

T-324-80

T-324-80

**Kemanord AB (Plaintiff)**

v.

**PPG Industries, Inc. and Oronzio De Nora Impianti Elettrochimici S.p.A. (Defendants)**

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, February 21 and 22, 1980.

*Patents — Practice — Application to strike out statement of claim in a patent conflict action under Rule 419, or in the alternative for an order under Rule 415(3) for particulars — Application dismissed — Plaintiff alleged material facts upon which it relies — Defendant has particulars needed to plead to statement of claim — Federal Court Rules 408, 415(3), 419, 701 — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 45.*

MOTION.

COUNSEL:

*J. Harding* for plaintiff.  
*G. A. Macklin* for defendant PPG Industries, Inc.

SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for plaintiff.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, for defendant PPG Industries, Inc.

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

MAHONEY J.: This is a patent conflict action under section 45 of the *Patent Act*.<sup>1</sup> The decision of the Commissioner of Patents, pursuant to subsection 45(7) was rendered July 23, 1979. The action commenced January 23, 1980. That was the last day upon which it could have been commenced by virtue of the time fixed and notified to the parties under subsection 45(8). Rule 701(2) requires that a copy of the statement of claim in a conflict action be served “forthwith after filing”, along with a copy of the affidavit to which I shall return, on the Deputy Attorney General of Canada and all persons interested. Rule 701(3) requires a defence to be filed, along with a similar affidavit, within 30 days of service of the statement of claim.

<sup>1</sup> R.S.C. 1970, c. P-4.

**Kemanord AB (Demanderesse)**

c.

**PPG Industries, Inc. et Oronzio De Nora Impianti Elettrochimici S.p.A. (Défenderesses)**

Division de première instance, le juge Mahoney—  
Ottawa, 21 et 22 février 1980.

*Brevets — Pratique — Dans une action en conflit de demandes de brevet, requête en radiation de la déclaration selon la Règle 419 ou, subsidiairement, demande de détails selon la Règle 415(3) — Requête rejetée — La demanderesse a exposé les faits sur lesquels elle fonde son action — La défenderesse dispose des détails dont elle a besoin pour répondre à la déclaration — Règles 408, 415(3), 419, 701 de la Cour fédérale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 45.*

REQUÊTE.

AVOCATS:

*J. Harding* pour la demanderesse.  
*G. A. Macklin* pour la défenderesse PPG Industries, Inc.

PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour la demanderesse.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour la défenderesse PPG Industries, Inc.

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

LE JUGE MAHONEY: Les présentes procédures concernent un conflit entre des demandes de brevet et ont été engagées en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les brevets*.<sup>1</sup> Le commissaire des brevets a, en conformité avec le paragraphe 45(7) de ladite Loi, rendu une décision en la matière le 23 juillet 1979. L'action a été introduite le 23 janvier 1980, soit le dernier jour du délai pour ce faire qui avait été imparti aux intéressés en application du paragraphe 45(8). La Règle 701(2) exige que la déclaration et l'affidavit qui l'accompagne, et sur lequel je reviendrai plus loin, soient signifiés «immédiatement après leur dépôt» au sous-procureur général du Canada et à toutes les personnes qui ont un intérêt dans la procédure. La Règle 701(3) exige

<sup>1</sup> S.R.C. 1970, c. P-4.

The defence and affidavit are also to be served "forthwith after filing" on the other persons interested and the Deputy Attorney General. Rule 701(7) provides expressly that the 30 days for filing a defence "cannot be extended except by an order of the Court".

The defendant, PPG Industries, Inc. (hereinafter "PPG"), now seeks to strike out the statement of claim as disclosing no reasonable cause of action and as an abuse of the process of the Court under Rule 419, and as being in breach of Rules 701(5) and 408 or, in the alternative, for an order under Rule 415(3) requiring the plaintiff to provide further and better particulars of the allegations contained in paragraphs 11 and 12 of the statement of claim.

