

General Foods, Limited (*Plaintiff*)
Appellant;

and

Struthers Scientific and International Corporation (*Defendant*) *Respondent*.

1971: October 7; 1971: November 29.

Present: Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA

Actions—Stay—Patents—Impeachment proceedings in Exchequer Court—Infringement proceedings in Superior Court of Quebec—No stay of proceedings in Exchequer Court.

The appellant instituted an action in the Exchequer Court for a declaration that three patents granted to the respondent were invalid and void. The respondent then took five patent infringement actions in the Superior Court in the Province of Quebec, three of which were each based on one of the patents referred to in the action in the Exchequer Court and two on one of two other patents respectively. The appellant then instituted a second action in the Exchequer Court for a declaration that the two additional patents were invalid or not infringed. The respondent moved for an order to stay each of the two actions in the Exchequer Court pending final disposition of the actions before the Superior Court. The Exchequer Court dismissed the application in the first action and granted it in the second for the sole reason that the proceedings in the Exchequer Court were commenced subsequent to the institution of the actions in the Superior Court. The appellant obtained leave to appeal to this Court from the judgment granting the stay in the second Exchequer Court action.

Held: The appeal should be allowed.

The choice of forum for the first action taken in the Exchequer Court must be considered proper and suitable not only in itself but also on account of the judgment dismissing the respondent's motion to stay. The appellant should not be deprived of the right to prosecute before the same Court an action for impeachment of two patents held by the same paten-

General Foods, Limited (*Demanderesse*)
Appelante;

et

Struthers Scientific and International Corporation (*Défenderesse*) *Intimée*.

1971: le 7 octobre; 1971: le 29 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

Actions—Suspension des procédures—Brevets—Action en invalidation intentée devant la Cour de l'Échiquier—Action en contrefaçon intentée devant la Cour supérieure de Québec—Suspension de l'instance en Cour de l'Échiquier refusée.

L'appelante a introduit en Cour de l'Échiquier une demande pour faire déclarer invalides et nuls trois brevets délivrés à l'intimée. Cette dernière a alors intenté devant la Cour supérieure de la province de Québec cinq actions en contrefaçon. Trois de ces actions se fondent chacune sur l'un des brevets visés dans l'action en Cour de l'Échiquier, chacune des deux autres se fonde sur l'un des deux autres brevets. L'appelante a alors institué une seconde action devant la Cour de l'Échiquier en vue d'obtenir que ces deux brevets additionnels soient déclarés invalides ou une déclaration qu'il n'y a pas eu contrefaçon. L'intimée a demandé une ordonnance suspendant l'instance dans chacune des deux actions intentées en Cour de l'Échiquier jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée de façon définitive sur les actions en instance devant cette dernière. La Cour de l'Échiquier a refusé la suspension de l'instance dans la première action mais l'a accordée dans la seconde pour l'unique raison que ces procédures ont été entamées devant la Cour de l'Échiquier subséquemment aux instances introduites devant la Cour supérieure. L'appelante a obtenu la permission d'appeler à cette Cour dans la seconde action devant la Cour de l'Échiquier.

Arrêt: L'appel doit être accueilli.

Le choix de juridiction pour la première action devant la Cour de l'Échiquier doit être considéré comme régulier et convenable non seulement en soi mais aussi à cause du jugement rejetant la demande de suspension des procédures faite par l'intimée. L'appelante ne doit pas être privée du droit de poursuivre devant la même cour une action demandant

tee as the other three patents and pertaining to the same product. The view that priority in the institution of the proceedings should be decisive in this case, irrespective of any other consideration, was not justified.

APPEAL from a judgment of Jackett P. of the Exchequer Court of Canada¹, granting a stay of action. Appeal allowed.

G.F. Henderson, Q.C., and *G.A. Macklin*, for the plaintiff, appellant.

J.D. Kokonis, Alan R. Campbell and *R.S. Uditsky*, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

PIGEON J.—On February 10, 1970, the appellant “General Foods” filed in the Exchequer Court, now the Federal Court, a statement of claim against the respondent “Struthers”. After describing the process by which the plaintiff manufactures freeze-dried coffee in La Salle, P.Q., it referred to three different Canadian patents granted to Struthers on January 6, 20 and 27, 1970, respectively. It said that plaintiff had reasonable cause to believe that Struthers might sue it for infringement of such patents in respect of its production of freeze-dried coffee. The prayer was for a declaration that the three patents are invalid and void.

On February 17, 1970, Struthers commenced five patent infringement actions against General Foods in the Superior Court of the Province of Quebec. Each of three of such actions was based on one of the patents referred to in the action in the Exchequer Court, each of the other two was based on one of two other patents dated April 29 and December 16, 1969, respectively.

On March 13, 1970, General Foods filed a statement of claim in the Exchequer Court with respect to the two last mentioned patents. The conclusions pray not only for a declaration of invalidity but also for a declaration that a certain piece of apparatus and a process used by

l’invalidation de deux brevets délivrés au détenteur des trois autres brevets, et ayant trait au même produit. Le principe que l’antériorité des procédures est décisive en ce cas-ci, indépendamment de toute autre considération, n’est pas justifié.

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada¹, accordant la suspension d’une instance. Appel accueilli.

