

T-2332-85

T-2332-85

**Iscar Limited and Iscar Tools Inc. (Plaintiffs)**

v.

**Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG and Hertel Carbide Canada, Inc. (Defendants)**INDEXED AS: *ISCAR LTD. v. KARL HERTEL GMBH (T.D.)*

Trial Division, Jerome A.C.J.—Toronto, February 14; Ottawa, April 14, 1989.

*Federal Court jurisdiction — Trial Division — Jurisdiction of prothonotary — Appeal from dismissal of application to strike — Prothonotary having jurisdiction to decide such applications — Federal Court Act, s. 46(1)(h) authorizing judges of Court to make rules relating to powers of prothonotaries — R. 336(1)(g), giving prothonotary power to dispose of interlocutory applications assigned by Associate Chief Justice, not illegal delegation of authority — Jurisdiction of prothonotary to hear interlocutory applications derived from s. 46(1) — Power to exercise jurisdiction found in R. 336(1)(g) — Cases dealing with conferring of jurisdiction on provincially-appointed official distinguished as prothonotaries appointed by Governor in Council as provided for in Act, s. 12 — Prothonotary's decision not based on wrong principle of law or misapprehension of facts.*

## STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- An Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1988, c. 15, ss. 11, 24.  
*British North America Act, 1867 (The)*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5].  
*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42.  
*Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, ss. 2, 5, 12, 15, 46.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R.R. 336, 419(1).

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## DISTINGUISHED:

*Polson Iron Works v. Munns* (1915), 24 D.L.R. 18 (Alta. S.C.); *McGrath v. St. Phillip's* (1985), 150 A.P.R. 276 (Nfld. C.A.); *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, [1958] O.R. 759 (C.A.).

## REFERRED TO:

*Wagon-Wheel Concessions Ltd. v. Stadium Corp. of Ontario Ltd.*, [1989] 3 F.C. 460 (T.D.).

## COUNSEL:

*Mark K. Evans* for plaintiffs.  
*Roger T. Hughes, Q.C.* for defendants.

**Iscar Limited et Iscar Tools Inc. (demandereses)**

c.

**Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG et Hertel Carbide Canada, Inc. (défenderesses)**RÉPERTORIÉ: *ISCAR LTD. c. KARL HERTEL GMBH (1<sup>re</sup> INST.)*

Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 14 février; Ottawa, 14 avril 1989.

*Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Compétence du protonotaire — Appel est interjeté d'une décision rejetant une demande de radiation — Le protonotaire possède la compétence voulue pour juger de telles demandes — L'art. 46(1)h de la Loi sur la Cour fédérale autorise les juges de la Cour à établir des règles conférant des pouvoirs aux protonotaires — La Règle 336(1)g, qui habilite le protonotaire à statuer sur les demandes interlocutoires qui lui sont confiées par le juge en chef adjoint, ne prévoit pas une délégation de pouvoir illégale — La compétence du protonotaire d'entendre les demandes interlocutoires découle de l'art. 46(1) — Le pouvoir d'exercer cette compétence est accordé par la Règle 336(1)g — Les arrêts qui traitent de l'attribution d'une compétence à un fonctionnaire nommé par un gouvernement provincial sont distingués au motif que les protonotaires sont désignés par le gouverneur général en conseil ainsi que le prévoit l'art. 12 de la Loi — La décision du protonotaire n'est pas fondée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.*

## LOIS ET RÈGLEMENTS

- Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867*, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5].  
*Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1988, chap. 15, art. 11, 24.  
*Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 2, 5, 12, 15, 46.  
*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), chap. C-42.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règles 336, 419(1).

## JURISPRUDENCE

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Polson Iron Works v. Munns* (1915), 24 D.L.R. 18 (C.S. Alb.); *McGrath v. St. Phillip's* (1985), 150 A.P.R. 276 (C.A.T.-N.); *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, [1958] O.R. 759 (C.A.).

## DÉCISION CITÉE:

*Wagon-Wheel Concessions Ltd. c. Stadium Corp. of Ontario Ltd.*, [1989] 3 C.F. 460 (1<sup>re</sup> inst.).

## AVOCATS:

*Mark K. Evans* pour les demandereses.  
*Roger T. Hughes, c.r.* pour les défenderesses.

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Toronto, for plaintiffs.

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, for defendants.

