

T-697-74

T-697-74

Amoco Canada Petroleum Company Ltd.
(Plaintiff)

Amoco Canada Petroleum Company Ltd.
(Demanderesse)

v.

a c.

Texaco Exploration Canada Ltd. (Defendant)

Texaco Exploration Canada Ltd. (Défenderesse)

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, August 7 and 13, 1975.

Division de première instance, le juge Walsh—
b Ottawa, les 7 et 13 août 1975.

Patents—Practice—Motion to strike part of statement of defence—Whether, assuming allegations true, it could provide a “reasonable defence”—Federal Court Act, s. 20—Federal Court Rule 419(1)(a)—Combines Investigation Act, R.S.C. 1970, c. C-23, s. 39—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 66-73.

Brevets—Pratique—Requête en radiation d’une partie de la défense—En supposant qu’elles soient toutes fondées, les allégations constitueraient-elles une «défense raisonnable»?—Loi sur la Cour fédérale, art. 20—Règle 419(1)a) de la Cour fédérale—Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23, art. 39—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 66 à 73.

In its statement of defence, defendant claimed that an assertion of right against Texaco Development Corporation was equivalent to an assertion against itself, that all 3 patents in question were for identical inventions and could not all be valid, and that there was an agreement between plaintiff and two other companies to unreasonably restrain trade by requiring a royalty fee of defendant in relation to each of the patents. Plaintiff moved to strike said part of the statement of defence.

Dans ses conclusions écrites, la défenderesse a prétendu qu’une revendication de droit à l’encontre de Texaco Development Corporation est l’équivalent d’une revendication de droit à l’encontre de la défenderesse elle-même; elle a en outre prétendu que les trois brevets couvrent la même invention et ne peuvent tous être valides et enfin, qu’il y avait un accord entre la demanderesse et deux autres compagnies visant à restreindre indûment le commerce en lui exigeant des redevances relativement à chaque brevet. La demanderesse a présenté une requête pour que soit radiée ladite partie de la défense.

Held, the paragraph is struck out. The issue must be decided on the basis of whether, assuming all allegations are true, the statement provides a “reasonable defence”. There is no question of the title asserted by plaintiff to its patents having been acquired illegally or as a result of a conspiracy, nor that the proceedings are further steps by plaintiff in such a conspiracy. Plaintiff does not, in order to establish its cause of action, have to prove that it is a party to an illegal conspiracy on which the cause rests. It rests merely on the ownership of plaintiff, acquired free of conspiracy. There is no evidence of any agreement between plaintiff and holders of the other two patents that plaintiff should proceed on behalf of all three. The fact that none of the companies is willing to admit the invalidity of its patent, and that defendant may be in triple jeopardy cannot justify a refusal to permit any one of them to sue on its patent which must be assumed valid until proven otherwise. No public interest is involved; if defendant successfully avoids paying royalties it will be in its interest only. As to whether plaintiff has abused its right to sue, such abuse cannot be pleaded as a defence under the Act. Nor can defendant apply section 63(2) of the *Patent Act*. It merely deals with procedure for establishing priority of invention, and can not be used to deprive plaintiff of its right to bring this action because it has not first taken action against the other two companies. Finally, defendant’s argument that plaintiff has delayed fails as well; it is not a defence.

Arrêt: le paragraphe est radié. Pour trancher la question, il s’agit de décider si, en supposant qu’elles soient toutes fondées, les allégations constitueraient une «défense raisonnable». Il n’est pas question de l’acquisition illégale du droit revendiqué par la demanderesse relativement à ses brevets ni d’une acquisition par suite de complot; on ne prétend pas non plus que la présente action de la demanderesse constitue une autre étape du complot. La demanderesse n’est pas tenue de prouver sa participation à un complot illégal sur lequel est fondée sa cause d’action. L’action est fondée simplement sur son droit de propriété qui n’a pas été acquis au moyen d’un complot. Il n’existe aucune preuve que la demanderesse et les détenteurs des deux autres brevets se soient mis d’accord pour que celle-ci intente une action pour les trois. Même si aucune n’est prête à admettre que son brevet est invalide et même si la défenderesse peut faire l’objet de trois poursuites pour un même fait, cela ne suffit pas à refuser à l’une ou l’autre d’entre elles l’autorisation d’intenter une poursuite relative à son brevet; ce dernier doit être présumé valide jusqu’à preuve du contraire. Il ne s’agit pas d’une question d’intérêt public; si elle réussit à se soustraire au paiement de redevances, le seul intérêt protégé serait le sien. Quant à savoir si la demanderesse aurait abusé de son droit de poursuivre, la Loi ne permet pas de plaider un abus semblable en défense. La défenderesse ne peut non plus se prévaloir de l’article 63(2) de la *Loi sur les brevets*. Cet article porte sur des procédures servant à établir la priorité d’invention et ne peut être appliqué de façon à priver la demanderesse de son droit d’intenter la présente action pour avoir négligé de diriger d’abord cette mesure contre les deux autres compagnies. Enfin, la défenderesse a souligné le retard de la demanderesse; cet argument est irrecevable et ne constitue pas une défense.

