

A-366-80

A-366-80

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

v.

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

Court of Appeal, Heald and Urie JJ. and MacKay
D.J.—Toronto, October 29 and 31, 1980.

*Patents — Practice — Appeal from order of Trial Division
that defendants (plaintiffs by counterclaim) deposit security
for costs — Action re infringement of a patent — In their
defence, appellants deny infringement and allege invalidity —
Pursuant to s. 62 of Patent Act, appellants by counterclaim
seek declaration of invalidity — Whether plaintiffs by coun-
terclaim to be considered as plaintiffs in an action for
impeachment and liable to security or whether merely defend-
ants in an action for infringement and not liable to security —
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62 — Federal Court Act,
R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 46(1) — Federal Court Rule
700(3).*

Appeal from an order of the Trial Division that the defend-
ants (plaintiffs by counterclaim) deposit \$2,000 into Court as
security for the costs of the plaintiffs (defendants by counter-
claim). This case deals with an action for infringement of a
patent. The appellants, in their defence, deny infringement and
allege invalidity of the patent. Pursuant to section 62 of the
Patent Act, the appellants by way of counterclaim ask for a
declaration of invalidity of the said patent. The question is
whether the defendants, as plaintiffs by counterclaim, should be
considered as plaintiffs in an action for impeachment and be
required to provide security (as the Trial Judge held) or
whether they were merely defendants in an action for infringe-
ment of a patent and entitled to obtain a declaration without
furnishing security.

Held, the appeal is allowed. To interpret section 62(3) of the
Act in the manner it was interpreted by the Trial Judge would
mean that the exception to the general rule set out therein i.e.
the exception regarding “a defendant in any action for the
infringement of a patent” would only apply to defendants in an
infringement action where there was no counterclaim. Since the
counterclaim is in the same category as a separate action and is
commenced under section 62, if the expression above quoted
does not include defendants in the position of defendants
herein, then there is no one to whom it might apply. Moreover,
since in practice the infringement action and the counterclaim
are invariably tried together, the increased costs occasioned by
the counterclaim are likely to be minimal.

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

a

c.

**Windsurfing International, Inc. et Windsurfing
Sailboards Inc. (Intimées) (Demanderesses)**

b

Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, 29 et 31 octobre
1980.

c

*Brevets — Pratique — Appel formé contre l'ordonnance par
laquelle la Division de première instance a ordonné aux défen-
deurs (demandeurs reconventionnels) de déposer un cautionne-
ment judicatum solvi — Action en contrefaçon de brevet —
Dans leur mémoire de défense, les appelants nient la contrefa-
çon et concluent à l'invalidité du brevet en cause — Se basant
sur l'art. 62 de la Loi sur les brevets, les appelants introduisent
une demande reconventionnelle tendant à l'invalidation du
brevet — Il échet d'examiner si les demandeurs reconvention-
nels doivent être considérés comme des demandeurs dans une
action en invalidation et, de ce fait, sont tenus au cautionne-
ment, ou s'ils ne sont que des défendeurs dans une action en
contrefaçon et, de ce fait n'y sont pas tenus — Loi sur les
brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62 — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, art. 46(1) — Règle
700(3) de la Cour fédérale.*

d

e

Appel formé contre l'ordonnance par laquelle la Division de
première instance a ordonné aux défendeurs (demandeurs
reconventionnels) de consigner en justice la somme de \$2,000 à
titre de cautionnement *judicatum solvi* en faveur des demande-
resses (défenderesses reconventionnelles). Il s'agit d'une affaire
de contrefaçon de brevet. Dans leur mémoire de défense, les
appelants nient la contrefaçon et concluent à l'invalidité du
brevet en cause. Se basant sur l'article 62 de la *Loi sur les
brevets*, les appelants ont introduit une demande reconven-
tionnelle tendant à l'invalidation du brevet en cause. Il échet
d'examiner si, en leur qualité de demandeurs reconventionnels,
les défendeurs doivent être considérés comme des demandeurs
dans une action en invalidation et, comme tels, tenus au
cautionnement (comme l'a conclu le juge de première instance)
ou s'ils ne sont que des défendeurs dans une action en contrefa-
çon de brevet, et comme tels, ont droit à une déclaration sans
être tenus au cautionnement.