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

JEROME A.C.J.: This appeal from the decision of the Associate Senior Prothonotary dismissing the defendants' application to strike out the plaintiffs' statement of claim [[1989] 3 F.C. 468], came on for hearing at Toronto, Ontario, on December 12, 1988. Before arguing the merits of the appeal, the defendants raised the issue of the jurisdiction of a prothonotary to strike out a pleading pursuant to Rule 419(1) of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]. This same issue was raised before me on January 30, 1989 in the case of *Wagon-Wheel Concessions Ltd. v. Stadium Corp. of Ontario Ltd.* [[1989] 3 F.C. 460]. On February 14, 1989, I gave reasons from the bench indicating that the prothonotary does have jurisdiction to decide applications pursuant to Rule 419(1) and that these brief written reasons would follow. Given the importance of this issue, I have combined the arguments presented in both cases in these reasons. My decision on the question of the prothonotary's jurisdiction under Rule 419(1) will therefore apply to both cases.

Rule 419(1) provides:

*Rule 419.* (1) The Court may at any stage of an action order any pleading or anything in any pleading to be struck out, with or without leave to amend, on the ground that

- (a) it discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,
- (b) it is immaterial or redundant,
- (c) it is scandalous, frivolous or vexatious,
- (d) it may prejudice, embarrass or delay the fair trial of the action,
- (e) it constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) it is otherwise an abuse of the process of the Court, and may order the action to be stayed or dismissed or judgment to be entered accordingly.

## PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Toronto, pour les demanderes.

*Sim, Hughes, Dimock*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Le présent appel, qui a été interjeté de la décision du protonotaire-chef adjoint rejetant la demande présentée par les défenderesses pour obtenir la radiation de la déclaration des demandereses [[1989] 3 C.F. 468], est parvenu au stade de l'audition à Toronto, en Ontario, le 12 décembre 1988. Avant de débattre le bien-fondé de l'appel, les défenderesses ont soulevé la question de savoir si un protonotaire est habilité à radier une plaidoirie sous le régime de la Règle 419(1) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663]. Cette même question a été soulevée devant moi le 30 janvier 1989 dans l'affaire *Wagon-Wheel Concessions Ltd. v. Stadium Corp. of Ontario Ltd.* [[1989] 3 C.F. 460]. Lors de l'audience du 14 février 1989, j'ai énoncé oralement les motifs pour lesquels je considérais que le protonotaire n'est pas habilité à juger les demandes présentées sous le régime de la Règle 419(1), en ajoutant que ces motifs seraient suivis des brefs motifs écrits que voici. Considérant l'importance de la présente question, j'ai combiné les arguments présentés dans les deux litiges dans les présents motifs. La décision que je prononcerai au sujet de la compétence détenue par le protonotaire aux termes de la Règle 419(1) sera donc applicable à ces deux affaires.

La Règle 419(1) est ainsi libellée:

*Règle 419.* (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif

- a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
- b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
- c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
- d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action,
- e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou

f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour, et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

Counsel in both actions raised several arguments in support of their contention that only a judge of the Federal Court has jurisdiction to decide an application brought pursuant to Rule 419(1). First, it was argued that the term "The Court" in Rule 419(1) means a judge of the Federal Court since pursuant to section 2 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10 "Court" or "Federal Court" means the Federal Court of Canada. Section 5 which sets out the composition of the Federal Court of Canada refers to the Chief Justice, the Associate Chief Justice and the remaining number of judges to be appointed to the Court. Since prothonotaries are not specifically mentioned in section 5, counsel argued that any reference to "the Court" in the Act or the *Federal Court Rules* is restricted to a judge of the Court.

The appointment of prothonotaries is provided for in subsection 12(1) of the *Federal Court Act*:

12. (1) The Governor in Council may appoint as prothonotaries of the Court such fit and proper persons who are barristers or advocates in any of the provinces as are, in his opinion, necessary for the efficient performance of the work of the Court that, under the Rules, is to be performed by them.

The specific duties and functions of the prothonotaries are to be determined by the *Federal Court Rules* (subsection 12(3)). Subsection 46(1) of the Act authorizes the judges of the Court to make general rules and orders. Paragraph 46(1)(h) provides that:

46. (1) Subject to the approval of the Governor in Council and subject also to subsection (4), the judges of the Court may, from time to time, make general rules and orders not inconsistent with this or any other Act of the Parliament of Canada,

(h) empowering a prothonotary to exercise any authority or jurisdiction, subject to supervision by the Court, even though such authority may be of a judicial nature; . . .

