

T-5812-79

T-5812-79

Apotex Inc. (Plaintiff)

v.

Hoffman-La Roche Limited (Defendant)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, April 8 and 17, 1980.

Patents — Practice — Impeachment proceedings — Security for costs — Order granted for leave to file security for costs — Failure of plaintiff to deposit security for costs until motion brought by defendant — Motion by defendant to strike out statement of claim and dismiss action because of the plaintiff's failure to comply with order, or alternatively to increase the security for costs — Whether failure to deposit security renders proceedings void — Whether amount of security should be increased — Motion allowed and amount of security is increased — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62(3) — Federal Court Rules 2(1), 302(b), 314, 315, 402, 446(1)(a),(b), 700(3) — Exchequer Court Rule 13.

MOTION.

COUNSEL:

J. G. Fogo for plaintiff.
R. Scott Jolliffe for defendant.

SOLICITORS:

Malcolm Johnston, Toronto, for plaintiff.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: By statement of claim dated November 30, 1979 and filed December 3, 1979 the plaintiff seeks a declaration that a patent of invention of which the defendant is the owner is invalid. In short an action for impeachment which, by virtue of section 20 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, falls within the exclusive original jurisdiction of the Trial Division of this Court.

Subsection 62(3) of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4 reads:

Apotex Inc. (Demanderesse)

c.

a

Hoffman-La Roche Limited (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, 8 et 17 avril 1980.

Brevets — Pratique — Action en invalidation — Cautionnement judicatum solvi — Dépôt de cautionnement judicatum solvi autorisé par ordonnance — La demanderesse n'a déposé le cautionnement judicatum solvi qu'à l'introduction de la requête de la défenderesse — Requête de la défenderesse en radiation de la requête et en rejet de l'action pour inobservation de l'ordonnance de la part de la demanderesse ou, subsidiairement, en augmentation du cautionnement judicatum solvi — Il échet d'examiner si le défaut de cautionnement judicatum solvi anéantit la procédure — Il échet d'examiner s'il y a lieu d'augmenter le montant du cautionnement judicatum solvi — La requête est accueillie et le montant du cautionnement est augmenté — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62(3) — Règles 2(1), 302(b), 314, 315, 402, 446(1)(a),(b), 700(3) de la Cour fédérale — Règle 13 de la Cour de l'Échiquier.

REQUÊTE.

e

AVOCATS:

J. G. Fogo pour la demanderesse.
R. Scott Jolliffe pour la défenderesse.

f

PROCUREURS:

Malcolm Johnston, Toronto, pour la demanderesse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

g

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

h

LE JUGE CATTANACH: Dans sa déclaration datée du 30 novembre 1979 et déposée le 3 décembre 1979, la demanderesse demande à la Cour de déclarer l'invalidité d'un brevet d'invention dont la défenderesse est titulaire. En vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, une action intentée en vue de faire invalider un brevet d'invention relève de la compétence exclusive de la Division de première instance.

j

Le paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, est ainsi conçu:

62. ...

(3) With the exception of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province of Canada, the plaintiff in any action under this section shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Court may direct, but a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section without being required to furnish any security.

Simultaneously with the filing of the statement of claim in the registry office in Toronto, Ontario counsel for the plaintiff filed notice of motion dated Monday, December 3, 1979 for leave to file security for costs in this action in the amount of \$1,000 without prejudice to the defendant's right to apply for increased security. This application was made pursuant to Rule 324, that is in writing without appearance of counsel. The motion was transferred to Ottawa, Ontario, received on Thursday, December 6, 1979, was brought to my attention on that day and the order was granted by me on that day in the terms requested.

Under Rule 13 of the *Exchequer Court Rules* it was provided that in an action to impeach a patent the plaintiff shall at the time of the filing of his statement of claim give security in the sum of \$1,000.

Thus under Rule 13 both the amount of the security and the time for its deposit was provided.

Rule 13 in the language it appeared in the *Exchequer Court Rules* is not included with *Federal Court Rules*.

Accordingly subsection 62(3) of the *Patent Act* must be considered.

Under subsection 62(3) the plaintiff in an impeachment action shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Court may direct. I do not think that language is susceptible of the interpretation that the Court may direct that no costs shall be deposited.

