

T-1175-87

T-1175-87

Aktiebolaget Hassle (Plaintiff)

v.

Apotex Inc. (Defendant)

INDEXED AS: AKTIEBOLAGET HASSLE v. APOTEX INC.

Trial Division, Dubé J.—Ottawa, September 24 and 29, 1987.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Patents — Licences — Royalties — Court without jurisdiction to entertain claim for unpaid royalties — Collection of unpaid royalties matter of contract between subjects — Only incidentally relating to matters under Patent Act — Application to strike statement of claim allowed.

Patents — Licences — Royalties — Claim for unpaid royalties — No authority under Patent Act for Federal Court to entertain claim — Collection of unpaid royalties contractual matter between subjects — Only incidentally related to granting of licence.

This is a motion to strike out a statement of claim on the ground that the Federal Court is without jurisdiction to entertain claims for royalties due and unpaid under the *Patent Act*. The defendant was granted a licence under the plaintiff's patent relating to medicine. The plaintiff contends that it is entitled to the remedy provided by subsection 41(4) of the Act which requires the Commissioner to grant a licence and fix the amount of royalty, and in so doing, to have regard to the welfare of the public, consistent with giving due reward to the patentee. The defendant argues that the claims are matters of contract to be pursued before provincial courts, and not matters falling under section 20 of the *Federal Court Act*.

Held, the motion should be allowed.

Subsection 41(4) of the *Patent Act* does not confer on the Federal Court the jurisdiction to entertain a claim for unpaid royalties. The collection of unpaid royalties is primarily a matter arising under a contract between subjects; it only incidentally relates to the granting of a licence by the Commissioner.

The decision *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*, [1955] Ex.C.R. 244 does not support the plaintiff's claims. Subsection 10B(8) of *The Copyright Amendment Act, 1931*, at issue in that case, provided a statutory remedy to collect unpaid royalties. The *Patent Act* affords no such remedy. On the contrary, subsection 72(1) of that Act provides that the grant of a licence operates as a contract between the patentee and the licensee "without prejudice to any other method of enforcement".

Aktiebolaget Hassle (demanderesse)

c.

Apotex Inc. (défenderesse)

RÉPERTORIÉ: AKTIEBOLAGET HASSLE c. APOTEX INC.

b Division de première instance, juge Dubé—Ottawa, 24 et 29 septembre 1987.

Compétence de la Cour fédérale — Division de première instance — Brevets — Licences — Redevances — La Cour n'a pas compétence pour connaître d'une action en réclamation de redevances non payées — Le recouvrement de redevances non payées est une réclamation fondée sur un contrat entre sujets — Elle n'est qu'accessoirement reliée aux questions concernant la Loi sur les brevets — Demande de radiation de la déclaration accueillie.

d *Brevets — Licences — Redevances — Réclamation de redevances non payées — La Cour fédérale n'a pas compétence en vertu de la Loi sur les brevets pour connaître de la réclamation — Le recouvrement de redevances non payées est une réclamation fondée sur un contrat entre sujets — Elle n'est qu'accessoirement reliée à la concession d'une licence.*

e Il s'agit d'une requête en radiation de la déclaration portant que la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître des réclamations de redevances dues et non payées intentées en vertu de la *Loi sur les brevets*. La défenderesse s'est vu octroyer une licence relevant du brevet de la demanderesse et concernant des médicaments. La demanderesse prétend avoir droit au recours prévu au paragraphe 41(4) de la Loi qui dispose que le commissaire accordera une licence et fixera le montant de la redevance, en tenant compte du bien-être du public tout en accordant au breveté une juste rémunération. La défenderesse soutient que ces réclamations sont des questions contractuelles qui doivent être soumises aux tribunaux des provinces et qu'elles ne relèvent pas de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Jugement: la requête doit être accueillie.

Aux termes du paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets* la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître d'une demande en recouvrement de redevances non payées. Ces réclamations sont essentiellement fondées sur un contrat entre sujets et ne sont qu'accessoirement reliées à la concession d'une licence par le commissaire.

