

T-5768-81

T-5768-81

Flexi-Coil Ltd. (Plaintiff)

v.

Rite Way Manufacturing Co. Ltd. and Leslie Hulicsko (Defendants)**INDEXED AS: FLEXI-COIL LTD. v. RITE WAY MANUFACTURING LTD. (T.D.)**

Trial Division, Rouleau J.—Toronto, November 27, 1989; Ottawa, February 1, 1990.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Appeal from order striking portions of counterclaim to patent infringement action relying on Statute of Monopolies — Appeal dismissed — Statute of Monopolies not within jurisdiction of Federal Court as not valid and applicable federal law — Purpose and effect of Statute of Monopolies discussed — Not applicable to valid patents — To extent in force in Canada, within provincial domain.

Constitutional law — Distribution of powers — Whether Federal Court having jurisdiction to entertain counterclaim invoking Statute of Monopolies — Remedies in England under Statute in area of property and civil rights and available in common law courts — At Confederation, area given to provincial legislatures — Patents of inventions an exception — Remedies in Statute of Monopolies not included in Canadian Patent Act — What not in Act not under Federal Court jurisdiction.

Patents — Infringement — Appeal from order striking parts of counterclaim relying on Statute of Monopolies — Appeal dismissed — Statute of Monopolies not applying to valid patents.

This was an appeal from an order in a patent infringement action maintaining an earlier order striking portions of the counterclaim pleading the *Statute of Monopolies*. Those portions were struck for "duplicity", as the relief sought under the *Statute of Monopolies* would be similar to other allegations in the same pleading. The paragraph was struck without leave to amend because the *Statute of Monopolies* would not apply if a patent was involved, and the Court would not have jurisdiction if a patent was not involved. The Assistant Senior Prothonotary was ordered to reconsider his order based on *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd.* There, an application to strike a plea for relief under the *Statute of Monopolies* was dismissed on the ground that a pleading should be struck only in plain and obvious cases. It was held that the status of the *Statute of Monopolies* should not be determined on a preliminary motion. Giles A.S.P. refused to vary the order, relying on the ground of duplicity. He maintained that the *Statute of Monopolies* was not part of the law of Canada and therefore not within the jurisdiction of the

Flexi-Coil Ltd. (demanderesse)

c.

^a Rite Way Manufacturing Co. Ltd. et Leslie Hulicsko (défendeurs)**RÉPERTORIÉ: FLEXI-COIL LTD. c. RITE WAY MANUFACTURING LTD. (1^{re} INST.)****^b Section de première instance, juge Rouleau—Toronto, 27 novembre 1989; Ottawa, 1^{er} février 1990.**

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Appel contre une ordonnance qui a radié des parties d'une demande reconventionnelle à une action en violation de brevet fondée sur la Statute of Monopolies — Appel rejeté — La Statute of Monopolies ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale car elle n'est pas une loi fédérale valide et applicable — Discussion sur l'objet et l'effet de la Statute of Monopolies — Ne s'applique pas aux brevets valides — Dans la mesure où elle est en vigueur au Canada, elle relève de la compétence provinciale.

Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — La Cour fédérale est-elle compétente pour entendre les demandes reconventionnelles qui invoquent la Statute of Monopolies? — ^e Les recours qui existaient en Angleterre prévus par la loi dans le domaine du droit des biens et du droit civil peuvent être déterminés devant les tribunaux de common law — Au moment de la Confédération, ce domaine a été conféré aux assemblées législatives provinciales — Les brevets en matière d'invention constituent une exception — ^f Les recours de la Statute of Monopolies ne sont pas compris dans la Loi sur les brevets canadienne — Ce qui n'est pas dans la loi ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale.

Brevets — Contrefaçon — Appel contre une ordonnance qui a radié des parties d'une demande reconventionnelle fondée sur la Statute of Monopolies — Appel rejeté — La Statute of Monopolies ne s'applique pas à des brevets valides.

Il s'agissait d'un appel interjeté contre une ordonnance dans une action en matière de violation de brevets qui a maintenu une ordonnance précédente radiant des parties de la demande reconventionnelle fondée sur la *Statute of Monopolies*. Ces parties ont été radiées en se fondant sur la «duplicité», parce que la réparation demandée en vertu de la *Statute of Monopolies* serait semblable avec les allégations des mêmes plaidoiries. L'alinéa a été radié sans autorisation de modification parce que la *Statute of Monopolies* ne s'appliquerait pas si un brevet était en cause et la Cour n'aurait pas compétence si un brevet n'était pas en cause. On a ordonné au protonotaire-chef adjoint d'examiner de nouveau son ordonnance en se fondant sur l'affaire *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. c. Berglund Industrial Supply Co. Ltd.* Dans cette affaire, une demande de radiation d'une demande de réparation fondée sur la *Statute of Monopolies* a été rejetée pour le motif qu'une plaidoirie ne devrait être radiée que s'il est clair et manifeste que la radiation est justifiée. On a conclu que le statut de la *Statute of Monopolies* ne devrait pas être déterminé dans une requête

Federal Court. Since he had already determined this issue, the *Burnaby* case was distinguishable. The issue was whether the *Statute of Monopolies* is valid and applicable federal law.

Held, the appeal should be dismissed.

The Federal Court is a statutory court limited in jurisdiction to the "better administration of the laws of Canada" either under the *Federal Court Act* or any other Act of Parliament. It has jurisdiction in patent matters under *Federal Court Act*, sections 20 (remedy sought under authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting a patent) and 26 (jurisdiction specifically conferred on Federal Court by Act of Parliament). Remedies under the *Statute of Monopolies* as they existed in England were in the area of property and civil rights and determinable in that country's particular common law courts. At Confederation much of this area of jurisdiction was conferred upon the provincial legislatures, one exception being exclusive jurisdiction to deal with "patents of inventions" which was given to the Parliament of Canada under subsection 91(22) of the *Constitution Act, 1867*. In enacting the *Patent Act*, Parliament chose not to include remedies of treble damages and double costs. What is not contained within the *Patent Act* cannot be under the jurisdiction of the Federal Court of Canada. The *Statute of Monopolies*, to the extent that it is in force in Canada, is part of property and civil rights and within the provincial domain.

