

Montecatini Edison S.p.A. (Plaintiff)

v.

Standard Oil Company, Phillips Petroleum Company, Warren Nesmith Baxter, Nicholas G. Merckling, Ivan Maxwell Robinson, Gelu Stoeff Stamatoff, and Noelle K. Merckling, administratrix of the estate of Nicholas George Merckling, deceased, Donald H. Payne, E. I. Dupont de Nemours and Company, F. E. Bailey, Jr., F. J. Welch, Stephen Gates and B. R. Thompson (Defendants)

Trial Division, Heald J.—Ottawa, May 23, 24 and June 1, 1973.

Patents—Conflict action—Party seeking to intervene with respect to claims affecting subsidiary—Commercial interest not sufficient—Patent Act, s. 45(8).

A conflict proceeding between plaintiff and numerous defendants involved 66 claims. Nine of these were in conflict between plaintiff and defendant Standard Oil Co., and of these the Commissioner of Patents awarded two to plaintiff and six to Standard Oil Co. Plaintiff brought a conflict action in this Court asking, *inter alia*, that it be awarded all nine claims. Standard Oil Co. put in a defence and then applied for leave to intervene with respect to a number of the other 66 claims because it apprehended a settlement between plaintiff and another defendant with respect to these claims with resultant injury to a wholly owned subsidiary which sold products incorporating the claims in Canada though Standard Oil Co. itself did not.

Held, the application must be dismissed. The fact that Standard Oil Co. had a commercial interest in a dispute between others did not entitle it to intervene. Moreover, since all of the other 66 claims in the dispute between plaintiff and other defendants having been settled since the action was begun, Standard Oil Co. should not be allowed to question the validity of those claims now. Finally, to permit Standard Oil Co. to intervene at this date would be to give it an advantage which it would not have if the patents were issued.

Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. v. Colgate-Palmolive Co. [1971] 2 C.P.R. (2d) 97, followed. *Moser v. Marsden* [1892] 1 Ch. 487; *Re I.G. Farbenindustrie A.G. Agreement* [1943] 2 All E.R. 525; *International Minerals and Chemical Corp. v. Potash Co. of America* [1965] S.C.R. 3, referred to.

APPLICATION.

COUNSEL:

Donald J. Wright, Q.C., and Donald H. MacOdrum for plaintiff.

Montecatini Edison S.p.A. (Demanderesse)

c.

Standard Oil Company, Phillips Petroleum Company, Warren Nesmith Baxter, Nicholas G. Merckling, Ivan Maxwell Robinson, Gelu Stoeff Stamatoff, et Noelle K. Merckling, exécutrice testamentaire de Nicholas George Merckling, décédé, Donald H. Payne, E. I. Dupont de Nemours and Company, F. E. Bailey, Jr., F. J. Welch, Stephen Gates et B. R. Thompson (Défendeurs)

Division de première instance, le juge Heald—
c Ottawa, les 23 et 24 mai et le 1^{er} juin 1973.

Brevets—Procédure de conflit—Partie cherchant à intervenir relativement aux revendications touchant une filiale—Un intérêt commercial ne suffit pas—Loi sur les brevets, art. 45(8).

d Une procédure de conflit entre la demanderesse et de nombreux défendeurs portait sur 66 revendications. Neuf d'entre elles sont en litige entre la demanderesse et la défenderesse Standard Oil Co.; le commissaire des brevets en a accordé deux à la demanderesse et six à la Standard Oil Co. La demanderesse a intenté une procédure de conflit devant cette Cour pour obtenir notamment qu'on lui accorde les neuf revendications. La Standard Oil Co. a produit une défense et a ensuite demandé l'autorisation d'intervenir à l'égard d'un certain nombre d'autres revendications sur les 66 en cause, car elle craignait que la demanderesse et une autre défenderesse ne s'entendent à cet égard, ce qui causerait un préjudice à une filiale en propriété exclusive qui vend au Canada les produits sur lesquels portaient les revendications, ce qui n'était pas le cas de la Standard Oil Co.

g *Arrêt*: la demande doit être rejetée. Le fait que la Standard Oil Co. ait un intérêt commercial dans un litige entre d'autres parties ne lui donne pas le droit d'intervenir. En outre, vu que les 66 revendications en litige entre la demanderesse et d'autres défendeurs ont été réglées depuis le début de l'action, on ne peut pas permettre à la Standard Oil Co. de mettre en question la validité de ces revendications. Enfin, si l'on permettait à la Standard Oil Co. d'intervenir à ce stade, on lui accorderait un avantage qu'elle n'aurait pas si les brevets étaient délivrés.