Le jugement rendu dans la cause *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*, [1955] R.C.É. 244 n'appuie pas les prétentions de la demanderesse. Le paragraphe 10B(8) de la *Loi modificative du droit d'auteur, 1931*, dont il était question dans cette affaire, prévoyait un recours pour percevoir les redevances non payées. La *Loi sur les brevets* n'accorde aucun recours de ce genre. Au contraire, elle édicte au paragraphe 72(1) que la concession d'une licence a le même effet qu'un contrat entre le breveté et le preneur de licence «sans préjudice de tout autre mode de contraintes».

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 419(1)(a).
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 41, 45, 72(1).
The Copyright Amendment Act, 1931, S.C. 1931, c. 8, s. 10B(8).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

McCracken et al. v. Watson, [1932] Ex.C.R. 83.

DISTINGUISHED:

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] S.C.R. 242; (1941), 1 C.P.R. 30; rev'g [1942] Ex.C.R. 87; *Leesona Corp. v. Sinyor Spinners of Canada Ltd. (No. 2)* (1975), 19 C.P.R. (2d) 46 (F.C.T.D.); *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*, [1955] Ex.C.R. 244.

CONSIDERED:

General Foods Ltd. v. Struthers Scientific & International Corp. (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

R. Smart, Q.C. for plaintiff.
Malcolm Johnston, Q.C. for defendant.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.
Malcolm Johnston, Q.C. for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

DUBÉ J.: This motion by the defendant is to strike out in its entirety the statement of claim in this action pursuant to Rule 419(1)(a) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] on the ground that it discloses no reasonable cause of action within the jurisdiction of this Court. In a nutshell, the issue to be resolved is whether or not this Court has the jurisdiction to entertain a claim for royalties due and unpaid under the *Patent Act*.¹

¹ R.S.C. 1970, c. P-4.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi modificative du droit d'auteur, 1931, S.C. 1931, chap. 8, art. 10B(8).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 20.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41, 45, 72(1).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 419(1)a).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

McCracken et al. v. Watson, [1932] R.C.É. 83.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242; (1941), 1 C.P.R. 30; infirmant [1942] R.C.É. 87; *Leesona Corp. c. Sinyor Spinners of Canada Ltd. (n^o 2)* (1975), 19 C.P.R. (2d) 46 (C.F. 1^{re} inst.); *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*, [1955] R.C.É. 244.

DÉCISION EXAMINÉE:

General Foods Ltd. c. Struthers Scientific & International Corp. (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

R. Smart, c.r. pour la demanderesse.
Malcolm Johnston, c.r. pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.
Malcolm Johnston, c.r. pour la défenderesse.

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

LE JUGE DUBÉ: Dans sa requête fondée sur la Règle 419(1)a [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663], la défenderesse demande la radiation de la déclaration de la demanderesse, pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action relevant de la compétence de cette Cour. En résumé, la question est de déterminer si la Cour a ou non compétence pour connaître d'une action en réclamation de redevances dues et non payées, action intentée en vertu de la *Loi sur les brevets*¹.

¹ S.R.C. 1970, chap. P-4.

The statement of claim alleges that the plaintiff, a Swedish corporation, is the owner of Canadian patent no. 982,140 granted to it on January 20, 1976, in respect of an invention entitled "Phenoxy-Hydroxypropylamines and Their Preparation". On July 30, 1984, the Commissioner of Patents granted under section 41 of the *Patent Act* to the defendant, a Canadian corporation, interim licence no. 659 Int and on January 23, 1985, licence no. 659 under the plaintiff's patent.

The plaintiff claims in the statement of claim that subsequent to September 30, 1984, the defendant sent no accounting statements to the plaintiff and made no payment of royalties. Pursuant to paragraph 9 of the licence a notice of termination was issued on the ground of those breaches. The unremitted royalty due as of January 22, 1985, was of \$28,468.66. The plaintiff therefore claims that the plaintiff is entitled to an accounting before this Court to determine the amount of royalty due and unpaid and an order to the effect that the defendant has breached the terms and conditions of the licences which are now automatically terminated because of the defaults aforementioned.

The defendant argues that these claims are matters of contract to be pursued before provincial courts and not properly matters falling under the *Federal Court Act*.² Section 20 of the Act dealing with industrial property reads as follows:

20. The Trial Division has exclusive original jurisdiction as well between subject and subject as otherwise,

(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade mark or industrial design, and

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention, or to have any entry in any register of copyrights, trade marks or industrial designs made, expunged, varied or rectified,

and has concurrent jurisdiction in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any patent of invention, copyright, trade mark or industrial design. [My underlining.]