Pepsico Inc. v. The Registrar of Trade Marks [1976] 1 F.C. 202; *Creaghan Estate v. The Queen* [1972] F.C. 732; *RBM Equipment Ltd. v. Philips Electronics Industries Ltd.* [1973] F.C. 103; *Philco Products Limited v. Thermionics Limited* [1940] S.C.R. 501, [1943] S.C.R. 396; *Massie & Renwick Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited* [1937] S.C.R. 267, [1940] S.C.R. 218 and *Appliance Service Co. Ltd. v. Sarco Canada Ltd.* (1974) 14 C.P.R. (2d) 59, applied. *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.* 314 US 488 and *United States v. Singer Manufacturing Co.* 374 US 174, distinguished.

MOTION.

COUNSEL:

R. S. Smart, Q.C., and *A. R. Campbell* for plaintiff.

G. F. Henderson, Q.C., and *K. H. E. Plumley* for defendant.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.

Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: The plaintiff moves pursuant to Rule 419(1)(a) to strike out paragraph 12 of the statement of defence herein which paragraph reads as follows:

12. The Plaintiff asserted the patent in suit against the Defendant through its related company Texaco Development Corporation in conjunction with the assertion of infringement of Canadian Patent 762,753 (Koch) owned by Atlantic Refining Company and Canadian Patent 761,263 (Murphree) owned and issued to Esso Production Research Co. knowing that all three said Canadian Patents aforesaid could not be valid having regard to the identity of invention claimed in each of them and the Plaintiff agreed with said Atlantic Refining Company and Esso Production Research Co. to require a royalty fee of the Defendant in relation to each of the three said patents and by reason of the acts herein pleaded aforesaid sought to unreasonably restrain trade in Canada whereby this Court, in the exercise of its discretion relating to the grant of relief requested by the Plaintiff, ought to deprive the Plaintiff of any relief requested by the Plaintiff in this action.

For the purposes of a motion to strike under Rule 419(1)(a), no evidence is admissible. The issue must therefore be decided on the basis of whether or not, on the assumption that all the

Arrêts appliqués: *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce* [1976] 1 C.F. 202; *Creaghan Estate c. La Reine* [1972] C.F. 732; *RBM Equipment Ltd. c. Philips Electronics Industries Ltd.* [1973] C.F. 103; *Philco Products Limited c. Thermionics Limited* [1940] R.C.S. 501, [1943] R.C.S. 396; *Massie & Renwick Limited c. Underwriters' Survey Bureau Limited* [1937] R.C.S. 267, [1940] R.C.S. 218 et *Appliance Service Co. Ltd. c. Sarco Canada Ltd.* (1974) 14 C.P.R. (2^e) 59. Distinction faite avec les arrêts: *Morton Salt Co. c. G. S. Suppiger Co.* 314 US 488 et *États-Unis c. Singer Manufacturing Co.* 374 US 174.

REQUÊTE.

AVOCATS:

R. S. Smart, c.r., et *A. R. Campbell* pour la demanderesse.

G. F. Henderson, c.r., et *K. H. E. Plumley* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: La demanderesse présente une requête en vertu de la Règle 419(1)a) pour que soit radié le paragraphe 12 de la défense dont voici le texte:

[TRADUCTION] 12. La demanderesse revendique le brevet en cause à l'encontre de la défenderesse par l'intermédiaire d'une compagnie liée, Texaco Development Corporation et allègue aussi la violation du brevet 762,753 (Koch), qui appartient à Atlantic Refining Company, et le brevet 761,263 (Murphree), délivré à Esso Production Research Co. qui en était aussi le propriétaire; la demanderesse sait cependant que ces trois brevets ne peuvent tous être valides puisque, dans les trois cas, il s'agit de la même invention; elle s'est mise d'accord avec Atlantic Refining Company et Esso Production Research Co. pour réclamer des redevances à la défenderesse relativement à chacun de ces trois brevets; enfin, en accomplissant les actes mentionnés ci-dessus, la demanderesse cherche à restreindre indûment le commerce au Canada et, par conséquent, cette cour devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l'octroi du redressement demandé par la demanderesse, lui refuser tout redressement demandé en l'espèce.