Thus it would follow that the security should be deposited at the time the statement of claim is filed. However, unlike Rule 13 of the *Exchequer Court Rules*, the *Federal Court Rules* do not fix

62. ...

(3) A l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province du Canada, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

En même temps que le dépôt de la déclaration au greffe de Toronto (Ontario), l'avocat de la demanderesse a déposé un avis de requête daté du lundi 3 décembre 1979 en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un cautionnement de \$1,000 pour les dépens de la présente action, sans préjudice du droit de la défenderesse de demander l'augmentation du cautionnement. Cette requête a été introduite conformément à la Règle 324, c'est-à-dire par écrit, sans comparution de l'avocat. Le jeudi 6 décembre 1979, le greffe de la Cour à Ottawa (Ontario) a reçu cette requête, me l'a présentée et j'ai rendu ce même jour l'ordonnance selon les termes de la demande.

En vertu de la Règle 13 des *Règles de la Cour de l'Échiquier*, le demandeur à une action en invalidité d'un brevet d'invention devait, au moment du dépôt de son exposé de demande, fournir un cautionnement de \$1,000.

Ainsi, cette Règle prévoyait tant le montant du cautionnement que le délai imparti pour le déposer.

La Règle 13 n'a pas été reprise dans les *Règles de la Cour fédérale*.

Par conséquent, il échet de prendre en considération le paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*.

D'après le paragraphe 62(3), le plaignant dans une action en invalidité d'un brevet d'invention doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la Cour peut déterminer. Je ne pense pas que la formulation de ce paragraphe puisse être interprétée comme autorisant la Cour à dispenser de constituer un cautionnement pour frais.

Il s'ensuivrait donc que le cautionnement doit être constitué au moment du dépôt de la déclaration. Toutefois, contrairement à la Règle 13 des *Règles de la Cour de l'Échiquier*, les *Règles de la*

the amount of the security for costs in an impeachment. Therefore the plaintiff must apply to have the amount of the security fixed.

This the plaintiff did and did so at the same time the statement of claim was filed.

In Rule 2, paragraph (1) of the *Federal Court Rules* "action" is defined as a proceeding in the Trial Division other than an appeal, an application or an originating motion.

Under Rule 400 an action shall be commenced by filing an originating document, that is a statement of claim or a declaration.

Attributing the same meaning to the word "action" in subsection 62(3) of the *Patent Act* as in the *Federal Court Rules* it follows that there can be no "action" until a statement of claim is filed and that a plaintiff is precluded by subsection 62(3) from taking any further step without first depositing security for costs.

This is confirmed by Rule 700(3), which must be read in conjunction with the mandatory provisions of subsection 62(3) of the *Patent Act*, reading in part:

Rule 700. . . .

(3) In an action to impeach a patent of invention, the Court may at any time, in its discretion order that the plaintiff . . . give security for costs before taking any further step.

In the present instance such an order was given on application by the plaintiff under subsection 62(3) of the *Patent Act* on Thursday, December 6, 1979.

For the foregoing reasons the proceedings to that date have been in compliance with the statutory provision and the Rules of Court.

However, upon reviewing the material on file, I observe that the plaintiff on December 7, 1979, effected service of the statement of claim and particulars of objection on the defendant.

I also observe that the plaintiff did not deposit security for the costs of the defendant in the form and manner prescribed by Rules 314 and 315 in

Cour fédérale ne fixent pas le montant du cautionnement dans une action en invalidité. Par conséquent, le demandeur doit demander que soit fixé ce montant.

^a C'est ce qu'a fait la demanderesse et ce, au moment du dépôt de sa déclaration.

^b D'après l'alinéa (1) de la Règle 2 des *Règles de la Cour fédérale*, le terme «action» désigne une procédure devant la Division de première instance, à l'exception d'un appel, d'une demande ou d'une requête introductive d'instance.

^c La Règle 400 prévoit que l'action est intentée par le dépôt d'un acte introductif d'instance, c'est-à-dire une déclaration ou un *statement of claim*.