Any jurisdiction of this Court to entertain the plaintiff's claim would have to be under the authority of the *Patent Act*. However, section 72 of

² R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

Dans sa déclaration, la demanderesse, une compagnie suédoise, allègue qu'elle est titulaire du brevet canadien n° 982140 délivré le 20 janvier 1976 concernant une invention intitulée «Phenoxy-Hydroxypropylamines and Their Preparation». Le 30 juillet 1984, le commissaire des brevets concédait à la défenderesse, une compagnie canadienne, la licence temporaire n° 659, conformément à l'article 41 de la *Loi sur les brevets* et le 23 janvier 1985, il lui octroyait la licence n° 659 relevant du brevet de la demanderesse.

La demanderesse allègue dans sa déclaration que la défenderesse ne lui a fait parvenir aucun état de compte et n'a payé aucune redevance après le 30 septembre 1984. En raison de ces violations, un avis de résiliation a été donné conformément au paragraphe 9 de la licence. Le montant des redevances exigibles en date du 22 janvier 1985 se chiffrait à 28 468,66 \$. La demanderesse prétend donc qu'elle a droit à un compte rendu devant cette Cour fixant le montant des redevances dues et non payées et à une ordonnance portant que la défenderesse a violé les conditions des licences qui sont automatiquement résiliées en raison desdites violations.

La défenderesse prétend que ces réclamations sont de nature contractuelle, qu'elles doivent être soumises aux tribunaux des provinces et qu'elles ne relèvent pas à proprement parler de la *Loi sur la Cour fédérale*². L'article 20 de la Loi qui traite de la propriété industrielle prévoit:

20. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance, tant entre sujets qu'autrement,

a) dans tous les cas où des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce ou d'un dessin industriel sont incompatibles, et

b) dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider ou annuler un brevet d'invention ou insérer, rayer, modifier ou rectifier une inscription dans un registre des droits d'auteur, des marques de commerce ou des dessins industriels,

et elle a compétence concurrente dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel. [C'est moi qui souligne.]

Si cette Cour avait compétence pour connaître de la réclamation de la demanderesse, ce serait en vertu de la *Loi sur les brevets*. L'article 72 de

² S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10.

the *Patent Act* provides that the grant of a licence operates as if it were embodied in a deed, therefore a contract between the parties. Subsection 72(1) reads as follows:

72. (1) Any order for the grant of a licence under this Act, without prejudice to any other method of enforcement, operates as if it were embodied in a deed granting a licence executed by the patentee and all other necessary parties.

In a 1932 Exchequer Court of Canada decision *McCracken et al. v. Watson*,³ the plaintiff's claim was that the defendant had infringed the patent in question by selling tile making machines in prohibited territory defined in a second agreement. The Court held that the issue between the parties was one relating to an alleged breach of contract affecting property and civil rights and that it has no jurisdiction to entertain such an action. Maclean J. said at page 87 that the allegation "that the defendant had sold three machines to persons within the prohibited territory, does not suggest infringement but possibly a breach of contract".

In *Kellogg Company v. Kellogg*⁴ the Supreme Court of Canada dealt with paragraph 8 of the statement of claim wherein the plaintiff pleaded that the first inventor of the subject-matter of the patent application created the invention while employed by the plaintiff and that it was entitled to the benefit of the invention. The Exchequer Court [[1942] Ex.C.R. 87] struck out the paragraph on the ground that it had no jurisdiction to determine those issues: any jurisdiction would have to be found within section 44 (now 45) of the *Patent Act* "as otherwise the appellant's claim, in paragraph 8, was one which dealt with property and civil rights and which fell within the jurisdiction of the provincial courts" [at pages 247 S.C.R.; 36 C.P.R.]. The former section 44 and the present section 45 deal with conflicting applications for patents. Rinfret J. said as follows at pages 249 S.C.R.; 39 C.P.R.:

ladite Loi précise toutefois que la concession d'une licence a le même effet que si elle était incorporée dans un acte, donc dans un contrat conclu entre les parties. Le paragraphe 72(1) énonce:

a 72. (1) Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l'autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d'une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.

