

T-250-84

T-250-84

**Diamond Shamrock Technologies S.A. and Electrode Corporation (Plaintiffs)**

v.

**C. Conradty Nuernberg GmbH & Co. KG, Conradty GmbH & Co. Metallektroden KG, and Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limitée (Defendants)**

Trial Division, Muldoon J.—Toronto, April 30; Ottawa, May 31, 1984.

*Patents — Practice — Particulars — Defendant Erco seeking order compelling plaintiffs to provide date of invention of patent upon which plaintiffs intending to rely and material facts alleged to establish invention — Motion dismissed without costs because of Court's cited division of opinion on issue — Defendant not entitled, before pleading, to have from plaintiff in patent infringement action, date of invention upon which patent issued — Contradictory decisions of Court on issue — Windsurfing International, Inc. v. Meriah Surf Products Limited, not followed — Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co., Embee Electronic Agencies Ltd. v. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. and Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd., et al. applied — Better practice to heed Act, presuming patent prima facie valid, and not to compel plaintiff to produce particulars unless and until defendant formally lodging defence to action and alleging prior art, or obviousness and anticipation — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 28(1)(a), 45(8) — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 415(1).*

**CASES JUDICIALLY CONSIDERED****APPLIED:**

*Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co.* (1951), 15 C.P.R. 86 (Ex. Ct.); *Embee Electronic Agencies Ltd. v. Agence Sherwood Agencies Inc. et al.* (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (F.C.T.D.); *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd., et al.* (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (F.C.T.D.); *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Communications*, judgment dated April 5, 1984, Federal Court, Trial Division, T-1944-81, not yet reported.

**NOT FOLLOWED:**

*Windsurfing International, Inc. v. Meriah Surf Products Limited*, judgment dated January 15, 1980, Federal Court, Trial Division, T-3363-79, not reported.

**Diamond Shamrock Technologies S.A. et Electrode Corporation (demandereses)**

a c.

**C. Conradty Nuernberg GmbH & Co. KG, Conradty GmbH & Co. Metallektroden KG, et Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limitée b (défenderesses)**

Division de première instance, juge Muldoon—Toronto, 30 avril; Ottawa, 31 mai 1984.

*Brevets — Pratique — Détails — La défenderesse Erco sollicite une ordonnance enjoignant aux demandereses de fournir la date de l'invention du brevet en cause, date que les demandereses ont l'intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels qui établiraient la date de l'invention — Requête rejetée sans dépens en raison de la divergence d'opinion qu'a suscitée la question au sein de la Cour — Dans une action en contrefaçon de brevet, la défenderesse n'a pas le droit d'obtenir, avant de déposer sa défense, la date de l'invention protégée par ce brevet — Les décisions de la Cour en la matière sont contradictoires — L'affaire Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products Limited est écartée — Les décisions Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co., Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre et Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd., et autres sont appliquées — La pratique la meilleure est de s'en tenir à la Loi, en présumant que le brevet est valide prima facie, et de ne pas forcer la partie à fournir des détails tant que la défenderesse n'aura pas produit officiellement une défense et soulevé la question de la technique antérieure ou celle du caractère évident ou de l'antériorité — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 28(1)a), 45(8) — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 415(1).*

g

**JURISPRUDENCE****DÉCISIONS APPLIQUÉES:**

*Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co.* (1951), 15 C.P.R. 86 (C. de l'É.); *Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre* (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd., et autres* (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Communications*, jugement en date du 5 avril 1984, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit.

**DÉCISION ÉCARTÉE:**

*Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products Limited*, jugement en date du 15 janvier 1980, Division de première instance de la Cour fédérale, T-3363-79, encore inédit.

## DISTINGUISHED:

*Union Carbide Canada Ltd. v. Trans-Canadian Feeds Ltd. et al.*, [1966] Ex.C.R. 884; 32 Fox Pat. C. 145; *Asbestos Corp. Ltd. v. American Smelting & Refining Co.* (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *E.I. DuPont de Nemours & Co. et al. v. Diamond Shamrock Corp.* (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (F.C.T.D.); *Omark Industries Inc. et al. v. Windsor Machine Co. Ltd.* (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (F.C.T.D.).

