

T-521-80

T-521-80

**Kuhlman Corporation (Plaintiff)**

v.

**P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited (Defendant)**

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, April 1 and 10, 1980.

*Practice — Motion to strike pleadings — Defendant moves to strike out portions of statement of claim relative to allegation of infringement of plaintiff's patents for process and apparatus used to manufacture spring assemblies, on the ground that there have been no allegations of material facts from which it would follow that the patents had been infringed — Plaintiff moves for an order to inspect the method and machines used by defendant in the manufacturing process — Based on the fact that defendant's spring assembly is identical to that of plaintiff, plaintiff alleges that defendant is infringing its process and apparatus patents — Whether the commencement of the proceedings is justified based on a high probability that defendant infringed patent and whether particulars are sufficiently pleaded — Plaintiff's motion is allowed, and defendant's motion is denied.*

*Champion Packaging Corp. v. Triumph Packaging Corp.* [1977] 1 F.C. 191, distinguished. *The Germ Milling Company (Limited) v. Robinson* (1884) R.P.C. 217, referred to. *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.* [1967] 1 Ex.C.R. 71, referred to. *Edler v. Victoria Press Mfg. Co.* (1910) 27 R.P.C. 114, referred to.

## MOTIONS.

## COUNSEL:

*G. A. Macklin and B. Morgan* for plaintiff.

*W. C. Kent* for defendant.

## SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for plaintiff.

*Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie*, Ottawa, for defendant.

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

CATTANACH J.: The defendant moves to strike out paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 and 16 and paragraphs (a) and (b) of the prayer for relief of the statement of claim.

**Kuhlman Corporation (Demanderesse)**

c.

**P. J. Wallbank Manufacturing Co. Limited (Défenderesse)**

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, 1<sup>er</sup> et 10 avril 1980.

*Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — La défenderesse demande la radiation de certains passages de la déclaration relatifs à l'allégation de contrefaçon des brevets de la demanderesse ayant trait au procédé et à l'outillage utilisés pour fabriquer des assemblages de ressorts, pour le motif qu'il n'existe aucune allégation reposant sur des faits importants d'où l'on puisse déduire que les brevets ont été contrefaits — La demanderesse demande que soit rendue une ordonnance prescrivant l'inspection du procédé et des machines que la défenderesse utilise pour la fabrication — Se fondant sur le fait que l'assemblage des ressorts de la défenderesse est identique au sien, la demanderesse soutient que la défenderesse a contrefait ses brevets afférents au procédé de fabrication et à l'outillage — Il s'agissait de déterminer si la forte probabilité que la défenderesse ait contrefait des brevets peut justifier l'introduction de procédures et si les détails de la contrefaçon sont suffisamment exposés — La requête de la demanderesse a été accueillie et celle de la défenderesse rejetée.*

Distinction faite avec l'arrêt: *Champion Packaging Corp. c. Triumph Packaging Corp.* [1977] 1 C.F. 191. Arrêts mentionnés: *The Germ Milling Company (Limited) c. Robinson* (1884) R.P.C. 217; *Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.* [1967] 1 R.C.É. 71; *Edler c. Victoria Press Mfg. Co.* (1910) 27 R.P.C. 114.

## REQUÊTES.

## AVOCATS:

*G. A. Macklin et B. Morgan* pour la demanderesse.

*W. C. Kent* pour la défenderesse.

## PROCUREURS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour la demanderesse.

*Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie*, Ottawa, pour la défenderesse.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

LE JUGE CATTANACH: La défenderesse demande la radiation des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 16, ainsi que des alinéas a) et b) de la demande de redressement, contenus dans la déclaration.

The plaintiff is the owner of three patents, one with respect to spring assemblies for use in automatic transmissions of automobiles, patent 1,009,599, the second for the process, a method of manufacturing such spring assembly, patent 1,012,339 and the third for the apparatus to do so, patent 1,009,443.

The defendant moves to strike out those paragraphs of the statement of claim with respect to the process patent 1,012,339, and the apparatus patent 1,009,443 on the ground that there have been no allegations of material facts from which it would follow that the claims in the process and apparatus patents have been infringed.

Paragraph 12 of the statement of claim reads:

Particulars of the claims of the aforementioned Canadian Patents and of the corresponding elements of the Defendant's spring assemblies, machine and method for manufacturing spring assemblies, insofar as they are known to the Plaintiff, are set forth in Schedule "A" hereto, and are hereby incorporated and adopted as part of this Statement of Claim. The Plaintiff is unable to give full particulars of the Defendant's machine for and method of manufacturing the said spring assemblies in the absence of an inspection of the Defendant's plant premises.