G. F. Henderson, c.r., et *G. A. Macklin*, pour la demanderesse, appelante.

J. D. Kokonis, Alan R. Campbell et *R. S. Uditsky*, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Le 10 février 1970, l’appelante «General Foods» a déposé en Cour de l’Échiquier, maintenant la Cour fédérale, un exposé de demande contre l’intimée «Struthers». Après une description du procédé utilisé par la demanderesse pour fabriquer, à La Salle (Québec), du café lyophilisé (séché à froid), l’exposé mentionne trois brevets canadiens différents délivrés à Struthers les 6, 20 et 27 janvier 1970 respectivement. Il énonce que la demanderesse a un motif raisonnable de croire que Struthers pourrait l’assigner en contrefaçon de ces brevets au sujet de sa production de café lyophilisé et demande que ceux-ci soient déclarés invalides et nuls.

Le 17 février 1970, Struthers a intenté devant la Cour supérieure de la province de Québec cinq actions en contrefaçon contre General Foods. Trois de ces actions se fondent chacune sur l’un des brevets visés dans l’action en Cour de l’Échiquier, chacune des deux autres se fonde sur l’un de deux brevets délivrés les 29 avril et 16 décembre 1969, respectivement.

Le 13 mars 1970, General Foods a déposé un exposé de demande devant la Cour de l’Échiquier concernant ces deux derniers brevets. Dans ses conclusions, elle réclame non seulement une déclaration d’invalidité, mais aussi une déclaration qu’un certain dispositif et un pro-

¹ (1971), 65 C.P.R. 114, 18 D.L.R. (3d) 176.

¹ (1971), 65 C.P.R. 114, 18 D.L.R. (3d) 1976.

General Foods do not constitute an infringement or, in the alternative, a declaration that it has by virtue of s. 58 of the *Patent Act* the right to use the apparatus and process and to make the product claimed in the patents without liability to Struthers for so doing.

On November 17, 1970, Batshaw J. denied exceptions to dismiss the five actions in the Superior Court made by General Foods on the ground of *lis pendens*.

Immediately, on November 20, 1970, Struthers gave notice of applications for orders staying each of the two actions in the Exchequer Court pending final disposition of the actions before the Superior Court.

On December 23, 1970, Jackett P., as he then was, rendered judgments dismissing the application in the first action, granting it in the second with leave to either party "to apply to terminate the stay if, as a result of developments in the Superior Court actions or otherwise, a new basis can be submitted". A single set of reasons dealing with both applications together was issued.

Leave to appeal from the judgment in the second action was granted to General Foods. No application for leave to appeal the judgment in the first action was made by Struthers. The case falls accordingly to be decided on the basis that a stay was correctly refused in the first action.

At the hearing of this appeal, additional material was submitted by the parties, namely reasons for judgments in the Court of Appeal affirming, subsequent to the judgment of the Exchequer Court, the judgments of the Superior Court denying the exceptions of *lis pendens*, and a judgment of the Superior Court dated August 11, 1971, ordering a stay in the five Superior Court actions pending a decision of this Court

cédé utilisés par General Foods ne constituent pas une contrefaçon, ou, alternativement, une déclaration qu'elle a le droit, en vertu de l'art. 58 de la *Loi sur les brevets*, d'utiliser le dispositif et le procédé et de fabriquer le produit revendiqué dans les brevets, sans encourir de ce chef aucune responsabilité envers Struthers.

Le 17 novembre 1970, M. le Juge Batshaw a rejeté les exceptions de non-recevabilité pour cause de litispendance opposées par General Foods aux cinq actions intentées en Cour supérieure.

Tout de suite après, soit le 20 novembre 1970, Struthers a donné avis de requêtes en vue de l'émission d'ordonnances suspendant l'instance dans chacune des deux actions intentées en Cour de l'Échiquier jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée de façon définitive sur les actions en instance devant cette dernière.

Le 23 décembre 1970, M. le Juge Jackett, alors Président de la Cour de l'Échiquier, a rendu des jugements refusant la suspension de l'instance dans la première action, l'accordant dans la seconde, et autorisant l'une et l'autre partie à "présenter une requête en vue de mettre fin à la suspension si, à la suite du déroulement de l'action devant la Cour supérieure ou autrement", de nouveaux arguments pouvaient être avancés. Un seul exposé de motifs, applicable aux deux requêtes, a été délivré.

Permission d'interjeter appel dans la seconde action a été accordée à General Foods. Struthers n'a pas demandé l'autorisation d'appeler du jugement prononcé dans la première. Il faut donc statuer en prenant pour acquis que la suspension des procédures a été à bon droit refusée dans la première action.

A l'audition du présent appel, les parties ont produit des pièces additionnelles, savoir: les motifs des arrêts de la Cour d'appel qui ont confirmé, après le jugement de la Cour de l'Échiquier, les jugements de la Cour supérieure rejetant les exceptions de litispendance, et un jugement de la Cour supérieure prononcé le 11 août 1971, qui ordonne la suspension des cinq actions en instance en Cour supérieure jusqu'à

on this appeal. This last judgment also stays, pending the same decision, motions for a stay in the five actions pending final disposition of actions before the Exchequer Court of Canada and also pending final disposition of actions before the District Court of the State of Delaware.

