

T-2019-85

T-2019-85

**Avant Incorporated, National Business Systems Inc. and National Business Systems Inc. (Plaintiffs)**

v.

**The Queen in right of Ontario (Defendant)**

INDEXED AS: *AVANT INC. v. R.*

Trial Division, Collier J.—Toronto, November 4, 1985; Ottawa, February 6, 1986.

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Motion to strike patent infringement action against provincial Crown — Plaintiff contending s. 5 of Proceedings Against the Crown Act, subjecting Crown to liability in tort as if "person", bringing provincial Crown within ambit of s. 57 of Patent Act — S. 57 imposing liability on any "person" — Motion allowed — Court not having jurisdiction over provincial Crown — Liability to suit confined to courts of Ontario — Legislative provision required permitting suits based on s. 5 against Ontario in Federal Court — Proceedings Against the Crown Act, R.S.O. 1980, c. 393, s. 5 — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 56 (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 65), 57 — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20.*

*Crown — Prerogatives — Motion to strike patent infringement action against provincial Crown allowed — Provincial legislation removing common law provincial Crown immunity from tort liability but not clothing Federal Court with jurisdiction — Proceedings Against the Crown Act, R.S.O. 1980, c. 393, s. 5.*

*Patents — S. 57 of Patent Act (imposing liability on any "person"), together with s. 5 of Proceedings Against the Crown Act, not giving Federal Court jurisdiction in action for patent infringement against provincial Crown — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 57 — Proceedings Against the Crown Act, R.S.O. 1980, c. 393, s. 5.*

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Union Oil Co. of Canada Ltd. v. R. in right of Canada et al.*, [1976] 2 S.C.R. v; (1977), 72 D.L.R. (3d) 82; affg. [1976] 1 F.C. 74; (1977), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.); affg. [1974] 2 F.C. 452 (T.D.).

##### COUNSEL:

*J. Macera* for plaintiffs.

**Avant Incorporated, National Business Systems Inc. et National Business Systems Inc. (demande-resses)**

c.

**La Reine du chef de l'Ontario (défenderesse)**

REPÉTORIÉ: *AVANT INC. c. R.*

Division de première instance, juge Collier—Toronto, 4 novembre 1985; Ottawa, 6 février 1986.

*Compétence de la Cour fédérale — Division de première instance — Requête en annulation d'une action en contrefaçon de brevet intentée contre la Couronne provinciale — La demanderesse soutient que l'art. 5 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, qui soumet la Couronne aux règles de responsabilité délictuelle comme si elle était une "personne", assujettit la Couronne provinciale à l'art. 57 de la Loi sur les brevets — L'art. 57 impose une responsabilité à «quiconque» — Requête accueillie — La Cour n'a pas compétence à l'égard de la Couronne provinciale — Seuls les tribunaux de l'Ontario sont compétents — Il faut qu'il existe une disposition législative permettant d'engager contre l'Ontario, en Cour fédérale, des poursuites fondées sur l'art. 5. — Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1980, chap. 393, art. 5 — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 56 (mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 65), 57 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 20.*

*Couronne — Prerogatives — La requête en annulation de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre la Couronne provinciale est accueillie — La loi provinciale supprime l'immunité de common law de la Couronne provinciale en matière de la responsabilité délictuelle, mais elle ne confère pas compétence à la Cour fédérale — Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1980, chap. 393, art. 5.*

*Brevets — En vertu de l'art. 57 de la Loi sur les brevets (qui impose une responsabilité à «quiconque») et de l'art. 5 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, la Cour fédérale n'a pas compétence dans une action en contrefaçon de brevet intentée contre la Couronne provinciale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 57 — Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1980, chap. 393, art. 5.*

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Union Oil Co. of Canada Ltd. c. R. du chef du Canada et autres*, [1976] 2 R.C.S. v; (1977), 72 D.L.R. (3d) 82; confirmant [1976] 1 C.F. 74; (1977), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.); confirmant [1974] 2 C.F. 452 (1<sup>re</sup> inst.).