f

g

h

Arrêt: l'appel est accueilli. Interpréter l'article 62(3) de la
Loi comme l'a fait le juge de première instance reviendrait à
dire que l'exception à la règle générale prévue dans cet article,
savoir l'exception intéressant «le défendeur dans toute action en
contrefaçon de brevet», ne s'applique aux défendeurs dans une
action en contrefaçon que s'il n'y a pas de demande reconven-
tionnelle. Attendu que la demande reconventionnelle relève de
la même catégorie que la demande principale et s'engage en
vertu de l'article 62, si l'exception rappelée ci-dessus ne s'appli-
que pas aux défendeurs qui se trouvent dans la même situation
que les défendeurs en l'espèce, la Cour ne voit pas à qui elle
pourrait s'appliquer. Étant donné par ailleurs que dans la
pratique, l'action en contrefaçon et la demande reconven-

i

j

Also, *per* Urie J.: The defendants are and continue to be defendants in an action for infringement. It would be unreasonable to interpret section 62 in such a way that they lose their right not to furnish security because they choose to enlarge the ambit of the declaration of invalidity.

Per MacKay D.J. dissenting: If a defendant in an action for infringement elects to bring a counterclaim for a declaration that the patent is void, then in respect of the counterclaim, he is the plaintiff and may be required to give security.

Wic Inc. v. La Machinerie Idéale Cie Ltée [1980] 2 F.C. 241, disagreed with. *General Foods, Ltd. v. Struthers Scientific and International Corp.* [1974] S.C.R. 98, followed.

APPEAL.

COUNSEL:

Ronald E. Dimock for appellants (defendants).

Robert MacFarlane for respondents (plaintiffs).

SOLICITORS:

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for appellants (defendants).

Fitzsimmons MacFarlane & Johnson, Toronto, for respondents (plaintiffs).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: This is an appeal from that portion of an order of the Trial Division dated May 20, 1980 [page 165 *supra*] wherein it was ordered that the defendants (plaintiffs by counterclaim) deposit the sum of \$2,000 into Court as security for the costs of the plaintiffs (defendants by counterclaim) and that the plaintiffs (defendants by counterclaim) have their costs in any event of the cause.

This is an action for infringement of a patent concerning the manufacture and sale of a sailboard. The respondents (plaintiffs) seek in the action, *inter alia*, an injunction, delivery up, and damages and profits from the appellants (defendants). The appellants, in their statement of defence, deny infringement and allege invalidity of the patent in suit. Pursuant to section 62 of the

nelle sont invariablement entendues ensemble, le surcroît de dépens occasionné par la demande reconventionnelle doit être minime.

Et le juge Urie: Les défendeurs sont et continuent d'être les défendeurs dans une action en contrefaçon. Il ne serait pas raisonnable d'interpréter l'article 62 de façon à les priver du droit de ne pas fournir un cautionnement, du seul fait qu'ils choisissent d'élargir la portée de la déclaration d'invalidité.

Le juge suppléant MacKay dissident: Si le défendeur dans une action en contrefaçon choisit d'intenter une demande reconventionnelle tendant à l'invalidation d'un brevet, il devient, dans le cadre de cette demande reconventionnelle, un demandeur et, à ce titre, peut être requis de déposer un cautionnement *judicatum solvi*.

Arrêt critiqué: *Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Ltée* [1980] 2 C.F. 241. Arrêt suivi: *General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp.* [1974] R.C.S. 98.

APPEL.

AVOCATS:

Ronald E. Dimock pour les appelants (défendeurs).

Robert MacFarlane pour les intimées (demandereses).

PROCUREURS:

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les appelants (défendeurs).

Fitzsimmons MacFarlane & Johnson, Toronto, pour les intimées (demandereses).

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

LE JUGE HEALD: Appel a été formé contre une partie de l'ordonnance en date du 20 mai 1980 [page 165 *supra*], par laquelle la Division de première instance a ordonné que les défendeurs (demandeurs reconventionnels) consignent en justice la somme de \$2,000 à titre de cautionnement *judicatum solvi* et que les demandereses (défenderesses reconventionnelles) aient droit à leurs dépens quelle que soit l'issue de la cause.

Il s'agit d'une affaire de contrefaçon de brevet faisant suite à la fabrication et à la vente d'un modèle de planche à voile. Les intimées (demandereses) demandaient notamment une injonction, une saisie-contrefaçon, des dommages-intérêts et la confiscation des bénéfices réalisés par les appelants (défendeurs). Dans leur mémoire de défense, les appelants niaient la contrefaçon et concluaient

Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4,¹ the appellants by way of counterclaim ask for a declaration of invalidity of the patent in suit.