From the facts disclosed by the additional material added to those mentioned in Jackett P.'s reasons, it appears that the actions in the Superior Court are quite similar. The only material differences seem to be those due to the nature of the particular patent relied on, the allegations and conclusions differing as is appropriate to a patent for a process or a patent for an apparatus. In each case, reference is made at the outset to an agreement of August 12, 1964, between Struthers and General Foods' U.S. parent company. This agreement includes a provision in the following terms:

12. (b) General Foods shall not disclose to anyone outside of its own organization, without the prior written consent of Struthers, any information, advertising or promotion relating to the said equipment or the freeze concentration process.

Another agreement of September 30, 1965, is also referred to including a somewhat similar but more elaborate clause respecting disclosures. The actions allege that General Foods is bound by its parent's agreements and that it is infringing the patents sued upon either by using the infringement apparatus or making use of the patented process.

In his reasons for judgment Jackett P. said, after quoting s. 21 par. (b) and (c) of the *Exchequer Court Act* and ss. 56, 61 and subs. 1 and 2 of s. 62 of the *Patent Act*:

The position is, therefore, that this Court and the appropriate provincial courts have concurrent jurisdiction in infringement actions and can give effect to all proper defences including that of invalidity of the

ce que cette Cour ait statué sur le présent appel. Ce dernier jugement suspend aussi, tant que cette Cour n'aura pas statué, des requêtes pour suspension de procédures dans les cinq actions jusqu'à ce que la Cour de l'Échiquier se soit prononcée définitivement sur les actions dont elle est saisie de même que la *District Court* de l'État du Delaware sur les actions portées devant celle-ci.

Les pièces additionnelles et les motifs de M. le Président Jackett font voir que les actions engagées en Cour supérieure présentent de grandes similarités. Les seules différences à noter semblent être celles qui découlent de la nature même du brevet dont il est question, les allégations et les conclusions différant comme il se doit selon qu'il s'agit d'un brevet relatif à un procédé ou d'un brevet relatif à un appareil. Dans chaque cas, il est fait mention dès le début d'une convention du 12 août 1964 entre Struthers et la société mère de General Foods aux États-Unis. Cette convention renferme la clause suivante:

[TRADUCTION] 12. b) Sans le consentement préalable par écrit de Struthers, General Foods ne communiquera à quiconque ne fait pas partie de son organisation aucun renseignement, réclame ou annonce ayant trait auxdits appareils ou procédés de lyophilisation.

Il est aussi fait mention d'une autre convention, datée du 30 septembre 1965, et d'une clause semblable mais plus détaillée qui y est incluse. Les actions allèguent que General Foods est liée par les conventions de sa société mère et qu'elle viole les brevets sur lesquels les poursuites sont fondées en utilisant l'appareil ou procédé breveté.

Dans ses motifs de jugement, M. le Président Jackett dit, après avoir cité l'art. 21, al. b) et c), de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier*, et les art. 56 et 61 de la *Loi sur les brevets* ainsi que les par. 1 et 2 de l'art. 62 de cette dernière loi:

Il apparaît donc que la Cour de l'Échiquier et les cours provinciales appropriées ont concurremment compétence en matière d'actions en contrefaçon, et peuvent donner suite à tous moyens de défense convenables, y compris ceux qui se fondent sur le défaut de validité du brevet; (comparez *Skelding c. Daly*,

patent (compare *Skelding v. Daly*, 1941 S.C.R. 184) but this Court has exclusive jurisdiction to

- (a) entertain an action instituted for the purpose of having a patent declared invalid or void (compare section 62(1) of the *Patent Act* and *Hemsworth v. Charlton*, 1927, 32 O.W.N. 302),
- (b) entertain an action for a declaration that a process or article does not or would not constitute an infringement (section 62(2)).

He then noted that most reported cases concerning a multiplicity of actions before different courts, deal with cases in which the other court is a foreign court and said:

these cases have no application to the present problem except to show that the court has an inherent jurisdiction to take appropriate action where problems arise as a result of overlapping jurisdiction.

Then, after quoting from *Magaziner v. Samuel*², he stated:

If the problem arises in respect of two actions in the same court, it becomes one to be settled by a proper exercise of judicial discretion on all the circumstances of the particular proceedings. *This is not really possible where the problem arises in one superior court in Canada as a result of proceedings in that court and another court having concurrent jurisdiction under the same statute.* (Emphasis added).

Finally, he went on to hold:

I am of the view that the only approach that the Court that is asked to stay an action can take is to stay the action if it was started after the action in the other court unless very clear reasons are shown why the second action should proceed even though the action first commenced is proceeding.

Thus, it is clear that the staying order in the second action was granted for the sole reason that the proceedings in the Exchequer Court were commenced subsequent to the institution of the actions in the Superior Court. I have underlined the sentence clearly stating that the

² (1905), 120 L.T. 152.

1941 R.C.S. 184) mais la Cour de l'Échiquier a une compétence exclusive pour:

- a) connaître d'une action intentée en vue de faire déclarer un brevet nul et non valable (comparez l'article 62 (1) de la *Loi sur les brevets* et *Hemsworth c. Charlton*, 1927, 32 O.W.N. 302),
- b) connaître d'une action visant à faire déclarer qu'un procédé ou objet ne constitue pas ou ne constituerait pas une contrefaçon (article 62 (2)).