The particulars given with respect to the process, patent 1,012,339, after outlining the steps of the methods in the plaintiff's process patent on the left hand side of page 1 of the Schedule "A" state on the right hand side under the heading "Defendant's Method":

See description of defendant's spring assembly as described in respect of Canadian patent 1,009,599. (the product patent, and see pages 18 and 19 of the Schedule "A".) From an examination of said spring assembly, it is believed the defendant uses the method of manufacturing recited in claims 1 to 13 of patent 1,012,339.

With respect to the apparatus patent 1,012,339, the same form is adopted at page 6 of Schedule "A" where the particulars under the heading "Defendant's Machine" read:

See description of defendant's spring assembly as described in respect of Canadian patent 1,009,599. From an examination of said spring assembly, it is believed the defendant uses the apparatus recited in claims 14 to 27 of patent 1,012,339.

Prior to the filing of the defendant's notice of motion to strike the statement of claim dated

La demanderesse est propriétaire de trois brevets d'invention dont l'un, le brevet n° 1,009,599, a trait aux assemblages de ressorts utilisés dans la fabrication de transmissions automatiques pour automobiles, le deuxième, le brevet n° 1,012,339, au procédé de fabrication desdits assemblages, et le troisième, le brevet n° 1,009,443, à l'outillage qui sert à les fabriquer.

La défenderesse demande la radiation des paragraphes de la déclaration relatifs aux brevets nos 1,012,339 et 1,009,443 pour le motif qu'il n'existe aucune allégation reposant sur des faits importants d'où l'on puisse déduire que lesdits brevets ont été contrefaits.

Voici le paragraphe 12 de la déclaration:

[TRADUCTION] Les détails des revendications afférentes aux brevets canadiens susmentionnés et aux éléments correspondants des assemblages de ressorts, des machines et du procédé de fabrication de la défenderesse, dans la mesure où la demanderesse les connaît, sont énoncés dans l'annexe «A» ci-jointe et sont par les présentes incorporés à cette déclaration. N'ayant pas inspecté l'usine de la défenderesse, la demanderesse n'est pas en mesure de fournir des détails complets sur les machines et le procédé que la défenderesse utilise pour fabriquer lesdits assemblages de ressort.

Quant aux détails afférents au brevet n° 1,012,339 (procédé de fabrication), on y trouve, sur le côté gauche de la page 1 de l'annexe «A», une description des diverses étapes du procédé de fabrication utilisé par la demanderesse et, sur le côté droit, une description donnée dans les termes suivants du [TRADUCTION] «Procédé utilisé par la défenderesse»:

[TRADUCTION] Voir la description de l'assemblage de ressorts de la défenderesse fournie pour le brevet canadien n° 1,009,599. (le produit et voir les pages 18 et 19 de l'annexe «A».) L'examen de cet assemblage révèle que la défenderesse aurait utilisé le procédé de fabrication décrit dans les revendications 1 à 13 du brevet n° 1,012,339.

La même formule sert aussi pour le brevet n° 1,012,339 (outillage). On la retrouve ainsi libellée à la page 6 de l'annexe «A» sous la rubrique [TRADUCTION] «Machine de la défenderesse»:

[TRADUCTION] Voir la description de l'assemblage de ressorts de la défenderesse fournie pour le brevet canadien n° 1,009,599. L'examen de cet assemblage révèle que la défenderesse aurait utilisé l'outillage décrit dans les revendications 14 à 27 du brevet n° 1,012,339.

Avant que la défenderesse ne dépose un avis de requête demandant la radiation de la déclaration

March 27, 1980, the plaintiff had filed a notice of motion dated February 5, 1980, for an order to inspect the method and machines used by the defendant in the manufacture of spring assemblies and in the interval counsel for the defendant had an opportunity to cross-examine the affiant of the supporting affidavit to that motion.

In paragraph 12 of the statement of claim the plaintiff candidly concedes that it is unable to give full particulars of the defendant's process and apparatus without an inspection but the particulars within the plaintiff's knowledge are given in the Schedule.

The defendant's spring assembly and that of the plaintiff, which I saw and was able to compare, are identical. That was obvious even to me without expertise and without the aid of expert testimony.

Predicated upon an examination of the defendant's spring assembly the plaintiff states in Schedule "A" as quoted above "it is believed" that the defendant uses the method of plaintiff's process patent 1,012,339 and the apparatus described in the plaintiff's patent.

The use of the words "it is believed" was an unhappy choice because it was these words that led Heald J. in *Champion Packaging Corp. v. Triumph Packaging Corp.*<sup>1</sup> to say at page 192:

... the words "is believed" are used, the effect of which is to remove this pleading from the category of "a precise statement of the material facts" as required by Rule 408(1).