The *Statute of Monopolies* was enacted to control abuses of the royal prerogative by granting monopolies which interfered with the fair course of trade. It declared all monopolies void and required confirmation of propriety of patents. It provided for triple damages and double costs for any party "hindered, grieved, disturbed, or disquieted" by any patent. The reasoning in *Peck v. Hindes* makes it clear that the *Statute of Monopolies* did not apply to patents properly issued. Even if the *Statute of Monopolies* were a part of the law of Canada, the defendant could not plead the remedies under it since there is a valid and subsisting patent.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Constitution Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)
[R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5], s. 91(22).
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 20.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 419.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4.
Statute of Monopolies, 21 Jac. 1, c. 3.
The Patent Act of 1869, 32 & 33 Vict., c. 11 (U.K.).

préliminaire. Le protonotaire-chef adjoint Giles a refusé de modifier l'ordonnance, sur le fondement de la duplicité. Il a soutenu que la *Statute of Monopolies* ne faisait pas partie du droit du Canada et par conséquent ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale. Étant donné qu'il avait déjà décidé de cette question, on pouvait établir une distinction d'avec l'affaire *Burnaby*. La question était de savoir si la *Statute of Monopolies* constituait une loi fédérale valide et applicable.

Jugement: l'appel devrait être rejeté.

La Cour fédérale est un tribunal créé par la loi dont la compétence se limite «à améliorer l'application du droit canadien» soit aux termes de la *Loi sur la Cour fédérale* ou d'autres lois du Parlement. Elle est compétente en matière de brevet en vertu des articles 20 (recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention) et 26 (compétence ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la Cour fédérale) de la *Loi sur la Cour fédérale*. Les recours prévus par la *Statute of Monopolies* tels qu'ils existaient en Angleterre s'inscrivaient dans le domaine du droit des biens et du droit civil et pouvaient être déterminés devant les tribunaux de *common law* particuliers de ce pays. Au moment de la Confédération, une grande partie de ce domaine de compétence a été conféré aux assemblées législatives provinciales à l'exception de la compétence exclusive pour traiter des «brevets en matière d'invention» qui a été conférée au Parlement du Canada aux termes du paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Par l'adoption de la *Loi sur les brevets*, le Parlement a choisi de ne pas inclure les versements du triple des dommages-intérêts et du double des frais. Ce qui n'est pas contenu dans la *Loi sur les brevets* ne peut relever de la compétence de la Cour fédérale du Canada. La *Statute of Monopolies*, dans la mesure où elle est en vigueur au Canada, s'inscrit dans le cadre de la propriété et des droits civils et relève de la compétence provinciale.

La *Statute of Monopolies* a été adoptée pour contrôler les abus en matière de prérogative royale qui accordait des monopoles dont l'effet était de gêner le cours normal des affaires. Elle déclarait que tous les monopoles étaient nuls et exigeait la confirmation de la propriété des brevets. Elle prévoyait le versement du triple des dommages-intérêts et du double des frais à toute partie qui avait été [TRADUCTION] «gênée, lésée, troublée ou inquiétée» en raison d'un brevet. Les motifs dans l'affaire *Peck v. Hindes* établissent clairement que la *Statute of Monopolies* ne s'appliquait pas aux brevets correctement délivrés. Même si la *Statute of Monopolies* faisait partie du droit du Canada, la défenderesse ne pourrait invoquer les réparations qu'elle prévoit étant donné que le brevet est valide et en vigueur.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5], art. 91(22).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 20.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), chap. P-4.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 419.
Statute of Monopolies, 21 Jac. 1, chap. 3.
The Patent Act of 1869, 32 & 33 Vict., chap. 11 (R.-U.).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Peck & Co. v. Hindes, Ld. (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.).

CONSIDERED:

Aca Joe International v. 147255 Canada Inc. et al (1986), 10 C.P.R. (3d) 301; 4 F.T.R. 311 (F.C.T.D.); *Safematic Inc. v. Sensodec Oy* (1988), 20 C.I.P.R. 143; 21 C.P.R. (3d) 12; 20 F.T.R. 132 (F.C.T.D.); *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. et al.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.).

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *The Canadian Patent Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. Toronto: Carswell Co. Ltd., 1969.

COUNSEL:

Gordon S. Clarke for plaintiff.
Timothy J. Sinnott for defendants.

SOLICITORS:

Gordon S. Clarke, Toronto, for plaintiff.
Barrigar & Oyen, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

ROULEAU J.: This is an appeal by the defendant from the order of Assistant Senior Prothonotary Giles, dated 27 October, 1989 [[1990] 1 F.C. 108 (T.D.)], wherein he maintained his previous order striking from the counterclaim a plea based on the *Statute of Monopolies*, 21 Jac. 1, c. 3. Before going further, a brief chronology of what has occurred so far is necessary.

The statement of claim, filed in 1981, alleges that the defendants had infringed the plaintiff's patent, Registration No. 1,099,566, which is for a "Multiple Section Draw Bar" intended for agricultural use. Various amended pleadings and particulars ensued. The statement of defence was eventually amended to include a counterclaim, seeking in paragraph 16 an order restraining the plaintiff from making false and misleading statements; claiming damages for loss of goodwill, etc.; as well,

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Peck & Co v. Hindes, Ld. (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Aca Joe International c. 147255 Canada Inc. et autres (1986), 10 C.P.R. (3d) 301; 4 F.T.R. 311 (C.F. 1^{re} inst.); *Safematic Inc. c. Sensodec Oy* (1988), 20 C.I.P.R. 143; 21 C.P.R. (3d) 12; 20 F.T.R. 132 (C.F. 1^{re} inst.); *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. c. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. et autres* (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.).

DOCTRINE

Fox, Harold G. *The Canadian Patent Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. Toronto: Carswell Co. Ltd., 1969.

AVOCATS:

Gordon S. Clarke pour la demanderesse.
Timothy J. Sinnott pour les défendeurs.

PROCUREURS:

Gordon S. Clarke, Toronto, pour la demanderesse.
Barrigar & Oyen, Toronto, pour les défendeurs.

