

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, Cullen J.—Ottawa, October 11 and 17, 1989.**

Practice — Costs — Taxation — Successful party not entitled to taxation of costs awarded to it at trial where solicitor's costs had in fact been paid by successful party's parent company.

The defendant in a patent infringement action was successful in its counterclaim that the patent was invalid and was awarded costs. Before the Prothonotary, the plaintiff objected to the taxation of costs on the grounds that the defendant was not liable to its solicitors, Gowling & Henderson, and had not itself paid any of the costs of this litigation. It was alleged that the costs had in fact been paid by the defendant's parent company, and accordingly argued that the defendant was not entitled to recover any costs from the plaintiff. The Prothonotary overruled the objection and proceeded with the taxation. This is a motion under Rule 346(2) for an order setting aside the Prothonotary's certificate and declaring that the costs recoverable by the defendant from the plaintiff be taxed and allowed at nil.

Held, the motion should be allowed.

The Prothonotary's decision was discretionary and could be overruled only if it was clearly wrong on the facts or was based on an erroneous principle of law or if it resulted in some injustice to the appellant.

The only issue to be determined was whether or not the defendant was liable to pay Gowling & Henderson's costs. In actual fact, the defendant did not pay these costs, until after the issue of liability for them was raised by the plaintiff. It appeared that the purpose of the payment was to undermine the plaintiff's application.

The Prothonotary was mistaken as to the facts in that there was no evidence that Gowling & Henderson acted for the defendant. Indeed, this law firm acted for the parent company from which it was getting instructions and payment. Gowling & Henderson had no written retainer from the defendant and submitted no accounts for payment to it. The evidence failed to establish that the parent company's patent agent, who was its representative in connection with all matters that were going on in the case, was also the defendant's agent.

To allow the decision to stand would result in an injustice to the appellant. The direct payment to the parent company was most suspect, coming as it did after the issue was raised and in an unusual form. Nor were there no indirect payments pursuant to some agreement to that effect since no such agreement was proven to exist. Nor was the defendant anything more than

W.H. Brady Co. (demanderesse)

c.

a Letraset Canada Limited (défenderesse)**RÉPERTORIÉ: W.H. BRADY CO. c. LETRASET CANADA LTD. (1^{re} INST.)****b Section de première instance, juge Cullen—Ottawa, 11 et 17 octobre 1989.**

Pratique — Frais et dépens — Taxation — La partie qui a eu gain de cause n'a pas droit à la taxation des frais qui lui ont été adjugés en première instance lorsque c'est sa société mère qui avait en fait payé les frais de procureur.

Dans une action en contrefaçon de brevet, la demande reconventionnelle de la défenderesse selon laquelle le brevet était invalide a été accueillie, et celle-ci s'est vu adjuger les dépens. Devant le protonotaire, la demanderesse s'est opposée à la taxation des frais pour le motif que la défenderesse n'était pas responsable envers ses procureurs, Gowling & Henderson, et n'avait pas elle-même payé les frais du présent litige. Il est allégué que les frais ont en fait été payés par la société mère de la défenderesse et que, en conséquence, celle-ci n'était pas en droit de les recouvrer de la demanderesse. Le protonotaire a rejeté l'objection et il a procédé à la taxation. Il s'agit d'une requête fondée sur la Règle 346(2) et visant à obtenir une ordonnance portant annulation du certificat du protonotaire et déclarant que les frais que la défenderesse peut recouvrer de la demanderesse sont taxés à un montant nul.

Jugement: la requête devrait être accueillie.

f La décision du protonotaire est discrétionnaire et ne saurait être cassée que si elle est clairement erronée quant aux faits ou repose sur un principe erroné de droit ou a causé une injustice à l'appelante.

g La seule question à trancher est de savoir si la défenderesse était tenue de payer les frais du cabinet Gowling & Henderson. En fait, la défenderesse n'a payé ces frais qu'après que la question de la responsabilité de ceux-ci eut été soulevée par la demanderesse. Il appert que ce paiement visait à saper la demande de la demanderesse.

h Le protonotaire a eu tort quant aux faits parce que rien ne prouve que le cabinet Gowling & Henderson occupait pour la défenderesse. En fait, ce cabinet agissait pour le compte de la société mère, recevant les instructions de celle-ci et se faisant payer par elle. Le cabinet Gowling & Henderson n'avait aucun mandat écrit de la défenderesse, et il n'a présenté aucun compte à payer à celle-ci. La preuve n'établit pas que l'agent de brevet de la société mère, qui était son représentant pour toutes les questions relatives à cette affaire, était également l'agent de la défenderesse.

i Confirmer la décision causerait une injustice à l'appelante. Le paiement direct destiné à la société mère était très suspect, étant donné qu'il a été effectué après que la question eut été soulevée et qu'il a été présenté sous une forme inhabituelle. Il n'y a pas non plus eu de paiements indirects en vertu d'une entente à cet égard puisque l'existence d'une telle entente n'a

a passive defendant. So there was no obligation by the defendant company to compensate Gowling & Henderson.

It may be that once established that a solicitor has acted for a party with its knowledge and assent, that party becomes liable to the solicitor for costs. Unfortunately, in this case, the defendant has been unable to establish that Gowling & Henderson was acting for the defendant with its knowledge and consent.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 346(2).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

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

REVERSED:

W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd., [1990] 1 F.C. 46 (T.D.).

AUTHORS CITED

Orkin M. 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, Strathy & Henderson, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

CULLEN J.: This is a motion made pursuant to Rule 346(2) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] as it read before Amending Order No. 11 [SOR/87-221], for an order setting aside the certificate of J. A. Preston, Esquire, Prothonotary, dated August 1, 1989 [[1990] 1 F.C. 46] and declaring that the costs recoverable by the defendant from the plaintiff be taxed and allowed at nil.

pas été établie. D'ailleurs la défenderesse était une partie parfaitement passive. Ainsi donc, la société défenderesse n'était nullement tenue d'indemniser le cabinet Gowling & Henderson.

Il se peut que, lorsqu'il est établi qu'un procureur a représenté une partie qui en avait connaissance et qui y consentait, cette partie soit responsable des dépens envers le procureur en question. Malheureusement, la défenderesse n'a pas réussi à établir en l'espèce que le cabinet Gowling & Henderson occupait pour elle avec sa connaissance et son consentement.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 346(2).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

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

DÉCISION INFIRMÉE:

W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd., [1990] 1 C.F. 46 (1^{re} inst.).

