

RBM Equipment Limited (Appellant)

v.

Philips Electronics Industries Limited (Respondent)

Court of Appeal, Thurlow J., Cameron and Bastin D.JJ.—Ottawa, January 8, 1973.

Industrial designs—Pleading—Action for infringement by assignee—Defence alleges assignment made to further conspiracy to restrain trade—Motion to strike out—Allegations obscure, irrelevant, confusing and insufficiently detailed—Federal Court Rule 419.

Respondent, the assignee of two registered industrial designs relating to dictating equipment, sued appellant for infringement, claiming damages, an injunction, and the delivery up of infringing articles. By its defence appellant alleged, *inter alia*, that the assignment of the designs to respondent was invalid as having been made in furtherance of an unlawful conspiracy to induce persons by threats of cancellation of franchise to maintain selling prices and to refuse to sell to appellant (whose franchise had been cancelled for refusing to maintain prices). Respondent moved to strike out the allegations.

Held, affirming Noël A.C.J., the allegations were confusing, obscure and largely irrelevant and insufficiently detailed, and must therefore be struck out pursuant to Rule 419.

Philco Products Ltd. v. Thermionics Ltd. [1940] S.C.R. 501; [1943] S.C.R. 396; *Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.* [1937] S.C.R. 265; [1940] S.C.R. 218, discussed.

APPEAL from Noël A.C.J.

The judgment of Noël A.C.J. was as follows:

This is an application by the plaintiff for an order pursuant to Rule 419 striking out paragraphs 3 and 4 of the statement of defence and those portions of paragraphs 11 and 12 of the statement of defence which rely upon the facts alleged in paragraphs 3 and 4 on the grounds that they disclose no reasonable defence, are immaterial, are scandalous, frivolous and vexatious, may prejudice, embarrass and delay the fair trial of the action and/or are otherwise an abuse of the process of the Court.

Paragraphs 3 and 4 of the defence are reproduced hereunder:

RBM Equipment Limited (Appelante)

c.

Philips Electronics Industries Limited (Intimée)

a

Cour d'appel, le juge Thurlow, les juges suppléants Cameron et Bastin—Ottawa, le 8 janvier 1973.

Dessins industriels—Plaidoiries—Action en violation introduite par le cessionnaire—La défense allègue que la cession avait pour but un complot visant à restreindre le commerce—Requête en radiation—Prétentions obscures, sans rapport, confuses et insuffisamment détaillées—Règle 419 de la Cour fédérale.

b

L'intimée, cessionnaire de deux dessins industriels relatifs à des machines à dicter, a poursuivi l'appelante en violation en réclamant des dommages-intérêts, une injonction et la remise des articles en violation. Dans sa défense, l'appelante soutient notamment que la cession des dessins à l'intimée était invalide car elle avait pour but un complot illégal pour astreindre des personnes, en menaçant de leur retirer leur concession, à soutenir les prix de vente. En outre, l'intimée a refusé de vendre à l'appelante, dont elle avait annulé la concession pour avoir refusé de soutenir les prix. L'intimée a présenté une requête en radiation des allégations.

d

e

Arrêt: la décision du juge en chef adjoint est confirmée. Les allégations étaient obscures, presque sans aucun rapport et insuffisamment détaillées. Elles doivent donc être radiées conformément à la Règle 419.

Arrêts analysés: *Philco Products Ltd. c. Thermionics Ltd.* [1940] R.C.S. 501; [1943] R.C.S. 396; *Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau Ltd.* [1937] R.C.S. 265; [1940] R.C.S. 218.

APPEL d'une décision du juge en chef adjoint Noël.

g

Voici le jugement du juge en chef adjoint:

Par les présentes, la demanderesse sollicite, conformément à la Règle 419, une ordonnance en radiation des paragraphes 3 et 4 de la défense et des parties des paragraphes 11 et 12 qui s'appuient sur les faits énoncés aux paragraphes 3 et 4, au motif qu'ils ne révèlent aucune défense raisonnable, qu'ils ne sont pas essentiels, qu'ils sont scandaleux, futiles et vexatoires et qu'ils peuvent causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action ou constituer un emploi abusif des procédures de la Cour.

h

i

Voici les paragraphes 3 et 4 de la défense:

3. The plaintiff is a dealer in Philips dictating products including dictating machines and microphones as illustrated in Industrial Design Registrations Nos. 34112 and 34113 who has at least during the past ten years, by threats of cancellation of franchise required or induced or attempted to require or induce persons to resell such dictating products at not less than a published list price specified by the plaintiff, contrary to Section 34(2) of the Combines Investigation Act. On November 19, 1971 the plaintiff cancelled the defendant's franchise and refused to sell to the defendant such dictating products because the defendant refused to resell or offer for resale such dictating products at not less than a published list price specified by the plaintiff, contrary to Section 34(3) of the Combines Investigation Act.

4. The alleged assignments in favour of Philips Electronics Industries, recorded against said Industrial Designs were made pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement between Philips Electronics Industries Ltd. and N. V. Philips Gloeilampenfabrieken to enable Philips Electronics Industries Limited to practice the illegal activities referred to in the preceding paragraph and are void or in the alternative, ineffective to give to the plaintiff rights enforceable against the defendant.

This is a motion to strike out the above paragraphs of the defence on the basis that the title of the plaintiff or its right to sue is derived from an agreement or agreements which the defendant claims constitutes a violation of the *Combines Investigation Act* as being a combination in restraint of trade.

Counsel for the plaintiff argued that he had specifically pleaded in paragraph 4 of the defence that "the alleged assignments in favour of Philips Electronics Industries recorded against said Industrial Designs were made pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement between . . ." (italics are mine) and that in doing so he brought his allegations within what Duff C.J. in *Philco Products Limited v. Thermionics Limited* [1943] S.C.R. 396, suggested would be a situation where a plaintiff claiming under such title would find himself in great difficulties.

There may possibly be circumstances where the existence of an illegal conspiracy in restraint of trade may be an answer to an action for the infringement of a design on the basis that no cause of action can have its origin in fraud. However, the authorities are clear that such a

[TRADUCTION] 3. La demanderesse vend des appareils à dicter de marque Philips, y compris les machines à dicter et les microphones décrits par les dessins industriels enregistrés sous les numéros 34112 et 34113; pendant les dix dernières années au moins, elle a astreint ou engagé ou tenté d'astreindre ou d'engager certaines personnes à revendre ces appareils à dicter à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par la demanderesse, en violation de l'article 34(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, en menaçant de leur retirer leur concession. Le 19 novembre 1971, la demanderesse a annulé la concession de la défenderesse et refusé de vendre à la défenderesse ces appareils à dicter, pour le motif que la défenderesse refusait de revendre ou d'offrir en revente ces appareils à dicter à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par la demanderesse en violation de l'article 34(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

4. Les prétendues cessions de ces dessins industriels, enregistrées en faveur de la Philips Electronics Industries, ont été faites en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente entre la Philips Electronics Industries Ltd. et la N.V. Philips Gloeilampenfabrieken visant à permettre à la Philips Electronics Industries Limited d'exercer les activités illégales mentionnées au paragraphe précédent; elles sont donc nulles ou du moins ne peuvent conférer à la demanderesse des droits opposables à la défenderesse.

Il s'agit d'une requête en radiation des paragraphes susmentionnés de la défense au motif que le titre de la demanderesse ou son droit d'actionner découle d'un ou plusieurs accords qui, selon la défenderesse, constituent une violation de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* comme étant une coalition visant à restreindre le commerce.

L'avocat de la demanderesse [*sic*] a allégué qu'il avait expressément soutenu au paragraphe 4 de la défense que «les prétendues cessions de ces dessins industriels enregistrées en faveur de la Philips Electronics Industries ont été faites en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente entre . . .» (les italiques sont de moi) et qu'il avait ainsi entendu viser l'existence d'une situation où, comme le laissait entendre le juge en chef Duff dans l'arrêt *Philco Products Limited c. Thermionics Limited* [1943] R.C.S. 396, il serait très difficile à un demandeur d'appuyer une réclamation sur un tel titre.

Il se peut que dans certaines circonstances, l'existence d'un complot illégal visant à restreindre le commerce puisse constituer une défense à une action en contrefaçon d'un dessin étant donné qu'une action ne peut être fondée sur une fraude. Toutefois, la jurisprudence indique clai-

principle will apply to an action for infringement only where the plaintiff must necessarily prove in order to establish his title to sue that he was a party to an illegal conspiracy upon which his cause of action rests. This appears clearly from the words of Duff C.J. when he deals precisely with the words "pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement . . ." which are qualified by the following preceding words, "Now, if the plaintiff in an action for infringement must in order to make out his title prove such a combine and that he is a party to it and if his alleged rights are founded upon it or 'directly result from it', I think he would find himself in great difficulties." Duff C.J. had further occasion to confirm his views on this matter in the *Thermionics* case [1943] S.C.R. 396, when he said at page 407:

. . . The illegal combination, assuming it to have been such, to which these companies were parties, did not effect a forfeiture of the statutory rights under the patents. Assuming the transactions between these companies and Thermionics Ltd. were illegal and void, the patents were still vested in them and they are, I think, entitled to enforce those rights. . . . the defence embodied in paragraph 7 fails.

