

T-5283-78

T-5283-78

Wic Inc. (Plaintiff)

v.

La Machinerie Idéale Cie Ltée and Rovibec Inc. (Defendants)

Trial Division, Walsh J.—Montreal, March 3; Ottawa, March 6, 1980.

Practice — Costs — In an action where plaintiff sought injunction and damages for infringement of Canadian patent and where defendants denied infringement and brought cross-demands attacking plaintiff's patent, motion brought for security for costs from each defendant pursuant to Rule 700(3) — Whether plaintiff in cross-demand should be considered as a plaintiff in an action for impeachment of patent and be required to provide security or whether cross-plaintiffs were merely defendants in action for infringement of a patent and entitled to obtain a declaration without furnishing security — Motion for security for costs granted — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62(1),(3) — Federal Court Rules 700(3), 1718(1).

APPLICATION.

COUNSEL:

W. C. Décarie and R. Trudeau for plaintiff.

F. Grenier for defendants.

SOLICITORS:

Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Montreal, for plaintiff.

Leger, Robic & Richard, Montreal, for defendants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

WALSH J.: A motion for security for costs seeking same in the amount of \$2,000 from each of the defendants pursuant to Rule 700(3) of the Rules of this Court was presented at the same time as an identical motion in the case bearing No. T-5284-78 *Wic Inc. v. Norcotech Ltée and Proulx Farm Equipments Ltd.* in which \$2,000 is sought as security from defendant Proulx Farm Equipments Ltd. Both motions were argued simultaneously and the decision herein will apply to both. In each case

Wic Inc. (Demanderesse)

c.

La Machinerie Idéale Cie Ltée et Rovibec Inc. (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Walsh—Montréal, 3 mars; Ottawa, 6 mars 1980.

Pratique — Dépens — Requête, fondée sur la Règle 700(3), en cautionnement judicatum solvi à fournir par chacune des deux défenderesses, dans une action où la demanderesse conclut à injonction et à dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet canadien, ce qui a provoqué des demandes reconventionnelles attaquant la validité de son brevet — Il échet d'examiner si le demandeur reconventionnel doit être considéré comme le demandeur dans une action en invalidation de brevet et tenu de fournir un cautionnement à ce titre, ou si les demandereses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que des défenderesses dans une action en contrefaçon de brevet, auquel cas elles auraient le droit d'introduire une déclaration sans être tenues de fournir un cautionnement — Accueil de la requête en cautionnement judicatum solvi — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62(1),(3) — Règles de la Cour fédérale 700(3), 1718(1).

e REQUÊTE.

AVOCATS:

W. C. Décarie et R. Trudeau pour la demanderesse.

F. Grenier pour les défenderesses.

f PROCUREURS:

Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, MacKell & Clermont, Montréal, pour la demanderesse.

Leger, Robic & Richard, Montréal, pour les défenderesses.

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

LE JUGE WALSH: La présente requête, aux termes de laquelle il est demandé, en vertu de la Règle 700(3) des Règles de la Cour, que chacune des défenderesses soit tenue de fournir une garantie de \$2,000 pour les dépens, a été introduite en même temps qu'une requête identique présentée dans l'affaire *Wic Inc. c. Norcotech Ltée et Proulx Farm Equipments Ltd.* (n° T-5284-78) et dans laquelle il est demandé que la défenderesse Proulx Farm Equipments Ltd. soit tenue de fournir un

plaintiff sought an injunction and damages for infringement of its Canadian Patent No. 1,037,839. In each case defendants in addition to denying the infringement brought cross-demands attacking plaintiff's said patent. The demand for security for costs is based on Rule 700(3) of the Rules of this Court which reads as follows:

Rule 700. ...

(3) In an action to impeach a patent of invention, the Court may at any time, in its discretion, order that the plaintiff, unless he is one of Her Majesty's attorney generals or a deputy thereof, give security for costs before taking any further step.

In opposing the application plaintiffs rely on section 62(1) and (3) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4 as amended by S.C. 1970-71-72, c. 1, s. 64(2), which reads as follows:

62. (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.

(3) With the exception of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province of Canada, the plaintiff in any action under this section shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Court may direct, but a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section without being required to furnish any security.

Plaintiff contends that a cross-demand is similar to a separate action referring to Rule 1718(1) which reads:

Rule 1718. (1) A counterclaim or cross-demand may be proceeded with notwithstanding that judgment is given for the plaintiff in the action or that the action is stayed, discontinued or dismissed.

It is necessary to read Rule 700(3) in the light of section 62(3) of the *Patent Act*. If the plaintiff in the cross-demand is considered as a plaintiff in an action for impeachment of a patent, security is required under the provisions of section 62(3), but if the said cross-plaintiffs were merely defendants in actions for infringement of a patent and if section 62(3) is read by itself, then as such defend-

cautionnement de \$2,000. Les deux requêtes ont été entendues en même temps et la présente décision s'appliquera aux deux affaires. Dans les deux cas, la demanderesse demande une injonction et des dommages-intérêts pour contrefaçon de son brevet canadien n° 1,037,839. Dans chaque cas, en plus de nier la contrefaçon, les défenderesses font des demandes reconventionnelles attaquant la validité du brevet de la demanderesse. La requête est fondée sur la Règle 700(3) des Règles de la Cour qui est ainsi rédigée:

Règle 700. ...