b

Dans l'affaire *McCracken et al. v. Watson*³, tranchée en 1932 par la Cour de l'Échiquier les demandeurs soutenaient que le défendeur avait contrefait le brevet en question en vendant des appareils de fabrication de tuiles dans un territoire interdit délimité dans une seconde entente. La Cour a statué que le litige entre les parties concernait l'inexécution présumée d'un contrat portant sur la propriété et les droits civils et qu'elle n'avait pas compétence pour entendre une telle demande. Le juge Maclean dit à la page 87 que l'allégation [TRADUCTION] «selon laquelle le défendeur avait vendu trois appareils à des personnes dans le territoire interdit laisse croire qu'il s'agit non pas d'une contrefaçon mais peut-être d'une inexécution de contrat».

f Dans *Kellogg Company v. Kellogg*⁴, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur le paragraphe 8 de la déclaration dans lequel la demanderesse prétendait que le premier inventeur de l'objet de la demande de brevet avait créé l'invention alors qu'il était au service de la demanderesse et qu'elle avait droit au bénéfice de ladite invention. La Cour de l'Échiquier [[1942] R.C.É. 87] a radié le paragraphe pour le motif qu'elle n'avait pas compétence pour décider des points en litige: la compétence de la Cour devra lui être conférée par l'article 44 (maintenant l'article 45) de la *Loi sur les brevets* [TRADUCTION] «car la prétention de l'appelante énoncée au paragraphe 8 concerne la propriété et les droits civils et relève de la compétence des tribunaux des provinces» [aux pages 247 R.C.S.; 36 C.P.R.]. L'ancien article 44 et l'actuel article 45 traitent des conflits de demandes de brevets. Le juge Rinfret écrit aux pages 249 R.C.S.; 39 C.P.R.:

³ [1932] Ex.C.R. 83.

⁴ [1941] S.C.R. 242; (1941), 1 C.P.R. 30.

³ [1932] R.C.É. 83.

⁴ [1941] R.C.S. 242; (1941), 1 C.P.R. 30.

It is undoubtedly true, as stated by the learned President, that the Exchequer Court has no jurisdiction to determine an issue purely and simply concerning a contract between subject and subject . . . ; but here the subject-matter of the appellant's allegation only incidentally refers to the contract of employment

The Supreme Court found that the allegation primarily concerned the invention and allowed the appeal.

In *General Foods Ltd. v. Struthers Scientific & International Corp.*,⁵ Noël A.C.J. of the Federal Court held that the Court has no jurisdiction where the issue is purely and simply the rights under a contract between subject and subject. But, where the subject-matter of the plaintiff's allegation may well only incidentally refer to a contract between the parties and may lead to the result that the plaintiff is entitled to the rights from the invention, the pleading should be accepted and the issue be determined by the trial judge.

In *Leesona Corp. v. Sinyor Spinners of Canada Ltd. (No. 2)*,⁶ Walsh J., formerly of this Court, dismissed an application for stay as he found the action of the plaintiff on its face to be an action for the infringement of a patent, which is a matter within the jurisdiction of the Court. He said, however, at pages 50 and 51:

The jurisprudence cited by counsel for defendant in support of his contention that when a matter concerns primarily a breach of contract and only incidentally deals with patent infringement, the Court has no jurisdiction, has no application here as the issue before this Court is clearly one of patent infringement, the contract not even being invoked by plaintiff.

In the instant case, the plaintiff argues that it is seeking and is entitled to the remedy provided by subsection 41(4) of the *Patent Act*. The subsection stipulates that the Commissioner shall under certain conditions grant to the applicant a licence under any patent relating to medicine. The subsection directs that in settling the terms of the licence and fixing the amount of royalty, or other consideration payable, the Commissioner shall have regard to the welfare of the public, consistent with giving due reward to the patentee.

⁵ (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (F.C.T.D.).

⁶ (1975), 19 C.P.R. (2d) 46 (F.C.T.D.).