The learned Trial Judge concluded that, in these circumstances, he was empowered to order that the appellants (the plaintiffs by counterclaim) post security for the costs of the respondents (the defendants by counterclaim). In reaching this conclusion, the learned Trial Judge stated that he was following a Trial Division judgment of Walsh J. in the case of *Wic Inc. v. La Machinerie Idéale Cie Ltée*², a case having factual circumstances similar to those in the case at bar. In that case the motion for security for costs was made pursuant to Rule 700(3)³. In concluding that the Court had the power to order security for costs Walsh J. stated [at pages 242-243]:

¹ Said section 62 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.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that such process or article does not or would not constitute an infringement of such exclusive property or privilege.

(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.

² [1980] 2 F.C. 241.

³ Rule 700(3) 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.

à l'invalidité du brevet en cause. Se basant sur l'article 62 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4,¹ les appelants ont encore introduit une demande reconventionnelle tendant à l'invalidation du brevet en cause.

Le savant juge de première instance a conclu que, dans les circonstances, il était habilité à ordonner que les appelants (demandeurs reconventionnels) déposent un cautionnement *judicatum solvi* en faveur des intimées (défenderesses reconventionnelles). Le savant juge de première instance a expliqué cette conclusion par le précédent établi par le juge Walsh de la Division de première instance, dans l'affaire *Wic Inc. c. La Machinerie Idéale Cie Ltée*², dont les faits se rapprochent de ceux de la présente espèce. Dans cette affaire, la requête en cautionnement *judicatum solvi* était fondée sur la Règle 700(3)³. Pour conclure que la Cour était habilitée à ordonner le dépôt d'un cautionnement *judicatum solvi*, le juge Walsh a statué en ces termes [aux pages 242 et 243]:

¹ L'article 62 porte:

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.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont est projetée la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(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.

² [1980] 2 C.F. 241.

³ La Règle 700(3) prévoit ce qui suit:

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.

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 defendants 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 *Patent 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.

It is to be noted in the above quoted passage that Mr. Justice Walsh was of the view that it was necessary to read subsection 62(3) of the *Patent Act* in the light of Rule 700(3). If by this statement, Mr. Justice Walsh was saying that the plain and unequivocal words used in subsection (3) of section 62 are to be modified or qualified in some way by Rule 700(3), then I must respectfully disagree with that view. Subsection 46(1) of the

A l'appui de leur opposition à cette requête, les demandesses 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 demandesses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que 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 demandesses, 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 demandesses reconventionnelles peuvent être tenues de fournir une garantie en l'espèce comme si elles avaient intenté une action distincte.

Il ressort du passage cité ci-dessus que selon M. le juge Walsh, le paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets* doit être appliqué à la lumière de la Règle 700(3). Si, par cette énonciation, M. le juge Walsh a voulu conclure que les termes simples et clairs du paragraphe (3) de l'article 62 doivent être modifiés ou tempérés de quelque autre manière par la Règle 700(3), je ne saurais, sauf le respect que je lui dois, en convenir. Le paragraphe

Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, provides:

46. (1) Subject to the approval of the Governor in Council and subject also to subsection (4), the judges of the Court may, from time to time, make general rules and orders not inconsistent with this or any other Act of the Parliament of Canada. [Emphasis added.]

It is accordingly clear that in case of any conflict between a statutory provision and a provision in the Rules of this Court, the statutory provision is undoubtedly paramount. In the above quoted passage by Mr. Justice Walsh, I note that he stated "... if section 62(3) is read by itself, then as such defendants they are entitled to obtain a declaration without being required to furnish any security . . ." I would agree with that interpretation of subsection 62(3). In my view, subsection (3) requires, as a general rule, that in an action under section 62 for impeachment of a patent, the Court has the power to order the plaintiff to provide security for the costs of the patentee. There is however, an exception to that general rule i.e. in cases where a defendant "in any action for the infringement of a patent" is entitled to a declaration under section 62 of invalidity, he is not required to furnish security. In my view these defendants are clearly in that position. They are defendants in the infringement action but they are also plaintiffs in the section 62 action for impeachment. A similar view as to the meaning to be ascribed to subsection 62(3) was expressed by Pigeon J. in the case of *General Foods, Ltd. v. Struthers Scientific and International Corporation*⁴. In that case the plaintiff instituted impeachment actions in the Exchequer Court while the defendant commenced a series of infringement actions in the Superior Court of the Province of Quebec. At page 108, Mr. Justice Pigeon expressed the following view: "I fail to see why, under s. 62.3, the right of having a patent declared void without giving security for costs would be available to a defendant if sued for infringement in the Federal Court, not if sued in a provincial court. Of course 'a declaration under this section' means a declaration by the Exchequer Court, now the Federal Court. But 'a defendant in any action for the infringement of a patent'