Aucune preuve n'est admise aux fins d'une requête en radiation en vertu de la Règle 419(1)a). Pour trancher la question, il s'agit de décider si, en supposant qu'elles soient toutes fondées, les alléga-

allegations in the said paragraph are true, it could provide a "reasonable" defence. In the case of *Creaghan Estate v. The Queen*¹, Mr. Justice Pratte emphasized the significance of the word "reasonable" in this section, stating at page 736:

Inasmuch as a motion to strike out a statement of claim is made under Rule 419(1)(a), the Court is not called upon to decide whether the allegations of the statement of claim, assuming them to be true, disclose a cause of action, but whether they disclose a *reasonable* cause of action.

Later on, on the same page, he equates this as having an arguable case, however, stating:

... when a motion is made before this Court under Rule 419(1)(a), the Court merely has to decide whether the plaintiff, assuming all the facts alleged in the statement of claim are true, has an arguable case.

While these remarks were made with respect to the striking out of a statement of claim, the same principle would apply to the striking out of a single paragraph thereof or of a single paragraph in a statement of defence, as in the present case, if it does not disclose an arguable defence. In the case of *Pepsico Inc. v. The Registrar of Trade Marks* [1976] 1 F.C. 202 Mr. Justice Heald referred to the *Creaghan* case and stated [at page 211] that:

... the jurisprudence of this Court under Rule 419(1)(a) providing for the striking out of a pleading on the ground that it discloses no reasonable cause of action has relevance to the words "substantial issue for decision" as used in section 37(4) of the *Trade Marks Act*.

Despite the obvious difficulties which the defendant would encounter in proving that an assertion of right against Texaco Development Corporation is equivalent to an assertion of right against the present defendant, Texaco Exploration Canada Ltd., that all three of the Canadian patents aforesaid are for identical inventions and, therefore, cannot all be valid, and that there was in fact an agreement which sought to unreasonably restrain trade in Canada between plaintiff, Atlantic Refining Company, and Esso Production Research Co. by requiring a royalty fee of the defendant in relation to each of the three patents in question, it is necessary for the purpose of this motion to assume that all these facts are so and decide whether, in this event, this plea would

tions audit paragraphe constitueraient une défense «raisonnable». Dans l'affaire *Creaghan Estate c. La Reine*¹, à la page 736, M. le juge Pratte insista sur l'importance du mot «raisonnable» dans cette règle quand il dit:

Lorsqu'une demande en radiation d'une déclaration est faite en vertu de la Règle 419(1)a), la Cour n'a pas à décider si les allégations contenues dans la déclaration, à supposer qu'elles soient fondées, font état d'une cause d'action, mais plutôt si elles font état d'une cause *raisonnable* d'action.

Un peu plus loin sur la même page, il dit qu'en fait, il s'agit de présenter des arguments défendables:

... lorsque cette cour est saisie d'une demande en vertu de la Règle 419(1)a), la Cour doit simplement décider si, en supposant que tous les faits allégués dans la déclaration soient vrais, la réclamation du demandeur est soutenue.

Il s'agissait alors de la radiation d'une déclaration; le même principe est toutefois applicable à la radiation d'un seul paragraphe d'une déclaration ou d'un seul paragraphe d'une défense, comme dans la présente affaire, si le paragraphe ne fait pas état d'une défense soutenable. Dans son jugement dans l'affaire *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce* [1976] 1 C.F. 202, le juge Heald s'est reporté à l'arrêt *Creaghan* et a affirmé [à la page 211]:

... la jurisprudence de cette cour, relative à la Règle 419(1)a) qui prévoit la radiation d'une plaidoirie au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, a des liens de connexité avec l'expression «une question sérieuse pour décision» employée à l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce*.

La défenderesse aurait certainement de la difficulté à prouver qu'une revendication de droit à l'encontre de Texaco Development Corporation est l'équivalent d'une revendication de droit à l'encontre de la présente défenderesse, Texaco Exploration Canada Ltd., et que les trois brevets mentionnés ci-dessus couvrent la même invention et ne peuvent donc tous être valides; il lui serait également difficile de prouver qu'il y avait effectivement un accord entre la demanderesse, Atlantic Refining Company, et Esso Production Research Co. visant à restreindre indûment le commerce au Canada en exigeant des redevances de la défenderesse relativement à chacun des trois brevets en cause; il est néanmoins nécessaire, aux fins de la présente requête, de considérer comme acquise

¹ [1972] F.C. 732.

¹ [1972] C.F. 732.

constitute an arguable defence to the plaintiff's action.