DOCTRINE

Orkin M. 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, Strathy & Henderson, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE CULLEN: Il s'agit d'une requête introduite en vertu de la Règle 346(2) [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663], dans sa version antérieure à l'ordonnance modificatrice n° 11 [DORS/87-221], afin d'obtenir une ordonnance portant annulation du certificat délivré par le prothonotaire J. A. Preston le 1^{er} août 1989 [[1990] 1 C.F. 46] et déclarant que les dépens que la défenderesse peut recouvrer de la demanderesse sont taxés à un montant nul.

The grounds for the motion are that the defendant was not liable to its solicitors, Messrs. Gowling & Henderson, for costs in this action and did not in fact pay any of such costs and is therefore not entitled to recover any costs from the plaintiff.

At trial the defendant was awarded costs in a patent infringement action after it succeeded on its counterclaim that the patent was invalid.

On the evidence there is no question that Letraset Canada Limited is a wholly owned subsidiary of its parent company Letraset U.K. At the time of this litigation the firm was known as Gowling & Henderson and it billed its fees and disbursements in the litigation to a company called Stentap Limited which is the company of Letraset organization's, patent attorney, Mr. Gallafent.

On cross-examination of Mr. R. Scott Joliffe on April 15, 1988 at page 15, Question 79:

Q. You don't treat Stentap Limited any differently from Gallafent's actual patent agency firm for the purposes of this billing practice?

A. No.

On the evidence there is also no question that Stentap Limited/Gallafent was the patent agent for Letraset U.K. It was alleged by counsel for the defendant that Stentap Limited/Gallafent should also be considered as an agent to the defendant. I cannot accept that proposition nor is there any evidence to corroborate it.

This is an appeal from the decision of a prothonotary and not, after all, (as I was reminded) a hearing *de novo*. His decision is a discretionary decision and I can overrule it only if the prothonotary was clearly wrong on the facts, or proceeded on an erroneous principle of law or if the decision resulted in some injustice to the appellant. In my view there is a fourth factor here, namely that the prothonotary seemed to feel bound by the judgment awarding costs to the defendant. Normally that would be acceptable, but the grounds for the plaintiff's appeal did not become evident until after the judgment and during the cross-examination of R. Scott Joliffe's affidavit in support of Gowling & Henderson's prepared bill of costs.

Il est invoqué dans la requête le motif que la défenderesse n'était pas responsable envers ses procureurs, soit Gowling & Henderson, des dépens dans la présente action et, dans les faits, n'a versé aucuns frais, ce qui fait qu'elle n'est pas en droit de recouvrer des dépens de la demanderesse.

Au procès, la défenderesse s'est vu adjuger les dépens dans une action en contrefaçon de brevet après que sa demande reconventionnelle selon laquelle le brevet était invalide eut été accueillie.

D'après la preuve, il ne fait pas de doute que Letraset Canada Limited est une filiale en propriété exclusive de sa société mère Letraset R.-U. Au moment du présent litige, le cabinet connu était le cabinet Gowling & Henderson, et, pour ce qui est des honoraires et des débours afférents au litige, il a envoyé ses factures à une société appelée Stentap Limited qui est la société de l'avocat de brevet de l'organisation Letraset, M. Gallafent.

À la page 15 du contre-interrogatoire de M. R. Scott Joliffe qui a eu lieu le 15 avril 1988, question 79:

[TRADUCTION] Q. Vous ne traitez pas Stentap Limited différemment du cabinet d'agence de brevet même de Gallafent aux fins de cette facturation?

R. Non.

D'après la preuve, il ne fait pas de doute que Stentap Limited/Gallafent était l'agent de brevet de Letraset R.-U. L'avocat de la défenderesse soutient que Stentap Limited/Gallafent devrait également être considérée comme agent de la défenderesse. Je ne saurais souscrire à cet argument, car rien dans la preuve ne le corrobore.

Il s'agit d'un appel de la décision d'un protonotaire et non, après tout (on me l'a rappelé), d'une audition *de novo*. Sa décision est une décision discrétionnaire et je ne peux la casser que si le protonotaire a eu tort quant aux faits, ou si l'est fondé sur un principe de droit erroné, ou si la décision a causé une injustice à l'appelante. À mon avis, il existe un quatrième facteur en l'espèce, savoir que le protonotaire semblait se sentir lié par le jugement qui a adjugé les dépens à la défenderesse. Normalement, cela serait acceptable, mais les motifs de l'appel de la demanderesse ne se sont révélés qu'après le jugement et au cours du contre-interrogatoire de R. Scott Joliffe sur son affidavit déposé à l'appui du mémoire de frais préparé par

Had this information, i.e. all the defendant's costs were paid by Letraset U.K., been known earlier, I accept counsel for the plaintiff's comment that he would have asked permission to make a "special argument" on the question of costs.

The only issue to be determined is whether or not the defendant was "liable" to pay Gowling & Henderson's costs. In actual fact they did not pay these costs until after the issue of liability for these costs was raised by the plaintiff. It was suggested that this late payment was made out of an abundance of caution. More correctly, I believe, it was paid to undermine the plaintiff's application. The payment itself was unusual, namely, not a solicitor and client bill of the kind sent by Gowling & Henderson to Stentap, but rather a proposed bill of costs that had been submitted by the defendants for taxation. There was no document introduced by the defendant to show an agreement between Letraset U.K. and the defendant whereby the defendant would assume responsibility for party and party costs, and Letraset assume the balance of the solicitor's invoice. Certainly Gowling & Henderson had no doubt about who was to pay all of its bills, namely, Letraset U.K. Transcript of cross-examination of R. Joliffe, November 16, 1988:

MR. MORROW: But these expenses flowed through Letraset U.K. initially did they not?

THE DEPONENT: Yes.

Thus no payments were ever made by or went through the defendant company.