(3) Dans une action intentée en vue de faire invalider un brevet d'invention, la Cour pourra à tout moment et à sa discrétion, ordonner que le demandeur, à moins qu'il ne s'agisse de l'un des procureurs généraux ou sous-procureurs généraux de Sa Majesté, fournisse une garantie pour les dépens avant de faire toute autre démarche.

A l'appui de leur opposition à cette requête, les demandereses citent l'article 62(1) et (3) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 1, art. 64(2), qui est ainsi rédigé:

62. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

(3) A l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province du Canada, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

La demanderesse prétend qu'une demande reconventionnelle est semblable à une action distincte et cite, à l'appui de cette prétention, la Règle 1718(1) qui est ainsi conçue:

Règle 1718. (1) Une demande reconventionnelle peut suivre son cours même si jugement est rendu en faveur du demandeur dans l'action ou même si l'action est suspendue, abandonnée ou rejetée.

Il est nécessaire de lire la Règle 700(3) à la lumière de l'article 62(3) de la *Loi sur les brevets*. Si le demandeur dans une demande reconventionnelle est considéré comme demandeur dans une action tendant à l'invalidation d'un brevet, un cautionnement pour frais est requis en vertu des dispositions de l'article 62(3); mais si les demandereses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que

ants they are entitled to obtain a declaration without being required to furnish any security. Plaintiff contends however that this is only applicable if they seek to have the patent they are accused of infringing impeached in their defence in which case the judgment would only take effect between the parties, but that it does not apply if by cross-demand they seek as plaintiffs to impeach the patent and therefore to have it declared invalid with respect to the whole world.

Reading this section of the *Patents Act* in the light of Rule 700(3) of this Court it would appear that cross-plaintiffs can be required to give security in the present proceedings in the same manner as if they had taken a separate action.

An affidavit filed at the hearing of the motion indicates that both La Machinerie Idéale Cie Ltée and Rovibec Inc. are substantial companies employing a large number of persons and with considerable assets so that whereas on the one hand furnishing of security for costs by them would seem to be unnecessary, it can be said on the other hand that the requirement to furnish such security will not cause any hardship. No similar affidavit was submitted in connection with defendant Proulx Farm Equipments Ltd. in the other action, but as this is not a principal consideration in deciding whether security should be ordered or not I do not propose to make any distinction between the two cases. What is clear however is that although the principal actions may be based on different facts and could, unless defendants are successful in having plaintiff's patent impeached, require different evidence and lead to different results, the evidence in the impeachment proceedings resulting from the cross-demands will be identical in both cases. A total sum of \$2,000 therefore will be sufficient, with permission to re-apply for an increase when and if circumstances indicate that this has become insufficient. Defendants La Machinerie Idéale Cie Ltée and Rovibec Inc. are therefore required to furnish the sum of \$500 each for costs, and in action

des défenderesses dans des actions en contrefaçon d'un brevet et si l'article 62(3) était pris isolément, alors elles auraient le droit, en tant que défenderesses, d'obtenir une déclaration sans être tenues de fournir un cautionnement. La demanderesse prétend toutefois que cela n'est applicable que si elles demandaient, en défense, l'invalidation du brevet qu'elles sont accusées de contrefaire, auquel cas le jugement ne lierait que les parties, mais que cela ne s'applique pas quand, dans une demande reconventionnelle, elles demandent, en qualité de demandereses, l'invalidation du brevet et, par conséquent, qu'il soit déclaré invalide, jugement auquel serait attachée l'autorité absolue de la chose jugée.

En lisant cet article de la *Loi sur les brevets* à la lumière de la Règle 700(3) des Règles de la Cour, il semble que les demandereses reconventionnelles peuvent être tenues de fournir une garantie en l'espèce comme si elles avaient intenté une action distincte.

Il ressort d'un affidavit déposé à l'audition de la requête que La Machinerie Idéale Cie Ltée et Rovibec Inc. sont toutes deux des sociétés importantes dont l'actif et le personnel sont considérables; s'il peut donc sembler inutile de leur demander de fournir un cautionnement pour les dépens, on peut dire par contre que cette exigence ne leur causera aucune difficulté. Aucun affidavit semblable n'a été soumis relativement à la défenderesse Proulx Farm Equipments Ltd. dans l'autre action, mais puisqu'il ne s'agit pas là d'une considération principale aux fins de décider si une ordonnance de fournir un cautionnement doit être rendue, je n'entends établir aucune distinction entre ces deux cas. Ce qui est clair toutefois, c'est que même si les actions principales peuvent être fondées sur des faits différents et pourraient, à moins que les défenderesses ne réussissent à obtenir l'invalidation du brevet de la demanderesse, exiger une preuve différente et mener à des résultats différents, la preuve dans les procédures en invalidation découlant des demandes reconventionnelles sera identique dans les deux cas. Une somme globale de \$2,000 sera donc suffisante, et permission est accordée de présenter une nouvelle demande pour augmenter cette somme si les circonstances indiquent qu'elle est devenue insuffisante. Les défenderesses La Machinerie Idéale Cie

bearing Court No. T-5284-78 Proulx Farm Equipments Ltd. is required to furnish security in the amount of \$1,000; costs in the event.

Ltée et Rovibec Inc. sont donc tenues de fournir chacune la somme de \$500 pour les dépens et, dans l'action portant le n° du greffe T-5284-78, Proulx Farm Equipments Ltd. est tenue de fournir un ^a cautionnement de \$1,000; les frais suivront l'issue de la cause.