It is now settled law that an allegation in a suit for infringement of an industrial right that the plaintiff is a party to an unlawful combine in restraint of trade does not constitute a valid defence in all cases where the owner of the right does not rely in any way on such illegal agreement or conspiracy to establish his cause of action and a defendant who is an infringer cannot shield himself from liability on any such ground even if the title of the plaintiff as owner of the design in question is derived from an agreement which is claimed to constitute a violation of the law.

Here the plaintiff's title to the design which it acquired by a valid assignment does not rely in any way on any illegal agreement or conspiracy but is based entirely on the rights it has as the proprietor of the design under sections 7(3), 9 and 13 of the *Industrial Design and Union Label Act*.

rement qu'un tel principe ne s'applique à une action en contrefaçon qu'au seul cas où le demandeur doit nécessairement démontrer, pour établir son droit d'action, qu'il était partie à un complot illégal sur lequel est fondé sa cause d'action. Ceci ressort clairement des termes utilisés par le juge en chef Duff dans son analyse des mots «en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente . . .», qui sont précisés par ces mots qui les précèdent: [TRADUCTION] «Donc, si le demandeur dans une action en contrefaçon doit pour justifier de son droit prouver l'existence d'une coalition ainsi que sa participation à ce complot, et si les droits auxquels il prétend sont basés sur cette entente ou «y font directement suite», je pense qu'il lui serait très difficile d'avoir gain de cause.» Le juge en chef Duff a d'ailleurs eu l'occasion d'exposer de nouveau son opinion sur cette question dans l'arrêt *Thermionics* [1943] R.C.S. 396. Il y a déclaré, à la page 407:

[TRADUCTION] . . . La coalition illégale, en supposant que c'en était bien une, à laquelle participaient ces compagnies n'a pas entraîné la déchéance des droits qu'elles détenaient sur les brevets en vertu de la loi. En supposant que les opérations commerciales entre ces compagnies et la Thermionics Ltd. étaient illégales et nulles, les brevets leur appartiennent encore et je pense qu'elles ont le droit de faire respecter ces droits . . . la défense exposée au paragraphe 7 est mal fondée.

C'est un principe de droit bien établi que, dans une action en violation de la propriété industrielle, le fait d'alléguer que le demandeur participe à un complot illégal visant à restreindre le commerce ne constitue pas une défense valide lorsque le détenteur du droit n'invoque pas ce complot ou cette entente illicite à l'appui de sa cause d'action; et un défendeur qui est le contrefacteur ne peut échapper à sa responsabilité pour ce motif, même si le droit du demandeur en tant que propriétaire du dessin en question découle d'un accord que l'on prétend constituer une violation du droit.

Dans le cas présent, le droit de la demanderesse sur le dessin qu'elle a acquis en vertu d'un accord valide ne découle nullement d'un complot ou d'une entente illicite, mais repose entièrement sur ses droits en tant que propriétaire du dessin en vertu des articles 7(3), 9 et 13 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*.

It follows, of course, that paragraphs 3 and 4 and those portions of paragraphs 11 and 12 of the statement of defence which rely upon the facts alleged in paragraphs 3 and 4 are therefore irrelevant to the cause of action and afford no defence and they shall be struck out.

The defendant has stated in paragraph 11 of its defence that the plaintiff is not entitled to an injunction because of the facts alleged in paragraphs 3 and 4 of the defence.

I understand that this defence is based on the contention that the *Industrial Design and Union Label Act* contains no statutory section providing for injunctions and that the right of a plaintiff would be based on equity alone in which case the plaintiff must have clean hands in order to obtain this remedy.

The matter cannot be dealt with on the pleadings as they now stand. It may be determined when and if an amendment is made to bring in the facts relied on by the defendant to support its contention. Plaintiff shall on this application be entitled to its costs in any event of the cause.

COUNSEL:

David Watson for appellant.

J. D. Kokonis and *Nicholas Fyfe* for respondent.

SOLICITORS:

Gowling and *Henderson*, Ottawa, for appellant.

Smart and *Biggar*, Ottawa, for respondent.

THURLOW J.—This appeal is from an order of the Trial Division striking out as irrelevant and disclosing no reasonable defence portions of the defence to an action for infringement of two industrial designs. The designs relate to dictating equipment and were registered in July 1971 in the name of N.V. Philips Gloenlampenfabrieken of Eindhoven, Holland, which I shall refer to as the Dutch company. By its statement of claim the respondent alleged itself to be the registered proprietor of the designs by virtue of

Il s'ensuit donc que les paragraphes 3 et 4 et les parties des paragraphes 11 et 12 de la défense qui s'appuient sur les faits énoncés aux paragraphes 3 et 4 sont sans rapport avec la cause d'action et n'offrent aucune défense valable. Il faut donc les radier.

La défenderesse déclare au paragraphe 11 de sa défense que la demanderesse n'a pas droit à une injonction par suite des faits énoncés aux paragraphes 3 et 4 de la défense.

Si je comprends bien, cette défense est fondée sur la prétention que la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* ne contient aucun article prévoyant des injonctions et que, si le droit d'une demanderesse ne se fonde que sur l'*equity*, cette dernière doit alors avoir eu une attitude irréprochable pour obtenir ce redressement.

On ne peut pas examiner l'affaire d'après les plaidoiries dans leur présentation actuelle. La Cour pourra statuer à cet égard si l'on apporte les modifications propres à faire ressortir les faits sur lesquels la défenderesse appuie sa prétention. La demanderesse aura droit aux dépens de cette demande, quelle que soit l'issue de la cause.

AVOCATS:

David Watson pour l'appelante.

J. D. Kokonis et *Nicholas Fyfe* pour l'intimée.

PROCUREURS:

Gowling et *Henderson*, Ottawa, pour l'appelante.

Smart et *Biggar*, Ottawa, pour l'intimée.

LE JUGE THURLOW—Le présent appel porte sur une ordonnance de la Division de première instance radiant certaines parties d'une défense dans une action en contrefaçon de deux dessins industriels, au motif qu'elles ne révélaient aucune cause raisonnable de défense et n'étaient pas pertinentes. Ces dessins portent sur des machines à dicter et ont été enregistrés en juillet 1971 au nom de la N.V. Philips Gloenlampenfabrieken d'Eindhoven (Pays-Bas), que j'appellerai ci-après la compagnie néerlandaise.

assignments to it from the Dutch company, and it claims damages, an injunction and delivery up of offending articles.

The appellant is an Ontario corporation which carries on the business of selling business equipment including dictating machines and dictating equipment. By its defence it denied the respondent's assertion of title to the designs and went on to plead in paragraphs 3, 4, 11 and 12 as follows:

3. The plaintiff is a dealer in Philips dictating products including dictating machines and microphones as illustrated in Industrial Design Registrations Nos. 34112 and 34113 who has at least during the past ten years, by threats of cancellation of franchise required or induced or attempted to require or induce persons to resell such dictating products at not less than a published list price specified by the plaintiff, contrary to Section 34(2) of the Combines Investigation Act. On November 19, 1971 the plaintiff cancelled the defendant's franchise and refused to sell to the defendant such dictating products because the defendant refused to resell or offer for resale such dictating products at not less than a published list price specified by the plaintiff, contrary to Section 34(3) of the Combines Investigation Act.

4. The alleged assignments in favour of Philips Electronics Industries, recorded against said Industrial Designs were made pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement between Philips Electronics Industries Ltd. and N.V. Philips Gloelampenfabrieken to enable Philips Electronics Industries Limited to practice the illegal activities referred to in the preceding paragraph and are void or in the alternative, ineffective to give to the plaintiff rights enforceable against the defendant.

11. The plaintiff is not entitled to an injunction as there is no infringement of any rights of the plaintiff and because the plaintiff is disentitled to an injunction by reason of the activities referred to in paragraphs 3 and 4 of this defence.

12. The plaintiff is not entitled to delivery up as there is no infringement of any rights of the plaintiff, there is no jurisdiction to grant this relief and in the alternative, the plaintiff is disentitled to the relief by reason of the activities referred to in paragraphs 3 and 4 of this defence.

The provisions of the *Combines Investigation Act* cited as sections 34(2) and 34(3), as set out in the appellant's memorandum of fact and law, appear to be taken from R.S.C. 1952, c. 314 and are now sections 38(2) and 38(3) respectively of R.S.C. 1970, c. C-23. They provide that:

Dans sa déclaration, l'intimée affirme que la compagnie néerlandaise lui a cédé la propriété enregistrée de ces dessins et réclame des dommages-intérêts, une injonction et la remise des marchandises constituant l'infraction.