The defendant, throughout the course of this action, endeavoured to distance itself from Letraset U.K. and now, somewhat late in the day, its argument that Letraset U.K.'s patent agent is also the defendant's agent is a somewhat startling turn-about. Another telling comment appears during the November 16, 1988 cross-examination at page 171 (when commenting about whether Mr. Gallafent had to be in the U.S. during a particular motion):

Q. Do you say that Mr. Gallafent had to be there for that motion, for that ex parte motion in the U.S.A.?

le cabinet Gowling & Henderson. Si ce renseignement, c.-à-d. que tous les frais de la défenderesse ont été payés par Letraset R.-U., avait été connu plus tôt, j'ajoute foi à la remarque de l'avocat de la demanderesse selon laquelle il aurait demandé la permission de présenter une [TRADUCTION] «conclusion spéciale» pour ce qui est des dépens.

La seule question à trancher est de savoir si la défenderesse était «tenue» de payer les frais du cabinet Gowling & Henderson. En fait, elle n'a payé ces frais qu'après que la question de la responsabilité de ces frais eut été soulevée par la demanderesse. On a laissé entendre que ce paiement tardif a été effectué par excès de prudence. J'estime que ce paiement visait plutôt à saper la demande de la demanderesse. Le paiement en soi était inusité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un mémoire de frais entre procureur et client du genre envoyé par le cabinet Gowling & Henderson à Stentap, mais d'un projet de mémoire de frais que la défenderesse avait soumis à la taxation. La défenderesse n'a produit aucun document indiquant l'existence d'une entente entre Letraset R.-U. et la défenderesse en vertu de laquelle celle-ci assumerait la responsabilité des frais entre parties et Letraset, le solde de la facture du procureur. Le cabinet Gowling & Henderson savait certainement qui devait payer toutes ses factures, savoir Letraset R.-U. Transcription du contre-interrogatoire de R. Joliffe qui a eu lieu le 16 novembre 1988:

[TRADUCTION] M. MORROW: Mais ces dépenses ont initialement passé par Letraset R.-U., n'est-ce pas?

LE DÉPOSANT: Oui.

Ainsi donc, aucun paiement n'a été effectué par la défenderesse ni n'a passé par celle-ci.

Au cours de la présente action, la défenderesse s'est efforcée de se démarquer de Letraset R.-U. et maintenant, quelque peu tardif, son argument selon lequel l'agent de brevets de Letraset R.-U. est également son agent constitue un volte-face surprenant. Un autre commentaire révélateur figure à la page 171 du contre-interrogatoire du 16 novembre 1988 (lors de la remarque faite au sujet de la question de savoir si M. Gallafent devait être aux É.-U. à l'occasion d'une requête particulière):

[TRADUCTION] Est-ce que vous dites que M. Gallafent devait y être pour cette requête, pour cette requête ex parte aux É.-U.?

A. Well, I am not saying he had to be there. He wasn't a witness or anything like that.

Q. Right.

A. I can't say he had to be there. I mean, he was essentially the client's representative in connection with all matters that were going on in this case. [Emphasis added.]

Mr. Gallafent was Letraset U.K.'s agent and Mr. Joliffe calls him "the client's representative in connection with all matters that were going on in this case".

Counsel for the plaintiff has characterized the defendant's position as having "2 lines of defence": 1) indirectly—due to agreement between Letraset U.K. and the defendant; 2) directly—the direct payment by the defendant to Letraset U.K. after this issue arose. He feels to hang one's defence on the direct payment is just not sufficient. I agree.

Who instructed Gowling & Henderson to submit bills to Stentap? Although Mr. Joliffe states these instructions came from the defendant through a Mr. Miles, it was hearsay in that he was still in attendance at the bar admission course.

The transcript of November 16, 1988 beginning at page 195 reads in part as follows:

THE DEPONENT: It's almost impossible to answer the question with the detail you want now, but our file indicates that on January 4, 1978, this matter arose for the first time as far as our firm is concerned. And on that day we spoke with Mr. Miles, Wayne Miles, and Mr. Gallafent.

BY MR. MORROW:

Q. When you say spoke, you mean on the telephone?

A. On the telephone.

Q. Yes.

A. On that day. I can't tell you who—

Q. That wouldn't have been you, though?

A. It was both Mr. McClenahan and Roma Colbert.

A. And it appears that the initial instructions came from Mr. Miles, and that he suggested that we contact their U.S. lawyers, Darby & Darby, and Stentap, Mr. Gallafent in England, for assistance.

Q. Okay. Is there anything in there that tells you that Miles told Gowling & Henderson at that time to bill Stentap?

A. No.

R. Eh bien, je ne dis pas qu'il devait y être. Il n'était pas un témoin ou quelque chose du genre.

Q. D'accord.

R. Je ne peux dire qu'il devait y être. Je veux dire, il était essentiellement le représentant du client en ce qui concerne les questions relatives à cette affaire. [C'est moi qui souligne.]

M. Gallafent était l'agent de Letraset R.-U. et M. Joliffe l'appelle «le représentant du client en ce qui concerne toutes les questions relatives à cette affaire».

L'avocat de la demanderesse a qualifié la position de la défenderesse de position à [TRADUCTION] «2 lignes de défense»: 1) indirectement—en raison de l'entente entre Letraset R.-U. et la défenderesse; 2) directement—le paiement direct versé par la défenderesse à Letraset R.-U. après que cette question a été soulevée. Il estime que s'en tenir au moyen de défense qu'est le paiement direct ne suffit simplement pas. Je suis d'accord.

Qui a donné au cabinet Gowling & Henserson l'instruction de soumettre des factures à Stentap? Bien que M. Joliffe dise que ces instructions provenaient de la défenderesse par l'entremise d'un certain monsieur Miles, c'était du oui-dire en ce sens qu'il suivait encore le cours d'admission au barreau.

La transcription du 16 novembre, qui commence à la page 195, porte notamment:

[TRADUCTION] LE DÉPOSANT: Il est presque impossible de répondre à la question avec le détail que vous désirez maintenant, mais d'après notre dossier, le 4 janvier 1978, cette question s'est posée pour la première fois en ce qui concerne notre entreprise. Et ce jour, nous avons parlé à M. Miles, Wayne Miles, et à M. Gallafent.

QUESTIONS POSÉES PAR M. MORROW:

Q. Par le mot «parlé», vous voulez dire au téléphone?

R. Au téléphone.

Q. Oui.

R. Ce jour. Je ne peux dire qui—

Q. Est-ce que ça n'aurait pas été vous?

R. C'était à la fois M. McClenahan et Roma Colbert.

R. Et il semble que les premières instructions viennent de M. Miles et qu'il ait proposé que nous nous mettions en rapport avec leurs avocats américains, Darby & Darby, et Stentap, M. Gallafent en Angleterre, pour avoir de l'aide.