^d Si l'on attribue le même sens au terme «action» dans le paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*, il s'ensuit qu'on ne peut parler d'«action» qu'après le dépôt d'une déclaration et que, d'après ce même paragraphe, un demandeur ne peut faire quelque autre démarche avant d'avoir constitué un cautionnement pour les dépens.

Ceci est confirmé par la Règle 700(3) qui doit être rapprochée du paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*. Cette Règle prévoit ce qui suit:

^f *Règle 700. . . .*

(3) Dans une action intentée en vue de faire invalider un brevet d'invention, la Cour pourra à tout moment et à sa discrétion, ordonner que le demandeur . . . fournisse une garantie pour les dépens avant de faire toute autre démarche.

^g En l'espèce, sur requête de la demanderesse, en vertu du paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*, la Cour a ordonné le jeudi 6 décembre 1979 le dépôt d'un cautionnement pour les dépens.

^h Compte tenu de ce qui précède, les procédures ont été, jusqu'à cette date, suivies conformément à la Loi et aux Règles de la Cour.

ⁱ Toutefois, au vu des documents versés au dossier, je constate que la demanderesse a signifié à la défenderesse la déclaration et les détails de son opposition le 7 décembre 1979.

^j Je constate également que ce n'est que le 28 mars 1980 que la demanderesse a consigné à la Cour la somme de \$1,000 comme garantie pour les

the amount of \$1,000 as ordered on December 6, 1979 until March 28, 1980.

I have been informed that the failure to do so was the result of administrative oversight in the office of the solicitor for the plaintiff and I suspect that the deposit so overlooked was forthwith made upon service of the motion now under consideration.

The motion under review is dated March 26, 1980, returnable on April 1, 1980, and seeks an order striking out the statement of claim and dismissing the action because of the failure of the plaintiff to comply with subsection 62(3) of the *Patent Act* or alternatively to increase the security for costs by an additional \$5,000.

A review of the file does not indicate that service of the defendant's motion was effected on the plaintiff. There is no affidavit of service filed nor is there any acknowledgment of service. I suspect there was service because the motion was returnable, originally on April 1, 1980 but was by consent of the parties adjourned to April 8, 1980.

For the reasons I have expressed previously I am of the view that as at December 6, 1979 the plaintiff has complied with subsection 62(3) and the Rules.

Subsequent to December 6, 1979 the plaintiff is in breach of the order of that date following upon the service of the statement of claim and the particulars of objection.

Thus there has been a non-compliance with an order granted under the Rules even though no time, other than forthwith, was specified. "Forthwith" means as soon as reasonably practicable.

By reason of Rule 302(b) such non-compliance shall not render any proceedings void unless the Court so directs and the circumstances peculiar to this matter do not, in my view, warrant such a direction since no prejudice has been wrought upon the defendant.

Alternatively the defendant requests an increase in the amount of the security for costs by \$5,000 that is from \$1,000 to \$6,000.

dépens en la forme et de la manière prescrites par les Règles 314 et 315, comme il avait été ordonné le 6 décembre 1979.

J'ai été informé que cela était imputable à une omission du bureau du procureur de la demanderesse et je serais porté à croire que le cautionnement ainsi oublié a été fourni sur-le-champ après la signification de la présente requête.

La présente requête, qui doit être présentée le 1^{er} avril 1980, est datée du 26 mars 1980. Elle tend à la radiation de la déclaration et au rejet de l'action du fait du défaut de la demanderesse de se conformer au paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets* et, subsidiairement, à une augmentation de \$5,000 du cautionnement.

A l'examen du dossier, rien n'indique que la requête de la défenderesse ait été signifiée à la demanderesse. Il n'y a ni affidavit de signification ni accusé de réception de la signification. Je soupçonne qu'il y a eu signification parce que la présentation de la requête, prévue au début pour le 1^{er} avril 1980, a été reportée au 8 avril 1980 par les parties, d'un commun accord.

Par ces motifs, je suis d'avis que, jusqu'au 6 décembre 1979, la demanderesse a observé le paragraphe 62(3) et les Règles.

A partir du 6 décembre 1979, la demanderesse a violé l'ordonnance rendue à cette même date, par suite de la signification de la déclaration et des détails de l'opposition.