##### AVOCATS:

*J. Macera* pour les demandereses.

*J. Polika, Q.C.* and *D. Dukelow* for defendant.

*J. Polika, c.r.* et *D. Dukelow* pour la défenderesse.

SOLICITORS:

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for plaintiffs.

*Deputy Attorney General of Ontario*, Toronto, for defendant.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

COLLIER J.: This action is for patent infringement against the defendant, the Queen in right of Ontario.

The present motion is by the defendant to strike out the action, on the grounds this Court has no jurisdiction over the Ontario provincial Crown.

For the purposes of this motion, the facts are as set out in the statement of claim.

The first plaintiff is the owner of a patent. The other plaintiffs are licensees. The patent relates to a card envelope utilized in the production of laminated data cards, capable of being laminated together. Further details are unnecessary. A company, not a party to the action in this Court, Polaroid Corporation, is said to be threatening to sell to the defendant laminated data cards alleged to infringe the patent. The impugned cards are to be used by the defendant in the manufacture, sale, and issue of driver's licences (a new licence, including a photograph of the holder). The acts of the defendant are alleged to infringe various claims of the patent. The usual injunctive relief is claimed, as well as damages, or an accounting of profits.

There is no doubt this Court has concurrent jurisdiction, with the courts of the provinces, to hear actions for patent infringement: see the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20, and the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 56 (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 65).

PROCUREURS:

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour les demandereses.

*Le sous-procureur général de l'Ontario*, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE COLLIER: Il s'agit en l'espèce d'une action en contrefaçon de brevet intentée contre la défenderesse, la Reine du chef de l'Ontario.

Dans la présente requête, la défenderesse sollicite la radiation de l'action au motif que cette Cour n'a pas compétence à l'égard de la Couronne provinciale de l'Ontario.

Aux fins de la présente requête, les faits sont tels qu'ils sont exposés dans la déclaration.

La première des demandereses est propriétaire d'un brevet et les autres sont preneuses de licence. Le brevet porte sur une carte-enveloppe utilisée dans la production de cartes d'immatriculation plastifiées; cette carte-enveloppe et cette carte d'immatriculation peuvent être plastifiées l'une à l'autre. Il est inutile de donner plus de détails. Il est allégué qu'une société qui n'est pas partie à l'action dont est saisie cette Cour, Polaroid Corporation, menace de vendre à la défenderesse des cartes d'immatriculation plastifiées qui contreferaient le brevet. La défenderesse doit utiliser les cartes contestées dans la fabrication, la vente et la délivrance de permis de conduire (un nouveau permis qui comprendra la photo de son détenteur). Les actes de la défenderesse constituent, alléguet-on, une violation de diverses revendications du brevet. On sollicite l'injonction habituelle, ainsi que des dommages-intérêts ou un état des profits.

Il ne fait pas de doute que cette Cour a compétence concurrente, avec les tribunaux des provinces, pour connaître des actions en contrefaçon de brevet: voir la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 20, et la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 56 (mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 65).

Section 57 of the *Patent Act* imposes liability on "Any person who infringes a patent..." The generally accepted view seems to be that infringement of a patent is a tort.

The essential issue between the parties, on this motion, is the application of the *Proceedings Against the Crown Act*, R.S.O. 1980, c. 393. Section 5 provides:

5.—(1) Except as otherwise provided in this Act, and notwithstanding section 11 of the *Interpretation Act*, the Crown is subject to all liabilities in tort to which, if it were a person of full age and capacity, it would be subject,

- (a) in respect of a tort committed by any of its servants or agents;
- (b) in respect of a breach of the duties that a person owes to his servants or agents by reason of being their employer;
- (c) in respect of any breach of the duties attaching to the ownership, occupation, possession or control of property; and
- (d) under any statute, or under any regulation or by-law made or passed under the authority of any statute.

(2) No proceedings shall be brought against the Crown under clause (1)(a) in respect of an act or omission of a servant or agent of the Crown unless proceedings in tort in respect of such act or omission may be brought against that servant or agent or his personal representative.