Il signale alors que la plupart des arrêts publiés qui ont trait à une multiplicité d'actions devant différentes cours traitent de cas où l'une d'elles est un tribunal étranger, et il dit:

ces cas ne s'appliquant pas au problème qui nous concerne, sinon pour démontrer que la cour a une compétence propre pour prendre les mesures appropriées lorsque surgissent des problèmes résultant d'un chevauchement de compétence.

Puis, après avoir cité un extrait de *Magaziner v. Samuel*², il déclare:

Si le problème se présente au sujet de deux actions portées devant la même cour, on devra le régler par l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du juge sur toutes les circonstances de cette procédure particulière. *En réalité, cela n'est pas possible quand le problème se présente devant une cour supérieure du Canada à la suite de poursuites devant cette même cour et devant une autre cour ayant concurremment compétence en vertu de la même loi.* (Les italiques sont de moi).

Enfin, il en arrive à conclure:

Il n'y a, à mon avis, qu'une seule façon possible d'aborder le problème pour une cour à laquelle on demande de suspendre une action, c'est de ne le faire que si elle a été introduite postérieurement à l'action introduite devant l'autre cour, à moins que l'on réussisse à démontrer sans équivoque les raisons pour lesquelles la deuxième action devrait être poursuivie même si l'action qui a été intentée la première est déjà en cours.

Donc, il est clair que l'ordonnance de suspension d'instance dans la seconde action a été rendue pour l'unique raison que ces procédures ont été entamées devant la Cour de l'Échiquier subséquemment aux instances introduites devant la Cour supérieure. J'ai souligné la

² (1905), 120 L.T. 152.

legislation was viewed as excluding a decision on the basis of judicial discretion in the circumstances. Such being the case, it appears desirable to quote the relevant provisions which are in the *Exchequer Court Act*, s. 21 par. (b) and (c) and in the *Patent Act*, ss. 56, 57, 60, 61, and 62.

21. The Court has jurisdiction as well between subject and subject as otherwise,

* * *

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention, or to have any entry in any register of copyrights, trade marks or industrial designs made, expunged, varied or rectified; and

(c) in all other cases in which a remedy is sought under the authority of any Act of the Parliament of Canada or at common law or in equity, respecting any patent of invention, copyright, trade mark, or industrial design.

56. (1) An action for the infringement of a patent may be brought in that court of record that, in the province wherein the infringement is said to have occurred, has jurisdiction, pecuniarily, to the amount of the damages claimed and that, with relation to the other courts of the province holds its sittings nearest to the place of residence or of business of the defendant; such court shall decide the case and determine as to costs, and assumption of jurisdiction by the court is of itself sufficient proof of jurisdiction

(2) Nothing in this section impairs the jurisdiction of the *Exchequer Court* under section 21 of the *Exchequer Court Act* or otherwise.

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

(2) Unless otherwise expressly provided, the patentee shall be or be made a party to any action for the recovery of such damages.

60. When in any action or proceeding respecting a patent that contains two or more claims, one or more of such claims is or are held to be valid, but another or others is or are held to be invalid or void, effect

phrase où est clairement exprimée l'opinion que les textes législatifs excluent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans les circonstances. Cela étant, il me paraît opportun de citer les dispositions législatives pertinentes qui sont, dans la *Loi sur la Cour de l'Échiquier*, l'art. 21, al. b) et c) et, dans la *Loi sur les brevets*, les art. 56, 57, 60, 61 et 62.

21. La Cour de l'Échiquier a juridiction tant entre sujet et sujet qu'autrement,

* * *

b) dans tous les cas où l'on cherche à contester ou à annuler un brevet d'invention, ou à faire insérer, annuler, modifier ou rectifier quelque inscription dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce ou de dessins industriels; et

c) dans tous les autres cas où un recours est sollicité sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada ou en vertu de la *common law* ou en *equity* concernant un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce ou un dessin industriel.

56. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant telle cour d'archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s'est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l'endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d'affaires du défendeur. Cette cour juge la cause et statue sur les frais, et l'appropriation de juridiction par la cour est en soi une preuve suffisante de juridiction.

(2) Rien au présent article ne doit amoindrir la juridiction attribuée à la Cour de l'Échiquier par l'article 21 de la *Loi sur la Cour de l'Échiquier* ou autrement.

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

60. Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu'une autre ou des autres

shall be given to the patent as if it contained only the valid claim or claims.

61. The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the court shall take cognizance of such pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

62. (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Exchequer Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Exchequer Court against the patentee for a declaration that such process or article does not or would not constitute an infringement of such exclusive property or privilege.

(3) With the exception of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province of Canada, the plaintiff in any action under this section shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Court may direct, but a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section without being required to furnish any security.

Counsel for General Foods strenuously argued that the impeachment of a patent contemplated in s. 62 was a remedy differing in nature and consequences from the defence of invalidity available against an infringement action before the provincial courts under s. 61. Reference was made to legislative history in support of that argument. Briefly, such history is as follows.