L'appelante est une compagnie ontarienne qui exploite une entreprise de vente d'équipement commercial et notamment de machines à dicter et de matériel de dictée. Dans sa défense, elle nie que l'intimée ait un droit quelconque sur ces dessins et soutient aux paragraphes 3, 4, 11 et 12 ce qui suit:

[TRADUCTION] 3. La demanderesse vend des appareils à dicter de marque Philips, y compris les machines à dicter et les microphones décrits par les dessins industriels enregistrés sous les numéros 34112 et 34113; pendant les dix dernières années au moins, elle a astreint ou engagé ou tenté d'astreindre ou d'engager certaines personnes à revendre ces appareils à dicter à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par la demanderesse, en violation de l'article 34(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, en menaçant de leur retirer leur concession. Le 19 novembre 1971, la demanderesse a annulé la concession de la défenderesse et refusé de vendre à la défenderesse ces appareils à dicter, pour le motif que la défenderesse refusait de revendre ou d'offrir en revente ces appareils à dicter à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par la demanderesse en violation de l'article 34(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

4. Les prétendues cessions de ces dessins industriels, enregistrées en faveur de la Philips Electronics Industries, ont été faites en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente entre la Philips Electronics Industries Ltd. et la N.V. Philips Gloelampenfabrieken visant à permettre à la Philips Electronics Industries Limited d'exercer les activités illégales mentionnées au paragraphe précédent; elles sont donc nulles ou du moins ne peuvent conférer à la demanderesse des droits opposables à la défenderesse.

11. La demanderesse n'est pas fondée à obtenir une injonction, puisque les droits de la demanderesse n'ont pas été violés et parce que la demanderesse n'y est pas admissible, du fait des activités mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de la présente défense.

12. La demanderesse n'est pas fondée à obtenir la remise des marchandises, puisque les droits de la demanderesse n'ont pas été violés, que la Cour n'a pas compétence pour accorder ce redressement et que la demanderesse n'est pas admissible à recevoir ce redressement, du fait des activités mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de la présente défense.

Les dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* dont l'appelante indique dans son exposé des faits et du droit qu'il s'agit des articles 34(2) et 34(3) semblent provenir du c. 314 des S.R.C. de 1952, et se trouvent être maintenant les articles 38(2) et 38(3) du c. C-23 des S.R.C. de 1970. Ils prévoient que:

34. (2) No dealer shall directly or indirectly by agreement, threat, promise or any other means whatsoever, require or induce or attempt to require or induce any other person to resell an article or commodity

- (a) at a price specified by the dealer or established by agreement,
- (b) at a price not less than a minimum price specified by the dealer or established by agreement,
- (c) at a markup or discount specified by the dealer or established by agreement,
- (d) at a markup not less than a minimum markup specified by the dealer or established by agreement, or

(e) at a discount not greater than a maximum discount specified by the dealer or established by agreement,

whether such markup or discount or minimum markup or maximum discount is expressed as a percentage or otherwise.

(3) No dealer shall refuse to sell or supply an article or commodity to any other person for the reason that such other person

(a) has refused to resell or to offer for resale the article or commodity

- (i) at a price specified by the dealer or established by agreement,
- (ii) at a price not less than a minimum price specified by the dealer or established by agreement,
- (iii) at a markup or discount specified by the dealer or established by agreement,
- (iv) at a markup not less than a minimum markup specified by the dealer or established by agreement, or

(v) at a discount not greater than a maximum discount specified by the dealer or established by agreement; or

(b) has resold or offered to resell the article or commodity

- (i) at a price less than a price or minimum price specified by the dealer or established by agreement,
- (ii) at a markup less than a markup or minimum markup specified by the dealer or established by agreement, or
- (iii) at a discount greater than a discount or maximum discount specified by the dealer or established by agreement.

By the order appealed from paragraphs 3 and 4 of the defence and those portions of paragraphs 11 and 12 which rely upon the facts alleged in paragraphs 3 and 4 were struck out. In the course of his reasons for making the order the learned trial judge said:

Counsel for the plaintiff [sic] argued that he had specifically pleaded in paragraph 4 of the defence that "the alleged assignments in favour of Philips Electronics Industries recorded against said Industrial Designs were made *pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement between . . .*" (italics are mine) and that in doing so he

34. (2) Nul marchand ne doit directement ou indirectement, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen, astreindre ou engager une autre personne, ni tenter d'astreindre ou d'engager une autre personne, à revendre un article ou produit

- a) à un prix spécifié par le marchand ou établi par entente;
- b) à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par le marchand ou établi par entente;
- c) moyennant une majoration ou un rabais spécifié par le marchand ou établi par entente;

d) moyennant une majoration non inférieure à une majoration minimum spécifiée par le marchand ou établie par entente; ou

e) à un rabais non supérieur à un rabais maximum spécifié par le marchand ou établi par entente;

c) que cette majoration ou rabais, ou majoration minimum ou rabais maximum, soit exprimée en pourcentage ou autrement.

(3) Nul marchand ne doit refuser de vendre ou de fournir un article ou produit à une autre personne pour le motif que celle-ci

d) a refusé de revendre ou d'offrir en revente l'article ou le produit

(i) à un prix spécifié par le marchand ou établi par entente,

(ii) à un prix non inférieur à un prix minimum spécifié par le marchand ou établi par entente,

e) (iii) moyennant une majoration ou un rabais spécifié par le marchand ou établi par entente,

(iv) moyennant une majoration non inférieure à une majoration minimum spécifiée par le marchand ou établie par entente, ou

f) (v) à un rabais non supérieur à un rabais maximum spécifié par le marchand ou établi par entente; ou

b) a revendu ou offert de revendre l'article ou le produit

(i) à un prix moindre qu'un prix ou un prix minimum spécifié par le marchand ou établi par entente,

g) (ii) moyennant une majoration inférieure à une majoration ou une majoration minimum spécifiée par le marchand ou établie par entente, ou

(iii) à un rabais supérieur à un rabais ou rabais maximum spécifié par le marchand ou établi par entente.

h) Les paragraphes 3 et 4 de la défense et les parties des paragraphes 11 et 12 qui s'appuient sur les faits énoncés aux paragraphes 3 et 4 ont été radiés en vertu de l'ordonnance dont il est fait appel. Le juge de première instance a affirmé dans les motifs de l'ordonnance:

[TRADUCTION] L'avocat de la demanderesse [sic] a allégué qu'il avait expressément soutenu au paragraphe 4 de la défense que «les prétendues cessions de ces dessins industriels enregistrées en faveur de la Philips Electronics Industries ont été faites en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente entre . . .» (les italiques sont de

brought his allegations within what Duff C.J. in *Philco Products Limited v. Thermionics Limited* [1943] S.C.R. 396, suggested would be a situation where a plaintiff claiming under such title would find himself in great difficulties.

There may possibly be circumstances where the existence of an illegal conspiracy in restraint of trade may be an answer to an action for the infringement of a design on the basis that no cause of action can have its origin in fraud. However, the authorities are clear that such a principle will apply to an action for infringement only where the plaintiff must necessarily prove in order to establish his title to sue that he was a party to an illegal conspiracy upon which his cause of action rests. This appears clearly from the words of Duff C.J. when he deals precisely with the words "pursuant to or directly resulted from a conspiracy or agreement . . ." which are qualified by the following preceding words, "Now, if the plaintiff in an action for infringement must in order to make out his title prove such a combine and that he is a party to it and if his alleged rights are founded upon it or 'directly result from it', I think he would find himself in great difficulties." Duff C.J. had further occasion to confirm his views on this matter in the *Thermionics* case [1943] S.C.R. 396, when he said at page 407:

. . . The illegal combination, assuming it to have been such, to which these companies were parties, did not effect a forfeiture of the statutory rights under the patents. Assuming the transactions between these companies and Thermionics Ltd. were illegal and void, the patents were still vested in them and they are, I think, entitled to enforce those rights. . . . the defence embodied in paragraph 7 fails.

It is now settled law that an allegation in a suit for infringement of an industrial right that the plaintiff is a party to an unlawful combine in restraint of trade does not constitute a valid defence in all cases where the owner of the right does not rely in any way on such illegal agreement or conspiracy to establish his cause of action and a defendant who is an infringer cannot shield himself from liability or on any such ground even if the title of the plaintiff as owner of the design in question is derived from an agreement which is claimed to constitute a violation of the law.

Here the plaintiff's title to the design which it acquired by a valid assignment does not rely in any way on any illegal agreement or conspiracy but is based entirely on the rights it has as the proprietor of the design under sections 7(3), 9 and 13 of the *Industrial Design and Union Label Act*.

The learned judge's conclusion as to the law and as to the application of the law to the facts alleged were attacked on the appeal as being erroneous and not in accordance with the views expressed by Duff C.J. in *Philco Products, Ltd. v. Thermionics, Ltd.* [1940] S.C.R. 501. In particular it was submitted that as the Dutch com-

moi) et qu'il avait ainsi entendu viser l'existence d'une situation où, comme le laissait entendre le juge en chef Duff dans l'arrêt *Philco Products Limited c. Thermionics Limited* [1943] R.C.S. 396, il serait très difficile à un demandeur d'appuyer une réclamation sur un tel titre.