Ainsi, il y a eu inobservation d'une ordonnance rendue en vertu des Règles, même si la seule précision quant au délai était l'expression «sans retard», qui signifie dans les meilleurs délais.

En vertu de la Règle 302(b), une telle inobservation n'entraîne la nullité d'une procédure que si la Cour le déclare. Or, à mon avis, étant donné les circonstances de l'espèce, rien ne justifie une telle déclaration puisque aucun préjudice n'a été causé à la défenderesse.

Subsidiairement, la défenderesse requiert la Cour d'augmenter de \$5,000 le montant de la garantie pour les dépens, c'est-à-dire de le porter de \$1,000 à \$6,000.

The practice of compelling the deposit for costs is of ancient origin predicated upon a plaintiff being resident out of the jurisdiction and without property liable to be taken in execution within the jurisdiction to secure the defendant for such costs incurred and for which the plaintiff was liable. This practice is perpetuated in Rule 446(1)(a),(b).

These considerations were not present in the enactment of subsection 62(3) of the *Patent Act* and accordingly the legislative intention must have been to deter irresponsible actions for impeachment of patents of invention.

In the present instance the plaintiff is resident in Canada, having been incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, and it is established that it has substantial assets in Canada.

On the other hand the defendant tendered affidavit evidence to the effect that the probable costs would far exceed \$5,000. That I accept.

However neither the plaintiff's residence in Canada, the extent of the assets or the costs of the action are the criteria upon which to base security under subsection 62(3).

In the order dated December 6, 1979 the probability of an application to increase costs was not overlooked by the plaintiff. Under Rule 13 of the *Exchequer Court Rules* the minimum deposit was \$1,000. The plaintiff offered a bond of \$4,000 which was refused. The reasons for the refusal are not evident but the plaintiff's willingness to increase the security to (but not by) \$5,000 is.

Therefore, taking all circumstances into account including the plaintiff's dereliction in complying with the order dated December 6, 1979 it is ordered that the amount to be deposited by the plaintiff for security for the defendant's costs is increased from \$1,000 to \$5,000 by the deposit of a further \$4,000.

The defendant shall be entitled to the costs of its motion in any event in the cause.

La pratique consistant en l'imposition d'une garantie pour les dépens est d'origine ancienne et visait le demandeur résidant hors du ressort d'une juridiction et n'ayant pas de biens susceptibles d'être l'objet d'une saisie-exécution dans le ressort en vue de garantir le défendeur des frais mis à la charge du demandeur. Cette pratique est reprise dans la Règle 446(1)a) et b).

De telles considérations ne sont pas à l'origine de l'adoption du paragraphe 62(3) de la *Loi sur les brevets*. L'intention du législateur était sans doute plutôt d'empêcher des actions inconsidérées en invalidité des brevets d'invention.

En l'espèce, la demanderesse réside au Canada, ayant été constituée conformément à la législation ontarienne, et il est établi qu'elle a des actifs importants au Canada.

D'autre part, la défenderesse a affirmé dans une déposition écrite que les coûts probables dépasseront vraisemblablement de beaucoup \$5,000. Je veux bien.

Il n'en reste pas moins que ni la résidence au Canada du demandeur, ni l'importance des actifs, ni les dépens de l'action n'entrent en compte pour la fixation du cautionnement prévu au paragraphe 62(3).

Dans l'ordonnance datée du 6 décembre 1979, la possibilité d'une demande d'augmentation des dépens a été prévue par la demanderesse. D'après la Règle 13 des *Règles de la Cour de l'Échiquier*, le dépôt minimum était de \$1,000. La demanderesse a offert un cautionnement de \$4,000, qui a été refusé. Les raisons du refus ne sont pas claires, mais il est évident que la demanderesse voulait augmenter la garantie jusqu'à (mais non de) \$5,000.

Compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de l'inobservation par la demanderesse de l'ordonnance datée du 6 décembre 1979, il sera ordonné que le montant à déposer par la demanderesse pour garantir la défenderesse des dépens soit porté de \$1,000 à \$5,000 par un dépôt additionnel de \$4,000.

La défenderesse aura droit aux dépens de sa requête, quelle que soit l'issue de la cause.