The limitation on that authority, in subsection 46(4) pertains to the publishing of proposed rules and orders in the Canada Gazette and the invitation to make representations. In accordance with the authority granted in subsection 46(1), the judges of the Court made Rule 336 specifying the

Les avocats agissant dans les deux actions ont soulevé plusieurs arguments à l'appui de leur prétention que seul un juge de la Cour fédérale possède la compétence voulue pour juger une demande présentée en vertu de la Règle 419(1). Premièrement, il a été soutenu que les termes «La Cour» de la Règle 419(1) désignent un juge de la Cour fédérale au motif que l'article 2 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10 prévoit que les mots «Cour» et «Cour fédérale» désignent la Cour fédérale du Canada. L'article 5, qui décrit la formation de la Cour fédérale, mentionne le juge en chef ainsi que le juge en chef adjoint et précise le nombre des autres juges qui seront nommés à la Cour. Comme les protonotaires ne sont pas expressément mentionnés à l'article 5, les avocats ont prétendu que toute mention de «la Cour» dans la Loi ou les *Règles de la Cour fédérale* désigne uniquement un juge de la Cour.

La nomination des protonotaires est prévue au paragraphe 12(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*:

12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre de protonotaires de la Cour les personnes qualifiées et compétentes, choisies parmi les avocats de l'une ou l'autre des provinces, dont les services sont, à son avis, nécessaires pour l'expédition efficace des travaux de la Cour assignés aux protonotaires en vertu des Règles.

Les fonctions précises des protonotaires doivent être déterminées par les *Règles de la Cour fédérale* (paragraphe 12(3)). Le paragraphe 46(1) de la Loi autorise les juges de la Cour à établir des règles et ordonnances générales. L'alinéa 46(1)(h) prévoit que:

46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, et, en outre, du paragraphe (4), les juges de la Cour peuvent, quand il y a lieu, établir des règles et ordonnances générales qui ne sont incompatibles ni avec la présente loi ni avec aucune autre loi du Parlement du Canada,

(h) donnant pouvoir à un protonotaire d'exercer une autorité ou une compétence, sous la surveillance de la Cour, même si cette autorité ou compétence est d'ordre judiciaire; . . .

La limite qui est imposée à l'égard de ce pouvoir aux termes du paragraphe 46(4) concerne la publication des règles et des ordonnances proposées dans la Gazette du Canada ainsi qu'une invitation des personnes intéressées à présenter des observations. Exerçant le pouvoir qui leur était accordé en vertu du paragraphe 46(1), les juges de la Cour ont édicté la Règle 336, qui précise les pouvoirs accordés aux protonotaires. Les passages suivants

powers of the prothonotaries. The relevant portions of that Rule are as follows:

*Rule 336.* (1) Notwithstanding Rule 326(1), a prothonotary shall have power

(a) to do anything that he is by these Rules authorized to do,

(g) to dispose of any interlocutory application assigned to him specially or to any prothonotary, by special or general direction of the Chief Justice or of the Associate Chief Justice, . . .

(3) Every order or decision made or given by a prothonotary under this Rule is as valid and binding on all parties concerned as if it had been made or given by the Court.

Pursuant to Rule 336(5) decisions or orders of a prothonotary (other than judgments under Rules 432 to 437) may be appealed to the Court.

Counsel for the appellant in the *Wagon-Wheel Concessions Ltd.* case argued at length that a prothonotary appointed pursuant to section 12 does not have jurisdiction to decide questions of law or other matters traditionally reserved to a judge. After reviewing the historical duties of both prothonotaries and masters, counsel concluded and I quote from paragraph 16 of counsel's written argument:

16. It is therefore not within the competence of the Federal Parliament, using its power to establish a Court, to confer upon an officer of the Court a power to decide questions of law, which traditionally had been the exclusive jurisdiction of a Judge at the time of Confederation. Taken to the extreme, it could not have been intended that Parliament had the power to give a non-judge sufficient power or authority to make him practically a Judge.