In the *Patent Act*, c. 61 of the Revised Statutes of Canada 1886, the provisions under the heading "IMPEACHMENT AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS IN RESPECT OF PATENTS" began with s. 28, almost identical with s. 55 of the present Act, stating that a

sont tenues pour invalides ou nulles, il doit être donné effet au brevet tout comme s'il ne renfermait que la revendication ou les revendications valides.

61. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; et la cour doit prendre connaissance de cette défense et des faits pertinents et statuer en conséquence.

62. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour de l'Échiquier, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont est projetée la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour de l'Échiquier contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(3) A l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province du Canada, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article doit, avant de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

L'avocat de General Foods a vigoureusement soutenu que l'action en invalidation d'un brevet visée par l'art. 62 est un recours qui diffère, de par sa nature et ses conséquences, du moyen d'invalidité qu'on peut opposer en défense à une action en contrefaçon devant une cour provinciale, en vertu de l'art. 61. A l'appui de sa thèse, il a rappelé l'évolution de la législation. En quelques mots, cette évolution s'est faite comme suit.

Dans l'*Acte des brevets*, c. 61 des Statuts révisés du Canada, 1886, les dispositions sous le titre «DES ACTIONS EN NULLITÉ ET AUTRES PROCÉDURES JUDICIAIRES» commençaient avec l'art. 28, lequel est quasi identique à l'art. 55 de la loi actuelle et décrète

patent shall be void in some cases. Then came a section corresponding with the present s. 57.1 respecting liability for infringement. This was immediately followed by what is now s. 56.1 providing for the institution of infringement actions before provincial courts. After this came the provisions for injunction and for partial relief as in the present ss. 59 and 60. Then came what is now s. 61 enabling the defendant in an infringement action to plead whatever may render the patent void. This was immediately followed by a provision for the impeachment of patents by action in the provincial courts, after which came what is now ss. 64 and 65.

It will thus be seen that those last two sections originally referred to judgments in the provincial courts. It is hard to see why they would have been meant to refer only to a judgment in an action for impeachment and not also to a judgment in an action for infringement on which the court had been asked by the defendant to hold the patent void under the immediately preceding section.

Jurisdiction in patent cases was conferred upon the Exchequer Court in 1895 by 54-55 Vict. c.26, s.4. This was an amendment to the *Exchequer Court Act* substantially in the same terms as in s. 21 above quoted. Of course, this meant concurrent jurisdiction. However, in 1932, s. 3 of c.21, 22-23 Geo. V replaced the provision for actions in impeachment before the provincial courts by an enactment substantially identical with what is now s. 62. In the *Patent Act 1935*, a rearrangement was made and there was added what is now ss. 56.2 and 57.2.

Counsel for General Foods strongly relied on what Orde J.A. said in *Hemsworth v. Charlton*³:

la nullité d'un brevet dans certains cas. Venait ensuite un article correspondant à l'art. 57.1 actuel concernant la responsabilité pour contrefaçon de brevet. Suivait immédiatement ce qui est maintenant l'art. 56.1, et qui prévoit l'institution d'actions en contrefaçon devant les cours provinciales. Venaient ensuite les dispositions relatives à l'injonction et au recours partiel, qui se retrouvent dans les art. 59 et 60 actuels. Puis figurait ce qui est maintenant l'art. 61, qui permet au défendeur dans une action en contrefaçon d'invoquer comme moyen de défense tout ce qui peut entraîner la nullité du brevet. L'article suivant édictait que des brevets peuvent être déclarés invalides par voie d'action devant les cours provinciales, puis venaient des textes qui sont aujourd'hui les art. 64 et 65.

On voit par là que ces deux derniers articles se rapportaient à l'origine aux jugements des cours provinciales. On voit difficilement pourquoi ils auraient visé uniquement un jugement sur une action en invalidation et non aussi un jugement sur une action en contrefaçon dans laquelle le défendeur aurait demandé à la cour de déclarer le brevet nul en vertu de l'article immédiatement précédent.

Une compétence en matière de brevets d'invention a été conférée à la Cour de l'Échiquier en 1895 par la loi 54-55 Vict., c. 26, art. 4. Il s'agissait d'une modification à l'*Acte de la Cour de l'Échiquier* rédigée à peu près dans les mêmes termes que l'art. 21 précité. Évidemment, cela impliquait une compétence commune. Cependant, en 1932, l'art. 3 du c. 21, 22-23 Geo. V, a remplacé la disposition relative aux actions en annulation devant les cours provinciales par une disposition essentiellement identique à ce qui est aujourd'hui l'art. 62. Dans la *Loi de 1935 sur les brevets*, on a procédé à un remaniement et ajouté ce qui constitue maintenant les art. 56.2 et 57.2.

L'avocat de General Foods a insisté sur les propos suivants de M. le Juge d'appel Orde dans *Hemsworth v. Charlton*³:

³ (1927), 32 O.W.N. 302 at 304.

³ [1927], 32 O.W.H. 302 à 304.

While it is competent for this Court to find, upon the defences raised by the defendant, that the plaintiff was not entitled to a patent for his alleged invention, and that consequently his action for an infringement must fail, that is as far as the judgment can go. It is binding only *inter partes*. A declaration of invalidity would operate as a judgment *in rem*, which in these proceedings the Court is powerless to pronounce.