The plaintiff in support of its motion to strike argues that it is evident that no agreement to pay royalties in relation to each of the three said patents was reached or the present proceedings would not have been brought. It concedes however that, if there was a conspiracy between the three companies, this would exist at the time the common intent was formed. It contends however that, even if such a conspiracy existed, this is a collateral matter having no connection with the present proceedings in the absence of any allegation that the bringing of the present proceedings is part of the conspiracy. It further contends that there is no allegation that the alleged attempt to require a royalty fee from the defendant in relation to each of the said three patents at some undisclosed previous time related to the use by the defendant of the process that was referred to in Canadian Patent 763,247 or the re-issue Patent 894,605 referred to in paragraph 5, 6 and 7 of the statement of claim. It further contends there is no specific allegation by defendant that, as a result of this allegedly unreasonable restraint of trade in Canada, the plaintiff has lost its right to sue defendant to restrain infringement of its patent. Furthermore, it argues that the defence of conspiracy appears in Part V of the *Combines Investigation Act*². Section 39 of this Act states:

39. Nothing in the Part shall be construed to deprive any person of any civil right of action.

Part IV dealing with special remedies sets out in section 29 the powers of the Federal Court where patents are used to restrain trade and requires that proceedings be brought "on an information exhibited by the Attorney General of Canada". If there was any conspiracy therefore there is nothing in the *Combines Investigation Act* which would deprive the plaintiff of its rights to seek the relief which it now seeks from the defendant arising of alleged infringement of its said patents, nor could the defendant itself invoke an alleged conspiracy under the *Combines Investigation Act* by plaintiff as a defence to said proceedings.

l'exactitude de tous ces faits et de décider, dans cette situation, si cette plaidoirie constituerait une défense soutenable à l'action de la demanderesse.

a A l'appui de sa requête en radiation, la demanderesse prétend qu'il est évident qu'il n'est intervenu aucun accord pour exiger des redevances relativement à chacun des trois brevets parce que la demanderesse n'aurait pas alors intenté la présente action. Elle convient cependant que s'il y avait complot entre les trois compagnies, il daterait de la conclusion de l'accord. La demanderesse prétend cependant que, même si un tel complot était réel, il s'agirait là d'une question accessoire qui n'est pas pertinente puisqu'il n'est pas allégué que l'introduction de la présente action fasse partie du complot. Elle affirme en outre qu'on n'a nulle part allégué que la prétendue tentative d'exiger des redevances de la défenderesse relativement à chacun de ces trois brevets à une date antérieure indéterminée avait trait à l'usage par la défenderesse du procédé protégé par le brevet 763,247 ou par le nouveau brevet 894,605 mentionné dans les paragraphes 5, 6 et 7 de la déclaration. La demanderesse soutient aussi que la défenderesse n'a pas allégué expressément que cette prétendue atteinte induite à la liberté de commerce au Canada privait la demanderesse de son droit de poursuivre la défenderesse pour empêcher la contrefaçon de son brevet. Enfin, elle prétend que la défense de complot est prévue à la Partie V de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*² dont l'article 39 se lit comme suit:

g 39. Rien dans la présente Partie ne doit s'interpréter comme privant une personne d'un droit d'action au civil.

La Partie IV, qui traite des recours spéciaux, établit à l'article 29 les pouvoirs de la Cour fédérale pour les cas où des brevets sont utilisés pour restreindre le commerce et exige que l'action soit intentée «sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada». Par conséquent, s'il y a eu complot, rien dans la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* ne priverait la demanderesse de son droit de réclamer le redressement présentement demandé à l'encontre de la défenderesse et découlant de la prétendue contrefaçon desdits brevets; en outre, la défenderesse ne pourrait pas invoquer elle-même, à titre de défense à cette action, le fait que la demanderesse aurait été partie à un complot

² R.S.C. 1970, c. C-23.

² S.R.C. 1970, c. C-23.

The leading case on the subject is the judgment of Thurlow J. in the case of *RBM Equipment Ltd. v. Philips Electronics Industries Ltd.*³ in which he analyzed previous jurisprudence in the Supreme Court in the cases of *Philco Products Limited v. Thermionics Limited*⁴ and *Massie & Renwick Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited*⁵. At page 109, he states:

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.

At page 116, he states:

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.

In the present case, there is no question of the title asserted by the plaintiff to its patents having been acquired illegally or as a result of any conspiracy nor is there any indication that the present proceedings brought by plaintiff as a result of alleged infringement by the defendant of its patents are a further step in the said conspiracy. It certainly does not fall within the dictum of Duff C.J.C. in *Philco Products Limited v. Thermionics Limited* (*supra*), at page 503, in which he said:

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.

nor within a similar statement by Duff C.J.C. in *Massie & Renwick Limited v. Underwriters' Survey Bureau Limited* (*supra*), at page 244:

³ [1973] F.C. 103.

⁴ [1940] S.C.R. 501, [1943] S.C.R. 396.

⁵ [1937] S.C.R. 265 and [1940] S.C.R. 218.

en vertu de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*.