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

LE JUGE ROULEAU: Il s'agit d'un appel interjeté par la défenderesse contre l'ordonnance du proto-notaire-chef adjoint Giles, datée du 27 octobre 1989 [[1990] 1 C.F. 108 (1^{re} inst.)] par laquelle il a maintenu son ordonnance précédente qui a radié de la demande reconventionnelle une plaidoirie fondée sur la *Statute of Monopolies*, 21 Jac. 1, chap. 3. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'établir une brève chronologie des événements.

La déclaration, déposée en 1981, allègue que les défendeurs ont porté atteinte au brevet de la demanderesse n° 1 099 566 relativement à une «Multiple Section Draw Bar» destinée à un usage agricole. Il en a découlé diverses modifications aux plaidoiries et aux arguments. La défense a finalement été modifiée de manière à inclure une demande reconventionnelle qui cherche à obtenir au paragraphe 16 une ordonnance visant à empêcher la demanderesse de faire des déclarations

in paragraph 17, the remedy under the *Statute of Monopolies* of treble damages and double costs in the event of proving it was “hindered, grieved, disturbed or disquieted . . . by the occasion or pretext of any monopoly, or of any . . . Letters Patent . . .”. Particulars of these allegations, amongst other things, were ordered by Giles A.S.P. January 16, 1989. A further amended statement of defence and counterclaim as well as amended particulars thereof were filed as a result of this order.

The plaintiff subsequently brought a motion for an order striking out certain allegations in the counterclaim, on the grounds that the particulars provided as a result of the January 16, 1989 order, did not sufficiently specify the alleged false representations; more particularly the “hindrance, grievance, disturbance or disquieting” with respect to these false statements, or the loss of goodwill, etc.; further, that the defendants failed to substantiate a reasonable cause of action within the jurisdiction of the Federal Court, based upon the *Statute of Monopolies*.

As a result of this motion, Mr. Giles A.S.P., rendered an order dated September 8, 1989, striking paragraph 17 of the further amended defence and counterclaim, paragraph (d) of the prayer for relief therein and paragraph 3 of the amended statement of particulars, all of which dealt with the *Statute of Monopolies*. He did this on the grounds of “duplicity”. The relief sought under the *Statute of Monopolies* would be similar, if not identical, to the allegation of false statements in paragraph 16 of the same pleading. He further ruled that it should be struck without leave to amend. His reasoning on this aspect is as follows:

... if a purported patent is involved, as was pointed out by Mr. Justice Matthew in *Peck & Co. v. Hindes, Ld.* (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.), where a patent is involved the *Statute of Monopolies* would not apply. If a patent is not involved, as Mr. Justice Collier pointed out in *Aca Joe International v. 147255 Canada Inc. et al.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 301 (F.C.T.D.), this Court would not have jurisdiction to hear the case.

fausses et trompeuses; réclame des dommages-intérêts pour perte d'achalandage, etc.; ainsi qu'au paragraphe 17, la réparation fondée sur la *Statute of Monopolies* du triple des dommages-intérêts et le double des dépens advenant la preuve qu'elle a été [TRADUCTION] «gênée, lésée, troublée ou inquiétée . . . en raison d'un monopole, ou d'une . . . lettre patente». Le protonotaire-chef adjoint Giles a notamment ordonné le 16 janvier 1989 la présentation de précisions relatives à ces allégations. Une autre défense et demande reconventionnelle modifiées ainsi que des détails modifiés de celle-ci ont été déposés par suite de cette ordonnance.

La demanderesse a, par la suite, présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance visant à radier certaines allégations dans la demande reconventionnelle, sur le fondement que les détails fournis par suite de l'ordonnance du 16 janvier 1989, ne précisaient pas suffisamment les fausses représentations qui étaient alléguées; plus particulièrement le fait de [TRADUCTION] «gêner, léser, troubler ou inquiéter» relativement à ces fausses déclarations ou la perte d'achalandage, etc.; et aussi que les défendeurs n'ont pas fait valoir une cause raisonnable d'action qui relève de la compétence de la Cour fédérale, fondée sur la *Statute of Monopolies*.

Par suite de cette requête, le protonotaire-chef adjoint Giles a rendu une ordonnance en date du 8 septembre 1989, radiant le paragraphe 17 de la défense et la demande reconventionnelle modifiées, l'alinéa d) de la demande de réparation et le paragraphe 3 des précisions modifiées, qui traitaient tous de la *Statute of Monopolies*. Il l'a fait en se fondant sur la «duplicité». La réparation demandée en vertu de la *Statute of Monopolies* serait semblable sinon identique à l'allégation des fausses déclarations du paragraphe 16 des mêmes plaidoiries. Il a en outre statué qu'il devait y avoir radiation sans autorisation de modification. Son raisonnement sur cet aspect est le suivant:

... parce que, comme le juge Matthew l'a souligné dans la décision *Peck & Co. v. Hindes, Ld.* (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.), lorsqu'un présumé brevet est en cause, la *Statute of Monopolies* ne s'applique pas. Si un brevet n'est pas en cause, notre Cour n'a pas compétence pour juger l'affaire, ainsi que l'a souligné le juge Collier dans le jugement *Aca Joe International c. 147255 Canada Inc. et autres* (1986), 10 C.P.R. (3d) 301 (C.F. 1^{re} inst.).

If I am wrong in finding *Peck v. Hindes* and *Aca Joe* are applicable, I find that the *Statute of Monopolies* is not applicable because the acts complained of, as seen from the particulars filed, took place in the Prairie provinces.

The defendant appealed this decision to Mr. Justice Muldoon, arguing that the learned Prothonotary had erred in his appreciation of the principle of law that a court should not strike out a pleading under Rule 419 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] unless it is "plain and obvious". Counsel argued that whether the *Statute of Monopolies* was within the competence of the Federal Court was still in doubt on the basis of *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. et al.* (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.) and that it ought to be left to the trial judge to determine the issue. In *Burnaby v. Berglund*, an action for copyright infringement, the plaintiff sought to strike out certain paragraphs of the counterclaim, which included a plea for relief pursuant to the *Statute of Monopolies*. It was argued that the Federal Court had no jurisdiction to entertain such a plea. Mr. Justice Dubé dismissed the application, noting that the Court will not strike out a pleading under Rule 419(1) unless it is plain and obvious. Further, he felt that the status of the *Statute of Monopolies* ought not to be determined on a preliminary motion such as a motion to strike, but should be left up to the trial judge for determination.