^a Il se peut que dans certaines circonstances, l'existence d'un complot illégal visant à restreindre le commerce puisse constituer une défense à une action en contrefaçon d'un dessin étant donné qu'une action ne peut être fondée sur une fraude. Toutefois, la jurisprudence indique clairement qu'un tel principe ne s'applique à une action en contrefaçon qu'au seul cas où le demandeur doit nécessairement démontrer, pour établir son droit d'action, qu'il était partie à un complot illégal sur lequel est fondé sa cause d'action. Ceci ressort clairement des termes utilisés par le juge en chef Duff dans son analyse des mots «en exécution ou à la suite directe d'un complot ou d'une entente . . .», qui sont précisés par ces mots qui les précèdent: «Donc, si le demandeur dans une action en contrefaçon doit pour justifier de son droit prouver l'existence d'une coalition ainsi que sa participation à ce complot, et si les droits auxquels il prétend sont basés sur cette entente ou «y font directement suite», je pense qu'il lui serait très difficile d'avoir gain de cause.» Le juge en chef Duff a d'ailleurs eu l'occasion d'exposer de nouveau son opinion sur cette question dans l'arrêt *Thermionics* [1943] R.C.S. 396. Il y a déclaré, à la page 407:

. . . La coalition illégale, en supposant que c'en était bien une, à laquelle participaient ces compagnies n'a pas entraîné la déchéance des droits qu'elles détenaient sur les brevets en vertu de la loi. En supposant que les opérations commerciales entre ces compagnies et la Thermionics Ltd. étaient illégales et nulles, les brevets leur appartiennent encore et je pense qu'elles ont le droit de faire respecter ces droits. . . . la défense exposée au paragraphe 7 est mal fondée.

C'est un principe de droit bien établi que, dans une action en violation de la propriété industrielle, le fait d'alléguer que le demandeur participe à un complot illégal visant à restreindre le commerce ne constitue pas une défense valide lorsque le détenteur du droit n'invoque pas ce complot ou cette entente illicite à l'appui de sa cause d'action; et un défendeur qui est le contrefacteur ne peut échapper à sa responsabilité pour ce motif, même si le droit du demandeur en tant que propriétaire du dessin en question découle d'un accord que l'on prétend constituer une violation du droit.

^b Dans le cas présent, le droit de la demanderesse sur le dessin qu'elle a acquis en vertu d'un accord valide ne découle nullement d'un complot ou d'une entente illicite, mais repose entièrement sur ses droits en tant que propriétaire du dessin en vertu des articles 7(3), 9 et 13 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*.

ⁱ Les conclusions auxquelles est parvenu le savant juge quant au droit et à l'application du droit aux faits allégués ont été attaquées en appel au motif qu'elles sont erronées et incompatibles avec les observations du juge en chef Duff dans l'arrêt *Philco Products, Ltd. c. Thermionics, Ltd.* [1940] R.C.S. 501. On a sou-

pany was the original proprietor any rights the respondent may have in the designs did not arise under the statute but from the assignments which it was said were tainted with illegality by reason of the alleged conspiracy or agreement between the Dutch Company and the respondent. It was also submitted that the facts pleaded show that the respondent's claim for equitable relief is a step in the carrying out of the conspiracy or agreement and that as the Court will not lend its assistance to the carrying out of an illegal scheme the respondent would on that account as well be disentitled to relief.

Most of the jurisprudence dealing with illegality as a defence to civil proceedings is found in cases dealing with the enforceability of contracts which are either in themselves illegal or which while appearing to be legal are in fact made to carry out some illegal or immoral purpose. These cases turn on their own peculiar situations and therefore afford little or no help with respect to the application of the fundamental principle expressed by the maxim *ex dolo malo non oritur actio* in actions for the infringement of industrial property rights. Moreover in *Massie & Renwick, Ltd. v. Underwriters' Survey Bureau Ltd.* [1937] S.C.R. 265, and *Philco Products, Ltd. v. Thermionics, Ltd.* [1940] S.C.R. 501, the two principal cases in which the problem arose in infringement actions, it arose in a way that did not call for any definitive exposition of when or how or in what circumstances the principle might be applied.

The *Massie & Renwick* case (*supra*)¹ was an action for, among other things, infringement of copyright to which a number of defences were pleaded, including that referred to in the following passage from the judgment of Hudson J. (at page 267):

... It also pleaded that the plaintiffs were disentitled to succeed on the ground that they had combined and conspired together to prevent the defendant from competing with the plaintiffs in the business of fire insurance and that the course they had pursued for some twenty-five years, particularly in relation to certain agreements with the origi-

tenu en particulier que la compagnie néerlandaise étant le premier propriétaire, les droits que l'intimée peut posséder sur ces dessins ne découlent pas de la loi mais des actes de cession, dont on soutient qu'ils sont entachés de nullité en raison du prétendu complot entre la compagnie néerlandaise et l'intimée. On a aussi soutenu que les faits allégués indiquent que la demande de redressement en *equity* présentée par l'intimée constitue une étape dans l'exécution du complot ou de l'entente; que le tribunal ne peut prêter la main à l'exécution d'un arrangement illégal; et que l'intimée perd donc de ce fait tout droit à un redressement.

La plupart des arrêts portant sur l'exception d'illégalité dans les affaires civiles portent sur des affaires dans lesquelles on examine la possibilité d'exécuter des contrats qui sont illégaux en eux-mêmes ou qui, sous une apparence de légalité, ont en fait une cause contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ces affaires ont été décidées à la lumière des circonstances particulières de ces affaires et ne peuvent par conséquent être d'un grand secours, quand elles ne sont pas tout à fait inutiles, pour l'application du principe fondamental qu'exprime la maxime *ex dolo malo non oritur actio* à des actions en violation de la propriété industrielle. De plus, dans les arrêts *Massie & Renwick, Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau Ltd.* [1937] R.C.S. 265, et *Philco Products, Ltd. c. Thermionics, Ltd.* [1940] R.C.S. 501, c'est-à-dire les deux principaux arrêts où ce problème s'est présenté à propos d'une action en contrefaçon, on a soulevé la question d'une manière qui n'exigeait pas un exposé complet des modalités ou des circonstances d'application de ce principe.

Dans l'arrêt *Massie & Renwick* (précité)¹ il s'agissait notamment d'une action en violation d'un droit d'auteur, à laquelle on avait opposé un certain nombre d'exceptions, et notamment celle que mentionne le juge Hudson dans le passage suivant de son jugement (à la page 267):

[TRADUCTION] ... On soutient aussi que les demanderesse ne peuvent obtenir gain de cause, au motif qu'elles ont comploté ou formé une coalition pour empêcher la défenderesse de leur faire concurrence dans le commerce de l'assurance-incendie et au motif que leur comportement depuis vingt-cinq ans environ, particulièrement en ce qui concerne

nal holders of the copyright in question, and certain legal proceedings including the present action, had been adopted in order to attain the object of such conspiracy and combination (emphasis added). The defendant invokes section 498 of the Criminal Code and the provisions of the *Combines Investigation Act*, both of which specifically refer to conspiracies and combines in respect of insurance. The plaintiffs moved to strike out the allegation with respect to conspiracy and on the return of this motion this question and also a question as to the application of the statutes of limitation pleaded by defendant with respect to infringing documents were directed to be heard as preliminary questions of law.

The first of these questions was answered by the President of the Exchequer Court of Canada in favour of the plaintiffs and the second in favour of the defendant. Both parties appeal to this court.

The first question submitted was:

Whether the plaintiffs would be disentitled to succeed in this action if the defendant established the allegations contained in paragraphs 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22 and 23 of the statement of defence which relate to acts done by the plaintiffs or some of them in combination.

The plaintiffs seek the aid of the court to protect a property right, but the remedy sought is in part an equitable one, i.e. an injunction.

The law governing the court in granting or refusing an injunction is correctly stated in Ashburner's *Principles of Equity* (2nd Ed. 1933), page 343:

Where the court has jurisdiction to grant an injunction, the question whether it will grant it or not is a question of discretion. It is not bound to grant an injunction merely because A threatens and intends to violate a legal right of B. But the tendency of the decisions in recent years is to limit the discretion of the court, and it may be laid down that every threatened violation of a proprietary right which, if it were committed, would entitle the party injured to an action at law, entitles him, *prima facie*, to an injunction, and the onus is upon the defendant of rebutting the presumption in favour of an injunction, by showing that damages will be an adequate compensation to the plaintiff for the wrong done him, or that on some other ground he is not entitled to equitable relief.