Q. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui vous dise que Miles avait demandé à Gowling & Henderson à cette époque d'envoyer la facture à Stentap?

R. Non.

Q. No. And you weren't a party to those discussions, so you can't tell me that he gave those instructions at that time?

A. That's correct.

Q. Right.

A. All I can tell you is that the first instructions came from him.

Q. Sure, because he got served with—it was his company that was served with the Statement of Claim.

A. Yes.

Q. Right?

A. Yes. And he instructed us to deal with Gallafent.

Q. And there is nothing in your file to tell you, I gather, where the actual billing instructions came from, where and when, and from whom?

A. That is correct.

Q. And you have no specific recollection as to that?

A. We were told to receive our instructions from Mr. Gallafent.

Q. Okay.

A. And to keep Mr. Miles informed throughout.

Q. Okay.

And later, at page 198:

Q. So I suggest that you really don't know who gave you the instructions to bill Stentap?

A. I think they probably came from either, jointly from Miles and Gallafent, or from Gallafent himself.

I am of the view that counsel for the plaintiff's summary at page 1984 of the November 16, 1988 cross-examination is more likely accurate:

Q. And my question to you is simply this: given that the first debit note is addressed to Stentap; given that you evidently had a meeting with Mr. Gallafent; isn't it likely that your instructions to bill Stentap came from Gallafent?

Also, the bills submitted to Stentap indicate that Gowling & Henderson reported to Gallafent with copies to Miles. Words such as "to generally acting on your behalf" (i.e. Gallafent, Letraset U.K.'s agent) and "receiving your instructions" seem to indicate who the real client was. The U.K. company's employee and their patent agent cost a very substantial sum of money.

On this evidence, all advanced by the plaintiff, there seems to be little and only technical involvement in the proceedings by the defendant com-

Q. Non. Et vous n'avez pas participé à ces discussions, vous ne pouvez donc me dire qu'il a donné ces instructions à l'époque?

R. C'est exact.

a Q. D'accord.

R. Tout ce que je peux vous dire est que les premières instructions venaient de lui.

Q. Certainement, parce qu'il a reçu la signification—c'est sa société qui a reçu la signification de la déclaration.

b R. Oui.

Q. Exact?

R. Oui. Et il nous a donnés l'ordre de traiter avec Gallafent.

Q. Et rien dans votre dossier qui vous dise, à ce que je vois, d'où provenaient les instructions de facturation mêmes, quand et de qui?

c R. C'est exact.

Q. Et vous ne vous rappelez pas particulièrement cela?

R. On nous a dits de recevoir nos instructions de M. Gallafent.

d Q. D'accord.

R. Et de toujours en tenir M. Miles au courant.

Q. D'accord.

Et plus loin, à la page 198:

e Q. Ainsi, je suppose que vous ne savez réellement pas qui vous a donné l'instruction d'envoyer la facture à Stentap?

R. Je pense qu'elle provenait à la fois de Miles et de Gallafent, ou de Gallafent lui-même.

f J'estime que le résumé fait par l'avocat de la demanderesse à la page 1984 du contre-interrogatoire du 16 novembre 1988 est probablement plus exact:

g [TRADUCTION] Q. Et la question que je vous pose est simplement la suivante: étant donné que la première note de débit a été adressée à Stentap, que vous avez manifestement eu un entretien avec M. Gallafent, n'est-il pas possible que vos instructions d'envoyer la facture à Stentap viennent de Gallafent?

h De même, les factures soumises à Stentap indiquent que le cabinet Gowling & Henderson faisait des rapports à Gallafent, avec des copies à Miles. Les mots tels que [TRADUCTION] «pour, de façon générale, agir pour votre compte» (c.-à-d. Gallafent, agent de Letraset R.-U.), et [TRADUCTION] «recevant vos instructions» semblent indiquer qui était le vrai client. L'employé de la société R.-U. et son agent de brevet lui causent une dépense importante.

i Compte tenu des éléments de preuve, qui sont tous produits par la demanderesse, il semble que la mise en cause de la défenderesse dans les présentes

pany, other than their receipt of the statement of claim and instructions to Gowling & Henderson to keep Miles notified. This evidence seems to point clearly to Letraset U.K. calling the shots and paying the bills. There is no evidence that Gowling & Henderson had a written retainer from the defendant company, and certainly submitted no accounts for payment to Letraset Canada Limited. In all likelihood all instructions to Gowling & Henderson were given by Gallafent, and although his presence was not required in New York for a motion earlier referred to, he was present. Similarly, Mr. Scrutton, Letraset U.K. employee, was very much a part of the case. The "late in the day" payment by the defendant company to Letraset U.K. is most suspect coming as it did after the cross-examination of Mr. Joliffe.

The question, however, still remains—notwithstanding the payments made by Letraset U.K., was the defendant ultimately liable to Gowling & Henderson for their costs? Certainly Gowling & Henderson considered the defendant ultimately liable for their costs. Counsel for the defendant sums up in his undertaking at page 22 of cross-examination of R. Scott Joliffe, April 15, 1988:

I guess Mr. Joliffe's answer is that right now, indirectly—his information is that, indirectly, Letraset Canada has paid for the costs of this proceeding. We'll endeavour to find some of the evidence which would support that belief. [Emphasis added.]

And then, in answer to the undertaking, a letter from Gowling & Henderson dated July 7, 1988 reads in part:

Letraset Canada is paying for the costs of this proceeding. In cases where Gowling & Henderson incurred expenses or bills, these were either passed on or charged to Stentap. These amounts, together with expenses and bills incurred by Stentap were paid for by Letraset U.K. Letraset U.K. is now billing Letraset Canada. It ultimately is responsible for the costs of this proceeding. [Emphasis added.]