Mr. Justice Muldoon, after hearing the appeal, ordered that the Prothonotary reconsider his impugned order to strike, and vary or confirm such order in light of Mr. Justice Dubé's reasons in *Burnaby v. Berglund*, *supra*.

After submissions, Mr. Giles reconsidered his decision, and on October 27, 1989 he refused to amend or vary his earlier decision, distinguishing *Burnaby*. It was his view that in light of Mr. Justice Muldoon's order it was not necessary in his reconsidered decision to determine whether the *Statute of Monopolies* is part of the law of Canada. He was satisfied that the pleading could

Si j'ai tort de conclure que les décisions *Peck v. Hindes* et *Aca Joe* s'appliquent, je conclus que la *Statute of Monopolies* ne s'applique pas, parce que, comme il ressort des précisions produites, les actes reprochés ont eu lieu dans les Prairies.

La défenderesse a interjeté appel de cette décision devant le juge Muldoon, soutenant que le protonotaire avait commis une erreur dans son évaluation du principe de droit selon lequel un tribunal ne devait pas radier une plaidoirie aux termes de la Règle 419 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] à moins qu'il ne soit «clair et manifeste» que la radiation est justifiée. L'avocat a soutenu que la question de savoir si la *Statute of Monopolies* relevait de la compétence de la Cour fédérale était toujours posée sur le fondement de l'affaire *Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. c. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. et autres* (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.) et que c'est le juge de première instance qui devrait trancher la question. Dans l'affaire *Burnaby c. Berglund*, une action en violation de droit d'auteur, la demanderesse cherchait à obtenir la radiation de certains paragraphes de la demande reconventionnelle qui comprenait une demande de réparation fondée sur la *Statute of Monopolies*. On a soutenu que la Cour fédérale n'était pas compétente pour entendre un tel argument. Le juge Dubé a rejeté la demande en soulignant que la Cour ne radierait pas une plaidoirie aux termes de la Règle 419(1) à moins qu'elle ne fût claire et manifeste. En outre, il était d'avis que le statut de la *Statute of Monopolies* ne devait pas être déterminé dans une requête préliminaire comme une requête en radiation, mais devrait être déterminée par le juge de première instance.

Le juge Muldoon, après avoir entendu l'appel, a ordonné que le protonotaire examine de nouveau son ordonnance de radiation contestée et modifie ou confirme cette ordonnance en tenant compte des motifs du juge Dubé dans l'affaire *Burnaby c. Berglund*, précitée.

Après la présentation des arguments, M. Giles a examiné de nouveau sa décision et le 27 octobre 1989, a refusé de modifier sa décision précédente en établissant une distinction avec l'affaire *Burnaby*. Il était d'avis que compte tenu de l'ordonnance du juge Muldoon, il n'était pas nécessaire dans sa nouvelle décision de déterminer si la *Statute of Monopolies* faisait partie du droit du

not be sustained on the basis of "duplicité". He maintained his position that the impugned paragraphs should be struck without leave to amend, relying on *Aca Joe [Aca Joe International v. 147255 Canada Inc. et al.]* (1986), 10 C.P.R. (3d) 301; 4 F.T.R. 311 (F.C.T.D.) and *Peck [Peck & Co. v. Hindes, Ld.]* (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.), *supra*, that the *Statute of Monopolies* was not within the jurisdiction of the Federal Court. In his view, his attention should only be directed to the decision in *Burnaby* and that it was not on all fours with his situation; since he had already made a determination that the *Statute of Monopolies* was not part of the law of Canada, and therefore it should not be necessary to leave it to a trial judge to make the determination. This is what he perceived Mr. Justice Muldoon had directed him to do.

The present application is a further appeal from the order of Mr. Giles, A.S.P. dated October 27, 1989, on the following grounds:

(1) The Learned Prothonotary erred in not reversing or varying his Order dated 8 September, 1989, after reviewing the case of *Burnaby v. Berglund* 64 C.P.R. (2d) 206.

(2) The Learned Prothonotary erred in failing to grant the defendants leave to amend the paragraph of their pleading invoking the *Statute of Monopolies*, in view of the principle of law set out in *Burnaby v. Berglund* that a pleading should not be struck out under Rule 419 unless it is plain and obvious that there is no cause of action.

(3) The Learned Prothonotary erred in distinguishing the case of *Burnaby v. Berglund*.

(4) The Learned Prothonotary erred in his appreciation of the case of *Aca Joe International v. 147255 Canada Inc.* 10 C.P.R. (3d) 301.

(5) The Learned Prothonotary erred in his interpretation of the Order of Mr. Justice Muldoon dated 16 October, 1989.

Was Mr. Giles' order to strike invalid in light of the principle enunciated in *Burnaby v. Berglund*? Mr. Justice Dubé was not satisfied that it was "plain obvious" that there was no cause of action, and therefore he left the determination to the trial judge. If, however, it can be established that the *Statute of Monopolies* is not valid and applicable federal law, should not a pleading based thereon

Canada. Il était convaincu que la plaidoirie ne pouvait être maintenue sur le fondement de la «duplicité». Il a soutenu sa position selon laquelle les paragraphes contestés devaient être radiés sans autorisation de modification, sur le fondement des affaires *Aca Joe [Aca Joe International c. 147255 Canada Inc. et autres]* (1986), 10 C.P.R. (3d) 301; 4 F.T.R. 311 (C.F. 1^{re} inst.) et *Peck [Peck & Co. v. Hindes, Ld.]* (1898), 15 R.P.C. 113 (Q.B.), précitées, selon lesquelles la *Statute of Monopolies* ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale. À son avis, son attention ne devait porter que sur la décision dans l'affaire *Burnaby* et que celle-ci ne correspondait pas tout à fait à sa situation; étant donné qu'il avait déjà décidé que la *Statute of Monopolies* ne faisait pas partie du droit du Canada et que, par conséquent, il ne devrait pas être nécessaire de laisser au juge de première instance le soin de rendre la décision. Selon lui c'est ce que le juge Muldoon lui a ordonné de faire.