## COUNSEL:

*A. G. Creber* for plaintiffs.  
*G. Zimmerman* for defendants.

## SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for plaintiffs.

*Sim, Hughes*, Toronto, for defendants.

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

MULDOON J.: Three motions were launched as between the parties, but only one was argued by counsel. The plaintiffs' motion for default judgment was withdrawn. The defendants' counsel and the plaintiffs' counsel agreed to the adjournment *sine die* of the second motion, whereupon the defendants' counsel sought to have the third motion, this one on behalf of the defendant Erco for particulars, adjourned but the plaintiffs' counsel opposed the granting of an adjournment. The motion was argued, hence these reasons.

## Erco seeks an order:

That the plaintiff shall provide the date of invention of the patent in suit, which the plaintiffs intend to rely upon, and the material facts alleged to establish such date of invention.

Not surprisingly, in addition, and alternatively, an extension of time for filing a statement of defence, and a counterclaim, if any, is also sought by Erco in these proceedings.

The issue to be resolved is whether the applicant, a defendant, is entitled before pleading to have from the plaintiffs the date of invention of the patent in suit, *on which the plaintiffs intend to rely*, together with the material facts to establish the date of invention. The italicized clause above,

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd. et al.*, [1966] R.C.É. 884; 32 Fox Pat. C. 145; *Asbestos Corp. Ltd. c. American Smelting & Refining Co.* (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *E.I. DuPont de Nemours & Co. et autre c. Diamond Shamrock Corp.* (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Omark Industries Inc. et autre c. Windsor Machine Co. Ltd.* (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

## AVOCATS:

*A. G. Creber* pour les demandereses.  
*G. Zimmerman* pour les défenderesses.

## PROCUREURS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour les demandereses.  
*Sim, Hughes*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE MULDOON: Les parties ont déposé trois requêtes, mais de celles-ci, une seule a fait l'objet d'un débat entre les avocats. En effet, les demandereses ont retiré leur requête visant à obtenir un jugement par défaut. Par ailleurs, les avocats des deux parties ont convenu d'ajourner *sine die* l'audition de la deuxième requête, après quoi l'avocat des défenderesses a demandé un ajournement pour la troisième requête; celle-ci avait été déposée pour le compte de la défenderesse Erco qui voulait obtenir de plus amples détails. L'avocat des demandereses s'est opposé à ce qu'on la reporte à plus tard. Cette requête a fait l'objet d'un débat, d'où les présents motifs.

## Erco conclut à une ordonnance portant:

[TRADUCTION] Que la demanderesse fournira la date de l'invention dont le brevet est en cause, date que les demandereses ont l'intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels qui établiraient cette date.

Comme il fallait s'y attendre, Erco conclut en outre, et à titre subsidiaire, à une prorogation de délai pour lui permettre de produire une défense et, le cas échéant, une demande reconventionnelle.

Il échet d'examiner si avant de verser sa défense au dossier, la requérante, qui est défenderesse, est en droit de se faire communiquer la date de l'invention protégée par le brevet en cause, *date que les demandereses ont l'intention d'invoquer*, ainsi que les faits essentiels pour établir la date de

adapted from the notice of motion begs the question and in so doing may well have provided the seed of the issue's resolution. However, even stripped of that clause, the issue remains to be resolved in these terms: in this or any action for patent infringement, is the defendant, before pleading, entitled to have from the plaintiff the date of the invention upon which the patent was issued?

To the uninitiated, this question in itself may smack of medieval metaphysics. The date of invention might well become material, if the defendant makes an issue of it, while actually defending. Meanwhile, the patent is presumed to be valid. The would-be arcane practice of patent and other intellectual property law cases seems to demand a veritable thicket of interlocutory proceedings before the parties—or their counsel—seem prepared to get on with their trials of the real matters in issue. But, in the end, as Mr. Justice Strayer recently indicated in *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Communications*<sup>1</sup> "It appears . . . to be open to the Court to reach its own conclusion on the date of invention . . ."

