

T-166-80

T-166-80

Amfac Foods Inc. and McCain Foods Ltd.
(*Plaintiffs*)

v.

C. M. McLean Limited (*Defendant*)

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

Practice — Application for order that Amfac Foods Inc. deposit security for costs pursuant to s. 62 of the Patent Act — Also, application pursuant to Rule 407 requiring plaintiffs to provide defendant with true copies of certain documents — Plaintiffs provided copies of documents from which information had been deleted — Applications allowed — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62 — Federal Court Rule 407.

APPLICATIONS.

COUNSEL:

Ronald E. Dimock for plaintiffs.
Bruce E. Morgan for defendant.

SOLICITORS:

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for plaintiffs.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

JEROME A.C.J.: This is an application for an order that the plaintiff Amfac Foods Inc. deposit security for costs and in resisting the application, counsel for the plaintiff contended that the order ought not to be made since the co-plaintiff McCain Foods Ltd. has Canadian residence, but while this may be the major factor in applications pursuant to Rule 700 of the *Federal Court Rules*, the importance of residency is clearly diminished when the action falls, as this does, within section 62 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4. The situation has been clearly described by Cattanach J. in *Apotex Inc. v. Hoffman-La Roche Limited*¹, in the following two excerpts [at pages 590 and 587 respectively]:

¹ [1980] 2 F.C. 586.

Amfac Foods Inc. et McCain Foods Ltd.
(*Demandereses*)

a c.

C. M. McLean Limited (*Défenderesse*)

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

Pratique — Requête en ordonnance pour obliger Amfac Foods Inc. à déposer un cautionnement judicatum solvi conformément à l'art. 62 de la Loi sur les brevets — Seconde requête basée sur la Règle 407 pour obliger les demandereses à fournir à la défenderesse la copie conforme de certains documents — Les demandereses avaient fourni une copie des documents amputée de certains renseignements — Requêtes accueillies — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62 — Règle 407 de la Cour fédérale.

DEMANDES.

d AVOCATS:

Ronald E. Dimock pour les demandereses.
Bruce E. Morgan pour la défenderesse.

e PROCUREURS:

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les demandereses.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

f

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: On sollicite en l'espèce une ordonnance enjoignant à la demanderesse Amfac Foods Inc. de verser une caution pour frais; l'avocat de la demanderesse s'y est opposé au motif que la codemanderesse McCain Foods Ltd. a un domicile canadien. Bien que le domicile canadien puisse être le facteur primordial dans les demandes visées à la Règle 700 des *Règles de la Cour fédérale*, ce facteur perd évidemment de son importance lorsque l'action, comme c'est le cas en l'espèce, est régie par l'article 62 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4. Le juge Cattanach a clairement décrit la situation dans les deux extraits suivants de ses motifs de jugement dans l'affaire *Apotex Inc. c. Hoffman-La Roche Limited*¹ [aux pages 590 et 587 respectivement]:

¹ [1980] 2 C.F. 586.

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 plaintiff Amfac Foods Inc.

The applicant also seeks an order pursuant to Rule 407 of the *Federal Court Rules* requiring the plaintiffs to provide the defendant with true and complete copies of the documents referred to in the statement of claim, namely: the licence agreement between the plaintiff, McCain Foods Ltd. and Amfac Foods Inc., dated December 10, 1965, and the supplementary agreement dated April 1, 1968 making McCain Foods Ltd. the exclusive licensee under Canadian Letters Patent No. 773,884 referred to in paragraph 6 of the statement of claim. The plaintiffs contend that they have satisfied the terms of the Rule by providing the defendant with reproductions of documents from which have been deleted certain information, but Rule 407(2) is explicit and mandatory and the plaintiffs are, in my opinion, not in a position to exercise discretion in interpretation. Compliance with the Rule requires service of true copies of the documents and continued non-compliance places the plaintiffs at risk of an order for dismissal.

IT IS THEREFORE ORDERED that the plaintiff Amfac Foods Inc. deposit into Court within thirty (30) days from the date of this order, the sum of two thousand dollars (\$2,000) as security for the defendant's costs herein.

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 considérées en invalidité des brevets d'invention.

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 à la demanderesse Amfac Foods Inc. de verser une caution pour frais.

La requérante demande aussi, en vertu de la Règle 407 des *Règles de la Cour fédérale*, qu'il soit ordonné aux demanderesses de fournir à la défenderesse des copies conformes et complètes des documents mentionnés dans la déclaration, à savoir: le contrat de licence entre la demanderesse McCain Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date du 10 décembre 1965, et le contrat complémentaire en date du 1^{er} avril 1968 aux termes duquel McCain Foods Ltd. devenait preneur de licence exclusive au titre des lettres patentes canadiennes portant le numéro 773,884, mentionnés au paragraphe 6 de la déclaration. Les demanderesses soutiennent qu'elles ont satisfait aux dispositions de la Règle en fournissant à la défenderesse une copie des documents en question amputée de certains renseignements, mais la Règle 407(2) est explicite et impérative et, à mon avis, les demanderesses ne sont pas en mesure d'interpréter cette disposition à leur gré. La Règle exige la signification d'une copie conforme des documents et en ne s'exécutant pas, les demanderesses s'exposent à une ordonnance de rejet.

EN CONSÉQUENCE IL EST ORDONNÉ QUE la demanderesse Amfac Foods Inc. consigne à la Cour dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance la somme de deux mille dollars (\$2,000) à titre de garantie des dépens de la défenderesse en l'espèce.

AND IT IS FURTHER ORDERED that the plaintiffs do, within ten (10) days from the date of this order, provide the defendant with true and complete copies of the documents referred to in their statement of claim, namely: the licence agreement between the plaintiff, McCain Foods Ltd. and Amfac Foods Inc., dated December 10, 1965, and the supplementary agreement dated April 1, 1968 making McCain Foods Ltd. the exclusive licensee under Canadian Letters Patent No. 773,884 referred to in paragraph 6 of the statement of claim.

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

AND IT IS FURTHER ORDERED that the defendant is to have costs of this motion in any event of the cause.

ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ aux demanderessees de fournir à la défenderesse, dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance, une copie complète et conforme des documents mentionnés dans leur déclaration, à savoir: le contrat de licence entre la demanderesse McCain Foods Ltd. et Amfac Foods Inc. en date du 10 décembre 1965, et le contrat complémentaire en date du 1^{er} avril 1968 aux termes duquel McCain Foods Ltd. devenait preneur de licence exclusive au titre des lettres patentes canadiennes portant le numéro 773,884, mentionnés au paragraphe 6 de la déclaration.

ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ qu'il y aura suspension de la présente action jusqu'à ce que les demanderessees se soient conformées à cette ordonnance.

ET IL EST EN OUTRE ORDONNÉ que la défenderesse aura droit aux dépens de cette requête quelle que soit l'issue de la cause.