L'espèce est un autre appel contre l'ordonnance du protonotaire-chef adjoint Giles datée du 27 octobre 1989 fondé sur les moyens suivants:

(1) Le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il n'a pas infirmé ni modifié son ordonnance datée du 8 septembre 1989 après avoir examiné de nouveau l'affaire *Burnaby c. Berglund* 64 C.P.R. (2d) 206.

(2) Le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il n'a pas accordé aux défendeurs l'autorisation de modifier le paragraphe de leur plaidoirie invoquant la *Statute of Monopolies*, compte tenu du principe de droit établi dans l'affaire *Burnaby c. Berglund* selon lequel une plaidoirie ne devrait pas être radiée en application de la Règle 419 à moins qu'il ne soit clair et manifeste qu'il n'existe aucune cause d'action.

(3) Le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il a établi une distinction d'avec l'affaire *Burnaby c. Berglund*.

(4) Le protonotaire a commis une erreur dans son évaluation de l'affaire *Aca Joe International c. 147255 Canada Inc.* 10 C.P.R. (3d) 301.

(5) Le protonotaire a commis une erreur dans son interprétation de l'ordonnance du juge Muldoon en date du 16 octobre 1989.

L'ordonnance de radiation de M. Giles est-elle invalide compte tenu du principe énoncé dans l'affaire *Burnaby c. Berglund*? Le juge Dubé n'était pas convaincu qu'il était «clair et manifeste» qu'il n'existait aucune cause d'action et par conséquent, il a laissé au juge de première instance le soin de rendre une décision. Toutefois, s'il peut être établi que la *Statute of Monopolies* n'est pas valide et ne constitue pas une loi fédérale applicable, une plaidoirie fondée sur celle-ci ne devrait-elle pas être

be struck as disclosing no cause of action within the jurisdiction of the Federal Court?

The Federal Court has jurisdiction in patent matters pursuant to section 20 of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7], where any remedy is sought under the authority of an Act of Parliament; and under section 26 of the *Federal Court Act*, where jurisdiction has been specifically conferred on this Court.

Two cases decided since *Burnaby v. Berglund*, without elaborating, held that the *Statute of Monopolies* does not confer jurisdiction upon this Court to provide remedies under it, nor could this Court entertain remedies provided thereunder.

In *Aca Joe*, *supra*, Mr. Justice Collier, dismissing an application for an interlocutory injunction, had the following to say regarding the *Statute of Monopolies* [at pages 308-309 C.P.R.]:

I am not convinced that it is existing, and applicable, federal law, statute or otherwise. But assuming it is, I can find nothing in it conferring jurisdiction, to hear actions based on it, on this Court. The reference in the original statute is to the courts existing in England at the time the statute was passed. They were common law courts: King's Bench, Common Pleas, and Exchequer. Those courts had no equitable jurisdiction to grant injunctions. The remedy in the English statute was damages.

I previously considered the *Statute of Monopolies* in *Safematic Inc. v. Sensodec Oy* (1988), 20 C.I.P.R. 143; 21 C.P.R. (3d) 12; 20 F.T.R. 132 (F.C.T.D.), in an application to strike out the statement of claim as disclosing no reasonable cause of action within the jurisdiction of the Federal Court.

The relevant portion of those reasons is as follows [at pages 154-155 C.I.P.R.]:

The plaintiffs' allegations founded in the *Statute of Monopolies*, *supra*, must also fall. On reviewing the facts of this case I am satisfied that in order to find that the Federal Court has jurisdiction to entertain this action, the plaintiffs must show at the very least that the relief they seek is within either:

(a) Section 20 of the *Federal Court Act*, where a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at law or in equity, respecting any patent of invention, copyright, trade mark or industrial design, or

radiée parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable qui relève de la compétence de la Cour fédérale?

La Cour fédérale est compétente en matière de brevet en vertu de l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), chap. F-7] dans les cas de demande de réparation fondée sur une loi du Parlement; et aux termes de l'article 26 de la *Loi sur la Cour fédérale* lorsque la compétence a été précisément conférée à cette Cour.

Deux affaires qui ont été réglées depuis l'affaire *Burnaby c. Berglund*, sans élaborer, ont conclu que la *Statute of Monopolies* ne confère pas une compétence à cette Cour pour accorder réparation aux termes de celle-ci et que cette Cour ne peut connaître des réparations qu'elle prévoit.

Dans l'affaire *Aca Joe*, précitée, voici ce que le juge Collier a dit en ce qui a trait à la *Statute of Monopolies*, en rejetant une demande d'injonction interlocutoire [aux pages 308 et 309 C.P.R.]:

[TRADUCTION] Je ne suis pas convaincu que ce soit là une loi en vigueur et applicable, fédérale ou autre. Cependant, en supposant qu'elle le soit, je n'y trouve aucune disposition qui habilite la Cour à entendre les actions fondées sur elle. La loi initiale parle de tribunaux qui existaient en Angleterre à l'époque où elle a été votée et c'était des tribunaux de la common law: King's Bench, Common Pleas et Exchequer. Ces tribunaux n'étaient pas habilités en *equity* à accorder des injonctions. Le redressement prévu dans la loi anglaise est l'octroi de dommages-intérêts.

J'ai auparavant examiné la *Statute of Monopolies* dans l'affaire *Safematic Inc. c. Sensodec Oy* (1988), 20 C.I.P.R. 143; 21 C.P.R. (3d) 12; 20 F.T.R. 132 (C.F. 1^{re} inst.) dans une demande de radiation d'une déclaration parce qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action relevant de la compétence de la Cour fédérale.

La partie pertinente de ces motifs est la suivante [aux pages 154 et 155 C.I.P.R.]:

Les allégations des demandresses reposant sur la *Statute of Monopolies* (précitée) doivent également être rejetées. Après avoir examiné les faits de l'espèce, je suis convaincu que je ne peux conclure que la Cour fédérale a compétence pour connaître de la présente action que si les demandresses prouvent tout au moins que le redressement qu'elles sollicitent est visé par:

a) l'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* qui concerne les cas où l'on cherche à obtenir un redressement en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou de toute autre règle de droit relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel;

(b) Section 26 of the *Federal Court Act* where jurisdiction has been specifically conferred on the Federal Court by any Act of Parliament.