Reference was also made to what Davis J. said in *Skelding v. Daly*⁴:

The provincial court did not assume to give any judgment setting aside the patent; it merely denied the plaintiff the relief sought on the ground that the plaintiff's patent was invalid. That was the same course which was taken by the Ontario Court of Appeal in *Durable Electric Appliance Co. Ltd. v. Renfrew Electric Products Ltd.* (1926, 59 O.L.R. 527) which judgment was affirmed on appeal to this Court (1928 S.C.R. 8).

On the other hand, counsel for Struthers quoted from the reasons of Taschereau J. (as he then was) in the same case, at p. 192:

Moreover, s. 63 which reads as follows:—

Every judgment voiding in whole or in part or refusing to void in whole or in part any patent shall be subject to appeal to any court having appellate jurisdiction in other cases decided by the court by which such judgment was rendered.

indicates clearly that the provincial courts of appeal have jurisdiction to hear appeals from provincial courts voiding or refusing to void any patent.

It was argued with some logic that if in what is now s. 65 "judgment voiding any patent" includes a judgment of a provincial court in an infringement action, the same words should have the same meaning in the immediately preceding section. To this may be added that the reason for the provision requiring a patentee to be made a party to an infringement action (s. 57.2) would seem to be that his patent is liable to be declared void. In s. 61 the words "decide accordingly" might well include making a decla-

⁴ [1941] S.C.R. 184 at 190, 1 C.P.R. 257, [1941] 1 D.L.R. 305.

[TRADUCTION] Même si cette Cour a compétence pour conclure, sur les moyens de défense invoqués par le défendeur, que le demandeur n'avait pas droit à un brevet pour l'invention qu'il allègue, et qu'en conséquence il doit être débouté de son action en contrefaçon, le jugement ne peut aller plus loin. Il ne lie que les parties en cause. Une déclaration d'invalidité aurait les mêmes effets qu'un jugement *in rem*, que la Cour est impuissante à prononcer en l'espèce.

On s'est aussi reporté à la déclaration de M. le Juge Davis dans *Skelding c. Daly*⁴:

[TRADUCTION] La Cour provinciale n'a pas pris sur elle de rendre un jugement annulant le brevet; elle n'a fait que refuser au demandeur la réparation recherchée en déclarant que son brevet était invalide. C'est l'attitude qu'avait adoptée la Cour d'appel de l'Ontario dans *Durable Electric Appliance Co. Ltd. v. Renfrew Electric Products Ltd.* (1926, 59 O.L.R. 527), dont l'arrêt fut confirmé lors du pourvoi en cette Cour (1928 R.C.S. 8).

D'autre part, l'avocat de Struthers a cité des extraits des motifs de M. le Juge Taschereau (alors juge puîné) dans la même affaire, à la p. 192:

[TRADUCTION] En outre, l'article 63 qui se lit comme suit:

Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d'annuler totalement ou partiellement un brevet, sera sujet à appel devant toute cour compétente pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

indique clairement que les cours d'appel provinciales ont compétence pour connaître des appels de décisions des cours provinciales annulant ou refusant d'annuler un brevet.

Non sans logique, on a avancé l'argument que si, dans ce qui est maintenant l'art. 65, un «jugement annulant un brevet» comprend un jugement d'une cour provinciale dans une action en contrefaçon, les mêmes mots devraient avoir le même sens dans l'article qui prédède immédiatement. Il est opportun d'ajouter que la raison d'être de la disposition exigeant qu'un breveté soit constitué partie à toute action en contrefaçon (art. 57.2) semble être que son brevet est susceptible d'être déclaré nul. A l'article 61, les

⁴ [1941] R.C.S. 184 à 190, 1 C.P.R. 257, [1941] 1 D.L.R. 305.

ration of invalidity, seeing that those words relate to "any fact or default which . . . renders the patent void".

In view of all this, I am not convinced that in *Laboratoire Pentagone Ltée v. Parke Davis Co.*⁵, I was in error when saying that the judgment of the Superior Court had declared the patent void although, for the record, it should be noted that the wording of the conclusions of that judgment was:

As the plaintiff's case rests on the validity of the Canadian Patent No. 479,333, and as this Court considers this patent to be invalid, plaintiff's action for injunction is dismissed with costs.

Be that as it may, the question whether that judgment was within s. 64 was not before the Court in that case. All that was held was that it should be restored because it was well founded in so far as it upheld the defence of invalidity of the patent. Whether this judgment actually voided the patent or merely held it void as between the parties did not have to be decided.

It does not appear to me that this question has to be decided in the present case either, despite the importance given to it in argument. Assuming that in the actions before the Superior Court, General Foods is entitled to obtain, if successful, a judgment voiding the two patents in question, it does not follow that its action before the Exchequer Court should be stayed for the sole reason that it was instituted subsequently.

With respect, I cannot agree with Jackett P. that the exercise of judicial discretion "is not really possible where the problem arises in one superior court in Canada as a result of proceedings in that court and another court having concurrent jurisdiction under the same statute".