Le jugement du juge Thurlow dans l'affaire *RBM Equipment Ltd. c. Philips Electronics Industries Ltd.*³ fait jurisprudence en la matière; il y analyse la jurisprudence antérieure de la Cour suprême dans les affaires *Philco Products Limited c. Thermionics Limited*⁴ et *Massie & Renwick Limited c. Underwriters' Survey Bureau Limited*⁵. On dit à la page 109:

[TRADUCTION] 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 fondée sa cause d'action.

et à la page 116:

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.

Dans la présente affaire, il n'est pas question de l'acquisition illégale du droit revendiqué par la demanderesse relativement à ses brevets ni d'une acquisition par suite de complot; rien n'indique, non plus, que la présente action de la demanderesse résultant d'une prétendue contrefaçon de ses brevets par la défenderesse, constitue une autre étape du complot. Ce n'est certes pas une situation à laquelle s'appliquerait l'opinion incidente exprimée par le juge en chef Duff dans l'affaire *Philco Products Limited c. Thermionics Limited* (précité) à la page 503:

[TRADUCTION] Si le droit du demandeur repose sur une convention équivalant 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.

ni d'ailleurs une affirmation semblable du juge en chef Duff dans l'affaire *Massie & Renwick Limited c. Underwriters' Survey Bureau Limited* (précité) à la page 244:

³ [1973] C.F. 103.

⁴ [1940] R.C.S. 501, [1943] R.C.S. 396.

⁵ [1937] R.C.S. 265 et [1940] R.C.S. 218.

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 the case of *Philco Products Limited v. Thermionics Limited (supra)*, at page 503, Duff C.J.C. also stated:

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 166-7).

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.

It is clear that that is not the situation in the present case in which plaintiff does not, in order to establish its cause of action, have to prove that it is a party to an illegal conspiracy on which the cause of action rests; on the contrary the action rests merely on its ownership of its patent which was not acquired as a result of any conspiracy.

In his argument counsel for defendant asserts that paragraph 12 raises the issue of misuse by plaintiff of its patent rather than a misuse of the process of this Court or a contravention of the *Combines Investigation Act*. He points out that by

[TRADUCTION] 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.

Dans l'affaire *Philco Products Limited c. Thermionics Limited* (précité), le juge en chef Duff a également dit 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 page 1098):

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 page 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 pages 166-7).

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.

Il est évident que ce n'est pas la situation dans la présente affaire; en effet, pour établir sa cause d'action, la demanderesse n'est pas tenue de prouver sa participation à un complot illégal sur lequel est fondée sa cause d'action; bien au contraire, l'action est fondée simplement sur son droit de propriété du brevet qui n'a pas été acquis au moyen d'un complot.

Dans son argumentation, l'avocat de la défendresse prétend que la question soulevée au paragraphe 12 est celle du mauvais usage que la demanderesse aurait fait de son brevet plutôt que de l'emploi abusif des procédures de cette cour ou

virtue of section 20 of the *Federal Court Act* the Trial Division has concurrent jurisdiction "in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or *in equity*⁶ respecting any patent of invention, copyright, trade mark or industrial design" contends that a common law conspiracy existed quite apart from the provisions of the *Combines Investigation Act* and that the Court should apply principles of equity. The defendant relies on two American cases, the first being that of *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*⁷ in which a company which owned a patent on a machine for depositing salt tablets in the process of canning made a practice of licensing canners to use its machines only on the condition that the tablets used with them be bought from its subsidiary. It was held that this use of the patent monopoly to restrain competition in the marketing of the unpatented tablets for use with the patented machines is contrary to public policy. At page 490, the judgment states that:

The question we must decide is not necessarily whether respondent has violated the Clayton Act, but whether a court of equity will lend its aid to protect the patent monopoly when respondent is using it as the effective means of restraining competition with its sale of an unpatented article.

and, again, at page 492:

It is a principle of general application that courts, and especially courts of equity, may appropriately withhold their aid where the plaintiff is using the right asserted contrary to the public interest.

The facts in that case are sufficiently different from those in the present case as to make it of little value as authority, save for the general principle that if plaintiff is using a right contrary to the public interest the courts may withhold their aid. The other American case referred to is that of

⁶ Emphasis mine.
⁷ 314 US 488.

encore d'une infraction à la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*. Il souligne qu'en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, la Division de première instance a compétence concurrente [TRADUCTION] «dans tous les autres cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit ou d'*equity*⁶ relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel» et soutient qu'indépendamment des dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, il y avait complot suivant la *common law* et que la Cour devrait appliquer les principes d'*equity*. La défenderesse invoque deux affaires américaines; dans la première, *Morton Salt Co. c. G. S. Suppiger Co.*⁷, une compagnie, propriétaire d'un brevet pour une machine qui dépose des tablettes de sel pendant l'opération de mise en conserve, avait l'habitude d'accorder une licence à des exploitants de conserveries pour l'usage de ses machines à condition qu'ils achètent les tablettes de sel de sa filiale. Le tribunal a décidé qu'il était contraire à l'ordre public d'utiliser le monopole du brevet pour restreindre la concurrence dans la commercialisation des tablettes non brevetées et destinées à être utilisées avec les machines brevetées. Le jugement dit à la page 490:

[TRADUCTION] Il ne s'agit pas nécessairement de décider si l'intimée a violé la Clayton Act mais plutôt si un tribunal d'*equity* lui viendra en aide pour protéger le monopole du brevet quand elle l'utilise en fait comme moyen de restreindre la concurrence pour la vente d'un article non breveté.

et à la page 492:

[TRADUCTION] C'est un principe d'application générale que les tribunaux, et spécialement les tribunaux d'*equity*, peuvent, à bon droit, refuser leur aide lorsque la partie demanderesse utilise le droit revendiqué d'une façon contraire à l'intérêt public.

Les faits de cette affaire diffèrent de ceux en l'espèce au point de lui laisser peu de valeur comme précédent; cependant, on peut retenir le principe général suivant: si la partie demanderesse utilise un droit de façon contraire à l'intérêt public, les tribunaux peuvent refuser leur aide. On

⁶ C'est moi qui souligne.
⁷ 314 US 488.

*United States v. Singer Manufacturing Co.*⁸ in which three parties agreed as to which one of them would obtain the assignment of a patent in order to assert same against the defendant. It was held that even if there was no conspiracy a common purpose was disclosed. This was a combines case however and entirely different from the present situation where there is no indication in the pleadings of any agreement between plaintiff and the holders of the other two patents to the effect that plaintiff should proceed against defendant on behalf of all of them for infringement of its patent; on the contrary, it was pointed out in argument that Exxon, a company associated with the owner of one of the other patents has independently instituted proceedings in this Court for alleged infringement of its patent.

The defendant contends that it is inequitable and contrary to public interest to have three different patentees seek royalties from it in connection with patents which, according to the allegation in paragraph 12, are for the identical invention so that at least two of them must be invalid. It argues that as a matter of public policy the public has a right to competition, which is undoubtedly so, and that if the defendant had to pay royalties three times over this would be contrary to public interest. This may well be so, but the fact of the matter is that defendant will not have to pay royalties to plaintiff and also to Atlantic Refining Company and Esso Production Research Co. even though all three of them may have, even in common concert at one time, asserted their rights to such royalties. It is evident that all three claim to be the owners of the patents which the defendant is allegedly using and the fact that none of the three is willing to admit at this time that its patent for the process in question is invalid, and that the defendant may therefore be in triple jeopardy, cannot justify a refusal to permit any one of them to sue on its patent which must be presumed to be valid until the contrary is found to be the case as a result of an attack on the validity of same. Defendant can make such an attack as a defence to an action brought by any of the patentees and has in fact done so in the present case in other paragraphs of

⁸ 374 US 174.

a mentionné une autre affaire américaine, *United States c. Singer Manufacturing Co.*⁸; il s'agit d'un accord entre trois parties pour déterminer laquelle d'entre elles obtiendrait la cession d'un brevet pour le revendiquer à l'encontre de la défenderesse. On a décidé que, bien qu'il n'y ait pas eu complot, il y avait intention commune. Cependant, il s'agissait d'une affaire portant sur les coalitions, complètement différente de la présente situation; en effet, les plaidoiries ne signalent aucunement l'existence d'un accord entre la demanderesse et les détenteurs des deux autres brevets en vertu duquel celle-ci intenterait pour tous une action en contrefaçon de brevet contre la défenderesse; bien au contraire, on a fait remarquer au cours des plaidoiries que Exxon, une compagnie associée avec le propriétaire d'un des autres brevets, a intenté, seule, une action en contrefaçon de brevet devant cette cour.

d

La défenderesse soutient qu'il est inequitable et contraire à l'intérêt public que trois brevets différents lui réclament des redevances relativement à des brevets dont deux doivent être invalides parce que, selon l'allégation du paragraphe 12, ils couvrent tous la même invention. Elle prétend que l'intérêt public exige la libre concurrence, ce qui est indéniable, et que, si la défenderesse devait payer de triples redevances, ce serait contraire à l'intérêt public. Peut-être bien, mais, en fait, la défenderesse n'aura pas à payer des redevances à la demanderesse ainsi qu'à Atlantic Refining Company et à Esso Production Research Co., même si les trois ont pu, même simultanément et d'un commun accord, revendiquer leurs droits à de telles redevances. Il est évident que les trois se prétendent propriétaires des brevets dont la défenderesse ferait usage; même si aucune d'entre elles n'est prête à admettre à ce stade que son brevet pour le procédé en question est invalide et même si la défenderesse peut faire l'objet de trois poursuites pour un même fait, cela ne suffit pas à refuser à l'une ou l'autre d'entre elles l'autorisation d'intenter une poursuite relative à son brevet; ce dernier doit être présumé valide jusqu'à ce qu'intervienne une décision contraire, à la suite d'une contestation de sa validité. La défenderesse peut la contester en défense à une action intentée par l'un des brevetés; elle l'a d'ailleurs fait en l'espèce dans

