

T-1121-76

T-1121-76

**Dominion Mail Order Products Corporation
(Plaintiff)**

v.

Benjamin Weider (Defendant)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, June 1 and 4, 1976.

Patents—Practice—Defendant seeking order dismissing action to impeach its patent in view of action for infringement and passing off of same patent in Ontario Supreme Court brought by defendant, or an order staying these proceedings pending disposition of Ontario action—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62—Exchequer Court Act, R.S.C. 1970, c. E-11, s. 21—Federal Court Act, ss. 20, 50(1).

Defendant sought an order dismissing this action to impeach its patent as redundant, vexatious and an abuse of process in light of an action for infringement of the same patent and for damages for passing off brought by defendant against plaintiff in the Supreme Court of Ontario, and, alternatively, an order staying these proceedings pending disposition of that action.

Held, the application is dismissed. The Ontario action sought damages for passing off, likely unavailable in this Court. It asserts that the patent is, and always has been, void and invalid. Section 20 of the *Federal Court Act* grants to the Trial Division exclusive original jurisdiction in all cases in which it is sought to impeach or annul a patent. Plaintiff is pursuing here a right unavailable in Ontario, which alone is a compelling reason not to dismiss the action. While plaintiff has the right to seek impeachment, it is unclear that it is seeking a remedy which, from its own point of view, is any different than that which it can obtain in the Ontario action. And, if the infringement action is dismissed for some reason other than invalidity of defendant's patent, the issue raised in this action will not be resolved, even *inter partes*. As a general principle when seeking a stay, it is not enough to show that proceedings have been taken in another jurisdiction on the same subject matter. It must be proved by the applicant that there is, in fact, a vexation; he must satisfy the Court that the continuance of the action would work an injustice because it would be oppressive, but also that no injustice to the plaintiff would arise. While it might be logical to grant a stay, as the Ontario Court could probably resolve more questions between the parties, this is a genuine onus, and not a matter to be dealt with on a simple balance of convenience. Plaintiff's right of suit should not lightly be interfered with; priority as to time in bringing the proceedings is in no way decisive. Defendant's only substantive arguments were the similarity of subject matter of the two suits, and that the Ontario action was started first. Such a combination is inadequate as a basis for the exercise of judicial discretion in favour of a stay. However, multiple proceedings should be avoided, and no court would hesitate, if appropriate, in using its discretion in awarding costs.

**Dominion Mail Order Products Corporation
(Demanderesse)**

a c.

Benjamin Weider (Défendeur)

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, les 1^{er} et 4 juin 1976.

b

Brevets—Pratique—Le défendeur demande une ordonnance rejetant l'action tendant à invalider son brevet d'invention compte tenu du fait qu'il a intenté une action en contrefaçon et une action en passing off pour le même brevet devant la Cour suprême de l'Ontario ou la suspension des procédures en attendant le jugement de l'action intentée en Ontario—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62—Loi sur la Cour de l'Échiquier, S.R.C. 1970, c. E-11, art. 21—Loi sur la Cour fédérale, art. 20 et 50(1).

c

Le défendeur demandait une ordonnance rejetant l'action en invalidation de son brevet d'invention aux motifs qu'elle est redondante et vexatoire et qu'elle constitue un abus de procédure puisque le défendeur a intenté contre la demanderesse une action en contrefaçon pour le même brevet et une action en *passing off* devant la Cour suprême de l'Ontario. Il demande subsidiairement la suspension des procédures en attendant le jugement de l'action.

d

Arrêt: la demande est rejetée. L'action intentée en Ontario visait des dommages-intérêts pour un *passing off* qui ne pourraient probablement pas être obtenus devant cette Cour. La défense prétend que le brevet est et a toujours été nul et invalide. L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* accorde à la Division de première instance compétence exclusive en première instance dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider ou annuler un brevet. La demanderesse intente devant cette Cour une action dont elle ne dispose pas devant la Cour de l'Ontario. Cette raison suffit pour refuser de rejeter l'action. Même si la demanderesse a le droit de demander l'invalidation, il n'est pas vraiment certain qu'elle cherche à obtenir un redressement qui, de son point de vue, serait différent de celui qu'elle peut obtenir en intentant une action devant la Cour de l'Ontario. Et, si l'action en contrefaçon est rejetée pour une raison autre que l'invalidité du brevet du défendeur, le litige soulevé dans cette action ne sera pas résolu, même *inter partes*.