Arrêt suivi: Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. c. Colgate-Palmolive Co. [1971] 2 C.P.R. (2d) 97. Arrêts mentionnés: *Moser c. Marsden* [1892] 1 Ch. 487; *Re I.G. Farbenindustrie A.G. Agreement* [1943] 2 All E.R. 525; *International Minerals and Chemical Corp. c. Potash Co. of America* [1965] R.C.S. 3.

DEMANDE.

AVOCATS:

Donald J. Wright, c.r., et Donald H. MacOdrum pour la demanderesse.

David Watson and Kent Plumley for Standard Oil Company.

R. G. Gray, Q.C., and J. G. Fogo for Phillips Petroleum Company.

SOLICITORS:

Ridout and Maybee, Toronto, for plaintiff.

Gowling and Henderson, Ottawa, for Standard Oil Company.

Herridge, Tolmie, Gray, Coyne and Blair, Ottawa, for Phillips Petroleum Company.

HEALD J.—This is an application on behalf of the defendant Standard Oil Company (hereafter Standard) for an order:

(a) That Standard is entitled to intervene with respect to conflict claims C1 to C4; C9; C10; C12 to C14; C25; C26; C33 to C37; C39 and C40;

(b) That Standard be allowed to extensively amend its Amended Statement of Defence to the Amended Statement of Claim as more particularly contained in some 13 paragraphs of proposed amendments; and

(c) Authorizing and ratifying the filing of a defence to Part B of the Counterclaim of the defendant, Phillips Petroleum Company (hereafter Phillips).

This action, a patent conflict proceeding under section 45(8) of the *Patent Act*, was originally commenced on July 3, 1969. The pleadings are complex and lengthy. On June 30, 1970, President Jackett (as he then was) made an Order, which, except as to costs, was by consent and without adjudication by the Court. The stated purpose of the Order was to clarify which claims were in conflict with which parties in the Patent Office and also to make it clear against which parties rights are being claimed with respect to particular claims.

David Watson et Kent Plumley pour la Standard Oil Company.

R. G. Gray, c.r., et J. G. Fogo pour la Phillips Petroleum Company.

PROCUREURS:

Ridout et Maybee, Toronto, pour la demanderesse.

Gowling et Henderson, Ottawa, pour la Standard Oil Company.

Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair, Ottawa, pour la Phillips Petroleum Company.

LE JUGE HEALD—Par cette requête, la compagnie défenderesse, la Standard Oil Company (ci-après appelée la Standard) demande la délivrance d'une ordonnance:

a) Autorisant la Standard à intervenir dans les débats portant sur les revendications concurrentes, C1 à C4; C9; C10; C12 à C14; C25; C26; C33 à C37; C39 et C40;

b) Autorisant la Standard à apporter d'importantes modifications à la défense modifiée qu'elle avait déposée en réponse à la déclaration modifiée, modifications qui couvrent quelque 13 paragraphes; et

c) Autorisant la Standard à déposer une défense en réponse à la Partie B de la demande reconventionnelle de la défenderesse, la Phillips Petroleum Company (ci-après appelée la Phillips) et confirmant ce dépôt.

Cette action intentée conformément à l'article 45(8) de la *Loi sur les brevets*, porte sur un conflit entre demandes de brevets. Elle fut à l'origine intentée le 3 juillet 1969. Les conclusions des parties sont longues et compliquées. Le 30 juin 1970, le président Jackett (maintenant juge en chef) a rendu une ordonnance sur consentement et sans jugement de la Cour, si ce n'est pour les dépens. L'ordonnance devait précisément permettre de déterminer quelles parties soutenaient des revendications concurrentes devant le Bureau des brevets et aussi d'établir clairement quels droits étaient revendiqués à l'encontre de quelle partie.

To accomplish said objects, plaintiff was given leave to amend its Statement of Claim, the defendants were given leave to file amended defences. The defendant, E.I. Dupont de Nemours and Company (hereafter Dupont) and the defendant Phillips were given leave to amend their Counterclaims to provide for a Part A relating to claims referred to in the Statement of Claim and for a Part B relating to claims other than those referred to in the Statement of Claim.