In that case it was an irrelevant paragraph of the statement of claim in which these words appeared and which paragraph was accordingly struck but an irrelevant plea does not permit discovery to take place in respect of irrelevant subject matter.

In the present instance the sparse particulars given are not irrelevant.

If the plaintiff had no ground for asserting in the statement of claim that the defendant has done a particular act that constituted an infringement of the plaintiff's patents then there would be no basis for instituting proceedings for infringement.

du 27 mars 1980, la demanderesse en a déposé un, le 5 février 1980, en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant l'inspection du procédé et des machines que la défenderesse utilise pour fabriquer ses  
a assemblages de ressorts; de plus, dans l'intervalle, l'avocat de la défenderesse a eu l'occasion de contre-interroger l'auteur de l'affidavit déposé à l'appui de cette requête.

Au paragraphe 12 de la déclaration, la demanderesse reconnaît franchement qu'elle est incapable, sans procéder d'abord à une inspection, de fournir des détails complets sur le procédé de fabrication et l'outillage de la défenderesse; mais  
c que les détails dont elle a connaissance figurent à l'annexe.

Les assemblages de ressorts de la défenderesse et ceux de la demanderesse, que j'ai vus et ai été à même de comparer, sont identiques. Cela est évident, même pour moi, sans qu'il y ait besoin d'une expertise ou d'un témoignage d'expert.

En se fondant sur l'examen de l'assemblage de ressorts de la défenderesse, la demanderesse  
e déclare dans l'annexe «A» précitée que la défenderesse «aurait» utilisé le procédé de fabrication visé par son brevet n° 1,012,339 et l'outillage visé par son autre brevet.

L'emploi du mot «aurait» est malheureux car, dans *Champion Packaging Corp. c. Triumph Packaging Corp.*<sup>1</sup>, il a amené le juge Heald à dire (à la page 192):

... parce qu'elle emploie le mot «aurait» ... [cette plaidoirie] n'est donc pas «un exposé précis des faits essentiels» comme  
g l'exige la Règle 408(1).

La Cour a donc ordonné, dans cette affaire-là, la radiation d'un paragraphe non pertinent de la déclaration où ces mots figuraient, et il s'ensuit  
h qu'une allégation non pertinente ne peut donner lieu à un interrogatoire préalable portant sur ce qu'elle prétend révéler.

En l'espèce, les rares détails fournis sont  
i pertinents.

Si la demanderesse n'avait aucun motif lui permettant d'affirmer dans sa déclaration que la défenderesse a commis certains actes qui constituent une contrefaçon de ses brevets, elle n'aurait  
j alors aucun fondement pour introduire des procédures en contrefaçon.

<sup>1</sup> [1977] 1 F.C. 191.

<sup>1</sup> [1977] 1 C.F. 191.

However, it is an entirely different matter when at the time of instituting the action the plaintiff has asserted that the defendant has done certain things although the plaintiff is not in a position to say how the defendant did such things. This is entirely within the knowledge of the defendant.

This, in my view, is what the plaintiff has done. In effect what the plaintiff is saying is "I believe the defendant is infringing my process and apparatus patents". If he gave no grounds for that belief then that amounts to a mere suspicion and would not support a cause of action. However, the plaintiff expresses a reason for that belief. It is based upon an examination of the defendant's spring assembly.

As I have said I have seen both the plaintiff's and the defendant's assemblies and they are identical.

Prior to the defendant's motion to strike the plaintiff had moved for inspection supported by an affidavit of Donald O. Dulude, the President of the plaintiff Company, and a joint inventor of the three patents in suit. In that affidavit he swears that he has personally inspected several of the defendant's spring assemblies and confirms that they are virtually indistinguishable from the plaintiff's product. As a consequence of these examinations he swears that it is highly probable that the defendant not only copied the plaintiff's spring assembly but also the method and apparatus (both the subject of patents) used by the plaintiff to manufacture the assemblies.

The defendant cross-examined on that affidavit.

In essence that cross-examination confirms the deponent's allegations that it is highly probable that the defendant used the plaintiff's methods and apparatus to achieve the spring assembly it did. The witness could not "conclude" in absolute terms but did say that it was "highly probable" and much more than a possibility.

In effect I would construe the scant particulars given and subsequent evidence as being tantamount to stating that from the very nature of the spring assembly produced by the defendant it is

Toutefois, la question change du tout au tout lorsque, au moment d'introduire l'action, la demanderesse affirme que la défenderesse a commis certains actes, mais qu'elle n'est pas en mesure de dire de quelle manière, car seule la personne qui a commis ces actes le sait réellement.