e

Le principe général régissant une requête visant à obtenir une suspension est le suivant: il ne suffit pas de démontrer que des procédures ont été introduites parallèlement devant un autre tribunal. Le requérant doit prouver qu'elle est en fait abusive; il doit convaincre la Cour que la poursuite de l'action causerait une injustice parce qu'elle serait abusive à son égard, mais également que la suspension ne causerait aucune injustice à la demanderesse. Alors qu'il semble logique de suspendre cette action, étant donné que la Cour de l'Ontario peut résoudre plus de questions entre les parties, la charge de la preuve est réelle et ne doit pas être examinée simplement en fonction du plus grand préjudice. On ne devrait pas entraver à la légère le droit de poursuite de la demanderesse; l'antériorité à l'égard de la date d'introduction des procédures ne constitue en aucun cas un facteur décisif. Le défendeur avance comme seul motif impor-

f

g

h

i

j

MacDonald v. Vapor Canada (1976) 22 C.P.R. (2nd) 1; *General Foods v. Struthers* [1974] S.C.R. 98; *Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée* (unreported, T-369-75); *Hall Development Company of Venezuela, C.A. v. B. & W. Inc.* [1952] Ex.C.R. 347, applied.

APPLICATION.

COUNSEL:

J. A. Day for plaintiff.
G. A. Macklin and *B. E. Morgan* for defendant.

SOLICITORS:

D. F. Sim, Q.C., Toronto, for plaintiff.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: The defendant seeks an order dismissing this action to impeach the defendant's patent as redundant, vexatious and an abuse of the process of the Court in view of an action for infringement of the same patent and passing off pending in the Supreme Court of Ontario, brought by the defendant against the plaintiff and, in the alternative, an order staying proceedings in this action pending disposition of that action. The Ontario action seeks damages for passing off which, in my view, in the light of the decision of the Supreme Court of Canada in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*¹, would not likely be available in this Court.

The Ontario action was commenced in February 1976 and the defence therein is dated March 8. It asserts, *inter alia*, that the letters patent in issue are, and always have been, void and invalid. This action was commenced March 22, 1976.

¹ (1976) 22 C.P.R. (2nd) 1.

tant que l'objet des deux actions est le même et que cette action a été intentée devant la Cour de l'Ontario avant l'autre. Ce concours de circonstances ne suffit pas pour exercer le pouvoir discrétionnaire judiciaire et suspendre les poursuites. Cependant, il faut éviter la multiplication injustifiée des poursuites et aucun tribunal n'hésiterait à recourir si nécessaire au pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'accorder les dépens.

Arrêts appliqués: *MacDonald c. Vapor Canada* (1976) 22 C.P.R. (2^e) 1; *General Foods c. Struthers* [1974] R.C.S. 98; *Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée* (non publié, T-369-75); *Hall Development Company of Venezuela, C.A. c. B. & W. Inc.* [1952] R.C.É. 347.

REQUÊTE.

AVOCATS:

J. A. Day pour la demanderesse.
G. A. Macklin et *B. E. Morgan* pour le défendeur.

PROCUREURS:

D. F. Sim, c.r., Toronto, pour la demanderesse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le défendeur.

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

LE JUGE MAHONEY: Le défendeur demande une ordonnance rejetant cette action tendant à invalider son brevet d'invention aux motifs qu'elle est redondante et vexatoire et qu'elle constitue un abus de procédure puisque le défendeur a intenté contre la demanderesse une action en contrefaçon pour le même brevet et une action en *passing off* devant la Cour suprême de l'Ontario. Il demande subsidiairement la suspension des procédures en attendant le jugement de l'action qu'il a intentée en Ontario en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour un *passing off* qui, à mon avis, ne pourraient être obtenus devant cette Cour par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*¹

L'action a été intentée devant la Cour suprême de l'Ontario en février 1976 et les conclusions de la défense remontent au 8 mars. La défense prétend, entre autres, que les lettres patentes litigieuses sont et ont toujours été nulles et invalides. La présente action a été intentée le 22 mars 1976.

¹ (1976) 22 C.P.R. (2^e) 1.

In *General Foods, Ltd. v. Struthers Scientific and International Corp.*², the Supreme Court of Canada appears to have held that a judgment of a provincial Court in an infringement action, declaring a patent void, would be effective to avoid that patent notwithstanding that the *Patent Act*³ vested, at the material time, the Exchequer Court of Canada with jurisdiction in impeachment proceedings. The intention of Parliament, in enacting section 20 of the *Federal Court Act*⁴ in the following terms would appear to have been to change that:

20. The Trial Division has exclusive original jurisdiction . . .

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention, . . .