The other parties were given consequential leave to plead to the said amended Counterclaims.

The amended Statement of Claim and the amended Statements of Defence put in issue some 47 conflict claims.

Part B of the Phillips' Counterclaim puts in issue some additional 7 conflict claims. Part B of the Dupont Counterclaim puts in issue another additional 12 conflict claims.

However, as between the plaintiff and Standard, there are presently in issue only nine claims (C11; C18 to C22; C27; C28 and C32).

The Commissioner of Patents awarded 6 of these claims (C11; C18; C19; C20; C21 and C28) to Standard, two of the claims to the plaintiff (C22 and C27) and one (C32) to the defendant Phillips.

With respect to these claims, in its Amended Statement of Claim, the plaintiff pleaded that the Commissioner had rightly awarded claims C22 and C27 to it and further asked for an order that neither the plaintiff nor Standard are entitled to a patent covering C11, C18 to C21, C28 and C32, or, in the alternative, that the plaintiff is entitled, as against the defendant Standard, to the issue of a patent covering these claims.

By this motion, Standard seeks to have placed in conflict as between itself and the plaintiff the additional claims set out in paragraph (a) of the

A cette fin, la demanderesse a été autorisée à modifier sa déclaration et les défendeurs autorisés à déposer leurs défenses modifiées. Les défenderesses, la E.I. Dupont de Nemours and Company (ci-après appelée la Dupont) et la Phillips ont reçu l'autorisation de modifier leurs demandes reconventionnelles pour y introduire une Partie A relative aux revendications figurant dans la déclaration et une Partie B relative aux revendications autres que celles mentionnées dans la déclaration.

En conséquence, les autres parties ont reçu l'autorisation de présenter leurs conclusions au sujet des demandes reconventionnelles modifiées.

Par suite de la déclaration modifiée et des défenses modifiées, quelque 47 revendications concurrentes sont en litige.

La Partie B de la demande reconventionnelle de la Phillips révèle 7 autres revendications concurrentes. La Partie B de la demande reconventionnelle de la Dupont révèle 12 autres revendications concurrentes.

Cependant, entre la demanderesse et la Standard, il n'y a actuellement que neuf revendications en litige (C11; C18 à C22; C27; C28 et C32).

Le commissaire des brevets a accordé 6 de ces revendications (C11; C18; C19; C20; C21 et C28) à la Standard, deux à la demanderesse (C22 et C27) et une (C32) à la Phillips.

A cet égard, la demanderesse a soutenu dans sa déclaration amendée que c'est à bon droit que le commissaire lui avait attribué les revendications C22 et C27. De plus, la demanderesse réclame que soit rendue une ordonnance stipulant que ni la Standard ni elle-même n'ont droit à un brevet portant sur les revendications C11, C18 à C21, C28 et C32 ou, subsidiairement, que seule la demanderesse, et non la Standard, a droit à la délivrance d'un brevet portant sur ces revendications.

Par cette requête, la Standard tente de faire classer comme revendications concurrentes entre elle et la demanderesse, les revendications

Notice of Motion (C1 to C4; C9; C10; C12 to C14; C25; C26; C33 to C37; C39 and C40).

Since the Order of the President on June 30, 1970, amended pleadings have been filed, all parties have exchanged their lists of documents and the examinations for discovery have commenced. The examination for discovery of an officer of Standard taking several weeks has been pretty well completed.

The nine claims presently in issue between Standard and the plaintiff are claims with respect to the product polypropylène.

Of the conflict claims sought to be added to the issue between Standard and the plaintiff, all but four deal with the product polypropylène. The other four claims deal with polypropylène as a product when prepared by a particular process.

This motion was launched because, in respect of the more significant of the claims sought to be added, the plaintiff was in conflict only with the defendant Phillips. It appears from the affidavits filed that settlement as between the plaintiff and the defendant Phillips is imminent, and that Phillips is going to withdraw entirely from the action. Standard therefore is apprehensive, that unless it is allowed to intervene, a patent will be issued to the plaintiff containing said additional claims for polypropylène as a product.

Standard alleges, *inter alia*, that the evidence filed by plaintiff in the Patent Office with respect to said claims was substantially similar to the evidence filed with respect to the polypropylène product claims already in conflict between Standard and the plaintiff and says that the experimental work relied on is the same.