In the very case heavily relied upon by counsel throughout his arguments, *Polson Iron Works v. Munns* (1915), 24 D.L.R. 18, at page 20, Harvey C.J. of the Alberta Supreme Court points out on the contrary that:

It is true that the office of Master is one of comparatively recent origin in this Court, and it is also true that the duties which the Master performs were, before the creation of the office, largely performed, as far as they then existed, by the Judges of the Court, but it by no means follows that he is therefore a Judge any more than it would follow, if a Judge acted as clerk of his own Court, swearing the witnesses, making records and performing other clerical duties, that a clerk, to

de cette Règle sont pertinents aux questions soulevées en l'espèce:

*Règle 336.* (1) Nonobstant la Règle 326(1), un protonotaire a le pouvoir

a) de faire toute chose autorisée par les présentes Règles,

g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint, . . .

(3) Toute ordonnance ou décision rendue par un protonotaire en vertu de la présente Règle est aussi valide que si elle avait été rendue par la Cour et lie toutes les parties concernées dans la même mesure.

En vertu de la Règle 336(5), les décisions et les ordonnances des protonotaires (à l'exception des jugements rendus en vertu des Règles 432 à 437) sont susceptibles d'être portées en appel devant la Cour.

L'avocat agissant pour le compte de l'appelante dans l'affaire *Wagon-Wheel Concessions Ltd.* a plaidé longuement qu'un protonotaire nommé conformément à l'article 12 n'a pas la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou les autres questions traditionnellement réservées à un juge. Après avoir examiné les fonctions historiquement confiées à la fois aux protonotaires et aux «masters», cet avocat a conclu au paragraphe 16 de sa plaidoirie écrite:

[TRADUCTION] 16. Le Parlement fédéral n'est donc pas habilité à utiliser son pouvoir d'établir une Cour en confiant à un officier de la Cour l'autorité voulue pour trancher des questions de droit qui, traditionnellement, ressortissaient à la compétence exclusive d'un juge à l'époque de la Confédération. À la limite, il n'a pu être entendu que le Parlement soit habilité à conférer à une personne qui n'est pas un juge une autorité ou un pouvoir suffisant pour que cette personne devienne pratiquement un juge.

Dans le jugement même sur lequel s'est fortement appuyé cet avocat au long de son argumentation, l'arrêt *Polson Iron Works v. Munns* (1915), 24 D.L.R. 18, à la page 20, le juge en chef Harvey, de la Cour suprême de l'Alberta, souligne au contraire que:

[TRADUCTION] Il est vrai que la fonction de *Master* est d'origine relativement récente dans cette Cour, et il est également vrai que les fonctions dont s'acquitte le *Master* étaient, avant la création de ce poste, exécutées en grande partie—dans la mesure où elles existaient—par les juges de la Cour; mais cela ne veut pas du tout dire que le *Master* soit un juge, pas plus que, dans l'hypothèse où un juge agirait comme préposé au greffe dans sa propre cour, en assermentant des témoins, en

relieve him of those duties would be a Judge. There is, however, the important difference that the duties performed by the Master in relief of the Judges are, to a considerable extent at least, judicial in their character.

Counsel further relied upon *McGrath v. St. Phillip's* (1985), 150 A.P.R. 276 (Nfld. C.A.); and *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, [1958] O.R. 759 (C.A.) to support his contention that paragraph 46(1)(h) is invalid since Parliament cannot after providing for the appointment of prothonotaries give authority to the judges of the Court to make rules empowering the prothonotaries to perform judicial functions traditionally performed by a judge. I have thoroughly reviewed each of these cases and I am satisfied that they are not relevant to the jurisdictional issue raised here since those cases dealt with the conferring of jurisdiction on a provincially-appointed official. In *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, Schroeder J.A. found the jurisdiction conferred on the master in violation of section 96 of the *British North America Act, 1867 (The)* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5]] for the following reasons [at page 774]:

It requires no more than a superficial examination of the sections of the Mechanics' Lien Act to which I have referred to compel the conviction that in enacting the provisions of s. 31(1) the legislature has purported to vest in an officer of the Supreme Court of Ontario, judicial power which can be validly exercised only by a superior, District, or County Court or by a tribunal analogous thereto. In my opinion this legislation purports to confer upon the master or assistant master a jurisdiction which broadly conforms to the type of jurisdiction exercised by such Courts. As the masters and assistant masters are appointed by the Lieutenant-Governor in Council and not by the Governor General of Canada, the legislation plainly constitutes a violation of s. 96 of the *British North America Act* and must be held invalid as being legislation which is beyond the competency of the provincial legislature to enact.

Here, however, subsection 12(1) provides for the appointment of prothonotaries by the Governor in Council.