The underlined words were not included in section 21 of the *Exchequer Court Act*⁵, which, with section 62 of the *Patent Act*, vested that Court with jurisdiction in impeachment proceedings.

The plaintiff is pursuing a right of action in this Court that is not available to it in the Ontario Court. That, alone, is a compelling reason not to dismiss the action. The matter of a stay of proceedings is considerably more complex.

While the plaintiff has the right, if it chosés to pursue it, to seek to impeach the defendant's patent, it is by no means clear to me that it is seeking a remedy which, from its own point of view, is any different from that which it can obtain in the Ontario action. I cannot put the position any better than did my brother Addy in his unreported reasons for order in *Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée*⁶, dated April 9, 1975 [at page 6]:

The mere fact that a finding in favour of Sno Jet in the present impeachment action would have a more sweeping effect in so far as the public is concerned and a permanent effect on the patent itself, does not constitute sufficient grounds for refusing to stay the action, if sufficient cause otherwise exists to do so, for, as between the parties, a dismissal of an infringe-

Dans l'affaire *General Foods, Ltd. c. Struthers Scientific and International Corp.*², la Cour suprême du Canada semble avoir statué qu'un jugement rendu par une cour provinciale à l'occasion d'une action en contrefaçon et déclarant nul un brevet était tout à fait valable pour annuler ce brevet même si, à cette époque, la *Loi sur les brevets*³ attribuait compétence à la Cour de l'Échiquier du Canada pour connaître des procédures en invalidation. Le Parlement, en votant l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*⁴ dans les termes suivants, semblerait avoir voulu changer cette situation:

20. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance, . . .

b) dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider ou annuler un brevet d'invention . . .

L'expression soulignée ne figurait pas à l'article 21 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier*⁵ qui, avec l'article 62 de la *Loi sur les brevets* attribuait compétence à cette cour pour les procédures en invalidation.

La demanderesse intente devant cette Cour une action dont elle ne dispose pas devant la Cour de l'Ontario. Cette raison suffit pour refuser de rejeter l'action. La question de la suspension des poursuites est beaucoup plus complexe.

Même si la demanderesse a le droit, lorsqu'elle décide de l'exercer, de demander l'invalidation du brevet de la défenderesse, il ne me semble vraiment pas certain qu'elle cherche à obtenir un redressement qui, de son point de vue, serait différent de celui qu'elle peut obtenir en intentant une action devant la Cour de l'Ontario. Mon confrère Addy a très bien présenté la situation dans ses motifs non publiés de l'ordonnance décernée à l'occasion de l'affaire *Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée*⁶, le 9 avril 1975 [aux pages 5 et 6]:

Le simple fait qu'un jugement en faveur de Sno Jet dans la présente action en invalidation produirait un effet plus radical, pour autant que le public est concerné, et un effet définitif sur le brevet lui-même, ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de suspendre l'action, s'il existe des raisons suffisantes pour le faire; en effet le rejet d'une action en contrefaçon fondé

² [1974] S.C.R. 98.

³ R.S.C. 1970, c. P-4, s. 62.

⁴ R.S.C. 1970, (2nd Supp.) c. 10.

⁵ R.S.C. 1970, c. E-11.

⁶ Court No. T-369-75.

² [1974] R.C.S. 98.

³ S.R.C. 1970, c. P-4, art. 62.

⁴ S.R.C. 1970, (2^e Supp.) c. 10.

⁵ S.R.C. 1970, c. E-11.

⁶ N^o du greffe: T-369-75.

ment action on the grounds that the patent was invalid would have the same effect as a finding that the patent was invalid in an impeachment action because, in the former case, as between the parties, the question would be *res judicata*. Exactly the same issue has been raised by *Sno Jet* in both actions, namely, the issue of the validity of the patent itself, and both Courts have full power to adjudicate upon that issue, although not for the same purpose.

A corollary to that proposition is that if the infringement action is dismissed for some reason other than the invalidity of the defendant's patent, e.g., that the plaintiff's device does not infringe the patent, the issue raised in this action will not be resolved, even *inter partes*.