Standard says that it is interested in preventing the issuance to others of claims for polypropylène as a product as it is selling in Canada through its wholly owned subsidiary, Amoco Canada Petroleum Company Limited, polypropylène which is solid and crystalline. It goes on

supplémentaires énoncées à l'alinéa a) de l'avis de requête (C1 à C4; C9; C10; C12 à C14; C25; C26; C33 à C37; C39 et C40).

Depuis l'ordonnance du président du 30 juin 1970, les parties ont déposé leurs conclusions modifiées, échangé leurs listes de documents et les interrogatoires préalables ont commencé. L'interrogatoire préalable d'un des dirigeants de la Standard, après plusieurs semaines, est pour ainsi dire terminé.

Les neuf revendications actuellement en litige entre la Standard et la demanderesse sont des revendications relatives au polypropylène.

Toutes les revendications concurrentes, sauf quatre, qu'on cherche à ajouter à celles qui sont déjà en litige entre la Standard et la demanderesse, concernent le polypropylène. Les quatre autres revendications portent sur le polypropylène en tant que produit préparé selon un procédé particulier.

La Standard a introduit cette requête car, en ce qui concerne les plus importantes revendications qu'elle cherche à ajouter, la demanderesse n'était en conflit qu'avec la Phillips. Il ressort des affidavits produits qu'un accord entre la demanderesse et la Phillips doit intervenir incessamment, et que la Phillips va se retirer complètement de l'affaire. La Standard craint donc que si l'on ne l'autorise pas à intervenir, la demanderesse obtiendra un brevet contenant les revendications supplémentaires relatives au polypropylène en tant que produit.

Entre autres arguments, la Standard soutient que la preuve déposée par la demanderesse au Bureau des brevets à l'appui desdites revendications était sensiblement la même que celle relative aux revendications portant sur le polypropylène en tant que produit en litige entre la Standard et la demanderesse. De plus, la Standard prétend que la demanderesse se fonde sur les mêmes travaux de recherche.

La Standard déclare qu'elle a un intérêt à empêcher la délivrance à d'autres de brevets pour le polypropylène en tant que produit étant donné que, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada Petroleum Company Limited, elle vend au Canada un poly-

to say that the adverse issuance of patents covering said product will adversely affect Standard's operations in Canada, and in particular, would affect the possibility of Standard licensing polypropylene as a product.

Standard also alleges in support of the motion to intervene that the evidence in respect of the claims sought to be added would largely overlap the evidence in respect of the claims already in issue and says that if intervention is not allowed, there would be extensive duplication of evidence in view of the probability of further litigation.

In my opinion, the determining facts in the case at bar are indistinguishable from those considered by Mr. Justice Thurlow in the case of *Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. v. Colgate-Palmolive Co.* [1971] 2 C.P.R. (2d) 97.

That case was also a multi-party, multi-claim patent conflict action under section 45(8) of the *Patent Act* involving some 39 claims. However, of these, only some 7 claims were in conflict between Colgate and one Foreningen. The Commissioner awarded 2 claims to Colgate and 5 to Foreningen. Subsequently, Foreningen settled with Colgate and assigned the 5 conflict claims awarded to it to a subsidiary of Colgate. Procter and Gamble, a defendant in the proceedings, launched a motion to amend its Counterclaim to allege that any patent in respect to the said 5 claims would be invalid by reason of prior art. Procter and Gamble had not been a party to the conflict in the Patent Office relating to said 5 claims. The requested amendment was refused by Gibson J. which refusal was upheld by the Federal Court of Appeal. Thurlow J., speaking for the Court, held that Procter and Gamble was not a necessary party to any action between Colgate and Foreningen in a determination of the respective rights of the parties to the subject-matter of such claims and was not a proper party to the proceedings so far as they related to the said 5 claims.

propylène à l'état solide et cristallisé. Elle ajoute que la délivrance, à ses concurrents, de brevets couvrant ledit produit risque de porter préjudice à son activité commerciale au Canada et que cela amoindrirait notamment ses possibilités d'octroyer des licences portant sur le polypropylène en tant que produit.

A l'appui de la requête visant l'obtention du droit d'intervenir, la Standard soutient également que la preuve concernant les revendications qu'elle cherche à adjoindre recouvre largement la preuve relative aux revendications déjà en litige et elle affirme que, si on lui refuse le droit d'intervenir, vu la probabilité de litiges à venir, il faudra revoir encore une fois la même preuve.