There are apparently contradictory decisions of this Court in regard to the issue in this matter. The applicant's counsel invokes paragraph 28(1)(a) of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4], and cites the following decisions: *Union Carbide Canada Ltd. v. Trans-Canadian Feeds Ltd. et al.*,<sup>2</sup> *Asbestos Corp. Ltd. v. American Smelting & Refining Co.*,<sup>3</sup> *E.I. DuPont de Nemours & Co. et al. v. Diamond Shamrock Corp.*,<sup>4</sup> *Omark Industries Inc. et al. v. Windsor Machine Co. Ltd.*,<sup>5</sup> *Windsurfing International, Inc. v. Meriah Surf Products Limited*.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Judgment dated April 5, 1984, Federal Court, Trial Division, T-1944-81, not yet reported, at p. 38.

<sup>2</sup> [1966] Ex.C.R. 884; 32 Fox Pat. C. 145.

<sup>3</sup> (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.).

<sup>4</sup> (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (F.C.T.D.).

<sup>5</sup> (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (F.C.T.D.).

<sup>6</sup> Judgment dated January 15, 1980, Federal Court, Trial Division, T-3363-79, not reported.

l'invention. La proposition incluse en italique, qui vient de l'avis de requête, présume qu'il en sera ainsi, et de ce fait, fournit probablement la clé du litige. Cependant, lorsqu'on soustrait cette proposition de la question, le litige reste le suivant: dans une action en contrefaçon de brevet, la défenderesse a-t-elle le droit d'obtenir de la demanderesse la date de l'invention protégée par le brevet et ce, avant de déposer sa défense?

Pour le profane, cette question relèverait de la métaphysique médiévale. La date de l'invention peut très bien devenir essentielle si, dans sa défense, la défenderesse soulève cette question. Entre-temps, le brevet est présumé valide. La pratique du droit des brevets et des autres domaines du droit de propriété intellectuelle, pratique soi-disant mystérieuse, semble exiger d'innombrables procédures interlocutoires avant que les parties—ou leurs avocats—soient prêtes à procéder à l'instruction au fond des véritables questions en litige. Mais en fin de compte, comme l'indiquait récemment le juge Strayer dans *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Communications*<sup>1</sup>, «La Cour peut, semble-t-il . . . , tirer sa propre conclusion concernant la date de l'invention . . . »

Les décisions de notre Cour en la matière semblent contradictoires. L'avocat de la requérante invoque l'alinéa 28(1)a) de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4] et cite les décisions suivantes: *Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds Ltd. et al.*,<sup>2</sup> *Asbestos Corp. Ltd. c. American Smelting & Refining Co.*,<sup>3</sup> *E.I. DuPont de Nemours & Co. et autre c. Diamond Shamrock Corp.*,<sup>4</sup> *Omark Industries Inc. et autre c. Windsor Machine Co. Ltd.*,<sup>5</sup> *Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products Limited*.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Jugement en date du 5 avril 1984, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit, à la p. 38 du texte anglais.

<sup>2</sup> [1966] R.C.É. 884; 32 Fox Pat. C. 145.

<sup>3</sup> (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>4</sup> (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>5</sup> (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>6</sup> Jugement en date du 15 janvier 1980, Division de première instance de la Cour fédérale, T-3363-79, encore inédit.

The applicant's counsel also cited a passage from Fox's *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*,<sup>7</sup> which refers to practice in the Exchequer Court.

The *Union Carbide* case is one in which the validity of the patent was put in issue by the statement of defence and the principles expressed therein regarding novelty, inventive ingenuity and prior art are expressed in a judgment after trial. The *Asbestos* case is reported as a conflicts action under subsection 45(8) of the Act. The *DuPont* case is one in which the plaintiffs sought to impeach the defendant's patent. In the *Omark* case the plaintiffs, claiming infringement, sought further and better particulars from the defendant, and the reported decision enunciates clearly the purpose and function of Rule 415(1).