⁴ [1974] S.C.R. 98.

46(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, porte:

46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, et, en outre, du paragraphe (4), les juges de la Cour peuvent, quand il y a lieu, établir des règles et ordonnances générales qui ne sont incompatibles ni avec la présente loi ni avec aucune autre loi du Parlement du Canada. [C'est moi qui souligne.]

Il s'ensuit qu'en cas de conflit entre un texte de loi et une disposition des Règles de la Cour de céans, c'est le texte de loi qui l'emporte. Dans le passage rapporté ci-dessus, M. le juge Walsh a fait cette remarque: «... 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 . . .» Je partage cette interprétation du paragraphe 62(3). A mon avis, le paragraphe (3) pose, pour règle générale, que dans une action en invalidation de brevet, intentée sous le régime de l'article 62, la Cour est habilitée à ordonner au demandeur de déposer un cautionnement *judicatum solvi* en faveur du breveté. Cette règle générale souffre cependant une exception, à savoir que dans le cas où le défendeur «dans toute action en contrefaçon de brevet» a droit à une déclaration en vertu de l'article 62, il n'est pas tenu de fournir un cautionnement. C'est, à mon avis, le cas des défendeurs en l'espèce. Ils sont défendeurs dans l'action en contrefaçon, mais ils sont aussi demandeurs dans l'action en invalidation. La même interprétation du paragraphe 62(3) a été donnée par M. le juge Pigeon dans *General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corporation*⁴. Dans cette affaire, la demanderesse avait intenté des actions en invalidation devant la Cour de l'Échiquier cependant que la défenderesse avait intenté des actions en contrefaçon devant la Cour supérieure du Québec. A la page 108, M. le juge Pigeon s'est prononcé en ces termes: «Je ne puis voir pourquoi, en vertu de l'art. 62.3, un défendeur aurait, sans avoir à fournir un cautionnement pour les frais, le droit de faire déclarer un brevet nul s'il est poursuivi pour contrefaçon devant la Cour fédérale, mais non s'il est poursuivi devant une cour provinciale. Il va de soi qu'une 'déclaration en vertu du présent article' signifie une déclaration par la Cour de l'Échiquier, aujourd'hui la Cour fédérale. Mais l'expression

⁴ [1974] R.C.S. 98.

includes a defendant in such an action before any court, unless some limitation is implied. I am unable to perceive any reason for so doing, the rule of construction being not to introduce a distinction that is not spelled out, except for a good reason.”

It is therefore my opinion that the learned Trial Judge was in error in concluding that, in the circumstances of this case, and in so far as these defendants are concerned, he had jurisdiction to order security for costs. To interpret subsection 62(3) in the manner it was interpreted by the learned Trial Judge in this case and by Mr. Justice Walsh in the *Wic Inc.* case (*supra*) would mean that the exception to the general rule set out in subsection 62(3) would only apply to defendants in an infringement action where there was no counterclaim or cross-demand. Since the counterclaim is in the same category as a separate action and is commenced under section 62, if the expression “a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section . . .” does not include defendants in the position of these defendants, I am not able to think of anyone to whom it might apply. To interpret the section in this manner is, in my view, to render those words of subsection 62(3) meaningless and nugatory.