A mon sens, on ne peut distinguer les faits déterminants de la présente affaire de ceux examinés par le juge Thurlow dans l'affaire *Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. c. Colgate-Palmolive Co.* [1971] 2 C.P.R. (2^e) 97.

Il s'agissait également d'une procédure de conflit en matière de brevets, intentée en vertu de l'article 45(8) de la *Loi sur les brevets* portant sur quelque 39 revendications et dans laquelle intervenaient plusieurs parties. Toutefois, sur ces 39 revendications, 7 seulement étaient en litige entre la Colgate et la Foreningen. Le commissaire attribua 2 revendications à la Colgate et 5 à la Foreningen. Par suite d'un accord entre la Foreningen et Colgate, la Foreningen a cédé les 5 revendications concurrentes qui lui avaient été accordées à une filiale de la Colgate. Procter and Gamble, défenderesse dans cette affaire, a présenté une requête en modification de sa demande reconventionnelle pour y invoquer que tout brevet portant sur les 5 revendications serait invalide en raison de l'état de la technique. Procter and Gamble n'avait pas été partie à la procédure de conflit devant le Bureau des brevets à l'égard de ces 5 revendications. La demande de modification fut rejetée par le juge Gibson et ce refus fut confirmé par la Cour d'appel fédérale. Le juge Thurlow, rendant la décision de la Cour, a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'adjoindre Procter and Gamble à titre de partie dans une action entre la Colgate et la Foreningen pour la détermination des droits respectifs des parties quant aux revendi-

The Editorial Note accompanying the report of the *Procter and Gamble* case in the *Canadian Patent Reporter* says:

The basis of the present decision is that in proceedings under section 45(8) of the *Patent Act*, a party who is not involved in the conflict in the Patent Office in respect of specific claims is not a proper party to a determination of the rights relating to such specific claims.

I agree with that appraisal of the effect of the *Procter and Gamble* decision.

Learned counsel for Standard sought to distinguish the *Procter and Gamble* decision on several grounds. First of all, Standard alleges that there has been a proliferation of claims for polypropylene because the plaintiff has introduced theoretical language into its disclosures on its Canadian application and because the plaintiff filed a plurality of divisional applications and that a serious question arises as to a possible lack of candour on the part of the plaintiff with respect to the reasons for introducing said theoretical language and filing said divisional applications. These allegations are contained in the affidavit of Ralph C. Medhurst, Senior Patent Attorney of Standard. Medhurst was cross-examined extensively on his affidavit by counsel for the plaintiff. After perusing said affidavit and said cross-examination, I am not satisfied that I could sensibly conclude, from this evidence, that the Commissioner was misled in any way by the plaintiff.

Secondly, Standard seeks to distinguish the *Procter and Gamble* decision on the basis that in the case at bar, all of these claims are for substantially the same subject-matter with linguistic differences. This position is resisted by the plaintiff and I am not satisfied on the evidence before me, that Standard has established this allegation. In any event, in the *Procter and Gamble* case, the conflict claims did, in fact, contain substantially the same subject-matter.

cations et que pour ce qui est des 5 revendications, Procter and Gamble n'était pas une partie appropriée.

Voici la note du rédacteur qui accompagne la publication de l'arrêt *Procter and Gamble* dans le *Canadian Patent Reporter*:

[TRADUCTION] La présente décision est fondée sur le fait que, dans une procédure intentée en vertu de l'article 45(8) de la *Loi sur les brevets*, quelqu'un qui n'est pas partie au conflit devant le Bureau des brevets relatif à certaines revendications, n'est pas une partie appropriée lors du jugement sur les droits relatifs à ces revendications.

Je souscris à cette évaluation de l'effet de l'arrêt *Procter and Gamble*.