Again, at page 148 of the November 16, 1988 cross-examination of R. Scott Joliffe:

THE DEPONENT: They were all eventually dealt with in the same way. In other words, whether we had paid the amount,

procédures soit de peu d'importance ou intervienne seulement sur le plan technique, sauf qu'elle a reçu la déclaration et donné l'instruction au cabinet Gowling & Henderson d'envoyer des avis à Miles. La preuve semble indiquer clairement que c'est Letraset R.-U. qui donnait les ordres et payait les factures. Rien ne prouve que le cabinet Gowling & Henderson avait un mandat écrit de la société défenderesse, et ce qui est certain est qu'il n'a présenté aucun compte à payer à Letraset Canada Limited. Selon toute probabilité, toutes les instructions à l'intention du cabinet Gowling & Henderson ont été données par Gallafent, et bien que sa présence à New York ne fût pas requise à l'occasion d'une requête antérieure mentionnée, il y était. De même, M. Scrutton, employé de Letraset R.-U. a joué un rôle important dans l'affaire. Le paiement «tardif» fait par la société défenderesse à Letraset R.-U. est très suspect, puisqu'il a été effectué après le contre-interrogatoire de M. Joliffe.

Toutefois, la question se pose toujours de savoir si—malgré les paiements versés par Letraset R.-U.—la défenderesse était en fin de compte responsable des frais du cabinet Gowling & Henderson? Certainement ce cabinet considérait la défenderesse comme définitivement responsable de ses frais. Voici le résumé fait par l'avocat de la défenderesse dans son engagement figurant à la page 22 du contre-interrogatoire de R. Scott Joliffe qui a eu lieu le 15 avril 1988:

[TRADUCTION] Je suppose que la réponse de M. Joliffe est que, indirectement—selon ses renseignements, Letraset Canada a, indirectement, payé les frais de la présente action. Nous tentons de trouver des éléments de preuve qui étayeraient cette croyance. [C'est moi qui souligne.]

Et puis, en réponse à l'engagement, le cabinet Gowling & Henderson a envoyé une lettre en date du 7 juillet 1988 qui porte notamment:

[TRADUCTION] Letraset Canada paye les frais de la présente action. Dans les cas où le cabinet Gowling & Henderson a engagé des dépenses ou reçu des factures, on les a transmises à Stentap ou on les lui a fait payer. Ces sommes, ainsi que les dépenses et les factures que Stentap a réglées, ont été payées par Letraset R.-U. Letraset R.-U. envoie maintenant des factures à Letraset Canada. Elle est, en dernière analyse, responsable des frais de la présente action. [C'est moi qui souligne.]

De nouveau, à la page 148 du contre-interrogatoire de R. Scott Joliffe qui a eu lieu le 16 novembre 1988:

[TRADUCTION] LE DÉPONENT: Ces dépenses ont été toutes définitivement réglées de la même façon. Autrement dit, que

Gallafent or Stentap paid the amount, or Letraset U.K. paid the amount, it all flowed back eventually to Letraset Canada in the sense that they are paying either directly or indirectly for the costs of any litigation in Canada.

This strong view was weakened a bit when the witness referred to Gallafent as "the client's representative".

Although damaged somewhat on cross-examination, Mr. Joliffe seemed convinced in his mind that Miles or Gallafent gave instructions to bill Stentap (I have already stated that I find counsel for the plaintiff's comments were more likely).

According to counsel for the defendant, upon receipt of the statement of claim, it was Gowling & Henderson that the defendant's representative called on to represent them, and if Letraset U.K. refused any billing, Gowling & Henderson would have looked to the defendant company to meet its costs. He alleged all evidence pointed to the fact that the defendant was liable to their solicitors.

Counsel for the defendant suggests that the defendant was not a passive defendant and points to the cross-examination of Joliffe, April 18, 1988, at page 17:

Q. I didn't see any reference to Letraset Canada Limited in any of the exhibits in the action but let me just ask you this question and maybe you can answer it in the terms I'm putting. Apart from Mr. Miles' participation in the discovery proceedings, was Letraset Canada Limited involved actively in the trial preparation?

A. They were involved actively in different parts of the case.

Q. Can you tell me what parts those were and when?

A. The initial part.

Q. Initial meaning pre Miles discovery?

A. Yes. The Miles discovery, various points along the way in terms of endeavouring to obtain evidence for trial. And just regularly keeping them informed as to the progress.

Q. I didn't see anything in the Bill of Costs that you're seeking any disbursements regarding anything that Letraset Canada did for the trial preparation. Is there anything in there that I've overlooked?

nous ayons payé la somme, que Gallafent ou Stentap aient payé la somme, ou que Letraset R.-U. ait payé la somme, c'est en fin de compte à Letraset Canada qu'incombe l'obligation de payer en ce sens qu'elle règle soit directement soit indirectement les frais de tout litige au Canada.

^a Ce point de vue ferme a été quelque peu affaibli par le fait que le témoin a mentionné Gallafent comme le «représentant du client».

^b Bien qu'il y ait eu atteinte à sa crédibilité en contre-interrogatoire, M. Joliffe semblait convaincu dans son for intérieur que Miles et Gallafent avaient donné l'instruction d'envoyer les factures à Stentap (ainsi que je l'ai dit, j'ai trouvé les ^c remarques de la demanderesse plus vraisemblables).

Selon l'avocat de la défenderesse, dès réception de la déclaration, c'est au cabinet Gowling & ^d Henderson que le représentant de la défenderesse a demandé d'occuper pour celle-ci, et si Letraset R.-U. refusait une facture, le cabinet Gowling & Henderson serait tenu de s'adresser à la société défenderesse pour se faire rembourser. Selon l'avocat, tout dans la preuve indiquait que la défenderesse était responsable envers ses procureurs. ^e

L'avocat de la défenderesse laisse entendre que celle-ci n'était pas une défenderesse passive et, à cet égard, fait état du contre-interrogatoire du 18 avril 1988 de Joliffe, à la page 17:

[TRADUCTION] Q. Dans les pièces produites dans l'action, je n'ai trouvé rien qui fasse état de Letraset Canada Limited, mais laissez-moi vous poser une question et vous pouvez y répondre dans les termes que j'emploie. À part la participation ^g de M. Miles aux procédures d'interrogatoire préalable, est-ce que Letraset Canada Limited a activement participé à la préparation du procès?

R. Ils ont activement participé aux différentes parties de l'affaire.

^h Q. Pouvez-vous me dire de quelles parties il s'agissait et du moment de leur participation?

R. La partie initiale.

Q. Par le mot «initiale», vous voulez dire avant l'interrogatoire préalable de Miles?

ⁱ R. Oui. L'interrogatoire préalable de Miles, divers points portent sur l'effort déployé pour obtenir des éléments de preuve pour l'instruction. Et les tenir régulièrement informés du progrès.