The argument which gave me the most difficulty and which was raised by both counsel involves the principle of "*delegatus non potest delegare*". Counsel contended that section 46 delegates to the

ouvrant des dossiers et en exécutant d'autres fonctions cléricales, il ne s'ensuivrait que le préposé le relayant serait un juge. Les fonctions exécutées par le *Master* pour y soustraire les juges se distinguent toutefois de façon importante de celles qui précèdent: elles ont, à tout le moins dans une très large mesure, un caractère judiciaire.

Cet avocat a également invoqué les arrêts *McGrath v. St. Phillip's* (1985), 150 A.P.R. 276 (C.A.T.-N.); et *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, [1958] O.R. 759 (C.A.) à l'appui de sa prétention que l'alinéa 46(1)(h) est invalide au motif que le Parlement ne peut, après avoir prévu la nomination de protonotaires, conférer aux juges de la Cour le pouvoir d'établir des règles habitant les protonotaires à exécuter des fonctions à caractère judiciaire traditionnellement exécutées par des juges. Ayant examiné à fond ces deux arrêts, je suis convaincu qu'ils ne sont pas pertinents à la question juridictionnelle soulevée en l'espèce, puisqu'ils concernent l'attribution d'une compétence à un fonctionnaire nommé par un gouvernement provincial. Dans l'arrêt *Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd.*, le juge Schroeder, J.C.A., a conclu que l'attribution de la compétence concernée au *master* était contraire à l'article 96 de l'*Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5]] pour les motifs suivants [à la page 774]:

[TRADUCTION] Il ne faut pas plus qu'un examen superficiel des articles de la *Mechanics' Lien Act* auxquels j'ai fait référence pour convaincre la Cour que la législature, en adoptant le paragraphe 31(1), avait l'intention de conférer à un officier de la Cour suprême de l'Ontario un pouvoir judiciaire qui ne peut être validement exercé que par une cour supérieure, de district ou de comté, ou par un tribunal analogue à de telles cours. À mon sens, ces dispositions législatives visent à conférer au *master* ou à l'*assistant master* une compétence qui, dans ses grandes lignes, correspondrait au type de compétence exercée par de telles cours. Comme les *masters* et les *assistant masters* sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil plutôt que par le gouverneur général du Canada, les dispositions législatives visées violent manifestement l'article 96 de l'*Acte de l'Amérique du Nord Britannique* et doivent être considérées comme invalides au motif qu'elles excèdent les limites du pouvoir législatif des provinces.

En l'espèce, toutefois, le paragraphe 12(1) prévoit que les protonotaires sont nommés par le gouverneur en conseil.

Entre tous les arguments présentés, celui qui m'a causé le plus de difficulté est un argument fondé sur le principe "*delegatus non potest delegare*" qui a été invoqué par les deux avocats. Cet

judges of the Court the power to make rules relating to, among other things, the powers of prothonotaries (paragraph 46(1)(h)). That authority cannot be further delegated as Rule 336(1)(g) has done:

*Rule 336.* (1) . . . , a prothonotary shall have power

(g) to dispose of any interlocutory application assigned to him specially or to any prothonotary, by special or general direction of the Chief Justice or of the Associate Chief Justice, . . .

In accordance with my authority under section 15 and the jurisdiction given prothonotaries to dispose of interlocutory applications under Rule 336(1)(g), I issued practice note 3 providing for the hearing of interlocutory applications, with specified limitations, by the senior and associate senior prothonotary. In my view, this does not constitute any further delegation. It is clear from paragraph 46(1)(h) of the Act that Parliament did not intend prothonotaries to act simply as procedural officers of the Court. On the contrary, it is clear from that section that Parliament intended prothonotaries to have jurisdiction of a judicial nature. In order to exercise that jurisdiction, however, there must be a Federal Court Rule empowering the prothonotary to do so, hence Rule 336. The jurisdiction of the prothonotary to hear interlocutory applications springs from subsection 46(1). The power to exercise that jurisdiction is found in Rule 336(1)(g). The exercise of that jurisdiction is limited to "any interlocutory application assigned to him specially or to any prothonotary, by special or general direction of the Chief Justice or of the Associate Chief Justice". Applications to strike a pleading under Rule 419(1) are clearly interlocutory applications despite the fact that the decisions may finally determine the matters. The jurisdiction of prothonotaries to hear them does not originate in our rule or my practice note, but in the *Federal Court Act*.

argument veut que l'article 46 délègue aux juges de la Cour le pouvoir d'édicter des règles concernant, entre autres, les pouvoirs des protonotaires (alinéa 46(1)h)). Ce pouvoir ne peut faire l'objet d'une sous-délégation comme celle que prévoit la Règle 336(1)g):

*Règle 336.* (1) . . . , un protonotaire a le pouvoir

g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint, . . .