In considering whether such grounds exist for refusing this relief, the court would, unquestionably, have regard to the conduct of the plaintiffs and, especially to the fact, if such fact were established, that the application for the injunction was merely one step in the prosecution of a scheme in which the plaintiffs had combined to further some illegal object injurious to the defendant. Taking this view I do not think that this court should be called upon at the present time to say whether or not the allegations in the above-mentioned paragraphs of the statement of defence

certain accords avec les détenteurs originaires du droit d'auteur en question, ainsi que certaines actions en justice, notamment la présente action, découlent d'une intention d'atteindre le but de ce complot et de cette coalition (les italiques sont de moi). La défenderesse invoque l'article 498 du Code criminel et les dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*; ces deux textes visent les complots et les coalitions en matière d'assurance. Les demanderesse ont demandé la radiation de l'allégation de complot et lors de l'examen de cette demande, la cour a décidé que cette question, ainsi qu'une question soulevée par la défenderesse quant à l'application des lois de prescription dans le cas des documents contrefaits, serait entendue au préalable à titre de question de droit.

Le président de la Cour de l'Échiquier a donné à la première de ces questions une réponse favorable aux demanderesse et à la deuxième une réponse favorable à la défenderesse. Les deux parties interjettent appel devant cette cour.

La première des questions posées était la suivante:

Deviendrait-il impossible pour les demanderesse d'avoir gain de cause dans cette action si le défendeur démontrait l'exactitude des allégations contenues aux paragraphes 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22 et 23 de la défense, qui portent sur des agissements des demanderesse ou de certaines d'entre elles à la suite d'un complot?

Les demanderesse sollicitent la protection par la cour d'un droit de propriété, mais le redressement qu'elles demandent, c'est-à-dire une injonction, est en partie un redressement d'*equity*.

Les principes applicables à la décision d'un tribunal d'accorder ou de refuser une injonction sont clairement exposés dans l'ouvrage d'Ashburner, *Principles of Equity* (2^e édition, 1933), à la page 343:

[TRADUCTION] Lorsqu'un tribunal a compétence pour accorder une injonction, il a le pouvoir discrétionnaire de l'accorder ou de la refuser. Il n'est pas obligé d'accorder une injonction pour le seul motif que A menace et a l'intention d'enfreindre un droit légitime de B. Mais la tendance qui se dégage des arrêts récents est de limiter le pouvoir discrétionnaire du tribunal; on peut affirmer que toute violation imminente d'un droit de propriété qui donnerait, si elle était commise, un droit d'action à la personne lésée, crée en faveur de celle-ci l'apparence d'un droit à une injonction; il incombe alors au défendeur de repousser cette présomption favorable à l'injonction en démontrant la possibilité d'indemniser suffisamment le demandeur du préjudice qu'il a subi au moyen de dommages-intérêts, ou en démontrant que, pour quelque autre motif, il n'a pas droit à un redressement d'*equity*.

Quant à savoir s'il existe des motifs de refuser ce redressement, le tribunal tiendra compte sans aucun doute de la conduite des demandeurs et particulièrement du fait, en le supposant établi, que la demande d'injonction ne constitue qu'une étape dans la mise à exécution d'un arrangement que les demanderesse ont mis sur pied pour atteindre un but illégal et préjudiciable au défendeur. Dans cette optique, je ne pense pas que le tribunal doive décider pour le moment si les allégations contenues aux paragraphes susmentionnés de la défense suffisent à justifier le refus de la cour d'accorder

would be sufficient to justify the court in withholding an injunction. The matter should be referred back to trial without expressing at present any opinion one way or the other as to the sufficiency of the allegations in the statement of defence.

This course was adopted by the Privy Council in dismissing an appeal from the decision of this court in the case of *McLean v. The King* (1907) 38 Can. S.C.R. 542. The decision of the Privy Council is not reported but was given on the 10th July, 1908. The judgment delivered by Lord Loreburn, L.C., was as follows:

The question in this appeal arises on a demurrer. If, on any reasonable construction of the respondent's petition of right, a cause of action could be proved, then the respondent (the suppliant) would be entitled to succeed. It will be for the learned judge who hears the case, when the facts have been proved, to decide whether a cause of action has or has not arisen, but it is not for their Lordships to express an opinion beforehand, on the pleadings as they stand.

Accordingly their Lordships will humbly advise His Majesty to dismiss this appeal. In accordance with the undertaking given on behalf of the Attorney-General for Canada when special leave to appeal was granted, the appellant will pay the respondent's costs of the appeal as between solicitor and client.

The appeal in respect of the first question should, therefore, be allowed and the order of the learned President should be set aside—with costs in the cause.

It should be noted that what was set aside was the trial judge's answer to the question of law. The sufficiency of the pleading was not involved and was not determined. When the action came to trial the defence failed because the alleged conspiracy was not established. In dealing with the matter on the subsequent appeal to the Supreme Court ([1940] S.C.R. 218) Duff C.J. said (at page 244):

I think the conclusion of the learned trial judge negating the existence in fact of a criminal conspiracy is right and I think it unnecessary to discuss the subject further except to say this: If the plaintiffs in an action for the infringement of copyright are obliged, for the purpose of establishing the existence of, and their title to, the copyright to rely upon an agreement, and that agreement constitutes a criminal conspiracy, and their title rests upon such agreement and upon acts which are criminal acts by reason of their connection, with such an agreement, then I have on general principles great difficulty in understanding how such an action could succeed.

In *Philco Products, Ltd. v. Thermionics, Ltd.* [1940] S.C.R. 501, the action was for infringement of two patents which had been assigned to Thermionics Ltd. by parties who, with Thermionics Ltd., were plaintiffs. The defendants

une injonction. La question doit être renvoyée au procès, sans émettre pour le moment d'opinion sur la valeur des allégations contenues dans la défense.

^a Le Conseil privé a adopté cette interprétation lorsqu'il a rejeté l'appel de la décision de cette cour dans l'arrêt *McLean c. Le Roi* (1907) 38 Can. R.C.S. 542. La décision du Conseil privé n'est pas publiée, mais a été rendue le 10 juillet 1908. Le lord chancelier Loreburn a prononcé le jugement en ces termes:

^b [TRADUCTION] La question en appel a été soulevée par une exception péremptoire. Si, par une analyse justifiable de la pétition de droit présentée par l'intimé, on peut démontrer l'existence d'une cause d'action, l'intimé (le requérant) est fondé à obtenir gain de cause. C'est au juge du procès de décider, une fois les faits établis, s'il existe ou non une cause d'action, mais leurs Seigneuries n'ont pas à exprimer une opinion à l'avance, dans l'état actuel du dossier, sur ce point.

^c Par conséquent, leurs Seigneuries recommandent humblement à Sa Majesté de rejeter cet appel. Conformément à la promesse donnée au nom du procureur général du Canada, au moment où a été accordée l'autorisation spéciale de faire appel, l'appellant paiera les honoraires d'avocat de l'intimé pour cet appel.

^d L'appel est donc accueilli pour ce qui est de la première question et l'ordonnance du Président est annulée, les dépens à suivre la cause.

^e Il convient de remarquer que c'est la réponse du juge de première instance à la question de droit qui a été annulée. La valeur des arguments invoqués n'a pas été examinée. Lors du procès, ce moyen de défense a été rejeté, car on n'a pas établi l'existence du prétendu complot. Lorsque le juge en chef Duff a examiné cette question lors de l'appel interjeté par la suite devant la Cour suprême ([1940] R.C.S. 218), il a déclaré (à la page 244):

^f [TRADUCTION] Je pense que le juge de première instance a conclu à bon droit qu'il n'y avait pas, en fait, de complot criminel et je crois inutile d'examiner cette question plus avant, si ce n'est pour ajouter que si, dans une action en violation d'un droit d'auteur, le demandeur est contraint, pour établir son droit, d'invoquer une entente, que cette entente constitue un complot criminel et que son droit découle de cette entente ainsi que d'actes auxquels leur rattachement à cette entente confère un caractère criminel, je comprends mal, étant donné les principes fondamentaux du droit, comment une telle action pourrait prospérer.