The *Statute of Monopolies* does not designate, for obvious historical reasons, that its remedies can be heard in the Federal Court. The subject matter of the monopoly, or pretext of monopoly referred to in this case is not under a letters patent within the meaning of s. 20. The right to an invention not covered by letters patent is within the provincial sphere of competence, therefore, the Federal Court does not have jurisdiction to hear any claim for relief framed within this legislation under this fact situation.

In *Safematic*, unlike the present case, there was no issued patent, and therefore I was not called upon to determine conclusively whether the *Statute of Monopolies* and remedies thereunder are part of the law of Canada.

In both *Aca Joe* and *Safematic*, it was not necessary to determine whether the *Statute of Monopolies* was valid, subsisting and applicable federal law. This matter, however, is now squarely before the Court.

Before dealing with the issue, it would be useful to examine the purpose and effect of the old *Statute of Monopolies*. It was examined with great particularity in the case of *Peck v. Hindes*, *supra*. In 1610, King James I issued a Royal Declaration that he would henceforth abstain from granting monopolies, or any grants or commissions which would interfere with the fair course of trade. In the preamble to the *Statute of Monopolies*, enacted in 1623, the Monarch was reminded of his previous declaration and by passing the new Act he was adamant about undoing the wrong. Section 1 of the statute declared that henceforth all monopolies, grants, Letters Patent, etc., tending to create or protect monopolies and interfere with the fair course of trade, are contrary to the laws of the land, are void and of no effect. Section 2 required all monopolies, etc. to be tried and determined according to the common law. As a result, the Act required Patentees alleging a right of monopoly to come before a Court of Law and have confirmed the propriety of their Letters Patent or monopolies. Section 4, invoked by the defendants in this proceeding, provided the remedy of triple damages and double costs for any party who was "hindered, grieved, disturbed, or disquieted, by occasion or pretext of any monopoly or Letters Patent . . ."

b) l'article 26 de la *Loi sur la Cour fédérale* qui concerne la compétence conférée expressément à la Cour fédérale par une loi du Parlement.

La *Statute of Monopolies* n'indique pas, pour des raisons historiques évidentes, que les recours qu'elle prévoit peuvent être entendus par la Cour fédérale. L'objet du monopole dont il est question en l'espèce n'a pas été conféré par des lettres patentes au sens de l'article 20. Le droit à une invention qui ne fait pas l'objet de lettres patentes relève du champ de compétence provinciale et, par conséquent, la Cour fédérale n'est pas habilitée, compte tenu des faits de l'espèce, à entendre toute demande de redressement fondée sur cette disposition législative.

Contrairement à l'espèce, dans l'affaire *Safematic* aucun brevet n'avait été délivré et par conséquent, je n'avais pas à trancher la question de savoir si la *Statute of Monopolies* et les réparations qu'elle prévoit font partie du droit du Canada.

Dans les affaires *Aca Joe* et *Safematic*, il n'était pas nécessaire de déterminer si la *Statute of Monopolies* constituait une loi fédérale valide, en vigueur et applicable. Toutefois cette question est maintenant directement posée à la Cour.

Avant de traiter de la question, il convient d'examiner l'objet et l'effet de l'ancienne *Statute of Monopolies*. Elle a été examinée d'une manière approfondie dans l'affaire *Peck v. Hindes*, précitée. En 1610, le roi Jacques 1^{er} a prononcé une déclaration royale selon laquelle il s'abstiendrait désormais d'accorder des monopoles ou toute subvention ou commission qui pourraient gêner le cours normal des affaires. Dans son préambule, la *Statute of Monopolies*, adoptée en 1623, rappelle au Souverain sa déclaration précédente et par l'adoption de la nouvelle loi, il avait la ferme intention de corriger la situation. L'article premier de la loi déclare que désormais tous les monopoles, subventions, lettres patentes etc., qui tendent à créer ou à protéger des monopoles et gênent le cours normal des affaires, sont contraires aux lois du pays, nuls et sans effet. L'article 2 exige que tous les monopoles, etc., soient examinés par un tribunal et réglé selon la *common law*. Par conséquent, la loi exige du titulaire d'un brevet qui allègue le droit à un monopole de se présenter devant un tribunal et de faire confirmer la propriété de ses lettres patentes ou de ses monopoles. L'article 4, invoqué par les défendeurs en l'espèce, prévoit le versement du triple des dommages-intérêts et du double des frais à toute partie qui a été

Section 6 exempted from the operation of the Statute all patents for new invention which were subsequently granted. The plaintiffs in *Peck, supra* had argued that the section 6 proviso did not apply to a patent which was flawed. The Court dismissed this argument, emphasizing that the Act “applies in its terms to invalid and improper exercises of the Royal Prerogative, and not to Letters Patent which were perfectly legitimate and protected by law.”

As stated by the Prothonotary, the reasoning in *Peck v. Hindes* makes it clear that the *Statute of Monopolies* did not apply to “patents for new inventions” properly issued; even assuming that it was a part of the law of Canada, no remedies under the *Statute of Monopolies* can be pleaded by the defendant since we have a valid and subsisting patent. Although the defendant submitted that *Peck* was distinguishable and possibly not binding on this Court since it was decided after Confederation, it nevertheless appears to be a clear explanation of what the *Statute of Monopolies* intended.

In determining any question of jurisdiction, it is necessary to keep in mind that the Federal Court of Canada is a statutory court, limited in jurisdiction to “the better administration of the laws of Canada” either under the *Federal Court Act* or any other Act of the Parliament of Canada. It is my view that remedies under the *Statute of Monopolies* as they existed in England were in the area of property and civil rights and determinable in that country’s particular common law courts. At the time of Confederation, much of this particular area of jurisdiction was conferred upon the provincial legislatures of this country; by way of exception, exclusive jurisdiction to deal with “patents of Invention” was given to the Parliament of Canada pursuant to subsection 91(22) of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5]]. Parliament then exercised this power by passing the first Patent Act in

[TRADUCTION] «gênée, lésée, troublée ou inquiétée en raison d’un monopole ou d’une lettre patente . . .». L’article 6 excluait de l’application de la loi tous les brevets de nouvelles inventions qui avaient par la suite été accordés. Les demandeurs dans *Peck*, précitée, ont soutenu que la réserve de l’article 6 ne s’appliquait pas à un brevet qui était imparfait. La Cour a rejeté cet argument en mettant l’accent sur le fait que la loi [TRADUCTION] «s’appliquait aux exercices non valides et incorrects de la prérogative royale et non aux lettres patentes qui étaient parfaitement légitimes et protégées par la loi.»