^j Q. Rien dans le mémoire de frais ne permet de dire que vous demandez des débours concernant quelque chose que Letraset Canada a fait pour la préparation du procès. Y a-t-il quelque chose qui m'ait échappé?

A. No, there was nothing for them to do because of the issues that were involved in the action.

There is no evidence of any agreement between Gowling & Henderson and the defendant whereby they agreed that the defendant would not be responsible for costs of litigation and I would agree that no evidence of such an agreement surfaced. However, Gowling & Henderson had been directed to invoice Stentap, and did so on numerous occasions. I expect both Gowling & Henderson and the defendant company both felt no such agreement was necessary.

The counsel for the defendant quotes the prothonotary: "In my view when it is established that solicitors are acting for a company with its knowledge, it becomes liable to the solicitor for its costs". I agree, but has it been established here that Gowling & Henderson are acting for the defendant company?

CONCLUSIONS:

I feel on the evidence that this appeal of the Prothonotary's certificate must be allowed. First, the Prothonotary was wrong on the facts because there was no evidence that Gowling & Henderson acted for the defendant. Indeed, every indication points to Gowling & Henderson acting for Letraset U.K. getting instructions from Letraset U.K., getting paid by Letraset U.K., and only informing the defendant through Miles (this too a direction from Gallafent). Gowling & Henderson had no written retainer from the defendant, an unusual state of affairs for a court case that could result in costs alone approaching one-half million dollars. Mr. Joliffe was unable to say of his own knowledge that Miles directed the bills be sent to Stentap. He did not couch his affidavit in these terms, "I have been advised by Mr. McClanahan and Ms. Colbert and verily believe". As earlier indicated, I feel it is more likely that Gallafent gave this direction naming his own company. It is likely that had Miles given direction he would have suggested Letraset U.K., not the patent agent.

R. Non, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire à cause des questions soulevées dans l'action.

Rien ne prouve qu'il y a eu entre le cabinet Gowling & Henderson et la défenderesse une entente en vertu de laquelle celle-ci ne serait pas responsable des frais du procès, et je conviendrais de l'inexistence de la preuve d'une telle entente. Toutefois, le cabinet Gowling & Henderson avait reçu l'instruction d'envoyer des factures à Stentap, et l'avait fait à maintes reprises. J'estime que tant le cabinet Gowling & Henderson que la société défenderesse ont trouvé qu'une telle entente n'était pas nécessaire.

L'avocat de la défenderesse cite le protonotaire: «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». J'en conviens, mais, en l'espèce, a-t-il été établi que le cabinet Gowling & Henderson occupe pour la société défenderesse?

CONCLUSIONS:

Compte tenu des éléments de preuve, j'estime que le présent appel formé contre la délivrance par le protonotaire du certificat devrait être accueilli. Tout d'abord, le protonotaire a eu tort quant aux faits, parce que rien ne prouve que le cabinet Gowling & Henderson occupait pour la défenderesse. En fait, tout tend à indiquer qu'il agissait pour le compte de Letraset R.-U., recevant les instructions de celle-ci, se faisant payer par elle, et ne tenant la défenderesse au courant des affaires que par l'entremise de Miles (à cet égard, il s'agit également d'une directive de Gallafent). Le cabinet Gowling & Henderson n'avait aucun mandat écrit de la défenderesse, chose curieuse pour une affaire judiciaire qui pourrait faire que les dépens seulement s'élèveraient à environ un demi-million de dollars. M. Joliffe n'a pas pu dire, à sa connaissance, que Miles avait ordonné que les factures soient envoyées à Stentap. Il n'a pas formulé son affidavit dans les termes suivants [TRADUCTION] «J'ai été avisé par M. McClanahan et M^{me} Colbert, et je le crois vraiment». Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, j'estime qu'il est plus probable que Gallafent a donné cette directive nommant sa propre société. Il est probable que si Miles avait donné la directive, il aurait suggéré Letraset R.-U, et non l'agent de brevet.

Second, I feel the prothonotary's decision cannot be allowed to stand because to do so would result in an injustice to the appellant.

The direct payment is most suspect, coming as it did after the issue was raised, and the amount billed was a "proposed" bill of costs the defendant was to tax. Also, it is on a party-and-party basis, not the normal solicitor and client invoice.

The plaintiff would be hard pressed to find an agreement between Gowling & Henderson and the defendant company, that Gowling & Henderson would not look to the defendant company for its costs—because I'm satisfied that none exists. What the plaintiff has established, however, is the fact that no such an agreement was necessary because invoices (solicitor and client amounts) were submitted to their real client and paid by Letraset U.K.

The defendant suggests it was an active, not a passive defendant. On the evidence, it is just not so. Other than a minor technical role at the beginning, the defendant company was not "active". In *The Law of Costs* 2nd ed., Orkin, 1987, paragraphs 204, 209.14, under the heading, "COSTS AS INDEMNITY":

The fundamental principle of costs as between party and party is that they are given by the court as an indemnity to the person entitled to them; they are not imposed as punishment on the person who must pay them. Party-and-party costs are in effect damages awarded to the successful litigant as compensation for the expense to which he has been put by reason of the litigation.

Since costs are an indemnity only, it follows that they cannot be made a source of profit to a successful party. Thus, if costs have not been incurred or the party is not liable for any particular item or fee, he cannot recover them as part of the costs of the litigation; nor can he by a voluntary payment increase the burden cast on his opponent. The reason is simple: where the successful party incurs no pecuniary loss, there is nothing in respect of which he should be indemnified. [Emphasis added.]

In my view there was no obligation by the defendant company to compensate Gowling & Henderson and the late payment can charitably be

En deuxième lieu, j'estime que la décision du protonotaire ne saurait être confirmée, parce que le faire causerait une injustice à l'appellante.

Le paiement direct était très suspect, étant donné qu'il a été effectué après que la question eut été soulevée, et la somme facturée figurait dans un «projet» de mémoire de frais que la défenderesse devait faire taxer. De même, il s'agit d'une base entre parties, mais non de la facture normale entre procureur et client.

