoffmann-LaRoche & Co. Ltd. c. Le commissaire des brevets* [1955] R.C.S. 414, à la p. 416.

ly rights of a patentee under the *Patent Act*<sup>6</sup> considered in that case and that now in effect.

It is manifest that the proposition, that the words sought to be struck do not disclose a reasonable cause of action, is not so clear that the matter ought to be disposed of summarily and the plaintiff deprived of the opportunity to have that question determined at a trial of the action.

The defendant sought, in the alternative, particulars concerning the alleged purchase from an importer. No affidavit supporting that application was filed and, on the record, I can only conclude that such particulars are far more likely already to be in the defendant's possession that even to be available to the plaintiff before discovery.

#### ORDER

The motion is dismissed with costs to the plaintiff in any event of the cause.

<sup>6</sup> R.S.C. 1886, c. 61, s. 20; R.S.C. 1970, c. P-4, s. 46.

les droits de monopole d'exploitation d'un titulaire de brevet en vertu de la *Loi sur les brevets*<sup>6</sup> étudiée dans cet arrêt et la loi actuelle.

<sup>a</sup> Il appert que la proposition selon laquelle les mots que l'on veut radier ne révèlent pas une cause raisonnable d'action, n'est pas suffisamment évidente pour juger l'affaire sommairement et priver la demanderesse de la possibilité de faire trancher la question à l'audition de l'action.

<sup>b</sup> Subsidiairement, la défenderesse cherche à obtenir des détails relatifs au présumé achat des marchandises à un importateur, sans déposer d'affidavit à l'appui de la demande. D'après le dossier, je <sup>c</sup> dois conclure qu'il est probable que la défenderesse possède déjà ces détails, alors que vraisemblablement la demanderesse n'en aura pas connaissance avant la communication des documents.

#### ORDONNANCE

<sup>d</sup> La requête est rejetée avec dépens à la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause.

<sup>6</sup> S.R.C. 1886, c. 61, art. 20; S.R.C. 1970, c. P-4, art. 46.