Comme l’a dit le protonotaire, les motifs dans l’affaire *Peck v. Hindes* établissent clairement que la *Statute of Monopolies* ne s’appliquait pas au [TRADUCTION] «brevet relativement à de nouvelles inventions» correctement délivré; même si l’on présume qu’elle faisait partie du droit du Canada, aucune réparation que prévoit la *Statute of Monopolies* ne peut être invoquée par la défenderesse étant donné que le brevet est valide et en vigueur. Bien que la défenderesse ait soutenu qu’il était possible d’établir une distinction avec l’affaire *Peck* et que cette Cour n’était peut-être pas liée par cette décision étant donné qu’elle a été rendue après la Confédération, elle paraît néanmoins constituer une explication claire du sens de la *Statute of Monopolies*.

Pour déterminer toute question de compétence, il est nécessaire de se rappeler que la Cour fédérale du Canada est un tribunal créé par la loi dont la compétence se limite «à améliorer l’application du droit canadien» soit aux termes de la *Loi sur la Cour fédérale* ou d’autre loi du Parlement du Canada. À mon avis, les recours prévus par la *Statute of Monopolies* tels qu’ils existaient en Angleterre s’inscrivaient dans le domaine du droit des biens et du droit civil et pouvaient être déterminés devant les tribunaux de *common law* particuliers de ce pays. Au moment de la Confédération, une grande partie de ce domaine particulier de compétence a été conféré aux assemblées législatives provinciales de ce pays. Par voie d’exception, la compétence exclusive pour traiter des «brevets d’invention» a été conférée au Parlement du Canada aux termes du paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict.,

1869 [*The Patent Act of 1869*] (32 & 33 Vict., c. 11 (U.K.)), now the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4.

The *Statute of Monopolies* was not in substance a patent statute *per se*, but rather an Act dealing with the then prevailing monopolies. It was enacted to control abuses of the royal prerogative. The courts which exercised this jurisdiction were the common law courts existing at the time. They were not courts of equity. Prior to Confederation, the courts of the provinces exercised jurisdiction similar to the common law courts of England. At the time of Union, the provinces were given exclusivity in the realm of property and civil rights, with certain exceptions including subsection 91(22) of the *Constitution Act, 1867*, clearly legislation regarding patents was given to the Parliament of Canada. Parliament, in exercising its constitutional power over patents, enacted the *Patent Act*; it chose not to include remedies of treble damages and double costs. What is not contained within the *Patent Act* cannot be under the jurisdiction of the Federal Court of Canada.

Fox, in *The Canadian Patent Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions* (4th ed.; Carswell, 1969, pages 12-13), had the following to say:

It may be questioned whether the Statute of Monopolies still remains in force in Canada and whether the Ontario statute is *intra vires* the Legislature of that Province, in view of the fact that the Dominion has acted under the exclusive authority conferred upon it by s. 91(22) of the British North America Act, 1867, to pass legislation with respect to patents of invention. To answer those questions one must examine the purpose for which the Statute of Monopolies was originally passed in 1624. It was not by any means enacted as a patent statute having as its primary purpose the establishment of a system whereby letters patent might be obtained for meritorious inventions. It was enacted as the result of a long and turbulent agitation against the abuse of monopolies of all kinds as well as other grievances that were set out in the preamble to the Act and which now appears as s. 1 of the Ontario statute. Those grievances included many things other than letters patent, embracing the dispensing with penal laws, compounding of forfeitures, and monopolies and licences of a wide variety and character. A perusal of the declaration contained in King

chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5]]. Le Parlement a alors exercé ce pouvoir par l'adoption de la première loi sur les brevets en 1869 [*The Patent Act of 1869*] (32 & 33 Vict., chap. 11 (R.-U.)), maintenant la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), chap. P-4.

La *Statute of Monopolies* n'était pas fondamentalement une loi portant sur les brevets en soi, mais plutôt une loi traitant des monopoles qui existaient à l'époque. Elle a été adoptée pour contrôler les abus en matière de prérogative royale. Les tribunaux qui exerçaient cette compétence étaient des tribunaux de *common law* qui existaient à l'époque. Il ne s'agissait pas de tribunaux d'*equity*. Avant la Confédération, les tribunaux des provinces exerçaient une compétence semblable aux tribunaux de *common law* d'Angleterre. Au moment de l'Union, les provinces ont obtenu la compétence exclusive dans le domaine des biens et des droits civils avec certaines exceptions notamment le paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*; de toute évidence la compétence législative en matière de brevets a été conférée au Parlement du Canada. Le Parlement, dans l'exercice de son pouvoir constitutionnel en matière de brevets, a adopté la *Loi sur les brevets*; il a choisi de ne pas inclure les versements du triple des dommages-intérêts ni du double des frais. Ce qui n'est pas contenu dans la *Loi sur les brevets* ne peut relever de la compétence de la Cour fédérale du Canada.

