

T-2449-80

T-2449-80

Sealed Air Corporation and Sealed Air of Canada, Ltd. (Plaintiffs)

v.

Alros Products Limited (Defendant)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, June 17 and 18, 1980.

Practice — Motion for an order permitting inspection of methods and machines used by defendant in the manufacture of the alleged infringing material, and of records relevant thereto — Defendant had not filed a statement of defence, nor asked for particulars nor objected to sufficiency of plaintiffs' pleading — Application dismissed — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 59(1)(b) — Federal Court Rule 471.

MOTION.

COUNSEL:

J. Guy Potvin for plaintiffs.
I. Goldsmith, Q.C. for defendant.

SOLICITORS:

Scott & Aylen, Ottawa, for plaintiffs.
I. Goldsmith, Q.C., Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This action for patent infringement was commenced by a statement of claim filed May 23, 1980. The plaintiffs now move, by notice of motion filed June 6, for an order, pursuant to Rule 471 and paragraph 59(1)(b) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, permitting inspection of the methods and machines used by the defendant in the manufacture of the alleged infringing material and process and of records and documents relative thereto. They seek such order to obtain particulars for the purpose of pleading. The defendant has neither filed a statement of defence, asked for particulars nor objected to the sufficiency of the plaintiffs' pleading in any respect.

The relevant factual situation is identical to that recently considered by the Associate Chief Justice

Sealed Air Corporation et Sealed Air of Canada, Ltd. (Demanderesse)

a c.

Alros Products Limited (Défenderesse)Division de première instance, le juge Mahoney—
b Ottawa, 17 et 18 juin 1980.

Pratique — Requête en ordonnance autorisant l'inspection des procédés et des machines employés par la défenderesse pour produire l'article argué de faux, ainsi que des documents qui s'y rapportent — La défenderesse n'a ni déposé un mémoire de défense, ni demandé des détails ni contesté la recevabilité de la déclaration — Requête rejetée — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 59(1)(b) — Règle 471 de la Cour fédérale.

REQUÊTE.

d AVOCATS:

J. Guy Potvin pour les demanderesse.
I. Goldsmith, c.r. pour la défenderesse.

e PROCUREURS:

Scott & Aylen, Ottawa, pour les demanderesse.
I. Goldsmith, c.r., Toronto, pour la défenderesse.

f

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

g LE JUGE MAHONEY: Dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, intentée par déclaration en date du 23 mai 1980, les demanderesse concluent, par avis de requête déposé le 6 juin et en application de la Règle 471 et de l'alinéa 59(1)(b) h de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, à une ordonnance les autorisant à inspecter les procédés et les machines employés par la défenderesse pour produire l'article et le procédé argués de faux, ainsi que les livres et les documents qui s'y rapportent. Elles justifient cette demande de détails par les nécessités de la plaidoirie. La défenderesse n'a ni déposé un mémoire de défense, ni demandé des détails ni contesté la recevabilité de la déclaration à quelque égard que ce soit.

j

Les faits de la cause sont identiques à ceux de l'espèce *Amfac Foods Inc. c. C. M. McLean*

in *Amfac Foods Inc. v. C. M. McLean Limited*,¹ in which he held [at page 72]:

... that an inspection ought to be permitted only when the applicant satisfied the Court of the need for it, that the plaintiffs have advanced no such grounds and in fact none exists. Indeed, in the material on file no need is suggested by the plaintiffs and during the course of reply, counsel for the plaintiffs could only contend that the inspection was necessary to determine whether an amendment to the statement of claim might be required, to identify the issues with precision and to ensure the best evidence for trial. No application for an amendment to the pleadings has been made, the statement of claim is not under attack and there is no demand for particulars.

The plaintiffs rely on an even more recent order made by Mr. Justice Cattanach in *Kuhlman Corporation v. P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited*.² There, the notice of motion by the plaintiff seeking an order for inspection was filed with the statement of claim or, perhaps, later the same day. However, the defendant moved to strike certain paragraphs of the statement of claim "on the ground that there have been no allegations of material facts from which it would follow that" the patents in issue had been infringed. That motion to strike was before the Court at the same sitting as the plaintiff's motion for inspection and Mr. Justice Cattanach dealt with both in the same reasons, dismissing the motion to strike and granting the inspection order.

The fact that, by the time the motion for an inspection order got before the Court, the statement of claim in the *Kuhlman* case was under attack on a relevant basis distinguishes it from the *Amfac* situation and that which is presently before me. There is no present need for the order sought. The application will be dismissed without prejudice to the plaintiffs' right to re-apply at a later stage.

ORDER

The plaintiffs' application pursuant to Rule 471 and paragraph 59(1)(b) of the *Patent Act* is dismissed with costs but without prejudice to their right to re-apply at a later stage of the proceedings.

¹ *Supra*, at page 71.

² [1981] 1 F.C. 639.

*Limited*¹, dans laquelle le juge en chef adjoint s'est prononcé en ces termes [à la page 72]:

... que la Cour ne doit autoriser l'inspection que si le requérant en établit la nécessité, que les demanderessees n'ont pu faire état d'aucune justification et qu'en fait, il n'y a aucune justification. Dans les documents versés au dossier, les demanderessees n'ont pas établi la nécessité d'une inspection et, dans ses plaidoiries, leur avocat ne pouvait fonder la demande d'inspection que sur la nécessité de déterminer s'il y avait lieu de modifier la déclaration pour préciser les points du litige et pour s'assurer que la meilleure preuve possible sera produite au procès. Or aucune demande n'a été faite en modification des plaidoiries, la déclaration ne fait l'objet d'aucune exception, et aucune demande de détails n'a été faite.

Les demanderessees invoquent encore l'ordonnance rendue plus récemment par M. le juge Cattanach dans *Kuhlman Corporation c. P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited*². Dans cette affaire, l'avis de requête tendant à une ordonnance d'inspection a été déposé en même temps que la déclaration, ou un peu plus tard, le même jour. La défenderesse a demandé la radiation de certains paragraphes de la déclaration «pour le motif qu'il n'existe aucune allégation reposant sur des faits importants d'où l'on puisse déduire que» les brevets en cause ont été contrefaits. Cette requête a été instruite en même temps que la requête en inspection de la demanderesse, dans les mêmes motifs prononcés par M. le juge Cattanach qui a rejeté la requête en radiation et rendu l'ordonnance d'inspection.

Ce qui distingue l'affaire *Kuhlman* de l'espèce *Amfac* et de l'affaire en instance, c'est que, dans la première affaire, la recevabilité de la déclaration a été contestée sur une base pertinente au moment même où la requête en inspection fut instruite. En l'espèce, rien ne justifie l'ordonnance sollicitée. La requête est rejetée sans préjudice du droit des demanderessees de la déposer à nouveau, en un état ultérieur de la cause.

ORDONNANCE

La requête fondée par les demanderessees sur la Règle 471 et sur l'alinéa 59(1)(b) de la *Loi sur les brevets* est rejetée avec dépens, sans préjudice de leur droit de la déposer à nouveau en un état ultérieur de la cause.

¹ Précitée à la page 71.

² [1981] 1 C.F. 639.