A mon avis, telle est la situation en l'espèce. En fait, la demanderesse nous dit ceci: «Je crois que la défenderesse a contrefait mes brevets afférents au procédé de fabrication et à l'outillage». Si elle n'avait aucun motif de le croire, il n'y aurait alors là qu'un simple soupçon qui ne saurait constituer une cause d'action. Or, tel n'est pas le cas car elle appuie cette conviction sur un examen de l'assemblage de ressorts fabriqué par la défenderesse.

Comme je l'ai déjà dit, j'ai vu les assemblages de la demanderesse et ceux de la défenderesse. Ils sont identiques.

Avant la requête en radiation présentée par la défenderesse, la demanderesse a déposé une demande d'inspection appuyée par un affidavit de Donald O. Dulude (son président) et l'un des inventeurs des trois brevets en cause. Il y déclare sous serment qu'il a personnellement inspecté plusieurs assemblages de ressorts fabriqués par la défenderesse et qu'on ne peut virtuellement pas les distinguer des produits de sa propre compagnie. Suite à cette inspection, il jure qu'il est hautement probable que la défenderesse ait non seulement copié l'assemblage de ressorts, mais aussi le procédé de fabrication et l'outillage (qui font l'objet de brevets) dont la demanderesse se sert pour fabriquer ses assemblages.

La défenderesse a procédé à un contre-interrogatoire sur cet affidavit.

En gros, ce contre-interrogatoire confirme les allégations du témoin déposant, à savoir qu'il est hautement probable que la défenderesse utilise le procédé et l'outillage de la demanderesse pour fabriquer son assemblage de ressorts. Le témoin ne peut pas «l'affirmer» en termes absolus, mais il dit «hautement probable», ce qui indique beaucoup plus qu'une simple possibilité.

En fait, il ressort, à mon avis, des rares détails fournis et de la preuve subséquemment produite, ainsi que de la nature même de l'assemblage, qu'il est hautement probable que la défenderesse le

highly probable that it was done by the plaintiff's process and apparatus and highly improbable that it could have been done otherwise.

These are circumstances which justify the commencement of the proceedings and are adequately pleaded in the statement of claim.

The plaintiff acknowledges the sparseness of its particulars of infringement in paragraph 12 and alleges the necessity of an inspection for which the plaintiff moved prior to the defendant's motion to strike the plaintiff's statement of claim.

Having concluded that the plaintiff, in its pleadings and evidence, is alleging in effect that it was highly improbable for the defendant to have used a process other than the plaintiff's it follows that the circumstances are analogous to the circumstances recited by Kay J. in *The Germ Milling Company (Limited) v. Robinson*<sup>2</sup> at page 219:

If he had said "The nature of the flour they produce is such that it could not have been done by any other process," and satisfied the Court of that, that would be one thing, and it would come very nearly to the well-known case before Lord Eldon, in which inspection was granted

In *Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*<sup>3</sup> Jackett P. (as he then was) said at page 75:

There may also be circumstances in which the plaintiff's knowledge is sufficient to warrant commencing proceedings but it is appropriate to give him an order for inspection of the subject matter of the action under Rule 148A [now Federal Court Rule 471] before he is required to settle his Particulars of Breaches. Compare *Edler v. Victoria Press Manufacturing Company* [(1910) 27 R.P.C. 114].

In *Edler v. Victoria Press Manufacturing Company* [(1910) 27 R.P.C. 114] Warrington J. said at pages 116 and 117:

The Plaintiff has reason to believe—it is not a mere question of fishing, of that I am satisfied—and I am satisfied that he has *bona fide* reason to believe that this machine is an infringement of the Patent of which he is licensee. In delivering his Statement of Claim, the Plaintiff has to deliver with it, not merely a general statement that it is an infringement but Particulars of the alleged Breaches, and he will have to state in what respects it is an infringement. The information which the Plaintiff has is quite insufficient to enable him to give any such Particulars.

<sup>2</sup> (1884) R.P.C. 217.

<sup>3</sup> [1967] 1 Ex.C.R. 71.

fabrique selon le procédé et l'outillage de la demanderesse et qu'il est hautement improbable qu'il puisse en être autrement.

<sup>a</sup> Ce sont là des faits qui justifient l'introduction de procédures et ils sont correctement exposés dans la déclaration.

<sup>b</sup> Au paragraphe 12, la demanderesse reconnaît que les détails relatifs à la contrefaçon sont rares et invoque la nécessité de l'inspection qu'elle a demandée avant que la défenderesse ne présente sa requête en radiation.