Paragraphs 1 to 3 identify the parties. Paragraphs 4 to 6 relate the parties to the patent applications and the inventors named therein. Paragraphs 7 to 10 respectively recount the notifications by the Commissioner under subsection 45(2), the parties' responses thereto, the Commissioner's call for affidavits under subsection 45(5), the parties' responses to that and, finally, the Commissioner's decision pursuant to subsection 45(7). Paragraphs 11 and 12 follow:

11. The Commissioner of Patents was in error in so awarding claims C20, C23 and C28 to the Defendant PPG in that Karl-George Larsson, the inventor named in the Plaintiff's application made the invention to which any of claims C20 to C23 and C28 to C30 is directed before the inventors named in the applications of the Defendant PPG and the Defendant Nora.

12. The disclosure as set forth in the specification in each of the aforesaid applications of the Defendant PPG and the Defendant Nora does not support the invention as defined by any of the conflict claims C20 to C23 and C28 to C30.

The prayer for relief concludes the statement of claim.

que la défense, accompagnée d'un affidavit, soit déposée dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration. En outre, la défense et l'affidavit doivent «immédiatement» être signifiés au sous-procureur général du Canada et à toutes les personnes qui ont un intérêt dans la procédure. La Règle 701(7) prévoit expressément que le délai de 30 jours fixé pour le dépôt de la défense «ne peut être prolongé que par une ordonnance de la Cour».

La défenderesse, PPG Industries, Inc. (ci-après appelée «PPG»), demande maintenant, en vertu de la Règle 419, que soit ordonnée la radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour et qu'elle n'est pas conforme aux Règles 701(5) et 408; subsidiairement, elle demande que soit rendue, en vertu de la Règle 415(3), une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir des détails plus amples et plus précis sur les allégations figurant aux paragraphes 11 et 12 de la déclaration.

Les trois premiers paragraphes identifient les parties. Les paragraphes 4 à 6 établissent les rapports qui existent entre les parties d'une part et les demandes de brevet et les inventeurs qui y sont nommés d'autre part. Les paragraphes 7 à 10 traitent respectivement des notifications faites par le commissaire en vertu du paragraphe 45(2), des répliques des parties à celles-ci, des affidavits exigés des demandeurs par le commissaire en conformité avec le paragraphe 45(5), de la suite donnée par les parties à cette demande, et enfin de la décision prise par le commissaire en conformité avec le paragraphe 45(7). Les paragraphes 11 et 12 sont ainsi rédigés:

[TRADUCTION] 11. Le commissaire des brevets a fait erreur en statuant sur les revendications C20, C23 et C28 en faveur de la défenderesse PPG, parce que l'invention visée par les réclamations C20 à C23 et C28 à C30 et dont Karl-George Larsson, l'inventeur nommé dans la demande de la demanderesse, est l'auteur est antérieure à celle des inventeurs nommés dans les revendications des défenderesses PPG et Nora.

12. La divulgation figurant dans le mémoire descriptif de chacune des revendications précitées des défenderesses PPG et Nora ne constitue pas un fondement pour l'invention telle que définie dans l'une ou l'autre des revendications concurrentes C20 à C23 et C28 à C30.

La demande de redressement termine la déclaration.

Particulars are sought in respect of paragraphs 11 and 12. At first blush, the statement of claim appears inadequate in particulars. For example, a person reading it is left entirely in the dark as to even the nature of the subject matter of the patent application. On reflection, however, bearing in mind the peculiar nature of a patent conflict action, it appears that the plaintiff has in fact alleged the material facts upon which it relies for the determination it seeks. There is no lack of the particulars necessary to permit PPG to plead to it. It knows which of the claims in conflict the plaintiff seeks to have awarded to it. It knows why. Anything else would be in the nature of evidence.

At this stage of a proceeding, the only particulars to which a defendant is entitled are those which it needs to permit it to plead to the statement of claim. The plaintiff has those. Its application will be dismissed with costs.

I return to the matter of the affidavit filed with the statement of claim. The requirement of such an affidavit, as well as that required of a defendant, the service on the Deputy Attorney General and the provisions of the Rules designed to expedite a conflict action, at least in its early stages, arises out of public policy considerations. The public policy concern stems from the fact that the 17-year term of a patent runs from the date of its issue. It is not inconceivable that an applicant, entitled to the issue of a patent, might be interested in postponing the date of issue thereby postponing the term of his monopoly. As I indicated at the hearing of this application, these considerations do not permit the Court to overlook matters which the parties themselves may be disposed to overlook. I have a concern whether an affidavit filed under Rule 701(1), which does not meet the requirements of section 50 of the *Canada Evidence Act*,<sup>2</sup> is admissible in evidence and, if it is not, whether it is an affidavit within the contemplation of the Rule. It is a question that should be considered by the Deputy Attorney General.