The general principle to be applied was stated by Thorson P. in *Hall Development Company of Venezuela, C.A. v. B. & W. Inc.*⁷ where, after reviewing numerous authorities, he said:

... on a motion for an order staying proceedings in an action it is not sufficient to show that proceedings have been taken with reference to the same subject matter in another country. In such a case there is no presumption that the action in this country is vexatious. The applicant for the order must show that there is vexation in point of fact. The Court should not lightly interfere with the plaintiff's right of suit and must be careful to avoid depriving him of benefits and advantages that might rightfully accrue to him from the suing in both countries. On the other hand, it will not hesitate to order a stay in a proper case. To establish that the action is vexatious in point of fact the applicant for the order of stay must satisfy the Court not only that the continuance of the action would work an injustice to the defendant because it would be oppressive to him but also that the stay would not cause any injustice to the plaintiff. The onus of proof that these conditions exist lies on the applicant.

Leaving aside, but recognizing the consideration that had to be given, the very practical difficulties that might arise in enforcing a foreign judgment, the general principles above stated are equally applicable as between actions brought in different jurisdictions in a federal state. Most recently the authorities were reviewed in the *Sno Jet* case, and it was concluded, at page 4, that:

Since *Sno Jet* has the right to institute the action in this Court, its right to prosecute the action to completion without delay should not be lightly interfered with and the action should be stayed only if the ends of justice definitely require it or where to allow it to continue would constitute an abuse of the judicial process or where the failure to stay would create a

⁷ [1952] Ex.C.R. 347 at page 349 ff.

sur l'invalidité du brevet aurait le même effet, entre les parties, qu'un jugement déclarant le brevet invalide dans le cadre d'une action en invalidation, puisque dans le premier cas, la question serait *res judicata* entre les parties. *Sno Jet* a soulevé la même question dans les deux actions, savoir celle de la validité du brevet lui-même, et les deux tribunaux sont tout à fait compétents pour trancher cette question, mais à des fins différentes.

Cette proposition implique que, si l'action en contrefaçon est rejetée pour une raison autre que l'invalidité du brevet du défendeur par exemple, parce que l'invention de la demanderesse ne constitue pas une contrefaçon du brevet, le litige soulevé dans cette action ne sera pas résolu, même *inter partes*.

Le principe général applicable a été énoncé par le président Thorson, dans l'affaire *Hall Development Company of Venezuela, C.A. c. B. & W. Inc.*⁷, dans laquelle il déclarait après avoir examiné de nombreux arrêts:

[TRADUCTION] ... sur une requête visant à obtenir une ordonnance de suspension des procédures dans une action, il ne suffit pas de démontrer que des procédures ont été introduites parallèlement à une affaire semblable dans un autre pays. En pareil cas, on ne présume pas que l'action canadienne est abusive. La personne qui demande l'ordonnance doit prouver qu'elle est en fait abusive. Le tribunal ne doit pas intervenir moins dans le droit de poursuite du demandeur et doit éviter avec soin de le priver des droits et avantages qu'il peut à bon droit retirer de poursuites dans les deux pays. Par contre, il ne doit pas hésiter à ordonner une suspension dans les cas appropriés. Pour démontrer que l'action est en fait abusive, la personne qui demande l'ordonnance de suspension doit non seulement convaincre le tribunal que la poursuite de l'action causerait une injustice au défendeur parce qu'elle serait abusive à son égard, mais également que la suspension ne causerait aucune injustice au demandeur. La charge de la preuve selon laquelle ces conditions existent incombe au demandeur.

Mises à part les difficultés très pratiques qui peuvent apparaître pour exécuter un jugement étranger, tout en reconnaissant qu'elles méritent d'être considérées, les principes généraux mentionnés ci-dessus s'appliquent également aux actions intentées devant des juridictions différentes d'un État fédéral. Très récemment, la jurisprudence a été examinée dans l'affaire *Sno Jet*. Voici les conclusions présentées à la page 4:

Puisque *Sno Jet* a le droit d'intenter une action devant la présente cour, on ne devrait pas entraver à la légère l'application immédiate et absolue de ce droit ni suspendre l'action à moins que les fins de la justice ne le requièrent formellement ou à moins que l'autorisation de poursuivre l'action constitue un abus des procédures judiciaires ou encore que le défaut de

⁷ [1952] R.C.É. 347, p. 349 et suivantes.

serious prejudice to the other party It is clear that priority as to time in instituting the proceedings is not by any means a decisive factor but, on the contrary, the decision as to whether an action should be stayed or not is a matter of judicial discretion . . . and this discretion must be exercised carefully and on serious grounds after considering all of the circumstances of the case

The power of this Court to stay the action derives from section 50(1) of the *Federal Court Act*⁸ which provides:

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

As already stated, the claim in this Court is not the same claim that is being proceeded with in the Ontario court. The question is whether there is any other reason that it is in the interest of justice that the plaintiff be prevented from proceeding with this action.