In my view, what Parliament was seeking to do in subsection 62(3) was to provide as a general rule, that plaintiffs attacking the validity of a patent, are to be subjected to the Court’s discretion to order security for the patentee’s costs, possibly as a curb on and a protection against frivolous and unfounded attacks on a patent’s validity. However, in cases where the patentee initiates action against a defendant alleging patent infringement, the rationale for security for costs against that defendant when he counterclaims is not the same. The defendant alleges invalidity in his statement of defence. He also alleges invalidity in his counterclaim. While the impact of a declaration of invalidity in the infringement action is much less than a similar declaration in the impeachment action (since in the former case the matter is *inter partes* whilst in the latter case it is

‘défendeur dans toute action en contrefaçon’ comprend le défendeur dans une telle action devant n’importe quelle cour, à moins qu’on y sous-entende une restriction. Je ne puis voir pourquoi on a le ferait, vu la règle d’interprétation selon laquelle l’on ne doit pas introduire de distinction qui ne soit pas écrite en toutes lettres, sauf pour raison valable.»

b J’en conclus que le savant juge de première instance a commis une erreur en décidant que dans les circonstances et à l’égard des défendeurs en l’espèce, il avait compétence pour ordonner le dépôt d’un cautionnement *judicatum solvi*. Inter-
c prêter le paragraphe 62(3) comme l’ont fait le savant juge de première instance en l’espèce et M. le juge Walsh dans l’affaire *Wic Inc.* (*supra*) reviendrait à dire que l’exception à la règle générale prévue au paragraphe 62(3) ne s’applique
d qu’aux défendeurs dans une action en contrefaçon, lorsqu’il n’y a pas de demande reconventionnelle. Attendu que la demande reconventionnelle relève de la même catégorie que la demande principale et s’engage en vertu de l’article 62, si la phrase «le
e défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article . . . » ne s’applique pas aux défendeurs qui se trouvent dans la même situation que les défendeurs en l’espèce, je ne vois pas à qui elle
f pourrait s’appliquer. Interpréter cet article de cette manière reviendrait, à mon avis, à vider de tout sens cette disposition du paragraphe 62(3).

g Ce que visait le législateur par le paragraphe 62(3), c’était, à mon avis, de poser pour règle générale que ceux qui cherchent à faire invalider un brevet doivent être soumis au pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner le dépôt d’un cautionnement *judicatum solvi* en faveur du breveté, et ce, probablement afin de décourager les attaques abusives contre la validité d’un brevet. Cependant, dans le cas où c’est le breveté qui poursuit le défendeur en justice pour contrefaçon
h de brevet, la même justification ne s’applique pas au cautionnement *judicatum solvi* imposé au défendeur en cas de demande reconventionnelle. Le défendeur conclut à l’invalidité dans son mémoire de défense. Il conclut aussi à l’invalidité
i dans sa demande reconventionnelle. Bien que les effets d’un jugement d’invalidation rendu dans une action en contrefaçon soient bien moins vigoureux

in rem), the issues are the same, the facts relied on by both parties will be the same and the increased costs occasioned by the counterclaim are likely to be minimal since in practice the infringement action and the counterclaim are invariably tried together. This is in my opinion a perfectly valid reason for taking a different view with respect to costs in such circumstances. In my view of the matter such circumstances provide a reasonable rationale for this portion of subsection 62(3).

For these reasons I would allow the appeal with costs both here and in the Trial Division.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

URIE J.: I have had the advantage of reading the reasons for judgment of my brother Heald and I am in full agreement therewith. However, I wish to add some further observations which I think are pertinent.

I am of the opinion that the basic rule of statutory interpretation that the language of a statute is presumed to be used in its primary and ordinary sense unless the context otherwise requires, or such an interpretation would lead to an absurd result, can and should be applied in the interpretation of section 62 of the *Patent Act*. A plain reading of the section discloses that three types of situations are contemplated thereunder:

(a) under subsection (1), an action to impeach a patent or a claim in a patent;

(b) under subsection (2), an action for a declaration brought by a person who reasonably fears that any process used or proposed to be used by him, or any article made, used or sold by him might become the subject of a claim of infringement by a patentee; and

(c) under subsection (3), a defendant in an infringement action already brought may seek the same kind of declaration as that sought by a

que ceux d'un même jugement dans une action en invalidation (la première action étant *inter partes* et la seconde, *in rem*), les points litigieux sont les mêmes, les faits invoqués par l'une et l'autre parties sont les mêmes, et le surcroît de dépens occasionné par la demande reconventionnelle doit être minime, étant donné que dans la pratique, l'action en contrefaçon et l'action reconventionnelle sont invariablement entendues ensemble. Voilà qui, à mon avis, justifie une vue différente des dépens dans ces circonstances. Je conclus des faits de la cause que ces circonstances constituent une illustration raisonnable du passage en question du paragraphe 62(3).