[TRADUCTION] Il est sans doute vrai, comme l'a déclaré le président, que la Cour de l'Échiquier n'a pas compétence pour trancher un litige qui concerne purement et simplement un contrat entre sujets . . . mais en l'espèce, l'objet de l'allégation de l'appelante ne mentionne le contrat de travail que d'une façon incidente.

La Cour suprême a estimé que l'allégation portait principalement sur l'invention et elle a accueilli l'appel.

Dans l'affaire *General Foods Ltd. c. Struthers Scientific & International Corp.*,⁵ le juge en chef adjoint Noël de la Cour fédérale a décidé que la Cour n'est pas compétente lorsque le point en litige concerne purement et simplement les droits prévus aux termes d'un contrat entre sujets. Mais lorsque l'objet de l'allégation du demandeur ne fait mention d'un contrat conclu entre les parties que de façon incidente et peut faire en sorte que ledit demandeur soit autorisé à revendiquer les droits découlant de l'invention, cet argument doit être accepté et la question doit être tranchée par le juge de première instance.

Dans l'affaire *Leesona Corp. c. Sinyor Spinners of Canada Ltd. (n° 2)*,⁶ le juge Walsh, ancien membre de cette Cour, a rejeté une demande de suspension des procédures lorsqu'il a constaté que l'action de la demanderesse était à première vue une action en contrefaçon de brevet, question qui relève de la compétence de la Cour. Il a toutefois écrit aux pages 50 et 51:

La jurisprudence citée par l'avocat de la défenderesse à l'appui de sa prétention voulant que lorsqu'une affaire vise principalement une rupture de contrat et ne concerne qu'incidemment la contrefaçon d'un brevet, la Cour ne soit pas compétente, n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'il s'agit sans contredit d'une question de contrefaçon, la demanderesse n'invoquant même pas le contrat.

En l'espèce, la demanderesse prétend avoir droit au recours prévu au paragraphe 41(4) de la *Loi sur les brevets*. Ledit paragraphe dispose que le commissaire accordera à celui qui en fera la demande, à certaines conditions, une licence pour tout brevet relatif à des médicaments. Il prescrit qu'en arrêtant les conditions de la licence et en fixant le montant de la redevance ou autre contrepartie à payer, le commissaire tiendra compte du bien-être du public tout en accordant au breveté une juste rémunération.

⁵ (1971), 3 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1^{re} inst.).

⁶ (1975), 19 C.P.R. (2d) 46 (C.F. 1^{re} inst.).

In my view, that section does not clothe the Federal Court with the jurisdiction to preside over the collection of unpaid royalty, which is primarily a matter arising under a contract between subjects and only incidentally relates to the granting of a licence by the Commissioner. The purpose of the subsection is to insure that the public has access to medicine at the lowest possible price (consistent with due reward to the patent holder). Subsection 41(4) does not provide a statutory remedy with reference to unpaid bills.

The plaintiff relies mostly on a 1955 Exchequer Court decision *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*,⁷ a matter under the *Copyright Act* [R.S.C. 1927, c. 32]. The defendant in that case did not pay its licence fees for the performance of a musical work in which the plaintiff owned the performing rights. The plaintiff alleged that the said performances by the defendant after the suspension of a licence constituted infringements of its copyright, that it had suffered damage by reason thereof, and sought to recover for the said infringement in addition to the unpaid licence fees. Thorson P. remarked as follows at pages 249 and 250:

At the commencement of the trial I had doubt whether the plaintiff had a right to sue for license fees in this Court. This was based on the assumption that the plaintiff's cause of action was based on a contract between subject and subject. My doubt was twofold, firstly, whether this Court had been vested with jurisdiction to entertain such an action and, secondly, if so, whether it was within the competence of Parliament to vest such jurisdiction in it.

I am now satisfied that there is no reason for this doubt. A consideration of the relevant statutes makes it clear that this Court has been vested with jurisdiction to hear and determine such an action as this. I refer first to section 22(c) of the Exchequer Court Act, R.S.C. 1927, Chapter 34, as amended by section 3 of chapter 23 of the Statutes of Canada, 1928, which reads as follows:

22. The Exchequer Court shall have jurisdiction as well between subject and subject as otherwise,

(c) in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at Common Law or in Equity, respecting any patent of invention, copyright, trade mark, or industrial design.

⁷ [1955] Ex.C.R. 244.

