

T-4853-77

T-4853-77

W.H. Brady Co. (Plaintiff)

v.

Letraset Canada Limited (Defendant)**INDEXED AS: W.H. BRADY CO. v. LETRASET CANADA LTD. (T.D.)**

Trial Division, Preston P.—Toronto, June 6, 7 and August 1, 1989.

Practice — Costs — Taxation — Judgment in patent infringement action awarding costs to defendant — Costs of litigation in fact paid by Letraset U.K. — Plaintiff raising preliminary objection to taxation, arguing defendant did not incur any costs — Plaintiff alleging solicitors for defendant instructed by Letraset U.K. and at no time received retainer from Letraset Canada — Latter having reimbursed Letraset U.K. to put itself in position to collect costs — Objection dismissed — Certificate to issue for \$64,051.94 with interest — In absence of proof to contrary, where solicitor acting for company with its knowledge, company liable to solicitor for costs.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 344(7), Tariff A, s. 3(2).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED**DISTINGUISHED:**

Simpson v. Local Board of Health of Belleville (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.).

AUTHORS CITED

Orkin Markin M. *The Law of Costs* 2nd ed. Aurora, Ontario: Canada Law Book Inc., 1987.

COUNSEL:

A. David Morrow for plaintiff.
Neil R. Belmore for defendant.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.

Gowling & Henderson, Toronto, for defendant.

W.H. Brady Co. (demanderesse)

c.

Letraset Canada Limited (défenderesse)**RÉPERTORIÉ: W.H. BRADY CO. c. LETRASET CANADA LTD. (1^{re} INST.)**b Section de première instance, protonotaire Preston—Toronto, 6 et 7 juin et 1^{er} août 1989.

Pratique — Frais et dépens — Taxation — Jugement relatif à une action en contrefaçon de brevet adjugeant les dépens à la défenderesse — Les dépens du litige ont, en fait, été payés par Letraset R.-U. — La demanderesse soulève une exception préliminaire relative à la taxation en faisant valoir que la défenderesse n'a engagé aucun frais — Elle soutient que les procureurs de la défenderesse ont reçu des instructions de Letraset R.-U. et qu'en aucun temps ils n'ont touché une provision de Letraset Canada — Cette dernière a remboursé Letraset R.-U. pour permettre à la société canadienne de percevoir les dépens — Objection rejetée — Certificat établi au montant de 64 051,94 \$ avec intérêts — En l'absence d'une preuve contraire, lorsqu'un procureur représente une société qui en a connaissance, celle-ci est responsable des dépens envers le procureur en question.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 344(7), tarif A, art. 3(2).

JURISPRUDENCE**DISTINCTION FAITE AVEC:**

Simpson v. Local Board of Health of Belleville (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.).

DOCTRINE

Orkin Markin M. *The Law of Costs* 2^e éd. Aurora, Ontario: Canada Law Book Inc., 1987.

AVOCATS:

A. David Morrow pour la demanderesse.
Neil R. Belmore pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.

Gowling & Henderson, Toronto, pour la défenderesse.

The following are the reasons for taxation rendered in English by

PRESTON P.: This taxation of the defendant's costs on a party and party basis came on before me in Toronto on June 6 and 7, 1989. Counsel for the plaintiff raised a preliminary objection to the taxation proceeding. The main thrust of the argument being that, in the judgment rendered Letraset Canada Limited was entitled to its costs, whereas in fact it did not incur any costs as Letraset U.K. paid all costs of the litigation. After hearing argument on the preliminary point I directed that the taxation should proceed and that if an appeal from my ruling was decided upon then reasons for my decision would be given.

The taxation then proceeded on the defendant's bill of costs.

When the bill was originally submitted, attached to an affidavit of R. Scott Jolliffe, cross-examination was held. Following the cross-examination Mr. Jolliffe filed another affidavit containing a revised bill of costs, which covered fees and disbursements totalling \$122,624.81. This bill formed the basis of the taxation. During the deliberations on the taxation, which lasted one and a half days, many items were either agreed to by counsel for the plaintiff or withdrawn by counsel for the defendant. The remaining items I either allowed, disallowed or reduced from the amount shown on the bill.

