

T-3363-79

T-3363-79

**Windsurfing International, Inc., and Windsurfing Sailboards Inc. (Plaintiffs)**

**Windsurfing International, Inc. et Windsurfing Sailboards Inc. (Demandereses)**

v.

a c.

**Meriah Surf Products Limited, Robert M. Lorri-  
man and James G. Lorrیمان (Defendants)**

**Meriah Surf Products Limited, Robert M. Lorri-  
man et James G. Lorrیمان (Défendeurs)**

Trial Division, Jerome A.C.J.—Ottawa, May 13  
and 20, 1980.

b Division de première instance, le juge en chef  
adjoint Jerome—Ottawa, 13 et 20 mai 1980.

*Patents — Practice — Application to strike out paragraph  
in statement of defence — Application to strike out counter-  
claim because of failure by plaintiffs by counterclaim to give  
security for costs — First application dismissed — Order for  
security for costs granted — Defendants in statement of claim  
become plaintiffs in the counterclaim — Residency not the sole  
or even primary concern — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s.  
62 — Federal Court Rule 415(1)(b).*

c *Brevets — Pratique — Demande visant à faire radier un  
paragraphe de l'exposé de la défense — Demande visant à  
faire radier la demande reconventionnelle au motif que les  
demandeurs reconventionnels n'ont pas fourni de cautionne-  
ment en garantie des dépens — Première demande rejetée —  
Ordonnance de verser un cautionnement en garantie des dépens  
accordée — Les défendeurs dans la demande principale  
deviennent demandeurs reconventionnels — La question de la  
résidence n'est pas le seul facteur qui importe, ni même le  
principal — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62 —  
d Règle 415(1)(b) de la Cour fédérale.*

*Wic Inc. v. La Machinerie Idéale Cie Ltée [1980] 2 F.C.  
241, followed. Apotex Inc. v. Hoffman-La Roche Ltd.  
[1980] 2 F.C. 586, followed.*

Arrêts suivis: *Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Ltée  
[1980] 2 C.F. 241; Apotex Inc. c. Hoffman—La Roche  
Ltd. [1980] 2 C.F. 586.*

MOTION.

e REQUÊTE.

COUNSEL:

f AVOCATS:

*R. MacFarlane* for plaintiffs.  
*R. Dimock* for defendants.

*R. MacFarlane* pour les demandereses.  
*R. Dimock* pour les défendeurs.

SOLICITORS:

g PROCUREURS:

*Fitzsimmons MacFarlane & Johnson*,  
Toronto, for plaintiffs.  
*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for defend-  
ants.

*Fitzsimmons MacFarlane & Johnson*,  
Toronto, pour les demandereses.  
*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour les  
défendeurs.

*The following are the reasons for order ren-  
dered in English by*

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

JEROME A.C.J.: This is an application for an  
order striking out paragraph 11 of the statement of  
defence, or in the alternative, for particulars of  
facts on which the defendant relies in its allegation  
of the condition of the mind of the plaintiffs, as  
required under Rule 415(1)(b) of the *Federal  
Court Rules* and for an order striking out the  
counterclaim on the ground that the plaintiffs by  
counterclaim have not provided the security pro-  
vided under section 62(3) of the *Patent Act*,  
R.S.C. 1970, c. P-4, or in the alternative, for an  
order that the plaintiffs by counterclaim provide

h LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La  
demande en l'espèce vise, d'une part, à faire radier  
le paragraphe 11 de l'exposé de la défense et,  
subsidièrement, à obtenir des détails au sujet des  
faits sur lesquels la défenderesse fonde son allé-  
gation sur l'état d'esprit des demandereses, ainsi que  
l'exige la Règle 415(1)(b) des *Règles de la Cour  
fédérale*, et, d'autre part, à faire radier la demande  
reconventionnelle au motif que les demandeurs  
reconventionnels n'ont pas fourni la garantie  
prévue à l'article 62(3) de la *Loi sur les brevets*,  
S.R.C. 1970, c. P-4, et subsidièrement, à obtenir

security for costs in the amount of two thousand dollars (\$2,000).