^g Dans l'arrêt *Philco Products, Ltd. c. Thermionics, Ltd.* [1940] R.C.S. 501, il s'agissait d'une action en contrefaçon de deux brevets qui avaient été cédés à la Thermionics Ltd. par les codemandresses de la Thermionics Ltd. Les

sought leave to amend the defence so as to plead that the plaintiffs had entered into an illegal conspiracy or combine "contrary to the common and statute law of the Dominion of Canada, and in particular contrary to the *Combines Investigation Act*" and the *Criminal Code*, and that the plaintiffs were disentitled to relief because the assignments by which rights in the patents were claimed were made in pursuance or as a result of said conspiracy or combine and were ineffective to convey such rights or alternatively because such rights if acquired had been used in the action and otherwise in pursuance of the conspiracy or combine in such a way as to disentitle the plaintiffs to any relief. On the hearing of the application for leave to make the amendment an order was made by consent setting down for argument as a question of law the question whether in an action for infringement of a patent such a defence could constitute an answer to the claim. Maclean P. determined that question in the negative (1939) 1 Fox P.C. 166. He said (at page 207):

I think the motion of the defendants must be denied. The Patent Act and the Combines Investigation Act seem designed to protect the particular exclusive rights attaching to patents, and to exempt them from the operation of those provisions of the Combines Investigation Act and the Criminal Code which are designed to restrain and punish anything in the nature of a combine or conspiracy in restraint of trade and commerce, and which might be against the public interest. If different patentees should combine in such a way as to offend against the intent and spirit of the relevant provisions of the Combines Investigation Act, or the Criminal Code, which is conceivable, then the procedure of attack would be that set forth in such statutes, and not by way of a defence in an action for infringement of a patent or patents and I do not think that anything else was ever intended. Even if there was established a combine or conspiracy relative to a particular patented article it would not, I think, thereby follow that the patented article might not be infringed, or that the patent would thereby become invalid. That situation is not contemplated by the Combines Investigation Act or the Criminal Code, and it would seem unreasonable if they did. The infringement of a patent is one thing, and whether patentees have entered into a combine or conspiracy in restraint of trade is another thing. My conclusion is that the proposed amendments to the statement of defence cannot be raised as defences in an infringement action, and must be refused, and with costs to the plaintiffs.

défenderesses ont sollicité la permission de modifier leur défense pour y soutenir que les demanderesses étaient parties à un complot ou une coalition illégale «contrairement au droit de la Puissance du Canada et plus précisément en violation de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*» et du *Code criminel*, que les demanderesses ne pouvaient obtenir un redressement parce que les cessions en vertu desquelles elles revendiquaient certains droits sur les brevets, n'avaient été opérées qu'en exécution ou à la suite de ce complot ou de cette coalition et ne pouvaient dès lors transmettre ces droits ou subsidiairement, parce que ces droits, même s'ils avaient été acquis, avaient été utilisés, dans les circonstances visées par cette action ou en d'autres occasions, pour exécuter ce complot ou cette coalition, de sorte que les demanderesses ne pouvaient obtenir gain de cause. Lorsqu'a été entendue la demande de permission d'amender la défense, les parties ont convenu qu'une ordonnance soit rendue formulant la question de droit à débattre en ces termes: dans une action en contrefaçon d'un brevet, une telle exception peut-elle faire rejeter la demande? Le président Maclean a donné à cette question une réponse négative (1939) 1 Fox P.C. 166. Il a déclaré (à la page 207):

[TRADUCTION] A mon avis, la requête des défenderesses doit être rejetée. L'objet apparent de la Loi sur les brevets et de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est de protéger les droits exclusifs et spéciaux que confèrent les brevets et de soustraire ceux-ci à l'application des dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel qui interdisent et répriment les actes de coalition ou de complot visant à la restriction du commerce et susceptibles de nuire à l'intérêt public. Si certains titulaires de brevet formaient une coalition contrairement à l'intention et à l'esprit des dispositions pertinentes de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel, hypothèse tout à fait concevable, la procédure à utiliser serait celle qu'énoncent ces lois, et non pas une exception dans une action en contrefaçon d'un brevet ou de plusieurs brevets; je ne pense pas qu'on ait jamais eu l'intention qu'il en aille autrement. Même si l'on établit l'existence d'une coalition ou d'un complot concernant un certain article breveté, il n'en découlerait pas nécessairement, d'après moi, l'impossibilité de contrefaire cet article ou la nullité de ce brevet. Ce cas n'est envisagé ni par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ni par le Code criminel; il semblerait déraisonnable qu'il le soit. La contrefaçon d'un brevet est une chose, et le fait de savoir si les titulaires de ce brevet ont mis sur pied une coalition ou un complot restrictif du commerce en est une autre. J'en conclus que les amendements que l'on veut apporter à la défense ne peuvent

On appeal the Supreme Court took a different view ([1940] S.C.R. 501). Duff C.J. speaking for the Court said (at page 503):

There is one principle upon which it is conceivable that the defence discussed on the argument, if properly pleaded and proved, might be available: *ex dolo malo non oritur actio*. This principle is stated in the judgment of Buckley L.J. in *Gordon v. Chief Commissioner of Metropolitan Police* [1910] 2 K.B. 1080, at 1098 in these words:

It is certainly the law that the Court will refuse to enforce an illegal contract or obligations arising out of an illegal contract, and I agree that the doctrine is not confined to the case of contract. A plaintiff who cannot establish his cause of action without relying upon an illegal transaction must fail; and none the less is this true if the defendant does not rely upon the illegality. If the Court learns of the illegality, it will refuse to lend its aid. The rule is founded not upon any ground that either party can take advantage of the illegality, as, for instance, the defendant by setting it up as a defence. It is founded on public policy. Lord Mansfield in *Holman v. Johnson* (1775) 1 Cowp. 341, at 343 said "Ex dolo malo non oritur actio. No Court will lend its aid to a man who founds his cause of action upon an immoral or an illegal act."

The passage was quoted with approval by Lord Wright, M.R., in *Berg v. Sadler* [1937] 2 K.B. 158, at 166-167.

I do not see any reason why this principle is not applicable to a case in which a plaintiff must necessarily, in order to establish his cause of action, prove that he is a party to an illegal conspiracy upon which his cause of action rests; nor can I understand why the principle does not apply to an action for infringement of a patent. If the plaintiff's title is founded upon an agreement which amounts to a criminal conspiracy to which he is a party, and which he must establish in order to prove his title, then he cannot succeed. There is nothing, in my opinion, in the provisions of the *Patent Act* referred to on the argument that affects the application of this fundamental principle.

I am not satisfied that in no circumstances can the existence of an illegal combine be an answer to such an action. A reference to a recent decision in the Supreme Court of the United States will illustrate my point. The first two paragraphs in the head-note to *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* (1940) 84 Law. ed. 559 are as follows:

1. The regulation of prices and the suppression of competition among purchasers of the patented article are not within the scope of the monopoly conferred upon a patentee by the patent laws.

2. A system of licences employed by the owner of patents for an improved motor fuel, whereby jobbers who

constituer une exception dans une action en contrefaçon et doivent être rejetés avec dépens aux demandereses.

En appel, la Cour suprême en a décidé autrement ([1940] R.C.S. 501). Le juge en chef Duff, parlant au nom de la Cour, a déclaré (à la page 503):

[TRADUCTION] Il est un principe qui pourrait justifier l'exception qui a fait l'objet du débat, si elle était rigoureusement soutenue et établie; il s'agit de l'axiome: *ex dolo malo non oritur actio*. Ce principe est énoncé en ces termes dans le jugement de Lord Buckley dans l'arrêt *Gordon c. Chief Commissioner of Metropolitan Police* [1910] 2 K.B. 1080, à la p. 1098:

[TRADUCTION] Il est de droit incontesté qu'un tribunal ne peut exiger l'exécution d'un contrat illégal ou d'obligations résultant d'un contrat illégal; et je conviens que ce principe ne se limite pas au domaine des contrats. Un demandeur qui ne peut démontrer l'existence d'une cause d'action sans invoquer une opération illégale ne peut obtenir gain de cause; ceci vaut même si le défendeur ne lui oppose pas l'illégalité de cette opération. Si la Cour a connaissance de l'illégalité, elle doit refuser d'intervenir. Le fondement de cette règle ne réside pas dans la possibilité pour l'une et l'autre des parties de se prévaloir de cette illégalité, comme par exemple en soulevant une exception d'illégalité. C'est une règle d'ordre public. Lord Mansfield a déclaré dans l'arrêt *Holman c. Johnson* (1775) 1 Cowp. 341, à la p. 343: «Ex dolo malo non oritur actio. Un tribunal ne saurait porter secours à qui fait reposer sa cause d'action sur un acte immoral ou illégal.»

Ce passage a été repris par le maître des rôles Lord Wright dans l'arrêt *Berg c. Sadler* [1937] 2 K.B. 158, aux pp. 166-167.

Je ne vois pas pourquoi ce principe ne s'appliquerait pas dans une situation où un demandeur doit, pour démontrer sa cause d'action, prouver qu'il est partie à un complot illégal sur lequel repose cette cause d'action; je ne vois pas non plus pourquoi ce principe ne s'appliquerait pas dans une action en contrefaçon d'un brevet. Si le droit du demandeur repose sur une convention équivalent à un complot criminel, à laquelle il est partie et dont il doit prouver l'existence pour établir son droit, il ne peut obtenir gain de cause. J'estime que rien, dans les dispositions de la *Loi sur les brevets* mentionnées au cours des débats, ne modifie l'application de ce principe fondamental.

Je ne peux accepter que l'existence d'une coalition illégale ne puisse jamais constituer un moyen de défense contre une telle action. Une décision récente de la Cour suprême des États-Unis illustre bien ma thèse. Les deux premiers paragraphes du sommaire de l'arrêt *Ethyl Gasoline Corp. c. États-Unis d'Amérique* (1940) 84 Law. ed. 559 se lisent ainsi:

[TRADUCTION] 1. La fixation des prix et la suppression de la concurrence entre les acheteurs d'un article breveté ne sont pas permises par le monopole conféré au titulaire d'un brevet par le droit des brevets.