I reserved my decision and a conference call was scheduled for June 20, 1989. At that time I indicated to counsel that a certificate of taxation in the amount of \$64,051.94 plus interest at 5% per annum from the date of the judgment in this action [(1985), 7 C.P.R. (3d) 82; 7 C.I.P.R. 1 (F.C.T.D.)], the 20th day of November 1985, until the date of payment of the taxed costs would issue if no appeal was taken.

I was informed by the plaintiff's counsel that he had been instructed to appeal my ruling on the preliminary objection, however he would not be

Ce qui suit est la version française des motifs de la taxation rendus par

LE PROTONOTAIRE PRESTON: La taxation des dépens entre parties de la défenderesse a eu lieu devant moi à Toronto les 6 et 7 juin 1989. L'avocat de la demanderesse a soulevé une objection préliminaire relative à la procédure de taxation. L'argument portait principalement sur le fait que dans le jugement rendu, Letraset Canada Limited avait droit à ses dépens, mais en réalité celle-ci n'avait subi aucun frais puisque Letraset R.-U. avait payé tous les frais afférents au litige. Après avoir entendu l'argument portant sur le point préliminaire, j'ai ordonné que la taxation suive son cours et que si un appel formé à l'encontre de ma décision était prononcé, je motiverais alors ma décision.

On a donc procédé à la taxation du mémoire de frais de la défenderesse.

Lorsque le mémoire de frais joint à l'affidavit de M. R. Scott Jolliffe a été présenté à l'origine, il a été procédé à un contre-interrogatoire. À la suite de celui-ci, M. Jolliffe a déposé un autre affidavit contenant un mémoire de frais révisé qui comprenait les honoraires et les débours totalisant la somme de 122 624.81 \$. C'est ce mémoire qui constitue le fondement de la taxation. Au cours des discussions portant sur la taxation qui ont duré une journée et demie, plusieurs éléments du tarif ont fait l'objet, soit d'un consentement de la part de l'avocat de la demanderesse, soit d'un retrait de la part de l'avocat de la défenderesse. Les autres éléments qui restaient, je les ai soit accordés, soit rejetés ou réduits du montant figurant sur le mémoire de frais.

J'ai remis le prononcé de ma décision et une téléconférence a été prévue pour le 20 juin 1989. À ce moment, j'ai informé les avocats qu'un certificat de taxation au montant de 64 051.94 \$, augmenté d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter de la date du jugement dans la présente cause [(1985), 7 C.P.R. (3d) 82; 7 C.I.P.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.)], soit le 20 novembre 1985, jusqu'à la date du paiement des frais taxés, serait délivré si aucun appel n'était interjeté.

L'avocat de la demanderesse m'a informé qu'il avait reçu instructions d'interjeter appel de ma décision sur l'objection préliminaire, toutefois, il

appealing the final amount taxed. Counsel for the defendant also indicated that he would not be appealing from the amount fixed, and that it was his opinion that my reasons could be restricted to the legal arguments submitted on the preliminary objection.

Mr. Morrow, counsel for the plaintiff stated that, he now understands, during the course of the litigation no fees or disbursements were paid by the defendant, Letraset Canada Limited, but that instead all accounts were forwarded to and paid by Letraset U.K. This in his submission is a bar to Letraset Canada Limited now recovering any costs. He further stated that, following *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.), costs can only be recovered if the party was liable to pay them to his solicitor. A party cannot, by a voluntary payment, create a liability that did not otherwise exist.

In the *Simpson* case Middleton J. at page 321 stated as follows:

There is a fundamental principle, which has been recognised in many cases in our Courts, that costs are an indemnity and an indemnity only, and cannot be made a source of profit to the party, nor can a party by any voluntary payment he may make increase the burden cast upon his adversary who has been ordered to pay his costs.

As put by Draper, C.J., in *Jarvis v. Great Western R.W. Co.* (1859), 8 U.C.C.P. 280, 285: "If the client be not liable to pay costs to his attorney he cannot have judgment to recover those costs against the opposite party."

In that case the action was dismissed with costs, the defence was in substance the defence of the corporation, the actual defendants being public officers representing the ratepayers of the city.