Le savant avocat de la Standard a tenté de distinguer à plusieurs égards la présente affaire de l'affaire *Procter and Gamble*. En premier lieu, la Standard soutient qu'on a assisté à une prolifération de revendications portant sur le polypropylène car la demanderesse a introduit dans ses divulgations relatives à sa demande canadienne des termes théoriques et déposé en outre plusieurs demandes divisionnaires et qu'on peut se demander sérieusement si la demanderesse était de bonne foi en introduisant ces termes théoriques et en déposant lesdites demandes divisionnaires. Ces allégations figuraient à l'affidavit de Ralph C. Medhurst, avocat principal chargé des brevets à la Standard. L'avocat de la demanderesse a longuement contre-interrogé Medhurst sur son affidavit. Après avoir pris connaissance dudit affidavit et dudit contre-interrogatoire, je ne pense pas pouvoir raisonnablement conclure d'après cette preuve que la demanderesse a induit le commissaire en erreur de quelque façon que ce soit.

En deuxième lieu, la Standard cherche à établir une distinction avec l'affaire *Procter and Gamble* compte tenu du fait que, dans la présente affaire, toutes ces revendications ont pour une bonne part le même objet, les seules différences résidant dans le langage. La demanderesse s'oppose à cette thèse et, d'après la preuve qu'on m'a soumise, je ne suis pas convaincu que la Standard a démontré ce qu'elle avance. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire *Procter and Gamble*, les revendications concurrentes portaient en fait pour une bonne part sur le même objet.

Thirdly, Standard contends that in the *Procter and Gamble* case, there was no evidence of a commercial interest whereas, in the case at bar, Standard has adduced considerable evidence of a commercial interest.

I would agree that in this case there is evidence of commercial interest. Standard says that it is selling polypropylene as a product in Canada through its wholly owned subsidiary, Amoco Canada Petroleum Company Limited and that its ability to license polypropylene as a product might be affected by the issuance of adverse patents for polypropylene as a product.

However, Standard has failed to establish any legal interest. The evidence is that Standard is the parent company of Amoco Canada and Amoco U.S., that Amoco U.S. manufactures in the United States and sells to Amoco Canada a polypropylene product for sale in Canada. Nowhere is there any allegation that Standard is the agent or nominee of Amoco Canada. Accordingly, Standard has not established any legal interest by the interest of its wholly owned subsidiary Amoco Canada. (See, for example, *British Thomson-Houston Co. v. Sterling Accessories Ltd.* [1924] 2 Ch. 33 at 38 per Tomlin J.)

In the *Procter and Gamble* decision, Thurlow J. at page 108 of the judgment was careful to state that he was not deciding that a commercial interest was sufficient for intervention (it not being necessary for him to so decide on the facts of that case).

The weight of authority seems to indicate rather that a commercial interest is not sufficient. In the case of *Moser v. Marsden* [1892] 1 Ch. 487, the Court refused to add a defendant who was not directly interested in the issues between the plaintiff and the defendant but was rather indirectly and commercially affected. This same principle was adopted in the case of *Re I.G. Farbenindustrie A.G. Agreement* [1943]

En troisième lieu, la Standard affirme que, dans l'affaire *Procter and Gamble*, aucun intérêt commercial n'était démontré alors que, dans la présente affaire, la Standard a rapporté de nombreuses preuves de son intérêt commercial.

Je conviens qu'en l'espèce, son intérêt commercial est démontré. La Standard affirme qu'elle vend le polypropylène en tant que produit au Canada par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada Petroleum Company Limited et que la délivrance, à ses concurrents, de brevets couvrant le polypropylène, en tant que produit, risque d'amoinrir ses possibilités d'octroyer des licences portant sur le polypropylène en tant que produit.

Cependant la Standard n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt en droit. Il ressort de la preuve que la Standard est la compagnie mère de l'Amoco Canada et de l'Amoco U.S., que l'Amoco U.S. fabrique un dérivé du polypropylène aux États-Unis et le vend à l'Amoco Canada pour revente dans ce pays. Il n'est affirmé nulle part que la Standard est l'agent ou le mandataire de l'Amoco Canada. Le seul fait que sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada, ait un intérêt dans cette affaire, ne suffit pas à démontrer que la Standard a un intérêt en droit. (Voir, par exemple, *British Thomson-Houston Co. c. Sterling Accessories Ltd.* [1924] 2 Ch. 33 à la p. 38, décision du juge Tomlin.)

Dans l'arrêt *Procter and Gamble*, le juge Thurlow, à la page 108, a pris soin de préciser qu'il ne tranchait pas la question de savoir si un intérêt commercial suffisait à fonder une intervention (d'après les faits de cette affaire, il n'était pas tenu de trancher cette question).