The motion cited in the *Windsurfing* case appears to be on all fours with the motion at bar, in that the defendants, before pleading, sought particulars from the plaintiffs as to the "date on which the idea of the invention of the patent in suit was conceived", and indeed, as to all steps taken by the inventors up to the date of filing the application for the patent. The motion succeeded and those particulars, among others, were ordered by Mr. Justice Mahoney. He recorded no reasons in support of that order.

The plaintiffs' counsel relies, at this stage at least, upon the *prima facie* validity of the patent, averring that the particular date of the invention is neither needed nor compellable before the statement of defence is filed. He cites these decisions: *Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co.*,<sup>8</sup> *Embee Electronic Agencies Ltd. v. Agence Sherwood Agencies Inc. et al.*,<sup>9</sup> *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd., et al.*<sup>10</sup>

L'avocat de la requérante cite également un extrait de l'ouvrage de Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*,<sup>7</sup> qui traite de la pratique établie à la Cour de l'Échiquier.

Dans l'affaire *Union Carbide*, la défenderesse a soulevé dans sa défense la question de la validité du brevet; le jugement dans cette affaire a repris les principes énoncés à l'égard des questions de nouveauté, d'esprit inventif et de technique antérieure. L'affaire *Asbestos*, quant à elle, représentait une action en conflit de priorité sous le régime du paragraphe 45(8) de la Loi. Dans l'affaire *DuPont*, les demanderesses cherchaient à faire invalider le brevet de la défenderesse. Dans l'affaire *Omark*, les demanderesses, qui avaient intenté une action en contrefaçon de brevet, voulaient obtenir des détails supplémentaires et plus complets de la part de la défenderesse; la décision publiée dans cette affaire expose avec clarté les but et fonction de la Règle 415(1).

La requête présentée dans l'affaire *Windsurfing* correspond tout à fait à celle dont s'agit en l'espèce, les défenderesses ayant voulu obtenir de la demanderesse, avant de produire leur défense, des détails concernant «la date à laquelle l'idée de l'invention en cause est née» et, en fait, concernant toutes les démarches que les inventeurs avaient faites à la date du dépôt de la demande de brevet. La requête a été accueillie et le juge Mahoney a ordonné à la demanderesse de fournir lesdits détails, entre autres choses. Aucun motif n'a été rendu public à l'appui de son ordonnance.

En cet état de la cause tout au moins, l'avocat des demanderesses se fonde sur la validité *prima facie* du brevet d'invention, faisant valoir qu'il n'est pas nécessaire de fournir la date précise de l'invention et qu'on ne peut contraindre ses clientes à le faire avant la production de la défense. Il cite à ce sujet: *Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co.*<sup>8</sup>; *Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre*<sup>9</sup>; *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd., et autres*<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Fourth Ed., 1969, Carswell, Toronto, at p. 473.

<sup>8</sup> (1951), 15 C.P.R. 86 (Ex. Ct.).

<sup>9</sup> (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (F.C.T.D.).

<sup>10</sup> (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (F.C.T.D.).

<sup>7</sup> 4<sup>e</sup> éd., 1969, Carswell, Toronto, à la p. 473.

<sup>8</sup> (1951), 15 C.P.R. 86 (C. de l'É.).

<sup>9</sup> (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>10</sup> (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

The *Durand* case is similar to the case at bar, although that action was taken for alleged infringement of copyright. The defendant, before pleading, sought analogous particulars from the plaintiff. Cameron J. is reported as follows:

Items 5 and 6 are for particulars as to whether the author and composer are alive, and if deceased, the dates of death. Item 7 is for particulars of the name of the country in which the play was first produced, the date thereof and the name of the publisher. These demands in my opinion relate to the question of the existence of copyright in the play.