Par ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens en appel et en première instance.

* * *

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

LE JUGE URIE: J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement rendus par mon collègue le juge Heald, et je les partage entièrement. Je tiens cependant à ajouter quelques observations qui ne me paraissent pas superflues.

A mon avis, il y a lieu d'appliquer à l'interprétation de l'article 62 de la *Loi sur les brevets*, la règle fondamentale d'interprétation des textes de loi, selon laquelle il faut présumer que le vocabulaire d'un texte de loi a été, sauf indication contraire du contexte, employé dans son sens premier et courant; le contraire conduirait à une conclusion absurde. Il ressort d'une simple lecture de cet article que trois cas y sont prévus:

a) au paragraphe (1), action en invalidation d'un brevet ou d'une revendication se rapportant à un brevet;

b) au paragraphe (2), action en jugement déclaratoire intentée par une personne qui a lieu de croire qu'un procédé qu'elle emploie ou se propose d'employer, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu par elle pourrait faire l'objet d'une action en contrefaçon de la part d'un breveté; et

c) au paragraphe (3), le défendeur à une action en contrefaçon déjà intentée pourrait chercher à obtenir un jugement déclaratoire du même type

plaintiff bringing an action under subsection (2).

In the latter type of situation, subsection (3) makes it clear that a defendant seeking a declaration of non-infringement may do so without the stricture imposed on a plaintiff seeking such a declaration, namely, that "before proceeding" with the action he must give security for costs to the extent directed by the Court.

Such a defendant has a further advantage plainly accorded him, as I see it. The remedy which may be granted to him by virtue of subsection (2) if he is successful in his claim of non-infringement, is a declaration thereof which is good only between himself and the patentee. If he wishes an *in rem* declaration of invalidity which is good as well, as between the patentee and all others, he may counterclaim against the plaintiff patentee for such a declaration, and in my opinion, he may do so without being required to give security for costs. I reach this conclusion because of the fact that he is and continues to be a defendant in an action for infringement, notwithstanding the fact that he is also a plaintiff by counterclaim and that a counterclaim is, in law, a separate action. Giving to the words of the exception from the requirement to give security for costs provided in subsection (3) their plain and ordinary meaning, he, as "a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section [section 62] without being required to furnish any security." He cannot, in my opinion, lose that right because of the fact that he is also a plaintiff by counterclaim.

To give the words of subsection (3) just quoted any other construction would not accord with what I perceive to be the obvious intent of subsections (2) and (3) of the Act which is to require security for costs only when the validity of a patent is challenged in an action brought against the patentee. At least some of the reasons for requiring security to be posted in such cases have been given by Heald J. Where the attacker is already a defendant in any action for infringement he is, of course, not required to furnish security. It would not be reasonable to interpret section 62 in such a way that he loses that right because he chooses to enlarge the ambit of the declaration of invalidity he obtains if he successfully prosecutes his coun-

que celui recherché par un demandeur agissant en vertu du paragraphe (2).

Dans ce dernier cas, le paragraphe (3) prévoit expressément que le défendeur concluant à une déclaration de non-contrefaçon n'est pas soumis à la condition imposée au demandeur concluant au même recours, à savoir qu'avant de donner suite à sa demande, il doit fournir un cautionnement au montant que la Cour peut déterminer.

Ce défendeur jouit encore d'un avantage spécialement prévu en sa faveur. Le remède qu'il peut obtenir en vertu du paragraphe (2), en cas d'accueil de ses arguments de non-contrefaçon, est un jugement déclaratoire qui n'a d'effets qu'entre lui-même et le breveté. S'il tient aussi à obtenir une déclaration *in rem* d'invalidité qui produise également des effets entre le breveté et les tiers, il peut former une demande reconventionnelle contre le breveté demandeur et, à mon avis, il peut le faire sans être tenu à un cautionnement *judicatum solvi*. Je tire cette conclusion du fait qu'il est et continue d'être le défendeur dans une action en contrefaçon, bien qu'il soit également le demandeur reconventionnel et qu'en droit, une demande reconventionnelle constitue une action distincte. Si l'on prend telle quelle la formulation de l'exception à l'impératif de cautionnement *judicatum solvi*, prévue au paragraphe (3), ce défendeur, en sa qualité de «défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article [l'article 62] sans être tenu de fournir un cautionnement.» A mon avis, il ne saurait être privé de ce droit du seul fait qu'il est également demandeur reconventionnel.