À mon avis, cet article ne confère pas à la Cour fédérale la compétence pour juger les demandes en recouvrement de redevances non payées, qui sont essentiellement des réclamations fondées sur un contrat entre sujets et ne sont qu'accessoirement reliées à la concession d'une licence par le commissaire. Le but de ce paragraphe est de garantir au public l'accès aux médicaments au plus bas prix possible (tout en accordant au breveté une juste rémunération). Le paragraphe 41(4) ne constitue pas un recours légal pour ce qui est de recouvrer des factures non payées.

La demanderesse se fonde principalement sur un jugement rendu en 1955 par la Cour de l'Échiquier dans la cause *Composers, Authors & Publishers Assoc. of Canada Ltd. v. Sandholm Holdings Ltd. et al.*,⁷ en application de la *Loi du droit d'auteur* [S.R.C. 1927, chap. 32]. Dans cette affaire, la défenderesse n'avait pas acquitté les droits de sa licence à la suite de l'exécution d'une œuvre musicale dont les droits d'exécution appartenaient à la demanderesse. Celle-ci prétendait que lesdites exécutions faites par la défenderesse après la suspension de sa licence portaient atteinte à son droit d'auteur, qu'elle avait de ce fait subi des dommages et qu'elle avait droit à une indemnité en raison de cette atteinte en plus des droits de licence non payés. Le président Thorson a fait remarquer aux pages 249 et 250:

[TRADUCTION] Au début du procès, j'avais des doutes quant au droit de la demanderesse de réclamer devant cette Cour des droits de licence, car je présumais que le droit d'action de la demanderesse était fondé sur un contrat entre sujets. Je me suis demandé premièrement si cette Cour avait ou non compétence pour connaître d'une telle action et, deuxièmement, dans l'affirmative, si le Parlement avait le pouvoir de lui conférer une telle compétence.

Je suis maintenant convaincu que ces doutes ne sont pas fondés. À l'examen des lois pertinentes, il est évident que cette Cour a compétence pour entendre et trancher un litige comme en l'espèce. Je citerai premièrement l'alinéa 22c) de la *Loi de la cour de l'Echiquier*, S.R.C. 1927, chapitre 34, modifié par l'article 3 du chapitre 23 des Statuts du Canada, 1928, qui prévoit:

22. La cour de l'Echiquier a juridiction tant entre sujet et sujet qu'autrement,

c) Dans tous les autres cas où un recours est sollicité sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada ou en vertu du droit coutumier ou en équité concernant un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin de fabrique.

⁷ [1955] R.C.É. 244.

In my view, the present action is within the ambit of this enactment for the plaintiff seeks a remedy respecting copyright under the authority of an Act of the Parliament of Canada, namely, subsection (8) of section 10B of The Copyright Amendment Act, 1931, which I have already cited. The plaintiff issued a license to the defendant to perform musical works in which it owned the performing rights, a segment of copyright, and Parliament has given it a statutory remedy against its licensee. The action is thus not an action to enforce a contractual right but to enforce a statutory remedy. In my view, this sufficiently distinguishes the present case from *McCracken v. Watson*.

My next reference is to subsection 6 of section 20 of the Copyright Act, R.S.C. 1927, chapter 32, as enacted by section 7 of The Copyright Amendment Act, 1931, which reads as follows:

20(6) The Exchequer Court of Canada shall have concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all civil actions, suits, or proceedings which may be instituted for violation of any of the provisions of this Act or to enforce the civil remedies provided by this Act.

This section disposes of any doubt that Parliament has given this Court jurisdiction to hear and determine such an action as this for it is clearly a civil action to enforce the civil remedy provided by subsection (8) of section 10B of The Copyright Amendment Act, 1931. In view of the enactments to which I have referred I have now no hesitation in finding that this Court has been vested with jurisdiction to hear and determine an action for license fees in respect of the issue of a license by a performing rights society such as the plaintiff for the performance of musical works in which it owns the performing rights. [Underlining added.]