These particulars are among those which counsel for the plaintiff submits can be ascertained upon discovery. It is not always easy to draw the line between what ought to be furnished by way of particulars and what ought to be obtained by way of discovery. Particulars are ordered primarily with a view to having a pleading made sufficiently distinct to enable the applicant to frame his answer thereto properly, and secondarily to prevent a party from being taken by surprise at the trial. Examination for discovery is made to get at the knowledge of the adverse litigant.<sup>11</sup>

And he concluded:

I think I may safely assume that in this case the defendant will put in issue either the existence of copyright or the title of the plaintiff thereto, or both; and therefore, in considering what are the material facts which the plaintiff must set forth in its claim, it is proper to take into account that the plaintiff may intend to rely on the presumption that copyright subsists in the play rather than setting out matters which would establish that fact. From that point of view, it is not material to its case to allege facts which establish the existence of copyright. While particulars as to Items 5, 6 and 7 would doubtless be of great assistance to the defendant in meeting the presumption as to the existence of copyright in s. 20(3) of the Act, it must be remembered that the burden of proof on that point (under the circumstances I have mentioned) lies on the defendant. For that reason I do not think that the plaintiff is required to give particulars as to Items 5, 6 and 7.<sup>12</sup>

In the *Embee* case the plaintiffs brought action because of alleged infringements of a non-registered trade name or mark, and of registered copyrights. There, again, the defendants moved for particulars before pleading. In his reasons, leading to a conclusion that the defendants' request was premature, Mr. Justice Marceau is reported thus:

L'affaire *Durand* se compare à la présente espèce, même s'il s'agissait dans ce cas d'une action en violation du droit d'auteur. Avant de produire sa défense, la défenderesse a voulu obtenir de son opposante des détails de même nature que ceux dont s'agit en l'espèce. Voici ce que disait à ce propos le juge Cameron:

[TRADUCTION] Par les articles 5 et 6 de la requête, la défenderesse veut savoir si l'auteur et le compositeur vivent toujours et dans le cas contraire, elle veut connaître la date de leur décès. Par l'article 7, elle veut connaître le nom du pays où la pièce a été produite pour la première fois, la date de la production ainsi que le nom de l'éditeur de la pièce. Ces demandes visent à déterminer, à mon avis, si la pièce est protégée par un droit d'auteur.

Selon l'avocat de la demanderesse, il s'agit de détails qu'une partie peut obtenir lors de l'interrogatoire préalable. Il n'est pas toujours facile de délimiter ce qui doit être fourni sur requête pour détails et ce qu'il faut obtenir par voie d'interrogatoire préalable. La requête pour détails a pour but premièrement de rendre la déclaration suffisamment distincte pour permettre à la partie requérante de formuler correctement ses propres moyens et deuxièmement, d'empêcher qu'une partie soit prise au dépourvu au procès. L'interrogatoire préalable vise, quant à lui, à identifier les moyens qu'invoquera la partie adverse<sup>11</sup>.

Et de conclure:

[TRADUCTION] Je crois pouvoir présumer sans risque qu'en l'espèce, la défenderesse contestera l'existence du droit d'auteur ou le titre que la demanderesse prétend posséder, ou les deux à la fois; par conséquent, lorsqu'on examine les faits essentiels que la demanderesse doit exposer dans sa demande, il faut tenir compte de la possibilité que la demanderesse puisse présumer qu'elle possède un droit d'auteur, au lieu de soumettre les éléments de preuve qui prouveraient ce fait. De ce point de vue, elle n'est pas obligée d'alléguer des faits qui prouvent l'existence de son droit d'auteur. Il ne fait aucun doute que les détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête aideraient énormément la défenderesse à établir la présomption de l'existence du droit d'auteur, que prévoit l'art. 20(3) de la Loi, mais il faut se rappeler qu'il incombe à la défenderesse de prouver ce point (dans les circonstances que j'ai indiquées). Par ce motif, je conclus que la demanderesse n'est pas obligée de fournir les détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête<sup>12</sup>.