"Crown" means Her Majesty the Queen in right of Ontario.

The plaintiffs contend the subjection of the Crown to liability in tort, as if it were a "person", brings it within the ambit of section 57 of the *Patent Act*; this Court has jurisdiction to hear infringement actions against persons.

For the defendant, it is said the Ontario legislation is insufficient to give this Court jurisdiction over the provincial Crown. *Union Oil Co. of Canada Ltd. v. The Queen*, [1974] 2 F.C. 452 (T.D.); aff'd [1976] 1 F.C. 74; (1977), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.); appeal dismissed by the Supreme Court of Canada [1976] 2 S.C.R. v; (1977), 72 D.L.R. (3d), at page 82, was referred to. Certain other cases were also cited.

In the *Union Oil* case, there was, at that time, no provincial legislation comparable to the Ontario legislation relied on here. I set out the decision of

Est responsable aux termes de l'article 57 de la *Loi sur les brevets* «Quiconque viole un brevet...» Il est constant que la contrefaçon d'un brevet constitue un délit.

<sup>a</sup> Dans la présente requête, le principal litige entre les parties porte sur l'application de la *Loi sur les instances introduites contre la Couronne*, L.R.O. 1980, chap. 393, dont l'article 5 est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 5.—(1) Sauf disposition contraire de la présente loi et malgré l'article 11 de la *Loi d'interprétation*, la Couronne engage sa responsabilité délictuelle comme si elle était une personne majeure et capable:

- a) pour tout délit commis par un de ses préposés ou mandataires;
- b) pour tout manquement à un devoir auquel une personne est tenue envers son préposé ou son mandataire du fait qu'elle est son employeur;
- c) pour tout manquement à un devoir découlant de la propriété, de l'occupation, de la possession ou de la garde d'un bien;
- d) dans tous les cas prévus par une loi ou un règlement.

(2) Il ne peut être engagé d'instance délictuelle contre la Couronne en vertu de l'alinéa 1a) du fait de l'action ou de l'omission d'un préposé ou mandataire de la Couronne, à moins qu'une instance délictuelle pour l'action ou l'omission puisse être intentée contre le préposé ou le mandataire ou contre son représentant personnel.

Le mot «Couronne» désigne Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.

<sup>f</sup> Les demandresses font valoir que le fait que la Couronne puisse engager sa responsabilité délictuelle, comme si elle était une «personne», fait en sorte qu'elle relève de l'article 57 de la *Loi sur les brevets*; cette Cour a compétence pour connaître des actions en contrefaçon intentées contre des personnes.

<sup>g</sup> L'avocat de la défenderesse soutient que la Loi ontarienne ne suffit pas à conférer à cette Cour compétence à l'égard de la Couronne provinciale. On a fait mention de l'arrêt *Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine*, [1974] 2 C.F. 452 (1<sup>re</sup> inst.), qui a été confirmé par [1976] 1 C.F. 74; (1977), 72 D.L.R. (3d) 81 (C.A.), et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême du Canada dans [1976] 2 R.C.S. v; (1977), 72 D.L.R. (3d), à la page 82. Certaines autres décisions ont également été citées.

<sup>j</sup> Dans l'affaire *Union Oil*, il n'existait, à l'époque, aucune loi provinciale comparable à la Loi ontarienne invoquée en l'espèce. Je reproduis ci-après

the Federal Court of Appeal [at pages 75-76 F.C.; at pages 81-82 D.L.R.] as well as the note of the judgment given by the Supreme Court of Canada [at page 82 D.L.R.]:

*The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by*

THURLOW J.: We have decided not to call on counsel for the respondents. At the same time our taking this course should not be interpreted as reflecting any disrespect for the very able and comprehensive argument addressed to us by Mr. Dickerson.

We do not necessarily adopt the reasons of the learned Trial Judge and in particular we do not adopt his view that fraud or deceit are necessary to a claim founded on subsection 70(1) of the *Excise Tax Act*. But we are not persuaded that he erred in striking out the claim against the Crown in right of the Province of British Columbia.