Plaintiff's counsel also stated that Gowling & Henderson, solicitors for the defendant, were instructed by Mr. Gallafent and Letraset U.K. and at no time did they receive a retainer from Letraset Canada Limited. Evidence also shows that Letraset Canada Limited reimbursed Letraset U.K. to put the Canadian Company in a position to collect costs, and this he submits is contrary to

ne contestait pas le montant taxé en définitive. L'avocat de la défenderesse a indiqué également qu'il n'interjetterait pas appel du montant taxé et, à son avis, mes motifs pouvaient porter uniquement sur les arguments juridiques invoqués lors de l'objection préliminaire.

L'avocat de la demanderesse, M. Morrow, a dit que, pour autant qu'il le sache, au cours du litige aucun honoraire ou débours n'a été versé par la défenderesse, Letraset Canada Limited, mais qu'en revanche, tous les comptes ont été envoyés à Letraset R.-U. et payés par celle-ci. Ce fait, d'après lui, empêche Letraset Canada Limited de recouvrer maintenant les frais. Il a ajouté que suivant l'arrêt *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.), les dépens ne peuvent être recouverts que si la partie était tenue de les payer à son procureur. Une partie ne saurait par un versement volontaire créer une obligation qui, par ailleurs, n'existait pas.

Dans l'affaire *Simpson*, le juge Middleton a déclaré ce qui suit à la page 321:

[TRADUCTION] Il existe un principe fondamental qui a été reconnu dans de nombreuses causes devant nos tribunaux, principe selon lequel les frais constituent une indemnité et seulement une indemnité et ils ne sauraient devenir une source de profit pour la partie en cause; en outre, une partie ne peut non plus au moyen d'un paiement volontaire qu'elle peut faire, alourdir le fardeau qui incombe à son adversaire qui a reçu l'ordre de payer les dépens.

Voici les propos du juge en chef Draper dans l'affaire *Jarvis v. Great Western R.W. Co.* (1859), 8 U.C.C.P. 280, page 285: «Si le client n'est pas tenu de payer les dépens à son avocat, il ne peut obtenir un jugement lui permettant de les recouvrer contre la partie adverse.»

Dans cette cause, l'action a été rejetée avec dépens. La défense était essentiellement celle de la société, les défendeurs étant en fait des fonctionnaires représentant les contribuables de la ville.

L'avocat de la demanderesse a également déclaré que les procureurs de la défenderesse, soit Gowling & Henderson, avaient reçu des instructions de la part de M. Gallafent et Letraset R.-U., et qu'en aucun temps ils avaient touché une provision de Letraset Canada Limited. La preuve démontre aussi que Letraset Canada Limited a remboursé Letraset R.-U. pour permettre à la société canadienne de percevoir les dépens et, l'avocat de la demanderesse prétend que cela va à l'encontre de principe fondamental énoncé par le

the fundamental principle stated by Middleton J. in *Simpson v. Local Board of Health*, supra.

Mr. Belmore counsel for the defendant submitted that the affidavit of Mr. McClenahan filed, was also intended to be used to comply with Tariff A [Federal Court Rules, C.R.C., c. 663] subsection 3(2) as a statement of payment. He also stated that Letraset Canada Limited was liable to pay lawyers' fees and other disbursements even if it did not pay them. The plaintiff examined the president of Letraset Canada Limited for discovery prior to the trial so it cannot be said that the Canadian Company took no part in the litigation.

Mr. Belmore also referred to Orkin on costs [*The Law of Costs*] where in section 209.14 of his second edition he states:

The burden of proving that a party is not answerable to his own solicitor for costs lies on the party who raises the contention. In the absence of evidence establishing the existence of an express agreement that the party would not be liable for his solicitor's costs, he is liable unless it be established by affirmative evidence that he did not in fact retain the solicitors either personally or by an agent, or in any other way.

In my view when it is established that solicitors are acting for a company with its knowledge, it becomes liable to the solicitor for costs. In this case the plaintiff named Letraset Canada Limited as the only defendant in the action. It has been shown that the accounts of the defendant's lawyers and of the witnesses called by the defendant have all been paid. The trial judgment awarded costs to the defendant.