La demanderesse éprouverait les plus grandes difficultés à trouver entre le cabinet Gowling & Henderson et la défenderesse une entente en vertu de laquelle ce cabinet ne compterait pas sur la société défenderesse pour ses frais—parce que je suis convaincu qu'il n'en existe aucune. Toutefois, ce que la demanderesse a établi est qu'aucune entente de ce genre n'était nécessaire parce que les factures (sommes établies sur la base procureur et client) ont été soumises à leur véritable client et payées par Letraset R.-U.

La défenderesse laisse entendre qu'elle était une partie active et non passive. La preuve indique le contraire. À l'exception d'un petit rôle technique qu'elle a joué au début, la société défenderesse n'était pas «active». Dans *The Law of Costs*, 2^e éd., Orkin, 1987, paragraphes 204 et 209.14, sous la rubrique «COSTS AS INDEMNITY» (Frais au titre d'indemnité):

[TRADUCTION] Le principe fondamental des frais entre parties repose sur l'idée que c'est le tribunal qui les accorde au titre d'indemnité à la personne qui y a droit; ils ne sont pas imposés comme sanction à la personne qui est tenue de les verser. Les frais entre parties sont en fait des dommages-intérêts qui sont accordés à la partie qui a gain de cause pour la dédommager des dépenses qu'elle a engagées en raison du litige.

Puisque les frais constituent uniquement une indemnité, il s'ensuit qu'ils ne sauraient devenir une source de profit pour la partie qui a gain de cause. Ainsi donc, si des frais n'ont pas été engagés ou si la partie n'est pas tenue à un article de dépense ou à des honoraires en particulier, elle ne saurait les recouvrer en tant que partie des frais du litige; elle ne peut pas non plus, au moyen d'un paiement volontaire, alourdir le fardeau qui incombe à son adversaire. La raison en est simple: lorsque la partie qui a gain de cause ne subit aucune perte pécuniaire, il n'y a rien qui puisse faire l'objet d'une indemnisation pour son compte. [C'est moi qui souligne.]

À mon avis, la société défenderesse n'était nullement tenue d'indemniser le cabinet Gowling & Henderson, et on peut charitablement qualifier le

described as a "voluntary payment". Had this most suspect voluntary payment not been made, the payment to the defendant company of the taxed bill of costs would have been a profit or a bonus, because the defendant was not liable to *Gowling & Henderson*, never paid *Gowling & Henderson* and only a last ditch effort to derail this appeal found them ready and willing to make a voluntary payment.

In *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.), at pages 321-322, Middleton J. states:

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".

This principle has been applied in various ways. For example, when a solicitor agreed to conduct litigation for his client looking to another for payment, no costs could be recovered: *Meriden Britannia Co. v. Braden* (1896), 17 P.R. 77; *Gundry v. Sainsbury*, [1910] 1 K.B. 645 (C.A.) A similar result followed when the defendant was insured against loss from accident to workmen and the insurance company undertook the defence of the action, retaining its own solicitors, who agreed to look to it, and not to the defendant, for their remuneration: *Walker v. Gurney-Tilden Co.* (1899), 19 P.R. 12. This principle has been invoked to prevent recovery of costs where a solicitor has been paid by an annual salary: *Jarvis v. Great Western R.W.* (supra); *Stevenson v. City of Kingston* (1980), 31 U.C.C.P. 333; *Ottawa Gas Co. v. City of Ottawa* (1902), 4 O.L.R. 656, 5 O.L.R. 246; *Ponton v. City of Winnipeg* (1909), 41 S.C.R. 366.

Evidence in support of the alleged indirect payment, because of an ongoing agreement between Letraset U.K. and Letraset Canada Limited, is not credible. If such an agreement existed surely it would be in writing and available. We heard no real evidence about the terms of the alleged agreement. Consider the transcript of Joliffe cross-examination, April 15, 1988, at page 20:

Q. Are you telling me that all the costs that are in your Bill of Costs were ultimately paid for by Letraset Canada Limited?

paiement tardif de «paiement volontaire». Si ce paiement très suspect n'avait pas été effectué, le paiement à la société défenderesse du montant du mémoire de frais taxé aurait été un profit ou une prime, parce que la défenderesse n'était pas responsable envers le cabinet *Gowling & Henderson*, n'a jamais payé celui-ci, et qu'un paiement volontaire a été effectué uniquement pour tenter désespérément de faire échec au présent appel.

Dans l'affaire *Simpson v. Local Board of Health of Belleville* (1917-18), 41 O.L.R. 320 (H.C.), aux pages 321 et 322, le juge Middleton s'est prononcé en ces termes:

[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».

Ce principe s'applique de diverses façons. Par exemple, lorsqu'un avocat a accepté de s'occuper d'un litige pour son client et s'est adressé à un autre pour être payé, aucuns frais ne sauraient être recouverts: *Meriden Britannia Co. v. Braden* (1896), 17 P.R. 77; *Gundry v. Sainsbury*, [1910] 1 K.B. 645 (C.A.) Il en est de même lorsque le défendeur a été assuré contre la perte due à un accident causé aux travailleurs et que la compagnie d'assurances a assumé la défense de l'action en constituant ses propres procureurs, qui ont accepté de s'adresser à cette compagnie et non au défendeur pour sa rémunération: *Walker v. Gurney-Tilden Co.* (1899), 19 P.R. 12. On a invoqué ce principe pour empêcher le recouvrement de frais lorsqu'un procureur a reçu un salaire annuel: *Jarvis v. Great Western R.W.* (supra); *Stevenson v. City of Kingston* (1980), 31 U.C.C.P. 333; *Ottawa Gas Co. v. City of Ottawa* (1902), 4 O.L.R. 656, 5 O.L.R. 246; *Ponton v. City of Winnipeg* (1909), 41 R.C.S. 366.

L'élément de preuve produit à l'appui du prétendu paiement indirect, en raison d'une entente en cours entre Letraset R.-U. et Letraset Canada Limited, n'est pas crédible. Si une telle entente existait vraiment, elle serait consignée dans un écrit et on pourrait se la procurer. Nous n'avons entendu aucun véritable témoignage sur les conditions de la prétendue entente. Examinons la transcription du contre-interrogatoire du 15 avril 1988 de Joliffe, à la page 20:

[TRADUCTION] Q. Vous me dites que tous les frais qui figurent dans votre mémoire de frais ont en fin de compte été payés par Letraset Canada Limited?