Dans l'affaire *Embee*, les demanderesse ont intenté une action en contrefaçon d'un nom ou marque de commerce non enregistré et de droits d'auteur enregistrés. Là encore, les défenderesses ont cherché à obtenir, avant de produire leur défense, des détails concernant la déclaration. Dans ses motifs, qui ont abouti au rejet de la requête parce qu'elle était prématurée, le juge Marceau s'est prononcé en ces termes:

<sup>11</sup> *Supra*, fn. 8, at p. 90.

<sup>12</sup> *Ibid.*, at p. 91.

<sup>11</sup> Voir note 8, à la p. 90.

<sup>12</sup> *Ibid.*, à la p. 91.

The question of particulars in an action of this nature is a difficult one although it is governed by long established principles: see Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (1972), p. 415 *et seq.* I do not think it necessary for me to review those principles. However, I wish to point out that, as I understand the law in this regard, a distinction must be made between a request for particulars made prior to the filing of the statement of defence and one made at a later stage of the proceedings. Before trial, after the issues have been defined, a defendant is entitled to be informed of any and every particular which will enable him to properly prepare his case, so that he may not be taken by surprise at the trial. But, before the filing of the defence, the right of a defendant to be furnished particulars is not so broad, since it does not have the same basis and serves a different purpose.<sup>13</sup>

While the case at bar, unlike the *Embee* case, is concerned with alleged infringement of a patent, the principles in regard to pleadings and particulars are common to many and various kinds of cases, including those involving intellectual property in general.

The *Flexi-Coil* case is one in which the same issue precisely was raised as is presented here, combined with a deficient affidavit in support of the defendants' motion. Such circumstances are set out in the words of Mr. Justice Cattanach, reported as follows:

It is represented that the particulars requested are essential to pleading in defence to the claim, that the date of the invention is essential to assess the relevance of the prior art available to defendants and that the particulars of the proposals in the specifications are essential to the defendants to support a defence of invalidity because of obviousness and anticipation.<sup>14</sup>

With grace, upon reflection, Cattanach J. concluded:

Because I am of the opinion that the supporting affidavit does not accomplish its purpose I would dismiss the motion.

I would add that I have also reached the conclusion that the request for particulars is premature in any event, that the statement of claim pleads all material allegations to the plaintiff's cause of action and the matters with respect to which the defendants' request particulars are not as yet issues in dispute and cannot be until a defence has been filed.

Counsel for the defendants referred me to an order that I granted on March 2, 1978, in *Matbro Ltd. et al. v. J.I. Case Co. Inc. et al.*, Court file No. T-3814-77 [since reported 42 C.P.R. (2d) 121] in which the notice of motion requested

Quoique régie par des principes établis depuis longtemps, la question des détails dans une action de cette nature est difficile (voir Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (1972), pages 415 et suiv.). Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de les répéter ici. Cependant, je désire souligner que, tel que je comprends le droit applicable à cet égard, il faut distinguer une requête pour détails présentée avant la production de la défense, d'une requête faite à un stade ultérieur de l'instance. Avant le procès, une fois les points en litige identifiés, un défendeur a le droit d'être informé de tous détails qui lui permettraient de préparer sa défense, afin de ne pas être pris par surprise au procès. Mais avant la production de la défense, le droit qu'a un défendeur d'obtenir des détails n'est pas aussi vaste, n'ayant pas le même fondement et servant à des fins différentes<sup>13</sup>.

Il s'agit certes en l'espèce, contrairement à l'affaire *Embee*, d'une action en contrefaçon de brevet, mais les principes établis à l'égard des plaidoiries et des requêtes pour détails sont les mêmes pour une multitude d'affaires tout à fait variées, y compris celles touchant la propriété intellectuelle en général.