2. Un système de permis, utilisé par le propriétaire d'un brevet concernant un carburant amélioré pour automobi-

do not conform to the market policies and posted gasoline prices adopted by the major oil companies may be cut off from the list of those to whom refineries licensed to manufacture such fuel may sell it, and which has been used to coerce adherence to those prices and policies, is not within the monopoly conferred by the patents and operates as an unreasonable restraint of interstate commerce in such fuel, in violation of the Federal Anti-trust Act.

Now, if the plaintiff in an action for infringement must, in order to make out his title, prove such a combine, and that he is a party to it, and if his alleged rights are founded upon it or "directly result from it," I think he would find himself in great difficulties.

I do not pursue the subject further. The doctrine laid down by the learned President in his judgment is too sweeping if it is inconsistent with this.

Later in discussing the question of law raised by the proposed amendment the learned judge also said at pages 505-506

... And the question seems to have been treated as the question whether in any circumstances the existence of an illegal conspiracy in restraint of trade, to enhance prices for example, could be an answer to an action for the infringement of a patent. That proposition includes the proposition that in such an action a plaintiff may succeed even though his title to sue is directly founded upon a crime to which he is a party, and is, therefore, too broad; . . .

A somewhat differently framed amendment having been made to the defence alleging invalidity only of the assignments to Thermionics Ltd. the action came on for trial when Maclean P. again rejected the defence based on the alleged illegal agreement. (*Vide* (1941) 1 Fox P.C. 166 at pages 196 *et seq.*) On appeal Duff C.J., with whom the other members of the Court agreed on the question, dealt with the defence as follows ([1943] S.C.R. 396 at page 406):

The facts relied upon by the appellants beyond doubt point to the conclusion that the respondents had entered into an agreement to restrict competition among themselves in respect of radio tubes; and I shall assume that where A and B enter into an agreement to suppress competition in respect of articles of commerce they do not escape the provisions of section 498 of the Criminal Code merely by reason of the fact that these articles of commerce are protected by patents. I shall assume further that the learned trial judge ought to have permitted the appellants to proceed with evidence establishing the existence of such a combine, that is to say, a combine constituting a criminal offence under section 498.

les, en vertu duquel les revendeurs qui ne respectent pas les politiques de distribution et les prix adoptés par les grandes compagnies de carburant peuvent être rayés de la liste de ceux à qui les raffineries autorisées à fabriquer ce carburant peuvent le vendre, et utilisé pour forcer le respect de ces prix et de ces politiques n'est pas permis par le monopole conféré par les brevets et constitue une restriction indue du commerce de ces carburants entre les États et une violation de l'*Anti-trust Act* fédéral.

Donc, si le demandeur dans une action en contrefaçon doit pour justifier de son droit prouver l'existence d'une coalition ainsi que sa participation à ce complot, et si les droits auxquels il prétend sont basés sur cette entente ou y font directement suite, je pense qu'il lui serait très difficile d'avoir gain de cause.

Je n'examinerai pas cette question plus avant. Le principe posé par le savant président dans son jugement ne saurait être appliqué si largement qu'il soit incompatible avec ce que je viens de dire.

Plus loin, en examinant la question de droit que soulevait le projet d'amendement, le juge a aussi déclaré, aux pages 505-506:

[TRADUCTION] . . . Il semble qu'on ait envisagé cette question comme s'il s'agissait de savoir si, en toute circonstance, l'existence d'un complot illégal restrictif du commerce, pour faire augmenter les prix par exemple, pourrait constituer un moyen de défense dans une action en contrefaçon d'un brevet. Cette affirmation permet notamment de dire que dans une telle action un demandeur peut obtenir gain de cause même si son droit d'action repose directement sur un crime auquel il a participé; elle est par conséquent trop large; . . .

Après qu'on ait apporté à la défense un amendement formulé en termes légèrement différents, qui attaquait la validité des seules cessions faites à la Thermionics Ltd., l'affaire a été entendue par le président Maclean, qui a à nouveau rejeté l'exception fondée sur le caractère prétendument illégal de la convention. (*Voir* (1941) 1 Fox P.C. 166 aux pages 196 *et seq.*) En appel, le juge en chef Duff, les autres membres de la Cour étant d'accord avec lui sur ce point, a statué sur cette exception dans les termes suivants ([1943] R.C.S. 396 à la page 406):

[TRADUCTION] Les faits invoqués par les appelantes établissent hors de tout doute que les intimées ont conclu un accord pour restreindre la concurrence entre elles en ce qui concerne les lampes de radio; et je présume que lorsque A et B concluent un accord pour supprimer la concurrence concernant des articles de commerce ils ne peuvent, pour la seule raison que ces articles sont protégés par des brevets, échapper à l'application de l'article 498 du Code criminel. Je suppose aussi que le juge de première instance aurait dû permettre aux appelantes d'apporter des preuves visant à établir l'existence d'une telle coalition, c'est-à-dire d'une coalition constitutive de l'infraction criminelle prévue à l'article 498.

I find myself faced with this difficulty. Prior to the arrangements of 1936, which are impeached by the plea of the appellants, the Langmuir patent was vested in the General Electric Company—in point of fact the Canadian patent was issued to the Canadian General Electric Company—and the Freeman patent was vested in the Westinghouse Company, having been issued to that company. The illegal combination, assuming it to have been such, to which these companies were parties, did not effect a forfeiture of the statutory rights under the patents. Assuming the transactions between these companies and Thermionics Ltd. were illegal and void, the patents were still vested in them and they are, I think, entitled to enforce those rights. By sections 54 to 57 of the *Patent Act*, the patentee, as well as those claiming under him, is entitled to recover damages sustained by reason of the infringement, as well as, in a proper case, to an injunction. On this ground I am constrained to the conclusion that the defence embodied in paragraph 7 fails.

I do not think it follows from anything in this passage, a portion of which was cited by the learned trial judge in support of his view of the law, that a defence to an infringement action cannot be founded on illegality in the agreement or transaction by which the title asserted by the plaintiff has been acquired or in the purpose for which the agreement or transaction has been entered into or carried out. Rather in my opinion the possibility of a defence based on such illegality, as indicated in the earlier decisions of the Supreme Court, remains open. The first *Massie & Renwick* case [1937] S.C.R. 265, indicates that where the action is brought or the relief is claimed in furtherance of an illegal scheme the Court will decline relief. The second *Massie & Renwick* case [1940] S.C.R. 218 at page 244 and the first *Philco* case [1940] S.C.R. 501, moreover, appear to me to indicate the possibility that an infringement action may fail when the plaintiff's title rests upon a criminal act, though nothing in either case goes so far as to say that a conveyance of title in due form, voluntarily executed by the owner and not in itself criminal would be insufficient to vest title in the transferee who might then enforce it against an infringer even though the object of the transfer was to enable the transferee to use the property for the purpose of carrying out some illegal project not connected with the infringement. It seems, therefore, to be an open question whether the Court will ever decline relief in an infringement action to a party holding the title to industrial property save where

Je dois résoudre le problème suivant. Avant les accords de 1936, qui sont attaqués dans l'exception présentée par les appelantes, le brevet Langmuir était la propriété de la General Electric Company—en fait le brevet canadien était émis au nom de la Canadian General Electric Company—et le brevet Freeman était détenu par la compagnie Westinghouse, au nom de laquelle il avait été émis. La coalition illégale, en supposant qu'il s'agit bien de cela, dont ces compagnies faisaient partie n'a pas entraîné la déchéance des droits découlant des brevets. En supposant que les transactions entre ces compagnies et la Thermionics Ltd. étaient illégales et nulles, elles détenaient encore les brevets et j'estime qu'elles sont fondées à faire respecter ces droits. En vertu des articles 54 à 57 de la *Loi sur les brevets*, le titulaire d'un brevet, de même que ses ayants droit, est fondé à recevoir des dommages-intérêts en cas de contrefaçon ainsi qu'à obtenir une injonction, le cas échéant. Pour ce motif, je suis obligé d'en arriver à la conclusion que l'exception soulevée au paragraphe 7 doit être rejetée.

Je ne pense pas qu'il découle de ce passage, dont le juge de première instance a cité un extrait à l'appui de son interprétation du droit, que dans une action en contrefaçon, on ne peut fonder une exception sur l'illégalité de l'accord ou des opérations par lesquels la demanderesse a acquis le droit qu'elle prétend détenir ou sur celle de l'intention qui a présidé à cet accord ou à ces opérations. Je pense plutôt que, comme l'indiquent les décisions antérieures de la Cour suprême, il existe toujours une possibilité de fonder une exception sur une illégalité de ce genre. Il ressort du premier arrêt dans l'affaire *Massie & Renwick* [1937] R.C.S. 265, que lorsque l'action est intentée ou le redressement demandé en exécution d'un arrangement illégal, le tribunal se refusera à accorder ce qui est demandé. De plus, il me semble que le deuxième arrêt *Massie & Renwick* [1940] R.C.S. 218 à la page 244, et le premier arrêt *Philco* [1940] R.C.S. 501, montrent qu'une action en contrefaçon peut être rejetée lorsque le droit du demandeur repose sur un acte criminel, bien qu'on ne soit pas allé jusqu'à dire dans ces arrêts qu'un acte de cession en bonne et due forme, passé librement par le propriétaire et ne constituant pas une infraction, serait insuffisant pour accorder un droit au bénéficiaire, qui pourrait alors l'opposer au contrefacteur même si l'objet de la cession était de permettre au bénéficiaire d'utiliser ce bien dans le but d'exécuter une opération illégale sans rapport avec la contrefaçon. La question de savoir si, dans une action en contrefaçon, un tribunal refusera un redressement à

what is being sought in the action is in substance the enforcement or furtherance of the illegal conspiracy or agreement itself.