L'on demande des détails relativement aux paragraphes 11 et 12. De prime abord, la déclaration semble insuffisamment détaillée. Par exemple, il n'est pas jusqu'à la nature de l'invention objet de la demande de brevet qui n'y soit omise. A bien y penser toutefois, si l'on tient compte de la nature particulière des procédures en matière de conflit entre demandes de brevet, il semble que la demanderesse ait, en fait, allégué les faits importants sur lesquels elle se fonde pour obtenir la décision recherchée. Les renseignements nécessaires pour permettre à PPG de plaider en réponse ne font pas défaut. Cette dernière sait quelles revendications en litige la demanderesse veut se voir accorder. Elle sait pourquoi. Tout renseignement supplémentaire serait une forme de preuve.

A ce stade de la procédure, les seuls détails auxquels la défenderesse a droit sont ceux dont elle a besoin pour être à même de répondre à la déclaration. La demanderesse les a fournis. Sa demande sera donc rejetée avec dépens.

Je reviens à la question de l'affidavit déposé avec la déclaration. L'obligation imposée tant à la partie demanderesse qu'à la partie défenderesse de déposer un affidavit, la signification au sous-procureur général du Canada ainsi que les dispositions des Règles conçues pour accélérer la procédure en matière de conflit entre demandes de brevet, du moins aux premiers stades, découlent de considérations d'ordre public. Cet intérêt d'ordre public vient du fait que la durée du brevet (17 ans) se calcule à compter de sa délivrance. Il n'est pas inconcevable qu'un demandeur qui a droit à la délivrance d'un brevet soit intéressé à retarder la date de cette dernière, différant ainsi la date d'expiration de son monopole. Comme je l'ai dit à l'audition de la présente demande, ces considérations ne permettent pas à la Cour de faire abstraction de questions sur lesquelles les parties elles-mêmes seraient prêtes à passer. Je me demande sérieusement si un affidavit déposé en conformité avec la Règle 701(1) mais non conforme aux exigences de l'article 50 de la *Loi sur la preuve au Canada*<sup>2</sup> est recevable en preuve et, dans la négative, s'il constitue un affidavit au sens de cette Règle. C'est une question qui devrait être examinée par le sous-procureur général.

<sup>2</sup> R.S.C. 1970, c. E-10.

<sup>2</sup> S.R.C. 1970, c. E-10.

PPG asked for an extension of time in which to file its defence and affidavit. That request was predicated on the assumption that it would succeed in its demand for particulars at the very least. I have no idea when its time for filing a defence is presently due to expire. Assuming that it may expire before Friday, March 7, 1980, I will extend the time to that date without, however, intending thereby to shorten the time if it does not expire before then and without prejudice to its right to apply for a further extension on grounds other than the need for further particulars.

### ORDER

The application of the defendant, PPG Industries, Inc., is dismissed with costs subject to an extension, if necessary, of the time for its compliance with Rule 701(3) to Friday, March 7, 1980. A copy of the reasons and order herein are directed to be served by the Registry of the Court on the Deputy Attorney General of Canada pursuant to Rule 309(4).

PPG a demandé une prolongation du délai pour déposer sa défense et son affidavit. Cette requête a été présentée en présumant qu'il serait au moins fait droit à sa demande tendant à obtenir de plus amples détails. Je n'ai aucune idée de la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de sa défense. En supposant que ce délai expire avant le vendredi 7 mars 1980, je le prolonge jusqu'à cette date, sans toutefois que cela ait pour effet de l'abrégé s'il est plus long, et sans préjudice du droit pour PPG de demander une autre prolongation pour un motif autre que l'obtention de plus amples détails.

### ORDONNANCE

La demande de la défenderesse, PPG Industries, Inc., est rejetée avec dépens sous réserve, s'il y a lieu, d'une prolongation jusqu'au vendredi 7 mars 1980 du délai qui lui est imparti pour se conformer à la Règle 701(3). Il est ordonné au greffe de la Cour de signifier les présents motifs et la présente ordonnance au sous-procureur général du Canada en conformité avec la Règle 309(4).