<sup>c</sup> Ayant conclu que la demanderesse allègue en fait, dans ses plaidoiries et sa preuve, qu'il est hautement improbable que la défenderesse ait pu fabriquer son assemblage autrement, il s'ensuit que les faits en l'espèce sont analogues à ceux relatés en ces termes par le juge Kay dans l'affaire *The Germ Milling Company (Limited) c. Robinson*<sup>2</sup> à la page 219:

<sup>e</sup> [TRADUCTION] S'il avait dit «La nature de la farine qu'ils produisent est telle qu'elle n'a pas pu être fabriquée par un autre procédé» et avait réussi à en convaincre la Cour, la situation aurait alors été presque analogue à celle qui prévalait dans l'affaire bien connue où lord Eldon a accordé une inspection.

<sup>f</sup> Dans l'affaire *Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.*<sup>3</sup>, le président Jackett (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit à la page 75:

<sup>g</sup> [TRADUCTION] Il y a aussi des cas où la connaissance du demandeur est suffisante pour autoriser l'ouverture de poursuites, mais où il convient d'octroyer à ce dernier une ordonnance d'inspection du bien en cause en vertu de la Règle 148A [maintenant la Règle 471 de la Cour fédérale] avant de lui demander d'exposer ses détails des violations. A comparer avec l'arrêt *Edler c. Victoria Press Manufacturing Company* [(1910) 27 R.P.C. 114].

<sup>h</sup> Dans l'affaire *Edler c. Victoria Press Manufacturing Company* [(1910) 27 R.P.C. 114], le juge Warrington a dit ce qui suit aux pages 116 et 117:

<sup>i</sup> [TRADUCTION] Le demandeur a des raisons de croire (et ce n'est certainement pas de sa part une simple manière d'obtenir des renseignements), et je suis convaincu qu'il est de bonne foi, que cette machine contrefait le brevet dont il est titulaire. En déposant sa déclaration, le demandeur doit déposer aussi non pas simplement une déclaration générale qu'il y a contrefaçon, mais les détails des prétendues violations et déclarer où celles-ci résident. L'information que le demandeur possède est tout à fait insuffisante pour lui permettre de fournir ces détails. Il ne peut

<sup>2</sup> (1884) R.P.C. 217.

<sup>3</sup> [1967] 1 R.C.É. 71.

The only way in which he can obtain the means of giving such Particulars would be by means of ocular inspection of the thing itself. It seems to me that this is a case in which, so far as that point is concerned, I ought to order inspection of this machine, notwithstanding that the Statement of Claim has not been delivered.

In my view, in this instance the plaintiff has made out a *prima facie* case of infringement, but not necessarily an absolute case of infringement, and inspection is the only means by which the plaintiff can ascertain if actual infringement is being committed.

I am not oblivious of the fact that inspection is not to be granted as a matter of right, and is discretionary to enable a case to be properly tried and when granted it must be confined to the subject-matter of the suit, in this instance, the process and apparatus used by the defendant to produce the spring assemblies it does and no further.

For the foregoing reasons the defendant's motion to strike the plaintiff's statement of claim is denied and the plaintiff's request for an order to inspect is granted.

The costs of the defendant's motion to strike the statement of claim shall be costs to the plaintiff in any event in the cause.

The costs of the plaintiff's motion to inspect shall be costs in the cause.

y parvenir qu'en procédant à une inspection visuelle de la chose elle-même. A mon avis, il s'agit là d'un cas où je dois ordonner l'inspection de cette machine, même si la déclaration n'a pas été signifiée.

a

J'estime qu'en l'espèce, la demanderesse a établi un commencement de preuve de contrefaçon, mais pas encore une preuve absolue. L'inspection est donc le seul moyen dont elle dispose pour s'assurer s'il y a réellement contrefaçon.

b

Je n'oublie pas que l'inspection n'est pas un droit, que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de l'accorder en vue du juste règlement d'une cause et, qu'une fois accordée, cette inspection doit se limiter à l'objet des procédures en contrefaçon, c'est-à-dire, en l'espèce, au procédé et à l'outillage que la défenderesse utilise pour fabriquer ses assemblages de ressorts.

c

Pour ces motifs, je rejette la requête déposée par la défenderesse en vue d'obtenir la radiation de la déclaration de la demanderesse et j'accueille celle déposée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant une inspection.

d

Les frais de la requête de la défenderesse seront supportés par la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause principale.

e

Quant aux frais de la requête de la demanderesse, ils suivront l'issue de la cause principale.

f