The jurisdiction of the Federal Court is entirely statutory and, accepting that it lies within the powers of the Parliament of Canada, when legislating in a field within its competence, to give the Federal Court jurisdiction to implead the Crown in right of a province, we do not think any of the statutory provisions to which we were referred, or any others of which we are aware, authorize the Court to entertain a proceeding at the suit of a subject against the Crown in right of a province.

The provisions of the *Federal Court Act* conferring jurisdiction on the Court by reference to subject matter are, without doubt, broadly expressed but we think that section 16 of the *Interpretation Act*, though somewhat reworded since the judgment of the Privy Council in *In re Silver Brothers Limited* [1932] A.C. 514, and the interpretation put upon that provision, as it then was, by that judgment, coupled with the specific definition and references in the *Federal Court Act* to the Crown in right of Canada are sufficient to show that the traditional immunity of the Crown in right of the provinces from suit in its courts was not intended to be abrogated by the general descriptions of subject matter of jurisdiction in the *Federal Court Act*.

It should not be taken that we are not sympathetic to the unfortunate position in which the appellant finds itself but we are of the opinion that the Court is without jurisdiction to entertain the claim against the Crown in right of the Province of British Columbia and that the appeal accordingly fails and must be dismissed.

\* \* \*

NOTE: An appeal from the above decision to the Supreme Court of Canada was dismissed (Laskin, C.J.C., Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz and de Grandpré, JJ.) December 9, 1976. The following judgment was delivered orally for the Court by

LASKIN, C.J.C.:—We do not need to hear the respondents or the intervenor. We are all of the opinion that the appellant has failed to show any ground of jurisdiction in the Federal Court over the Crown in right of British Columbia in this case. It is unnecessary therefore to deal with the question of that Crown's

la décision de la Cour d'appel fédérale [aux pages 75 et 76 C.F.; aux pages 81 et 82 D.L.R.] ainsi que la note accompagnant le jugement de la Cour suprême du Canada [à la page 82 D.L.R.]:

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par*

LE JUGE THURLOW: Nous avons décidé de ne pas appeler l'avocat des intimées, ce qu'il ne faut pas interpréter cependant comme un manque d'égard aux arguments très habiles et très complets que nous a soumis M<sup>e</sup> Dickerson.

Nous n'adoptons pas nécessairement les motifs du savant juge de première instance et en particulier son point de vue selon lequel une réclamation faite en vertu du paragraphe 70(1) de la *Loi sur la taxe d'accise* doit être fondée sur le dol ou la fraude. Nous ne sommes pas convaincus qu'il se soit trompé en radiant la réclamation contre la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique.

La compétence de la Cour fédérale découle uniquement de la législation et, même si le Parlement du Canada, légiférant dans un domaine relevant de sa compétence, a le pouvoir de conférer à la Cour fédérale la compétence pour connaître des actions intentées contre la Couronne du chef d'une province, nous ne pensons pas que les dispositions législatives citées, ou autres textes législatifs à notre connaissance, autorisent la Cour à connaître d'une procédure relevant d'une action d'un sujet contre la Couronne du chef d'une province.

Les dispositions de la *Loi sur la Cour fédérale* qui confèrent à la Cour sa compétence *ratione materiae*, sont, sans aucun doute, rédigées d'une manière assez large; mais nous pensons que l'article 16 de la *Loi d'interprétation*, légèrement remanié depuis l'arrêt du Conseil privé *In re Silver Brothers Limited* [1932] A.C. 514, et l'interprétation que cet arrêt a donnée à cette disposition telle qu'elle était formulée à l'époque, pris en corrélation avec l'article de définitions et les références expresses à la Couronne du chef du Canada dans la *Loi sur la Cour fédérale*, suffisent à établir que les dispositions générales de la *Loi sur la Cour fédérale*, visant la compétence *ratione materiae*, n'avaient pas pour but de supprimer l'immunité traditionnelle de la Couronne du chef des provinces en matière de procès devant ses cours.