⁵ [1968] S.C.R. 307 at 309, 55 C.P.R. 111, 69 D.L.R. (2d) 267.

mots «statuer en conséquence» pourraient bien englober le pouvoir de faire une déclaration d'invalidité, vu que ces mots-là se rapportent à «tout fait ou manquement qui . . . entraîne la nullité du brevet».

Étant donné tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu d'avoir fait erreur lorsque, dans l'affaire *Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke Davis Co.*⁵ j'ai dit que le jugement de la Cour supérieure avait déclaré le brevet invalide, quoique, pour être complet, il convient de signaler que les conclusions de ce jugement-là étaient énoncées dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Vu que la cause de la demanderesse dépend de la validité du brevet canadien n° 479,333, et vu que cette Cour tient ce brevet pour invalide, l'action en injonction de la demanderesse est rejetée avec dépens.

Quoi qu'il en soit, la Cour n'avait pas à décider en l'instance si ce jugement était visé par l'art. 64. Tout ce qu'elle a décidé, c'est qu'il devait être rétabli parce qu'il accueillait à bon droit le moyen de défense basé sur l'invalidité du brevet. Elle n'avait pas à décider si ce jugement avait effectivement annulé le brevet ou s'il l'avait simplement déclaré nul quant aux parties entre elles.

Il ne me paraît pas non plus que cette question doive être tranchée dans la présente instance, nonobstant l'importance qu'on lui a donnée dans les débats. A supposer que dans les actions devant le Cour supérieure, General Foods ait droit, si elle a gain de cause, d'obtenir un jugement annulant les deux brevets en question, il ne s'ensuit pas que l'action qu'elle a engagée devant le Cour de l'Échiquier devrait être suspendue pour le seul motif qu'elle a été intentée subséquemment.

Bien respectueux, je ne puis souscrire à l'avis de M. le Président Jackett que l'exercice du pouvoir discrétionnaire «n'est pas possible quand le problème se présente devant une cour supérieure du Canada à la suite de poursuites devant cette même cour et devant une autre

⁵ [1968] R.C.S. 307 à 309, 55 C.P.R. 111, 69 D.L.R. (2d) 267.

I can find no authority in support of this assertion, and fail to see why it should be so. General Foods was admittedly an "interested person" and, as such, *prima facie*, entitled in law to institute proceedings in the Exchequer Court under s. 62 of the *Patent Act*. An explicit provision would be required to deprive it from this right. I cannot read the Act as so providing.

I fail to see why, under s. 62.3, the right of having a patent declared void without giving security for costs would be available to a defendant if sued for infringement in the Federal Court, not if sued in a provincial court. Of course "a declaration under this section" means a declaration by the Exchequer Court, now the Federal Court. But "a defendant in any action for the infringement of a patent" includes a defendant in such an action before any court, unless some limitation is implied. I am unable to perceive any reason for so doing, the rule of construction being not to introduce a distinction that is not spelled out, except for a good reason.

However, it does not appear necessary to reach a firm conclusion on this point. General Foods did give security on the second action as well as on the first. Also, we do not have to consider what the situation would be in a simple case of proceedings instituted by an action for infringement in a provincial court. Here, the first action was taken by General Foods in the Exchequer Court. It is a choice of forum that must be considered proper and suitable not only in itself but also on account of the judgment dismissing Struthers' motion to stay. In view of that decision, the question in the present case is whether General Foods should be deprived of the right to prosecute before the same court an action for impeachment of two patents held by the same patentee as the other three and pertaining to the same product. What has been said of the nature of the five actions before the

cour ayant concurremment compétence en vertu de la même loi». Je ne trouve aucun texte à l'appui de cette assertion et je ne vois pas pourquoi il devrait en être ainsi. Il est reconnu que General Foods était «un intéressé» et qu'à ce titre elle était recevable, *prima facie*, à entamer des poursuites devant la Cour de l'Échiquier sous le régime de l'art. 62 de la *Loi sur les brevets*. Il faudrait une disposition explicite pour la priver de ce droit: je n'en trouve pas dans la loi.

Je ne puis voir pourquoi, en vertu de l'art. 62.3, un défendeur aurait, sans avoir à fournir un cautionnement pour les frais, le droit de faire déclarer un brevet nul s'il est poursuivi pour contrefaçon devant la Cour fédérale, mais non s'il est poursuivi devant une cour provinciale. Il va de soi qu'une «déclaration en vertu du présent article» signifie une déclaration par la Cour de l'Échiquier, aujourd'hui la Cour fédérale. Mais l'expression «défendeur dans toute action en contrefaçon» comprend le défendeur dans une telle action devant n'importe quelle cour, à moins qu'on y sous-entende une restriction. Je ne puis voir pourquoi on le ferait, vu la règle d'interprétation selon laquelle l'on ne doit pas introduire de distinction qui ne soit pas écrite en toutes lettres, sauf pour raison valable.