I note with interest that on the plaintiff's motion under Rule 344(7), dealing with costs, returnable before the Trial Judge on December 6, 1985 no mention was made of the issue raised in this preliminary objection.

In my opinion this case, involving private companies, can be distinguished from the case of *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* referred to by counsel for the plaintiff.

juge Middleton dans l'affaire précitée, *Simpson v. Local Board of Health*.

L'avocat de la défenderesse, M. Belmore, a fait valoir que l'affidavit de M. McClenahan, a été déposé en vue d'être utilisé à titre d'état de versement pour se conformer aux exigences du paragraphe 3(2) du tarif A [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. Il a déclaré également que Letraset Canada Limited était tenue de payer, à la fois, les honoraires d'avocats et autres débours même si elle ne l'avait pas fait. Avant le déroulement du procès, la demanderesse a interrogé au préalable le président de Letraset Canada Limited, et il s'ensuit qu'on ne saurait dire que la société canadienne en question n'a eu aucune participation au présent litige.

M. Belmore a également cité l'ouvrage d'Orkin portant sur les dépens [*The Law of Costs*], dont l'article 209.14 de la deuxième édition dit ce qui suit:

[TRADUCTION] L'obligation de prouver qu'une partie n'est pas responsable des frais envers son propre procureur incombe à celui qui soulève cette prétention. En l'absence de preuve établissant l'existence d'une entente explicite selon laquelle une partie ne sera pas tenue des frais de son procureur, celle-ci en sera responsable, sauf s'il est établi au moyen d'une preuve affirmative qu'elle n'a pas, de fait, retenu les services d'un avocat, soit personnellement, soit par l'entremise d'un mandataire ou de toute autre façon.

À mon avis, lorsqu'il est établi que des procureurs représentent une société qui en a connaissance, celle-ci est responsable des dépens envers les procureurs en question. La demanderesse en l'espèce a poursuivi Letraset Canada Limited à titre de défenderesse unique au litige. Il a été démontré que les comptes des avocats de la défenderesse et des témoins qu'elle a cités ont tous été acquittés. Le jugement de première instance accordait les dépens à la défenderesse.

Je tiens à souligner que dans la requête au sujet des dépens, présentée par la demanderesse en vertu de la Règle 344(7) et qui devait être présentée au juge de première instance le 6 décembre 1985, on n'a nullement mentionné la question litigieuse soulevée lors de l'objection préliminaire en cause.

À mon avis, la présente affaire, qui met en cause des sociétés privées, peut se distinguer de l'affaire *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* citée par l'avocat de la demanderesse.

In that case a Local Board of Health was named as defendant, the defence was undertaken by the city council and conducted by the regular solicitor for the Corporation. In the case before me Letraset U.K. may be the parent company of Letraset Canada Limited although that was not mentioned. The judgment at trial gave the defendant its costs.

I am also required to tax the costs of the defendant pursuant to the order of the Trial Judge dated December 11, 1985. This I have done.

My decision, following argument on the preliminary issue, to refuse the preliminary objection and proceed with the taxation, made on June 6, 1989, is now supported by these reasons.

The defendant's costs are therefore taxed, as previously mentioned, at \$64,051.94 with interest at 5% per annum. A certificate will be issued for that amount.

^a Dans cette cause, un comité local de la santé a été désigné comme défendeur. Le conseil de ville a assumé la défense qui a été confiée à l'avocat de la société. Dans l'affaire dont je suis saisi, il se peut que Letraset R.-U. soit la société mère de Letraset Canada Limited, mais cela n'a pas été mentionné. Le jugement prononcé lors du procès a adjugé les dépens à la défenderesse.

^b Je dois également taxer les frais de la défenderesse conformément à l'ordonnance du juge du procès rendue le 11 décembre 1985. C'est ce que j'ai fait.

^c Par suite de l'argumentation sur la question préalable, ma décision en date du 6 juin 1989 de rejeter l'objection préliminaire et de procéder à la taxation se trouve maintenant étayée par les présents motifs.

^d Les dépens de la défenderesse sont par conséquent taxés ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, au montant de 64 051,94 \$ avec intérêt annuel de 5 pour cent. Un certificat établi conformément à cette somme sera délivré.