Fox, dans *The Canadian Patent Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions* (4^e éd.; Carswell, 1969, pages 12 et 13), a dit:

[TRADUCTION] On peut se demander si la Statute of Monopolies est toujours en vigueur au Canada et si la loi de l'Ontario relève de la compétence de l'Assemblée législative de cette province compte tenu du fait que le Dominion a agi en application de la compétence exclusive qui lui a été conférée par le par. 91(22) de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, pour adopter une loi relative aux brevets d'invention. Pour répondre à ces questions il convient d'examiner le but pour lequel la Statute of Monopolies a initialement été adoptée en 1624. Elle n'a absolument pas été adoptée à titre de loi en matière de brevets dont l'objet principal serait la création d'un système en vertu duquel les lettres patentes pouvaient être obtenues relativement à des inventions méritoires. Elle a été adoptée par suite d'une longue et turbulente agitation contre l'abus de monopoles de tout genre ainsi que d'autres griefs qui ont été énoncés dans le préambule de la loi qui est maintenant inscrit à l'art. 1 de la loi de l'Ontario. Ces griefs visaient un grand nombre de choses autres que les lettres patentes, comportant le fait de rendre les lois pénales superflues, l'arrangement

James' *Book of Bounty* of 1610, which Coke has noted as one of the important factors that contributed to the enactment of the Statute of Monopolies, will show that the primary and essential purpose of the statute was to declare the common law concerning, and to put an end to, the abuse of the grant of illegal monopolies and other powers and licences having nothing to do with inventions and new manufactures. S. 6 merely exempted patents for new manufactures from the prohibition in the declaration of s. 1. On these facts the Statute of Monopolies, as re-enacted by the Ontario Legislature, cannot be construed in its entirety as legislation concerning "Patents of Invention and Discovery" but must be held to be legislation concerning "Civil Rights within the Province" and so within the competence of a provincial legislature. Anything within the saving section that is contrary to the terms of the Dominion Patent Act, as, for example, the time limit for valid monopoly grants with respects to new manufactures, must give way to the legislation on "Patents of Invention and Discovery" which is within the exclusive competence of the Federal Parliament. Subject to that qualification, the remainder of the Statute of Monopolies is concerned either with civil rights within the province or "The Administration of Justice within the Province" and so it is within the competence of a provincial legislature as provided by s. 92(14) of the British North America Act. [Footnotes omitted.]

I am in respectful agreement with this position. The *Statute of Monopolies*, to the extent that it is in force in Canada, is part of property and civil rights and within the provincial domain. The defendant is attempting to convince me that the remedy of triple damages and double costs should be available. As I have said before, the Statute of 1623 is clear, the remedy does not apply to patents properly issued. May I suggest that the defendant in his argument is suggesting that an "incidental remedy" is analogous or synonymous with "incidental jurisdiction"; in my view this cannot be so without a specific incorporation in the Canadian *Patent Act*. Indeed, it appears that the operation of section 129 of the *Constitution Act, 1867*, comes into play in these circumstances to exclude the validity of the *Statute of Monopolies* from the domain of Parliament's legislative competence, because the *Patent Act* excludes those remedies.

I am satisfied that the Prothonotary was correct in striking the impugned paragraph of the counterclaim and particulars regarding the *Statute of Monopolies* without leave to amend on the basis that this Court has no jurisdiction.

des confiscations, ainsi qu'un grand nombre de monopoles et de permis de tout genre. Une lecture attentive de la déclaration contenue dans le *Book of Bounty* de 1610 du roi Jacques, que Coke a souligné comme l'un des facteurs importants qui ont contribué à l'adoption de la *Statute of Monopolies*, indiquera que la loi avait essentiellement pour but principal et essentiel de définir les règles de common law visant l'attribution abusive de monopoles illégaux ainsi que d'autres pouvoirs et permis qui ne se rapportaient pas aux inventions et aux nouvelles fabriques, et d'y mettre fin. L'article 6 exemptait simplement les brevets de nouvelles fabrications de l'interdiction dans la déclaration de l'article premier. D'après ces faits, la *Statute of Monopolies*, telle qu'elle a été adoptée de nouveau par l'Assemblée législative de l'Ontario, ne peut être interprétée intégralement comme une loi concernant les «brevets d'invention et de découverte» mais doit être considérée comme une loi concernant «les droits civils dans la province» et ainsi comme relevant de la compétence d'une assemblée législative provinciale. Toute disposition inscrite dans l'article de réserve qui est contraire aux modalités de l'Acte des brevets de 1869 du Dominion, comme par exemple, la prescription applicable à l'octroi de monopoles valides quant aux nouvelles fabriques, doit céder devant la Loi sur les brevets d'invention et de découverte qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral. Sous réserve de cette qualification, le reste de la *Statute of Monopolies* porte soit sur les droits civils dans la province ou sur «l'administration de la justice dans la province» et ainsi relève de la compétence d'une assemblée législative provinciale comme le prévoit le par. 92(14) de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. [J'ai omis les notes en bas de page.]

Avec égards, je suis d'accord avec cette position. La *Statute of Monopolies*, dans la mesure où elle est en vigueur au Canada, s'inscrit dans le cadre de la propriété et des droits civils et relève de la compétence provinciale. La défenderesse tente de me convaincre qu'elle devrait pouvoir obtenir le versement du triple des dommages-intérêts et du double des frais. Comme je l'ai dit précédemment, la Loi de 1623 est claire, le recours ne s'applique pas aux brevets délivrés à bon droit. Il convient de dire que la défenderesse dans son argumentation laisse entendre qu'un «recours accessoire» est analogue à une «compétence accessoire» ou en est le synonyme; à mon avis ce ne peut être le cas sans une mention précise dans la *Loi sur les brevets* canadienne. En fait, il en ressort que l'article 129 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, s'applique dans de telles circonstances pour exclure la validité de la *Statute of Monopolies* du domaine de la compétence législative du Parlement, parce que la *Loi sur les brevets* exclut ces recours.

Je suis convaincu que le protonotaire a, à bon droit, radié le paragraphe contesté de la demande reconventionnelle et des détails concernant la *Statute of Monopolies* sans autoriser les modifications sur le fondement que cette Cour n'est pas compétente.

As to whether or not it was the law of the prairies at their times of Confederation and whether or not it is enforceable in the provincial domain, without specific legislation being enacted, is a question for another day.

Whether Mr. Giles had the authority to reconsider his order, I am not prepared to discuss, since this decision renders the question moot.

This appeal is dismissed with costs.

En ce qui a trait à la question de savoir si elle constituait une loi des Prairies au moment de la Confédération et si elle s'applique dans le domaine provincial, sans qu'une loi précise n'ait été adoptée, il convient d'y répondre à un autre moment.

Je ne suis pas prêt à discuter de la question de savoir si M. Giles était compétent pour examiner de nouveau son ordonnance étant donné que cette décision rend la question théorique.

Le présent appel est rejeté avec dépens.