Toutefois, il ne paraît pas nécessaire de tirer une conclusion ferme sur ce point. General Foods a fourni un cautionnement dans la seconde action tout comme dans la première. Également, nous n'avons pas à considérer quelle serait la situation s'il s'agissait simplement de poursuites introduites par voie d'action en contrefaçon devant une cour provinciale. Ici, la première action a été intentée par General Foods devant la Cour de l'Échiquier. C'est un choix de juridiction qu'il faut considérer comme régulier et convenable non seulement en soi mais aussi à cause du jugement rejetant la demande de suspension des procédures faite par Struthers. Étant donné cette décision-là, la question en l'instance est celle-ci: faut-il priver General Foods du droit d'intenter devant la même cour une action demandant l'invalidation de deux brevets délivrés au détenteur des trois

Superior Court makes it clear that there is some connexity. The same two contracts are mentioned in connection with all five patents.

On being asked at the hearing in this Court to state the reason for instituting five separate actions in the Superior Court, counsel for Struthers gave no other reason but that it was contended that these were separate inventions and that art. 66 of the *Code of Civil Procedure* respecting the joinder of causes of action was permissive, not mandatory. While this may be true, 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.

The judgments dismissing General Foods' exceptions of *lis pendens* before the courts of Quebec do not appear relevant to the decision in this case. They rest on a technical point that is entirely independent of the discretionary power to stay the actions respecting the two patents with which we are concerned. It is also clear that, on any view of the matter, there was no other action pending in any court concerning these two patents when these actions were instituted. In the three other actions, the situation was different but concerns the patents involved in the first action in the Exchequer Court as to which there is no appeal.

There remains the question of the two contracts that are relied on in each of the actions in the provincial court in addition to the patents. It may be that in some cases, the possibility of joining in the same action a contractual claim that cannot be tried in the Federal Court with a claim for patent infringement might justify a decision that it is preferable to stay the proceedings in the Federal Court. Here, no such ques-

autres brevets, et ayant trait au même produit? Ce qui a été dit de la nature des cinq actions devant la Cour supérieure indique clairement un certain degré de connexité. Les deux mêmes contrats sont mentionnés à l'égard des cinq brevets.

Lorsqu'on lui a demandé, à l'audition en cette Cour, de dire pourquoi cinq actions distinctes avaient été inscrites en Cour supérieure, l'avocat de Struthers n'a pas donné d'autre explication que la prétention qu'il s'agit d'inventions distinctes et que l'art. 66 du *Code de procédure civile* portant sur la réunion de causes d'action est facultatif, non pas obligatoire. Bien qu'il puisse en être ainsi, 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.

Les jugements rejetant les exceptions de *litispendance* produites par General Foods devant les cours du Québec ne paraissent pas devoir influencer sur la décision à rendre. Ils portent sur une question spéciale qui n'a absolument rien à voir avec le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans les actions relatives aux deux brevets dont il est question ici. Il est également clair que, quel que soit le point de vue adopté, aucune action n'était pendante devant une cour relativement à ces deux brevets lorsque ces actions-là ont été intentées. Quant aux trois autres actions, la situation est différente, mais il s'agit de brevets visés par la première des actions engagées en Cour de l'Échiquier et dans laquelle il n'y a pas d'appel.

Reste la question des deux contrats invoqués en plus des brevets dans chacune des actions entamées devant la cour provinciale. Il se peut que dans certains cas, la possibilité de joindre dans une même action une réclamation contractuelle qui n'est pas du ressort de la Cour fédérale, à une réclamation pour contrefaçon de brevet, justifie une décision qu'il est préférable de suspendre les procédures devant la Cour

tion arises. Struthers did not attempt on the application to make a case for the exercise of discretion on that basis. Furthermore, such a basis could not now be considered in view of the decision that the first action in the Exchequer Court must be allowed to proceed.

As to Struthers' contention that this Court should not interfere with the exercise of discretion in the Court below, the answer is that the judgment appealed from was not based on discretion. On the contrary, as we have seen the view was that while, as a general rule this is the basis on which a decision to stay an action should be made, priority in the institution of the proceedings should be decisive in this case, irrespective of any other considerations. For the reasons above stated, this departure from the ordinary principle does not appear to be justified.

On the whole, I am of opinion that the appeal should be allowed, that the judgment of the Exchequer Court should be reversed and that respondent's motion to stay appellant's action should be dismissed with costs in both courts.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the plaintiff, appellant: Gowling & Henderson, Ottawa.

Solicitors for the defendant, respondent: Smart & Biggar, Ottawa.

fédérale. Ici, la question ne se pose pas. Struthers n'a pas tenté dans sa demande de justifier l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur cette base. En outre, une telle base ne pourrait être prise en considération maintenant, vu la décision de permettre que la première action devant la Cour de l'Échiquier suive son cours.

Quant à la prétention de Struthers que cette Cour ne doit pas intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Cour de l'Échiquier, la réponse est que le jugement contre lequel on se pourvoit n'est pas basé sur un pouvoir discrétionnaire. Au contraire, comme on l'a vu, il y est statué que, bien qu'en règle générale ce pouvoir soit la base sur laquelle une décision de suspendre une action doit se fonder, l'antériorité des procédures est décisive en ce cas-ci, indépendamment de toute autre considération. Pour les motifs énoncés ci-dessus, cette dérogation à la règle habituelle ne paraît pas justifiée.

Sur le tout, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour de l'Échiquier et de rejeter la demande de l'intimée pour suspension des procédures dans l'action de l'appelante, avec dépens dans les deux cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Smart & Biggar, Ottawa.