Dans l'affaire *Flexi-Coil*, le juge devait trancher la même question que celle soulevée en l'espèce, avec en sus un affidavit incomplet présenté à l'appui de la requête des défenderesses. Le juge Cattanach articule les faits de la cause comme suit:

L'avocat des défenderesses prétend que les détails demandés sont essentiels pour leur permettre de formuler une défense; qu'il leur faut connaître la date à laquelle l'invention a été conçue pour être en mesure d'évaluer la pertinence de la technique antérieure dont pouvaient disposer les défenderesses et que celles-ci ont besoin de connaître certains détails relatifs aux propositions contenues dans le mémoire descriptif pour pouvoir présenter une défense fondée sur l'invalidité parce que l'invention a un caractère évident et qu'elle est antérieure<sup>14</sup>.

Après mûre réflexion, le juge Cattanach a reconnu de bonne grâce:

Comme j'estime que l'affidavit ne remplit pas son but, je conclus au rejet de la requête.

Je conclus également que la requête pour détails est de toute manière prématurée, que la déclaration fait état de toutes les allégations essentielles au soutien de la cause d'action de la demanderesse et que les questions à l'égard desquelles les défenderesses veulent obtenir des détails ne sont pas encore des points en litige et qu'elles ne peuvent l'être avant la production de la défense.

L'avocat des défenderesses s'est reporté à l'ordonnance que j'ai rendue, le 2 mars 1978, dans *Matbro Ltd. et autres c. J.I. Case Co. Inc. et autres*, n° de greffe T-3814-77 [publiée depuis à 42 C.P.R. (2d) 121], affaire dans laquelle la requérante

<sup>13</sup> *Supra*, fn. 9, at p. 286.

<sup>14</sup> *Supra*, fn. 10, at p. 181.

<sup>13</sup> Voir note 9, à la p. 286.

<sup>14</sup> Voir note 10, à la p. 181.

particulars substantially identical to the particulars presently being sought and supported by an affidavit in substantially the same form as the present supporting affidavit.

I do not recall if the supporting affidavit in the earlier application was the subject of attack as to its sufficiency (it may have been) but the present affidavit certainly was.

Upon reflection I am now convinced that I was wrong in granting the order that I did on March 2, 1978, and I cannot conscientiously perpetuate, in the interest of consistency, an error which I now think I made in granting the previous order.<sup>15</sup>

What is to be made of the inconsistent dispositions generated by the Court? On the one hand, in the dynamic sequence of events leading to the trial of the action, it is logical at this stage to assert that because the defendant has not yet pleaded in defence to the claim, no averments of prior art or invalidity founded on obviousness and anticipation are raised in the proceedings. They might never be raised. On the other hand, in the words of Cameron J., one "may safely assume that in this case the defendant will put in issue" those very matters of defence.

The question in issue is a simple one which easily admits of either an affirmative or a negative answer, but which deserves only one standard answer. A plaintiff in a patent infringement action ought either to be obliged to set out the whole history of his patent including the date of invention, or alternatively to be free to withhold that fact unless and until the defendant both defends the action and raises the matter.

The most logical and, if for that reason alone, the better practice in all such situations is to heed the Act, presuming the patent to be *prima facie* valid, and not to compel the plaintiff to produce such particulars unless and until the defendant formally lodges a defence to the action and alleges prior art or obviousness and anticipation. That is a normal precept. The fact that this is a patent case affords no reason to contrive an abnormal practice for it. The proper disposition of this motion, and, it would appear, of all such motions, is dismissal with costs. The correct line of decision is surely that of Messrs. Justices Cameron and Marceau, and of Mr. Justice Cattanach in the *Flexi-Coil* case.

<sup>15</sup> *Ibid.*, at p. 182.

voulait obtenir des détails semblables aux détails dont s'agit en l'espèce et au moyen d'un affidavit correspondant à peu de chose près à celui qui nous intéresse en l'espèce.

Je ne me souviens pas si l'affidavit dont il était question dans l'autre affaire avait été contesté, pour ce qui était de savoir s'il était complet ou non (cela a pu être le cas), mais celui dont s'agit en l'espèce l'a certainement été.