En me fondant sur le pouvoir que je détiens sous le régime de l'article 15 et sur la compétence de juger les demandes interlocutoires qui est conférée aux protonotaires aux termes de la Règle 336(1)g), j'ai énoncé la directive de pratique numéro 3, qui prévoit que les demandes interlocutoires, à l'intérieur de certaines limites précises, sont entendues par le protonotaire-chef et le protonotaire-chef adjoint. À mon sens, cette disposition ne constitue pas une sous-délégation. Il ressort clairement de l'alinéa 46(1)h) de la Loi que le Parlement n'avait pas l'intention que les protonotaires agissent simplement comme préposés à la procédure pour la Cour. Il est, au contraire, manifeste, à la lecture de cet article, que le Parlement voulait que les protonotaires possèdent une compétence à caractère judiciaire. Pour qu'une telle compétence puisse être exercée, toutefois, une règle de la Cour fédérale doit conférer au protonotaire le pouvoir concerné, d'où la Règle 336. La compétence du protonotaire d'entendre les demandes interlocutoires découle du paragraphe 46(1). Le pouvoir d'exercer cette compétence est accordé par la Règle 336(1)g). L'exercice de cette compétence est limité à «toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint». Les demandes de radiation de plaidoiries effectuées sous le régime de la Règle 419(1) constituent clairement des demandes interlocutoires malgré le fait que les décisions concernées peuvent trancher les questions soulevées de façon définitive. La compétence des protonotaires de les entendre n'est pas fondée sur notre règle ou sur ma directive de pratique, mais sur la *Loi sur la Cour fédérale*.

I am therefore satisfied that the Associate Senior Prothonotary did not err in concluding that he had jurisdiction to hear these applications under Rule 419(1).

I will now consider the merits of the appeal from the decision of the Associate Senior Prothonotary not to strike out the plaintiffs' statement of claim in *Iscar Ltd. v. Karl Hertel GmbH*.

By statement of claim filed on October 25, 1985, the plaintiffs allege copyright infringement by the defendants by:

- (i) importing, making, etc. tools which are three-dimensional reproductions of drawings owned by Iscar Limited; and
- (ii) preparing, distributing, etc. brochures, catalogues and packaging material containing two-dimensional reproductions of the defendants' tools identified in (i) above.

By notice of motion filed June 10, 1988, the defendants sought an order striking out the plaintiffs' statement of claim on the ground that it discloses no reasonable cause of action (Rule 419(1)(a)). By order dated November 4, 1988, the Associate Senior Prothonotary dismissed the application.

Both before the prothonotary and myself, counsel for the defendants argued that the defendants' conduct did not amount to copyright infringement under the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, as it read at the time of the alleged infringement. In any event, *An Act to amend the Copyright Act*, S.C. 1988, c. 15, assented to June 8, 1988, includes the following:

11. ...

46.1 (1) The following acts do not constitute an infringement of the copyright or moral rights in a work:

- (a) applying to a useful article features that are dictated solely by a utilitarian function of the article;
- (b) by reference solely to a useful article, making a drawing or other reproduction in any material form of any features of the article that are dictated solely by a utilitarian function of the article;

Je suis donc convaincu que le protonotaire-chef adjoint n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il détenait la compétence voulue pour entendre les demandes visées en l'espèce en vertu de la Règle 419(1).

J'examinerai à présent le bien-fondé de l'appel interjeté de la décision du protonotaire-chef adjoint refusant la radiation de la déclaration des demanderessees dans l'affaire *Iscar Ltd. c. Karl Hertel GmbH*.

Dans leur déclaration déposée le 25 octobre 1985, les demanderessees allèguent que les défenderesses ont violé leur droit d'auteur:

- (i) en important, en fabriquant, etc. des outils qui constituent des reproductions en trois dimensions de dessins appartenant à Iscar Limited; et
- (ii) en préparant, en distribuant, etc. des brochures, des catalogues et du matériel d'emballage comportant des reproductions en deux dimensions des outils des défenderesses qui se trouvent mentionnés au paragraphe (i) qui précède.