⁸ 374 US 174.

its plea. If defendant is in triple jeopardy therefore, it is only as a result of the possible multiplicity of actions, but this can be partially remedied by having them heard at the same time, and can in any event be compensated for by costs in the actions in which the attack succeeds. The defendant concedes that each one of the patentees can independently sue for infringement of its patent but argues that, because the three of them made an agreement that they should all seek royalties from the defendant for the use of their patents, which royalties the defendant has refused to pay, this deprives any one of them to the right to sue for infringement of its patent. Counsel for the defendant does not deny that if his argument is sustained that plaintiff has as a result of the alleged conspiracy used its patents in such a manner as to disentitle it to the relief sought, then the same would also apply to the owners of the other two patents, Atlantic Refining Company and Esso Production Research Co. with the result that the defendant would then be free to use these patents or any one of them without paying any royalties to anyone. It is evident that unless all three patents are found to be invalid defendant should be paying royalties for use of the invention to one of the patentees, and I cannot conclude that there is an issue of public interest involved, as if it succeeded in avoiding the payment of royalties to anyone it would appear that this would be in its interest only.

In further answer to defendant's argument that plaintiff has lost the right to sue on its patent, having abused same as a result of the alleged conspiracy with the owners of the other two patents for the allegedly identical invention and that once this is established all three patents become unenforceable for all time by any of the said owners, the plaintiff points out that sections 66-73 of the *Patent Act*⁹ set out conditions concerning abuse of patents, and orders for licences for their use, and that the so-called abuse invoked by defendant in the present case does not come within any such sections. In any event, if a case of abuse has been established, section 68 then sets out the

⁹ R.S.C. 1970, c. P-4.

d'autres paragraphes de sa plaidoirie. Par conséquent, si la défenderesse peut faire l'objet de trois poursuites, c'est uniquement à cause d'une possibilité d'actions multiples; on peut cependant remédier partiellement à la situation en les entendant en même temps et, de toute façon, il y a possibilité de dédommagement par le truchement des dépens dans les actions où sa contestation sera accueillie. La défenderesse admet que chacun des brevetés peut intenter une action séparée en contrefaçon de son brevet; elle prétend toutefois que l'accord conclu entre les trois et en vertu duquel chacun réclamerait des redevances de la défenderesse pour usage de son brevet (la défenderesse a d'ailleurs refusé de payer ces redevances) les prive tous du droit d'intenter une action en contrefaçon de brevet. L'avocat de la défenderesse ne nie pas que si cet argument est accueilli, c'est-à-dire si la demanderesse par suite du prétendu complot a utilisé ses brevets de façon à perdre le droit au redressement réclamé, alors la même conclusion serait applicable aux propriétaires des deux autres brevets, Atlantic Refining Company et Esso Production Research Co.; ainsi, la défenderesse aurait le droit d'utiliser un ou plusieurs des brevets sans payer de redevances à qui que ce soit. Il est évident qu'à moins que les trois brevets soient déclarés invalides, la défenderesse devrait payer des redevances pour usage de l'invention à l'un des brevetés et il m'est impossible de conclure qu'il s'agit d'une question d'intérêt public; en effet, si elle réussit à se soustraire au paiement de toute redevance, il me semble que le seul intérêt protégé serait le sien.

g

La demanderesse présente une autre réponse à l'argument de la défenderesse suivant lequel la demanderesse a perdu le droit d'intenter une poursuite en vertu de son brevet parce qu'elle en a fait un usage abusif par suite du prétendu complot avec les propriétaires des deux autres brevets qui, allègue-t-on, concernent la même invention, et selon lequel, ceci étant établi, aucun des trois propriétaires ne peut jamais plus faire respecter les brevets; en réponse, donc, la demanderesse souligne que les articles 66 à 73 de la *Loi sur les brevets*⁹ énumèrent les conditions relatives à l'usage abusif de brevets et aux concessions de licences relatives à leur usage et que le prétendu

⁹ S.R.C. 1970, c. P-4.

powers which the Commissioner may exercise. Provision is made for appeals from decisions of the Commissioner to the Federal Court. None of these sections purport to permit the defendant in an action for infringement to plead as a defence abuse by a plaintiff of its patent, and the public interest is protected by the existence of these sections. See *Thermionics Limited v. Philco Products Limited*¹⁰ at page 249 where Maclean J. stated:

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 were 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.