A. Indirectly.

Q. Indirectly. And how do you know that?

A. In the sense that the way the organization works is that the subsidiary companies like Letraset Canada pay a yearly percentage of sales to the Letraset U.K. organization to compensate them in part for all legal patent trademark expenses in connection with—that the U.K. organization incurs on their behalf.

Q. Is that under some kind of a licence or other written agreement?

A. I don't recall whether it's a written agreement. It's an arrangement. It may well be in writing, I don't know.

Later, at page 21, counsel for the plaintiff expresses what he understands to be the case, namely:

Since I'm not persuaded through my efforts so far that it paid in any real sense, the litigation costs, apart from what appears to have been an annual licence fee which I don't know whether it's related to the litigation costs or not. It may be related to something else entirely. It may be related to gross sales or something like that. That information is going to have to be before this court at some point to determine the basic issue of liability or non liability. [Emphasis added.]

Then, at page 22 follows counsel for the defendant's undertaking already quoted, but here again:

I guess Mr. Jolliffe's answer is that right now, indirectly—his information is that, indirectly, Letraset Canada has paid for the costs of this proceeding. We'll endeavour to find some of the evidence which would support that belief. [Emphasis added.]

What was the response? On July 7, 1988, in a letter referred to earlier there is no reference to the issues raised on page 20, nor to the underlined portion on page 21, but rather it totally ignores the alleged agreement between Letraset U.K. and Letraset Canada Limited about "to look after expenses in connection with intellectual property" (see pages 19-20, Q. 102).

There is no evidence any such agreement in fact existed, and actually the non-answer suggests it did not. There is only a somewhat self-serving phrase, "Letraset U.K. is now billing Letraset Canada. It ultimately is responsible for costs of this proceeding".

R. Indirectement.

Q. Indirectement. Comment le savez-vous?

R. D'après le fonctionnement de l'organisme, les filiales comme Letraset Canada versent un pourcentage annuel du produit des ventes à l'organisme Letraset R.-U. pour l'indemniser en partie des frais juridiques en matière de marque de commerce et de brevet—c'est-à-dire que l'organisme R.-U. a payé les frais pour leur compte.

Q. Est-ce que cela se fait en vertu d'un type de licence ou d'une autre entente écrite?

R. Je ne me rappelle pas s'il s'agit d'une entente écrite. Il s'agit d'un arrangement. Il se peut qu'il soit consigné sur écrit, je ne sais pas.

Plus loin, à la page 21, l'avocat de la demanderesse exprime, selon lui, ce qui semble être le cas:

[TRADUCTION] Puisque, malgré les efforts que j'ai déployés jusqu'ici, je ne suis pas convaincu qu'elle a payé véritablement les frais du litige, à part ce qui semblait être des frais de licence annuels dont je ne sais pas s'ils se rapportaient aux frais du litige. Il se peut qu'ils aient trait à quelque chose d'entièrement différent. Ils peuvent être reliés aux ventes globales ou à quelque chose du genre. Ce renseignement doit être porté à la connaissance de la cour à un stade donné pour qu'elle tranche la question fondamentale de responsabilité ou de non-responsabilité. [C'est moi qui souligne.]

Puis, à la page 22, il y a l'engagement de la défenderesse déjà cité, mais il est reproduit encore une fois:

[TRADUCTION] Je suppose que la réponse de M. Jolliffe est que, indirectement—selon ses renseignements, Letraset Canada a, indirectement, payé les frais de la présente action. Nous tentons de trouver des éléments de preuve qui étayeraient cette croyance. [C'est moi qui souligne.]

Quelle a été la réponse? Le 7 juillet 1988, dans une lettre mentionnée ci-dessus, il n'est nullement fait état des questions soulevées à la page 20, ni de la partie soulignée à la page 21, mais elle passe complètement sous silence la prétendue entente entre Letraset R.-U. et Letraset Canada Limited concernant l'engagement [TRADUCTION] «de s'occuper des dépenses en matière de propriété intellectuelle» (voir pages 19-20, Q. 102).

Rien dans la preuve n'indique qu'une telle entente a existé dans les faits et, réellement, l'absence de réponse laisse entendre qu'elle ne l'a pas été. Il existe seulement une déclaration qui est favorable à son auteur «Letraset R.-U. envoie maintenant des factures à Letraset Canada. Elle est, en dernière analyse, responsable des frais de la présente action».

Thus, the voluntary payment fails to sustain the defendant's opposition to this application and no weight can be given to the alleged indirect payment.

The defendant makes the point that when it moved unsuccessfully to increase its costs, the plaintiff did not at that time raise the issue of the defendant's non-entitlement to any costs whatsoever. Its reason has already been dealt with.

"Once it is established that the solicitors were acting for a party with its knowledge and assent, that party became liable to the solicitors for costs": paragraph 16 of the written argument of the defendant. Unfortunately, the defendant has been unable to establish that Gowling & Henderson were acting for the defendant with its knowledge and consent.

The plaintiff's application is allowed, and the certificate of J. A. Preston, Esq., Prothonotary, dated August 1, 1989 is set aside; costs recoverable by the defendant from the plaintiff to be taxed and allowed at nil.

The plaintiff is entitled to its costs for this appeal and the earlier application before the said Prothonotary.

Ainsi donc, le paiement volontaire ne réussit pas à appuyer l'opposition de la défenderesse à la présente demande, et on ne peut tenir compte du prétendu paiement indirect.

^a La défenderesse fait valoir que lorsqu'elle a demandé sans succès une augmentation de ses frais, la demanderesse n'a pas à ce moment prétendu qu'elle n'avait droit à aucuns frais quels qu'ils soient. Son moyen a déjà été tranché.

^b [TRADUCTION] «Lorsqu'il est établi que les procureurs représentaient une partie qui en avait connaissance et qui y consentait, celle-ci était responsable des dépens envers les procureurs en question»: paragraphe 16 de l'argumentation écrite de la défenderesse. Malheureusement, il n'a pas été établi que le cabinet Gowling & Henderson occupait pour la défenderesse qui en avait connaissance et qui y consentait.

^c La demande de la demanderesse est accueillie, et le certificat délivré par le protonotaire J. A. Preston le 1^{er} août 1989 est annulé; les dépens que la défenderesse peut recouvrer de la demanderesse sont taxés et arrêtés à un montant nul.

^d La demanderesse a droit à ses dépens du présent appel et de la demande antérieure devant ledit protonotaire.