Paragraph 11 of the statement of defence reads as follows:

11. Prior to the commencement of this action, the Plaintiffs knew that the said Darby Sailboard device had been designed and built before the date on which the named inventors allegedly made the invention and that the said invention had been made available to the public before the date of application for the Patent and thereby knew the Patent and each and every claim thereof was invalid and yet the Plaintiffs failed to disclaim the exclusive rights in and to the Patent. The Plaintiffs therefore recklessly and unjustly commenced this action against the Defendants, wherefore the Defendants pray that this action be dismissed as against each of them with costs on a solicitor and client scale.

At the time of service of notice of this motion, the plaintiffs also served a demand for particulars of the facts relied upon by the defendants in support of this paragraph and just prior to the hearing of this motion, the defendants delivered the required reply, so I will not deal with that aspect of the matter.

During argument, counsel for the plaintiffs conceded that the first sentence could have relevance to the injunctive relief claimed, and therefore the application to strike out this sentence must fail. The second sentence deals only with costs which are, of course, entirely in the discretion of the Trial Judge and while it may be novel to attempt in a pleading to establish a claim for solicitor and client costs, I know of no authority which prohibits the defendant from doing so and in the absence of such authority, the application to strike out the second sentence of paragraph 11 must also fail.

The application for security for costs is somewhat unusual in that it relates to the position of the defendants in the capacity of plaintiffs by counterclaim. I have some reservations whether a counterclaim standing alone as an independent pleading fulfills the procedural requirements of a statement of claim in an action to impeach a patent and my acceptance of the position of the parties in this matter ought not be construed as a resolution of that broader and more interesting problem. For the purposes of this motion, however, the position of the defendants as plaintiffs by

une ordonnance enjoignant aux demandeurs reconventionnels de fournir un cautionnement de deux mille dollars (\$2,000) en garantie des dépens.

Voici le libellé du paragraphe 11 de l'exposé de la défense:

[TRADUCTION] 11. Avant que la présente action ait été intentée, les demanderessees savaient que ladite invention appelée Darby Sailboard avait été conçue et fabriquée avant la date à laquelle les inventeurs désignés nommément sont censés l'avoir inventée; les demanderessees savaient également que ladite invention avait été proposée au public avant la date de la demande de brevet, et, par conséquent, que le brevet et chacune de ses revendications étaient invalides, et cependant elles n'ont pas renoncé aux droits exclusifs sur le brevet. Les demanderessees ont par conséquent intenté la présente action contre les défendeurs de façon irréfléchie et injuste, et ces derniers demandent le rejet de l'action en ce qui concerne chacun d'eux, avec dépens adjugés sur la base procureur-client.

Au moment de la signification de l'avis de requête, les demanderessees ont également signifié une demande visant à obtenir des détails au sujet des faits sur lesquels se fondent les défendeurs à l'appui de ce paragraphe, et juste avant l'audition de la présente requête, les défendeurs ont fourni la réponse demandée; je ne traiterai donc pas de cet aspect de la question.

Au cours du plaidoyer, l'avocat des demanderessees a concédé que la première phrase pouvait avoir un rapport avec le redressement recherché, et, par conséquent, la demande tendant à la radiation de cette phrase doit être rejetée. La seconde phrase ne vise que les dépens, qui relèvent exclusivement du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, et bien qu'il soit peu courant de tenter d'établir dans les plaidoiries le droit à des dépens sur la base procureur-client, à ma connaissance rien ne s'y oppose et en l'absence de texte contraire, la demande visant la radiation de la seconde phrase du paragraphe 11 doit également être rejetée.

La demande visant à obtenir un cautionnement en garantie des dépens est quelque peu inusitée en ce qu'elle se rapporte à la position des défendeurs en tant que demandeurs reconventionnels. Je ne suis pas certain qu'une demande reconventionnelle prise isolément puisse équivaloir à une demande principale dans une action en invalidation de brevet, aussi le fait que j'accepte la position des parties ne doit pas s'interpréter comme une décision réglant ce problème plus vaste et plus intéressant. Aux fins de la présente requête cependant, la position des défendeurs en tant que demandeurs

counterclaim is not under attack and it is accepted that the declaration of invalidity sought in the statement of defence is one between the parties only, while the one sought in the counterclaim is a declaration against the world flowing from impeachment. This precise situation was considered by Walsh J. in *Wic Inc. v. La Machinerie Idéale Cie Ltée*<sup>1</sup> and I have no reason to disagree with his conclusion that the defendants in the statement of claim become plaintiffs in the counterclaim. In the matter of security for costs, since this action falls within the terms of section 62 of the *Patent Act*, residency is not the sole or even the primary concern. The situation has been clearly described by Cattanach J. in *Apotex Inc. v. Hoffman-La Roche Limited*<sup>2</sup>, in the following two excerpts:

The practice of compelling the deposit for costs is of ancient origin predicated upon a plaintiff being resident out of the jurisdiction and without property liable to be taken in execution within the jurisdiction to secure the defendant for such costs incurred and for which the plaintiff was liable . . .

These considerations were not present in the enactment of subsection 62(3) of the *Patent Act* and accordingly the legislative intention must have been to deter irresponsible actions for impeachment of patents of invention.

and

Under subsection 62(3) the plaintiff in an impeachment action shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Court may direct. I do not think that language is susceptible of the interpretation that the Court may direct that no costs shall be deposited.

Consistent with that reasoning, I find this a proper case for an order for security for costs by the defendants/plaintiffs by counterclaim.

IT IS THEREFORE ORDERED that the application for an order striking out paragraph 11 of the statement of defence is dismissed.

AND IT IS FURTHER ORDERED that the defendants/plaintiffs by counterclaim deposit into Court within thirty days (30) from the date of this order, the sum of two thousand dollars (\$2,000) as secu-

<sup>1</sup> [1980] 2 F.C. 241.

<sup>2</sup> [1980] 2 F.C. 586, at pp. 590 and 587 respectively.

reconventionnels n'est pas contestée et l'on reconnaît que la déclaration d'invalidité que recherche l'exposé de la défense ne vise que les parties, tandis que la déclaration recherchée par la demande reconventionnelle découlerait de l'invalidation et s'adresse à tous. Le juge Walsh a étudié précisément la même situation dans l'affaire *Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Ltée*<sup>1</sup> et je n'ai aucune raison d'être en désaccord avec lui lorsqu'il conclut que les défendeurs dans la demande principale sont devenus demandeurs dans la demande reconventionnelle. En ce qui concerne le cautionnement pour les dépens, puisque la présente action est régie par l'article 62 de la *Loi sur les brevets*, la question de la résidence n'est pas le seul facteur qui importe, ni même le principal. Le juge Cattanach a clairement décrit la situation dans les deux extraits suivants du jugement rendu dans l'affaire *Apotex Inc. c. Hoffman-La Roche Limited*<sup>2</sup>:

La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens susceptibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue de garantir le défendeur des frais mis à la charge du demandeur . . .

De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption du paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*. L'intention du législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions inconsidérées en invalidité des brevets d'invention.

f et

D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formulation de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.

Conformément à ce raisonnement, j'estime qu'il y a lieu en l'espèce de rendre une ordonnance enjoignant aux défendeurs/demandeurs reconventionnels de verser un cautionnement en garantie des dépens.

EN CONSÉQUENCE CETTE COUR REJETTE la demande visant à faire radier le paragraphe 11 de l'exposé de la défense.

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux défendeurs/demandeurs reconventionnels de consigner à la Cour dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance, la somme de deux mille dol-

<sup>1</sup> [1980] 2 C.F. 241.

<sup>2</sup> [1980] 2 C.F. 586, aux pp. 590 et 587 respectivement.

rity for the plaintiffs/defendants by counterclaim's costs herein.

AND IT IS FURTHER ORDERED that this action be stayed pending compliance with this order.

AND IT IS FURTHER ORDERED that the plaintiffs/defendants by counterclaim are to have costs of this motion in any event of the cause.

lars (\$2,000) à titre de garantie des dépens des demanderesse/défenderesses reconventionnelles.

ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura suspension de la présente action jusqu'à ce que l'on se soit conformé à la présente ordonnance.

ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que les demanderesse/défenderesses reconventionnelles auront droit aux dépens de leur requête quelle que soit l'issue de la cause.