L'ensemble de la jurisprudence semble plutôt indiquer qu'un intérêt commercial ne suffit pas. Dans l'affaire *Moser c. Marsden* [1892] 1 Ch. 487, la Cour a refusé d'adjoindre un défendeur supplémentaire qui n'était pas directement intéressé au litige entre le demandeur et le défendeur bien qu'il ait été indirectement intéressé du point de vue commercial. Ce même principe fut appliqué dans l'arrêt *Re I.G. Farbenindustrie*

2 All E.R. 525 where Lord Greene said at page 528:

The fact that a person has a commercial interest in litigation and nothing more, in my opinion, not merely gives him no right to demand to be added to proceedings by the result of which that commercial interest may be affected, but the court has no jurisdiction to add him any more than it has jurisdiction to add any man in the street. It is the practice of the court, and the court has power in proper cases, to add at his own request a party who claims to have a legal interest in the subject-matter of the suit.

Counsel for Standard relied on the case of *International Minerals and Chemical Corp. v. Potash Co. of America* [1965] S.C.R. 3 at pages 10 and 11.

However, in that case, Mr. Justice Cartwright (as he then was) cited with approval on page 10 of the judgment the test used in the English cases which is as follows:

May the order for which the plaintiff is asking directly affect the intervener in the exercise of his legal rights?

Applying that test to the case at bar, since Standard is not being interfered with in the exercise of its *legal* rights, it has no right to intervene (*italics mine*).

Apart entirely from all other considerations, I have the view that this application is made at too late a date in the proceedings having regard to the various developments which have taken place.

After the amended pleadings contemplated by President Jackett's Order of June 30, 1970, had been filed, there was a total of 66 conflict claims in issue between the various parties to the action. Since that time, all of the conflict claims have been settled between the parties excepting the nine claims in conflict between Standard and the plaintiff and the conflict between Phillips and the plaintiff which is practically settled¹.

I do not think that Standard should be allowed to raise the validity of these additional claims at a time when this particular subject-matter of the litigation has ceased to be in controversy between the other parties. (For a similar view, see Thurlow J. in the *Procter and Gamble* case (*supra*) at p. 104.)

A.G. Agreement [1943] 2 All E.R. 525 où Lord Greene déclarait à la page 528:

[TRADUCTION] Le fait qu'une personne n'a qu'un simple intérêt commercial ne lui donne non seulement pas, à mon sens, le droit d'être adjointe aux procédures qui mettent en cause son intérêt commercial, mais le tribunal n'est pas plus compétent pour l'adjoindre qu'il ne l'est pour adjoindre le premier venu. Mais la pratique veut que le tribunal, lorsque cette procédure est adéquate, adjoigne à sa propre demande une partie qui affirme avoir un intérêt en droit dans l'objet du litige.

L'avocat de la Standard s'est basé sur l'arrêt *International Minerals and Chemical Corp. c. Potash Co. of America* [1965] R.C.S. 3 aux pages 10 et 11.

Cependant, à la page 10 de cet arrêt, le juge Cartwright (alors juge puîné) a cité en l'approuvant le critère utilisé dans les arrêts anglais que voici:

[TRADUCTION] L'ordonnance requise par le demandeur portera-t-elle préjudice de manière directe à l'intervenant dans l'exercice de ses droits?

Si l'on applique ce critère à la présente affaire, la Standard n'a pas le droit d'intervenir étant donné que rien ici ne porte *juridiquement* préjudice à l'exercice de ses droits (les italiques sont de moi).

En dehors de toute autre considération, j'estime que cette demande a été déposée trop tard, étant donné la tournure prise par les événements.

Il restait, après le dépôt des conclusions modifiées sur lesquelles portait l'ordonnance du président Jackett du 30 juin 1970, un total de 66 revendications concurrentes en litige entre les parties à l'action. Depuis lors, tous les conflits relatifs aux revendications ont été résolus entre les parties à l'exception de neuf revendications concurrentes entre la Standard et la demanderesse ainsi qu'un litige entre la Phillips et la demanderesse, qui est à peu près résolu¹.

Je ne pense pas qu'il soit bon d'autoriser la Standard à mettre en question la validité des revendications supplémentaires alors que cette partie précise du litige a été résolue entre les autres parties. (Pour une opinion semblable, voir le juge Thurlow dans l'arrêt *Procter and Gamble* (précité) à la p. 104.)