Dans un avis de requête déposé le 10 juin 1988, les défenderesses ont demandé le prononcé d'une ordonnance radiant la déclaration des demanderessees au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action (la Règle 419(1)a)). Dans une ordonnance qu'il a prononcée le 4 novembre 1988, le protonotaire-chef adjoint a rejeté cette demande.

Devant le protonotaire, comme devant moi, l'avocat des défenderesses a soutenu que la conduite des défenderesses ne constituait pas une violation de droit d'auteur aux termes des dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), chap. C-42, qui étaient en vigueur au moment où l'atteinte alléguée aurait eu lieu. Quoi qu'il en soit, la *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1988, chap. 15, sanctionnée le 8 juin 1988, prévoit que:

11. ...

46.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur une œuvre le fait:

- a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;
- b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

(c) doing with a useful article having only features described in paragraph (a) or doing with a drawing or reproduction that is made as described in paragraph (b) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the work;

or

(d) using any method or principle of manufacture or construction.

(2) Nothing in subsection (1) affects the copyright or the moral rights in a record, perforated roll, cinematograph film or other contrivance by means of which a work may be mechanically reproduced, performed or delivered.

24. Subsection 46(1) and section 46.1 of the *Copyright Act*, as enacted by section 11, apply in respect of any alleged infringement of copyright occurring prior to, on or after the day on which section 11 comes into force.

Counsel argues that section 24 was clearly enacted to take away any right that the plaintiffs may have had to bring an action in respect to the alleged infringement of copyright. This argument was rejected by the Associate Senior Prothonotary.

It is well established that an appeal from a decision of a prothonotary is not a trial *de novo*. I must therefore be convinced that the decision was based on a wrong principle of law or a misapprehension of the facts, and I am not. For an application under Rule 419(1)(a) to succeed, it must be plain and obvious that the pleading discloses no reasonable cause of action. Where the statement of claim establishes a possible cause of action it will not be struck.

Clearly, the defendants' denial that their actions constitute infringement as known to the law is the basic issue of this, and indeed any lawsuit. Let us assume that the defendants' analysis of the legal effect of the 1988 amendments is sound. The plaintiffs cannot be denied the opportunity to persuade a Trial Judge either that the plaintiffs escape the impact of them on factual grounds, or to the extent that the amendments purport to deny the plaintiffs their remedy retrospectively, they are bad law.

For these reasons, the appeal is dismissed. Costs in the cause.

c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

d) d'utiliser tout principe ou méthode de réalisation de l'œuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou les droits moraux sur les empreintes, rouleaux perforés, films cinématographiques ou autres organes à l'aide desquels une œuvre peut être mécaniquement reproduite, représentée ou exécutée.

24. Le paragraphe 46(1) et l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, édictés par l'article 11, s'appliquent à toute prétendue violation du droit d'auteur, même quand elle survient avant l'entrée en vigueur de cet article.

L'avocat des défenderesses prétend qu'il est clair que l'adoption de l'article 24 visait clairement à retirer tout droit du type de celui qu'auraient pu posséder les demanderesses d'intenter une action à l'égard de la prétendue violation d'un droit d'auteur. Cet argument a été rejeté par le protonotaire-chef adjoint.

Il est bien établi qu'un appel interjeté d'une décision d'un protonotaire ne constitue pas un procès *de novo*. Il est donc nécessaire que je sois convaincu que la décision en cause est fondée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits, et je ne suis pas d'un tel avis. Pour qu'une demande fondée sur la Règle 419(1)(a) puisse réussir, il doit être clair et évident que la plaidoirie ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Lorsque la déclaration établit la possibilité qu'il existe une cause raisonnable d'action, elle échappe à la radiation.

Il est clair que le présent litige—comme, en fait, toute action en justice—est axé sur la dénégation par les défenderesses que leurs actes constituent une violation au sens de la loi. Supposons que l'analyse faite par les défenderesses des conséquences juridiques des modifications de 1988 soit juste. Les demanderesses ne peuvent se voir refuser la possibilité de convaincre un juge de première instance qu'elles échappent à ces conséquences, soit pour des motifs factuels, soit parce que, dans la mesure où elles ont pour objet de refuser rétroactivement leur recours aux demanderesses, les modifications en question sont invalides.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté. Les dépens suivront l'issue du litige.