Toute autre interprétation du paragraphe (3) irait à l'encontre de l'esprit des paragraphes (2) et (3) de la Loi, qui visent à imposer un cautionnement *judicatum solvi* dans le cas seul où la validité d'un brevet est contestée par une action intentée contre le breveté. Certaines des raisons qui justifient cet impératif ont été expliquées par M. le juge Heald. Si celui qui conteste la validité d'un brevet est aussi le défendeur dans une action en contrefaçon, il va de soi qu'il n'est pas tenu à ce cautionnement. Il ne serait pas raisonnable d'interpréter l'article 62 de façon à le priver de ce droit du seul fait qu'il choisit d'élargir la portée de la déclaration d'invalidité en cas d'accueil de sa demande reconventionnelle, d'autant plus que tous

terclaim particularly when it is likely that all of the facts and evidence upon which he will rely will have been adduced during his defence in the infringement action. In my view, to hold otherwise would lead to an unreasonable or absurd result not in accord with the plain and ordinary meaning of the words in the statute.

For the reasons given by Mr. Justice Heald, I do not think that this conclusion is in any way affected by the existence of Rule 700(3).

Accordingly, I would allow the appeal and dispose of the matter in the manner proposed by him.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MACKEY D.J. (*dissenting*): With respect I have come to a different conclusion from that of my brothers Heald and Urie in this case. I think the effect of the provision of section 62, subsection (3) of the *Patent Act* is this.

In an action for infringement of a patent, the defendants, as they did in this case, may plead (1) that they have not infringed the patent and (2) that the patent is invalid. In such case by reason of the provisions of section 62, subsection (3) the defendant is not required to give security for the costs in that action. If however, as was done in this case, the defendants elect to bring a counterclaim for a declaration that the patent is void in such case in respect of the counterclaim they are the plaintiffs and may be required to give security for the costs in respect of the counterclaim.

As has been said by my brother Heald, the facts in respect of both the main action and the counterclaim being the same the costs in respect of the counterclaim would be minimal and I would not have fixed the security in the sum of \$2,000 but as the amount of the security was in the discretion of the Trial Judge it should not be varied by this Court.

I would dismiss the appeal with costs.

les faits et témoignages qu'il invoquera auront probablement été déjà invoqués dans sa défense contre l'action en contrefaçon. A mon avis, toute autre interprétation conduirait à une conclusion inique ou absurde, allant à l'encontre du sens clair et simple du texte de loi.

Par les motifs donnés par M. le juge Heald, je ne pense pas que cette conclusion puisse être affectée de quelque manière que ce soit par la Règle 700(3).

En conséquence, j'accueillerais l'appel et trancherais le litige de la manière qu'il envisage.

* * *

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

LE JUGE SUPPLÉANT MACKEY (*dissent*): Sauf le respect que je leur dois, je suis parvenu, en l'espèce, à une conclusion opposée à celle de mes collègues les juges Heald et Urie. Voici ce qui me paraît être l'effet du paragraphe (3) de l'article 62 de la *Loi sur les brevets*.

Dans une action en contrefaçon de brevet, les défendeurs peuvent, comme ils le font en l'espèce: (1) soutenir qu'ils n'ont pas contrefait le brevet et (2) soutenir que ce brevet est invalide. Dans ce cas, le paragraphe (3) de l'article 62 prévoit que le défendeur n'est pas, dans le cadre de cette action, tenu au cautionnement *judicatum solvi*. Par contre, si, comme en l'espèce, les défendeurs choisissent d'intenter une demande reconventionnelle tendant à un jugement d'invalidation du brevet, ils deviennent, dans le cadre de cette demande reconventionnelle, des demandeurs et, à ce titre, peuvent être requis de déposer un cautionnement *judicatum solvi*.

Comme l'a noté mon collègue le juge Heald, les faits étant les mêmes dans l'action principale et dans la demande reconventionnelle, les dépens afférents à cette dernière seraient minimes. Je n'aurais donc pas fixé le cautionnement *judicatum solvi* à \$2,000, mais attendu que l'appréciation du montant du cautionnement relève des pouvoirs discrétionnaires du juge de première instance, il n'y aurait pas lieu pour la Cour de la modifier.

Je rejetterais l'appel avec dépens.