There is also the additional factor that because of what has taken place, multiplicity or duplication of proceedings would not be avoided by allowing Standard to intervene. As a matter of fact, the reverse would be true since Standard raises some new areas of defence.

I have the further view that the plaintiff would be prejudiced if this motion were granted because Standard would be given an advantage it would not otherwise have. This arises by virtue of the provisions of section 28(1)(a) and section 63(1) of the *Patent Act*. There is advantage in attacking the validity of a claim before the claim appears in an issued patent having regard to the fact that section 28(1)(a) is applicable in respect of such an attack without the necessity of meeting the conditions defined in section 63(1) which only apply to issued patents.

The research and the work relating to the 9 conflict claims in issue between the plaintiff and Standard took place in the early 1950's and no patents have yet been issued. This action has now been reduced to 9 conflict claims. It seems to me that this issue should be settled as expeditiously as possible without allowing any intervention which would have the effect of delaying the proceedings any further.

I have therefore concluded that Standard is not entitled to intervene as requested in paragraph (a) in the Notice of Motion.

Dealing with paragraph (b) of the Notice of Motion, practically all of the proposed amendments relate to the intervention and the claims not presently in conflict. The same is true of the proposed amended defence to Counterclaim, the filing of which paragraph (c) of the Notice of Motion asks the Court to authorize and ratify. It is true that President Jackett's Order of June 30, 1970 permitted Standard to file a defence to the Counterclaim, but I am satisfied that said Order did not contemplate the filing of a defence in respect of claims not in conflict at that time. I have therefore concluded that Standard is not entitled to succeed in respect of any of the relief asked for in the Notice of Motion.

Il convient aussi d'ajouter qu'en permettant à la Standard d'intervenir, on n'éviterait pas la multiplication des procédures. Ce serait même le contraire qui se produirait, étant donné que la Standard invoque de nouveaux arguments dans sa défense.

Je pense par surcroît qu'accorder cette requête porterait préjudice à la demanderesse, car ce serait donner à la Standard un avantage qu'elle n'aurait pas autrement. Cet avantage découle des dispositions de l'article 28(1)(a) et de l'article 63(1) de la *Loi sur les brevets*. Il est avantageux d'attaquer la validité d'une revendication avant que le brevet ne soit accordé, car ce sont alors les dispositions de l'article 28(1)(a) qui s'appliquent à cet égard sans qu'on n'ait à observer les conditions posées à l'article 63(1) qui ne s'appliquent qu'en cas de brevets déjà délivrés.

Les recherches et les travaux relatifs aux 9 revendications concurrentes en litige entre la demanderesse et la Standard se sont déroulés dans le début des années 50 et aucun brevet n'a encore été délivré. Le nombre des revendications concurrentes en l'espèce a été réduit à 9. Il me semble qu'on devrait résoudre ce litige aussi rapidement que possible sans autoriser d'interventions de nature à retarder encore les procédures.

J'en conclus par conséquent que la Standard n'a pas le droit d'intervenir ainsi qu'elle le demande à l'alinéa a) de son avis de requête.

Pour ce qui est de l'alinéa b) de l'avis de requête, la plupart des modifications proposées portent sur l'intervention et sur des revendications qui ne sont pas actuellement en litige. Il en est de même du projet de défense modifiée en réponse à la demande reconventionnelle, qu'à l'alinéa c) de l'avis de requête on demande à la Cour d'autoriser et de confirmer. Il est vrai que l'ordonnance du président Jackett du 30 juin 1970 autorisait la Standard à déposer une défense à la demande reconventionnelle, mais je suis certain que cette ordonnance ne visait pas le dépôt d'une défense portant sur des revendications qui n'étaient pas en conflit à ce moment-là. Par conséquent, je conclus que

l'avis de requête de la Standard n'est en aucune façon recevable.

The motion is therefore dismissed with costs.

La requête est rejetée avec dépens.

¹ Counsel for the plaintiff said that settlement had been effected but that the documents had not been signed by the parties. Counsel gave his undertaking to the Court that said executed settlement documents would be deposited in the Court shortly.

a

¹ L'avocat de la demanderesse indique que l'accord a été conclu, mais que les parties n'ont pas encore signé les documents. L'avocat a assuré la Cour que les documents relatifs à l'accord conclu seraient déposés sous peu à la Cour.