The only substantial reasons advanced by the defendant are that the subject matter of the two actions is the same and the Ontario action was started first. The *ratio decidendi* of *General Foods v. Struthers* is precisely that that combination of circumstances is not a sufficient basis for the exercise of judicial discretion in favour of staying proceedings. At the same time, Mr. Justice Pigeon did say, at page 109:

. . . patent owners and their attorneys should bear in mind that litigants are expected to avoid unnecessary costs and the unreasonable multiplication of proceedings is an abuse of the worst kind that should be discouraged and, if necessary, punished by the use of judicial discretion in matters subject thereto.

I am confident that neither this nor any other Court in Canada will hesitate if, in retrospect, it appears appropriate to make imaginative use of its discretion in awarding costs—no doubt after inquiry into what, if anything, the patent owner, as distinct from his attorney, in fact had to do with the decision to multiply proceedings.

There is a genuine, and not merely a notional, onus on an applicant seeking to interfere with another's right to pursue a cause of action given him by law. It is not a matter to be dealt with

suspendre cette procédure cause un grave préjudice à l'autre partie Sans nul doute, l'antériorité à l'égard de la date d'introduction des procédures ne constitue en aucun cas un facteur décisif mais, en revanche, la décision quant à l'opportunité de la suspension d'une action relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour . . . et ce type de pouvoir doit être exercé avec circonspection et pour des motifs sérieux, après un examen de toutes les circonstances de l'espèce

L'article 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*⁸, dont voici le texte, confère à la Cour fédérale le pouvoir de suspendre l'action:

50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procédures dans toute affaire ou question,

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction; ou

b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.

Je le répète, la réclamation dont la Cour fédérale est saisie n'est pas la même que celle qui est en instance devant la Cour de l'Ontario. Il s'agit donc de savoir s'il serait, pour une autre raison, dans l'intérêt de la justice d'empêcher la demanderesse de poursuivre cette action.

La défenderesse avance comme seuls motifs importants que l'objet des deux actions est le même et que cette action a été intentée devant la Cour de l'Ontario avant l'autre. L'arrêt *General Foods c. Struthers* énonce précisément que ce concours de circonstances ne suffit pas pour exercer le pouvoir discrétionnaire judiciaire et suspendre les poursuites. Le juge Pigeon déclarait aussi à la page 109:

. . . les détenteurs de brevet et leurs avocats ne doivent pas oublier que les plaideurs sont censés éviter les frais inutiles et que la multiplication injustifiée des poursuites constitue un abus des plus répréhensibles qu'il faut décourager et, au besoin, punir, par l'exercice de la discrétion judiciaire, dans les matières qui sont soumises à cette discrétion.

Je suis sûr que la Cour fédérale et aucun autre tribunal du Canada n'hésiteront par la suite à recourir si nécessaire aux pouvoirs discrétionnaires qui permettent d'accorder des dépens—bien sûr, après avoir examiné si, le cas échéant, le titulaire du brevet et non pas son avocat est à l'origine de la multiplication des procédures.

La charge de la preuve qui incombe au demandeur cherchant à entraver le droit d'un tiers à poursuivre une cause d'action légale est réelle et non pas simplement hypothétique. Ce n'est pas une

⁸ R.S.C. 1970 (2nd Supp.) c. 10.

⁸ S.R.C. 1970 (2^e Supp.) c. 10.

simply on a balance of convenience; if it were, I should probably conclude that, since, as between the parties, more questions can probably be resolved in the Ontario action than here, it would be logical to stay this action. However, it was incumbent on the defendant to satisfy me that "it is in the interest of justice" that this action be stayed: that its continuation would be an abuse of the judicial process or that the defendant will somehow be prejudiced and not merely inconvenienced by allowing it to continue. I am not so satisfied.

ORDER

The application is dismissed with costs.

question qu'on examine simplement en fonction du plus grand préjudice; si c'était le cas, je conclurais probablement, étant donné que la Cour de l'Ontario peut résoudre plus de questions que la Cour fédérale, qu'il est logique de suspendre cette action. Cependant, il appartenait au défendeur de me convaincre que la suspension de cette action satisfait «l'intérêt de la justice», que sa continuation constituerait un abus du processus judiciaire ou causerait au défendeur un préjudice au lieu d'un simple embarras. Je n'en suis pas convaincu.

ORDONNANCE

La demande est rejetée avec dépens.