Après réflexion, je suis maintenant convaincu que j'ai accordé à tort l'ordonnance du 2 mars 1978, et je ne puis, en toute conscience, répéter, sous prétexte d'uniformité, une erreur que j'estime avoir commise lorsque j'ai rendu l'ordonnance du 2 mars 1978<sup>15</sup>.

Que doit-on conclure des jugements contradictoires de la Cour? D'une part, compte tenu de la séquence des incidents de procédure qui aboutissent au procès, il est logique en cet état de la cause d'affirmer qu'on n'a pas encore soulevé d'allégations de technique antérieure ou d'invalidité du brevet qui seraient fondées sur le caractère évident ou sur l'antériorité, étant donné que la défenderesse n'a pas encore produit sa défense. Peut-être ces questions ne seront-elles jamais soulevées. D'autre part, comme le déclarait le juge Cameron, une personne «p[eut] présumer sans risque qu'en l'espèce, la défenderesse contestera» les mêmes questions.

La question en litige est simple et on peut y répondre par l'affirmative ou la négative; toutefois, il ne doit y avoir qu'une seule réponse. Soit que le demandeur dans une action en contrefaçon de brevet est obligé de divulguer tout l'historique de son brevet, y compris la date de l'invention, soit qu'il est libre de garder cette information par-devers soi tant que la défenderesse n'aura pas versé une défense au dossier et soulevé la question.

La pratique la plus logique et, ne serait-ce que pour cette seule raison, la meilleure dans les situations de ce genre, est de s'en tenir à la Loi, en présumant que le brevet est valide *prima facie*, et de ne pas forcer la partie demanderesse à fournir des détails tant que la défenderesse n'aura pas produit officiellement une défense et soulevé la question de la technique antérieure ou celle du caractère évident ou de l'antériorité. C'est là un précepte normal. Même s'il s'agit d'une affaire de brevet, cela ne justifie pas le recours à une pratique inusitée. La seule suite qu'il convient de donner à cette requête comme d'ailleurs à toutes les requêtes de ce genre, consiste à la rejeter avec

<sup>15</sup> *Ibid.*, à la p. 182.

Therefore the motion is to be dismissed. Because of the Court's own cited division of opinion on this particular matter however, it seems inequitable, this time, to award even the nominal costs which could be taxed. With this present disposition, the line of authorities against ordering the particulars sought herein is growing. The next defendant, if any, who seeks such particulars should not necessarily expect to benefit from a discretionary concession as to costs.

### ORDER

UPON hearing the motion of the defendant Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limitée, for an order that the plaintiffs shall provide the date of invention of the patent in suit, which the plaintiffs intend to rely upon, and the material facts alleged to establish such date of invention,

IT IS ORDERED that the defendant's motion be, and it is hereby, dismissed, without costs awarded for or against any party hereto.

dépens. La tendance jurisprudentielle la plus juste est sûrement celle adoptée par les juges Cameron et Marceau et celle du juge Cattanach dans l'affaire *Flexi-Coil*.

<sup>a</sup> La requête est donc rejetée. Étant donné la divergence d'opinions que suscite cette question au sein de notre Cour, il apparaît inequitable en l'espèce d'accorder les moindres frais à taxer. La présente décision vient augmenter le nombre de <sup>b</sup> celles qui refusent d'accorder la divulgation des détails tels qu'ils sont recherchés en l'espèce. Un défendeur qui conclurait à l'avenir à la communication de pareils détails ne doit pas nécessairement <sup>c</sup> compter sur l'indulgence discrétionnaire de la Cour en matière d'adjudication des dépens.

### ORDONNANCE

ENTENDU la requête présentée par la défenderesse Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limitée tendant à une ordonnance qui enjoindrait aux demanderesses de lui communiquer la date de l'invention dont le brevet est ici en cause, date que les demanderesses ont l'intention d'invoquer, et de <sup>e</sup> lui divulguer les faits essentiels qui établiraient ladite date,

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, sans adjudication des dépens à l'encontre ou à l'avantage de l'une ou l'autre partie.