With all due respect, that decision under *The Copyright Amendment Act, 1931* [S.C. 1931, c. 8] is of no assistance to the plaintiff. That Act is dissimilar in many respects to the *Patent Act*. In the former Act, the right to sue for the amounts approved by the Copyright Appeal Board was expressly conferred by subsection 10B(8) [as am. by S.C. 1936, c. 28, s. 2] which stipulated that "the society, association or company concerned may respectively lawfully sue for or collect" its fees or royalties. That subsection clearly provided a statutory remedy to collect unpaid royalties. Whereas the *Patent Act* affords no such remedy to the patentee. On the contrary, it states under subsection 72(1), already cited, that the grant of a licence operates as a contract between the patentee and the licensee "without prejudice to any other method of enforcement". Again, the instant action against the licensee is primarily for the enforcement of a contract between the parties and deals

À mon avis, la présente action est visée par cette loi puisque la demanderesse exerce un recours en matière de droit d'auteur sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada, nommément le paragraphe (8) de l'article 10B de la Loi modificative du droit d'auteur, 1931, que j'ai déjà citée. La demanderesse a délivré à la défenderesse une licence permettant à celle-ci d'exécuter des œuvres musicales dont les droits d'exécution, c'est-à-dire une partie du droit d'auteur, appartenaient à ladite demanderesse et le Parlement lui a accordé un recours contre le preneur de cette licence. Il ne s'agit donc pas d'une action en exécution d'un droit contractuel, mais plutôt de l'exercice d'un recours prévu par la loi. À mon avis, cela distingue suffisamment l'espèce de la cause *McCracken v. Watson*.

Je me réfère maintenant au paragraphe 6 de l'article 20 de la Loi du droit d'auteur, S.R.C. 1927, chapitre 32, adopté par l'article 7 de la Loi modificative du droit d'auteur, 1931, qui prévoit:

20(6) La Cour de l'Échiquier du Canada, concurremment avec les tribunaux provinciaux, a juridiction pour instruire et juger toute action, poursuite ou procédure civile pouvant être instituée sur motif d'infraction à quelque disposition de la présente loi ou sur réclamation des recours civils que prescrit la présente loi.

Cet article ne permet plus de douter que le Parlement a attribué à cette Cour la compétence voulue pour instruire et juger une action comme en l'espèce, puisqu'il s'agit clairement d'une action civile visant l'exercice du recours civil prévu au paragraphe (8) de l'article 10B de la Loi modificative du droit d'auteur, 1931. Étant donné les dispositions précitées, je n'ai désormais aucune hésitation à conclure que cette Cour est habilitée à entendre et à juger une action en recouvrement de droits de licence lorsqu'une licence a été délivrée par une société telle la demanderesse, en vue de l'exécution d'œuvres musicales dont les droits d'exécution lui appartiennent. [Les soulignements sont ajoutés.]

En toute déférence, cette décision rendue en application de la *Loi modificative du droit d'auteur, 1931* [S.C. 1931, chap. 8], n'est d'aucun secours à la demanderesse. Ladite Loi diffère à bien des égards de la *Loi sur les brevets*. Dans la Loi en question, le droit de réclamer les sommes homologuées par la Commission d'appel du droit d'auteur a été expressément accordé par le paragraphe 10B(8) [mod. par S.C. 1936, chap. 28, art. 2] qui stipule que «l'association, société ou compagnie intéressée pourra réclamer ou percevoir légalement» ses droits ou redevances. Ce paragraphe accorde clairement un recours lorsqu'il s'agit de recouvrer des redevances non payées. La *Loi sur les brevets* n'accorde toutefois aucun recours de ce genre au breveté. Au contraire, elle édicte au paragraphe 72(1) déjà cité, que la concession d'une licence a le même effet qu'un contrat entre le breveté et le preneur de la licence «sans préjudice de tout autre mode de contrainte». De nou-

only incidentally with matters under the *Patent Act*.

Consequently, the statement of claim herein will be struck out in its entirety pursuant to Rule 419(1)(a) on the ground that it discloses no reasonable cause of action within the jurisdiction of this Court.

veau, l'action intentée en l'espèce contre le preneur de la licence est essentiellement une action en exécution du contrat signé par les parties et ne touche qu'accessoirement à la *Loi sur les brevets*.

^a En conséquence, la déclaration en l'espèce sera radiée dans son entier conformément à la Règle 419(1)a pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action relevant de la compétence de cette Cour.