Il ne faut pas s'imaginer que nous n'avons aucune sympathie pour la situation malheureuse dans laquelle se trouve l'appelante, mais nous estimons que la Cour n'est pas compétente pour connaître d'une réclamation contre la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique et que l'appel n'est donc pas fondé et doit être rejeté.

\* \* \*

[TRADUCTION] NOTE: Le pourvoi interjeté à l'encontre de la décision qui précède a été rejeté par la Cour suprême du Canada (le juge en chef Laskin, ainsi que les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré) le 9 décembre 1976. La Cour a rendu oralement le jugement suivant:

LE JUGE EN CHEF LASKIN:—Il n'est pas nécessaire d'entendre les intimées ni l'intervenant. Nous sommes tous d'avis que l'appelante n'a pas réussi à établir que la Cour fédérale aurait en l'espèce juridiction sur Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question

immunity. The appeal accordingly fails and will be dismissed with costs to the Crown in right of British Columbia. There will be no order as to costs in favour of the Crown in right of Canada or of the intervenor, the Attorney-General of Ontario.

I find the question before me a difficult one. Hogg, *Constitutional Law of Canada*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1985), at pages 221-223 and pages 227-240 deals with the effect of the Ontario legislation, and similar provisions found in statutes in the other provinces. But there is, understandably, no discussion of, say, jurisdiction of courts of one province over the Crown in the right of another province, or of the jurisdiction of this Court over a provincial Crown.

I have concluded the Ontario legislation, with-out more, does not clothe this Court with jurisdiction to hear this action against this particular defendant. The statute removes the former common law provincial Crown immunity from liability in tort, and imposes liability, in certain cases, as if the Crown were an ordinary person. The legislation permits the Ontario Crown to be sued in those situations. But, in my view, the liability to suit is confined to the courts of the Province of Ontario. For the provincial Crown to be sued in this Court, there must, as I see it, be some legislative provision permitting suits, based on section 5, to be brought against Ontario in the Federal Court.

The motion to enter a conditional appearance is allowed, as well as the motion to strike out the action. Costs will be against the plaintiffs.

de l'immunité de Sa Majesté. Le pourvoi est donc rejeté, avec dépens à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens en faveur de Sa Majesté du chef du Canada ni de l'intervenant, le procureur général de l'Ontario.

<sup>a</sup> J'estime que la question qui m'est posée n'est pas facile à trancher. Aux pages 221 à 223 et 227 à 240 de son ouvrage *Constitutional Law of Canada*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto: Carswell, 1985), Hogg <sup>b</sup> traite de l'incidence de la législation ontarienne et de dispositions semblables qui figurent dans des lois d'autres provinces. Toutefois, il n'y est naturellement pas question par exemple, de la compétence des tribunaux d'une province sur la Couronne du <sup>c</sup> chef d'une autre province ni de la compétence de cette Cour à l'égard d'une Couronne provinciale.

J'en suis venu à la conclusion que, suivant sa formulation actuelle, la Loi ontarienne ne confère pas compétence à cette Cour pour connaître de <sup>d</sup> l'action intentée contre cette défenderesse particulière. La Loi supprime l'ancienne immunité de *common law* de la Couronne provinciale à l'encontre de la responsabilité délictuelle, et elle rend la Couronne responsable, dans certains cas, comme si <sup>e</sup> elle était une personne ordinaire. La Loi permet de poursuivre la Couronne de l'Ontario dans de tels cas. Mais, à mon avis, on ne peut alors le faire que devant les tribunaux de la province de l'Ontario. <sup>f</sup> Pour pouvoir saisir cette Cour d'une action contre la Couronne provinciale, il faut, à ce que je vois, qu'il existe quelque disposition législative permettant d'engager contre l'Ontario, en Cour fédérale, des poursuites fondées sur l'article 5.

<sup>g</sup> La requête en vue de déposer un acte de comparution conditionnelle et la requête en radiation de l'action sont accueilliées. Les demanderesses seront condamnées aux dépens.