The first *Philco* case [1940] S.C.R. 501, more-over indicates that when illegality which may defeat an action appears in the course of the proceedings the consequences will follow whether the illegality has been pleaded or not but if a party elects to raise it by his pleading he must in so doing observe the rules of pleading. Thus at page 505 Duff C.J. said:

... The proposed amendment does not profess to state the nature of the illegal conspiracy alleged beyond the vague allegation that it is contrary to the common and statute law of the Dominion. On this ground the application to put this amendment on the record ought to have been dismissed *in limine*. The learned President by consent treated this vague allegation as raising a question of law within rule 151. If at the trial it appeared that the plaintiff's case was founded upon an illegal transaction to which he was a party, in the sense above indicated, it would be the duty of the trial judge to take notice of it and dismiss the action; but the appellants are proposing to set up their objection in their pleading and in doing so they must observe the rules of pleading and allege the facts which constitute the illegality complained of and the connection of the plaintiff's cause of action with that illegality.

It remains to consider the particular pleas put forward in the present case. For my part I find them confusing and obscure and largely irrelevant and I think the learned judge would have been warranted in striking them out as embarrassing and thus an abuse of the process of the Court within the meaning of Rule 419.

Apart from this, however, the most favourable construction I find it possible to put upon paragraphs 3 and 4 is that they vaguely say that the assignments are void because they were made in pursuance of or resulted from a conspiracy to enable the plaintiff to commit the illegal acts referred to in paragraph 3, i.e., (1) induce persons by threats of cancellation of franchise to resell at listed prices goods sold by the plaintiff; and (2) refuse to sell to the defendant. No information is given in these paragraphs as to how such assignments were to be used to

une personne détenant un droit de propriété industrielle dans le seul cas où le but véritable de l'action est l'exécution ou la poursuite d'un complot ou d'une entente illégale n'est pas encore résolue.

De plus, il ressort du premier arrêt *Philco* [1940] R.C.S. 501, que lorsqu'en cours d'instance on découvre une illégalité qui pourrait conduire au rejet de l'action, elle sera sanctionnée, que l'exception d'illégalité ait été soulevée ou non; mais si une partie choisit de la soulever dans ses conclusions, elle doit le faire en respectant les règles de présentation des conclusions écrites. C'est ainsi que le juge en chef Duff a déclaré à la page 505:

[TRADUCTION] ... Le projet d'amendement n'énonce pas la nature du prétendu complot illégal; on se borne à soutenir en termes vagues qu'il est contraire au droit fédéral. Pour ce seul motif, on aurait dû refuser dès le départ l'autorisation de verser cette modification au dossier. Le président a décidé, avec l'accord des parties, que cette vague allévation soulevait une question de droit au sens de la Règle 151. S'il apparaissait au cours du procès que la demande est basée sur une transaction illégale à laquelle le demandeur est partie, dans le sens indiqué plus haut, il serait du devoir du juge du procès d'en prendre connaissance d'office et de rejeter l'action; mais les appelants ont l'intention d'inclure cette exception dans leur plaidoirie écrite; dès lors, ils doivent respecter les règles de présentation des conclusions écrites, alléguer les faits constitutifs de l'illégalité qu'ils soulèvent et mettre en évidence le rapport entre la cause d'action de la demanderesse et cet acte illégal.

Il me reste à examiner les arguments avancés dans la présente instance. Ils m'apparaissent compliqués, confus, et dans une large mesure sans rapport avec l'affaire; j'estime que le juge aurait pu à bon droit les radier, dans la mesure où ils représentent une complication inutile de l'instance et donc un emploi abusif des procédures de la Cour, au sens de la Règle 419.

Du reste, l'interprétation la plus favorable que je puisse donner aux paragraphes 3 et 4 consiste à y voir une vague affirmation de la nullité des actes de cession, du fait qu'ils ont été conclus en exécution ou à la suite d'un complot, pour permettre à la demanderesse de commettre les actes illégaux mentionnés au paragraphe 3, savoir (1) engager certaines personnes, par des menaces d'annulation de leur concession, à revendre à un prix spécifié des marchandises vendues par la demanderesse; et (2) refuser de vendre à la défenderesse. Ces paragraphes n'in-

“enable” the plaintiff to commit the illegal acts or of what it was that was illegal or criminal about the owner assigning his property and I do not think that what is in them even amounts to an allegation of a conspiracy or agreement contrary to the law of Canada between the Dutch company and the appellant to use the property rights in question for the purpose of threatening “persons” to induce them to maintain resale prices or for any purpose relating to the alleged refusal of the plaintiff in November 1971 to sell to the defendant. There is thus no connection alleged between the alleged infringement and what is alleged to render the plaintiff’s title void. It was argued that there was a connection between these paragraphs and paragraph 6, which admits sales by the defendant of articles bearing the designs and goes on to plead that the articles were made outside the jurisdiction by or for the Dutch company. As I read it, however, paragraph 6 does not plead a licence or anything else that would amount to a justification of such acts against a claim for infringement by either of the two possible owners of the designs. It therefore does nothing to provide a plea of a connection between the infringement and the agreement or conspiracy referred to in paragraphs 3 and 4. Nor is there any allegation either that the assignments were in fact used for the purpose of furthering the illegal object or that this action or the claim therein for an injunction and other equitable relief are themselves steps in the carrying out of that object.

I am therefore of the opinion that the paragraphs in question do not disclose a defence and that the appeal fails and should be dismissed, but without prejudice to any application the defendant may make to the Trial Division for leave to amend its defence by properly framed amendments. The costs of the appeal should be respondent’s costs in the cause.

* * *

CAMERON D.J.—I concur.

diquent nullement de quelle manière ces cessions pouvaient être utilisées pour «permettre» à la demanderesse de commettre les actes illégaux, ni quel était l’élément illégal ou criminel dans le fait que le propriétaire ait cédé certains droits; je ne pense pas que le contenu de ces paragraphes constitue seulement une allégation de complot ou d’entente contraire au droit du Canada entre la compagnie néerlandaise et l’appelante, visant à l’utilisation des droits en question pour engager «certaines personnes» par la menace à respecter certains prix de vente ou pour toute autre fin rattachée au prétendu refus de la demanderesse de vendre à la défenderesse en novembre 1971. On n’a pas établi de rapport entre la prétendue contrefaçon et les circonstances dont on prétend qu’elles éteignent le droit de la demanderesse. On a soutenu qu’il y avait un rapport entre ces paragraphes et le paragraphe 6, dans lequel la défenderesse reconnaît avoir vendu des articles portant les dessins et soutient ensuite que ces articles ont été fabriqués à l’étranger par ou pour la compagnie néerlandaise. D’après moi, cependant, le paragraphe 6 n’invoque pas l’existence d’une licence ou d’un autre document qui permettrait de justifier ces actes à l’encontre d’une action en contrefaçon par l’un des deux propriétaires possibles des dessins. Par conséquent, on n’y soutient aucunement qu’il existe un rapport entre la contrefaçon et l’entente ou le complot mentionné aux paragraphes 3 et 4. On n’y allègue pas non plus que les cessions ont été effectivement utilisées pour exécuter un projet illégal ou que la présente action ou la demande incidente d’injonction ou d’un autre redressement d’*equity* constituent elles-mêmes des étapes dans l’exécution de ce projet.

^h Je pense donc que les paragraphes en question ne révèlent aucun moyen de défense et que l’appelante doit être débouté, mais sans exclure la possibilité que le défendeur demande au juge de première instance la permission de modifier sa défense en y ajoutant des modifications correctement formulées. Les dépens de l’appel suivront les dépens de l’intimée dans la cause.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON—Je souscris.

BASTIN D.J.—I concur.

¹ The point also arises in much the same way in the present instance, that is to say, in a preliminary procedure requiring no such comprehensive definition but merely a determination of whether what was alleged could afford a basis for denying the respondent the relief which it claims.

LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN—Je souscris.

¹ La question se présente ici à peu près de la même manière, c'est-à-dire au cours d'une étape préliminaire, où il n'est pas nécessaire d'élaborer une définition complète mais simplement de déterminer si les faits allégués pourraient justifier le refus du redressement que demande l'intimée.