This was upheld in the Supreme Court judgment in the said case¹¹ where Duff C.J. stated at 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.

This decision appears particularly applicable to the facts of the present case.

The defendant also invokes section 63(2) of the *Patent Act* respecting the rejection of an application for a patent by the Commissioner unless the applicant in the time fixed by the Commissioner

¹⁰ [1941] Ex.C.R. 209.

¹¹ [1943] S.C.R. 396.

abus allégué par la défenderesse dans la présente affaire n'est visé par aucun de ces articles. De toute façon, l'article 68 énumère les pouvoirs que peut exercer le commissaire lorsqu'un abus a été établi. On prévoit que les décisions du commissaire sont sujettes à appel à la Cour fédérale. Aucun de ces articles n'a pour but de permettre au défendeur dans une action en contrefaçon de plaider en défense le fait que le demandeur aurait abusé de son brevet; ces articles voient à la protection de l'intérêt public. A la page 249 de l'affaire *Thermionics Limited c. Philco Products Limited*¹⁰, le juge Maclean dit:

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

Portée en appel, cette conclusion a été confirmée par la Cour suprême¹¹; le juge en chef Duff disait à la page 407:

[TRADUCTION] 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.

Cette décision s'applique très bien aux faits de la présente affaire.

La défenderesse invoque aussi l'article 63(2) de la *Loi sur les brevets*; il s'agit du rejet par le commissaire d'une demande de brevet à moins que la demanderesse n'intente, dans le délai que fixe le

¹⁰ [1941] R.C.É. 209.

¹¹ [1943] R.C.S. 396.

commences an action to set aside a prior patent for the invention which has already been issued under the Act. This section merely deals however with the procedure for establishing priority of invention. It certainly cannot lead to the conclusion for which defendant contends that the plaintiff, by failing to itself take action to set aside the patents owned by Atlantic Refining Company and Esso Production Research Company for what is allegedly the same invention, forfeited the right to bring the present proceedings for infringement of its patent. This argument really amounts to a further attack on the validity of plaintiff's patent which issue is raised by other paragraphs of the pleadings.

Defendant also raised the issue of delay by the plaintiff in bringing the present proceedings but this argument also must fail in connection with the present motion to strike. It has been held that delay in bringing proceedings after alleged infringements of a plaintiff's patents by a defendant became known to it does not constitute a defence, although such delay may prevent the granting of an interlocutory injunction, or result in the plaintiff being deprived of damages if it succeeds in its action on the merits. See for example *Appliance Service Co. Ltd. v. Sarco Canada Ltd.*¹² at page 77.

For all of the above reasons, I do not find that paragraph 12 of the defendant's statement of defence raises an arguable defence to the plaintiff's action and, in the exercise of my discretion, I order that it should therefore be struck by virtue of the provisions of Rule 419(1)(a) with costs.

¹² (1974) 14 C.P.R. (2d) 59.

commissaire, une action pour écarter le brevet relatif à l'invention qui a été antérieurement délivré en vertu de la Loi. Cependant, cet article ne parle que des procédures servant à établir la priorité d'invention. Il ne permet certes pas de conclure, comme le voudrait la défenderesse, que la demanderesse, aurait perdu son droit d'intenter la présente action en contrefaçon de son brevet parce qu'elle a négligé d'intenter elle-même une action pour écarter les brevets appartenant à Atlantic Refining Company et Esso Production Research Co. qui, prétend-on, couvrent la même invention. En fait, cet argument constitue une autre attaque contre la validité du brevet de la demanderesse; cette question est d'ailleurs soulevée dans d'autres paragraphes de la plaidoirie.

La défenderesse a également soulevé la question du retard de la demanderesse à intenter les présentes procédures; cet argument est aussi irrecevable dans le cadre de la présente requête en radiation. On a déjà décidé que le retard du demandeur à intenter une action après avoir appris que le défendeur aurait contrefait ses brevets ne constitue pas une défense; cependant, un tel retard peut empêcher le demandeur d'obtenir une injonction interlocutoire ou encore, le priver de dommages-intérêts même s'il réussit dans son action au fond. Voir par exemple *Appliance Service Co. Ltd. c. Sarco Canada Ltd.*¹² à la page 77.

Pour tous ces motifs, je suis d'avis que le paragraphe 12 de la défense ne présente pas une défense soutenable à l'action de la demanderesse et, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'ordonne, en vertu des dispositions de la Règle 419(1)a), qu'il soit radié, avec dépens.

¹² (1974) 14 C.P.R. (2^e) 59.