

B. F. Goodrich Company (Plaintiff)

v.

Firestone Tire and Rubber Company (Respondent)

and

Firestone Tire and Rubber Company (Plaintiff)

v.

B. F. Goodrich Company (Respondent)

Court of Appeal, Jackett C.J., Thurlow J. and Cameron D.J.—February 15, 1973.

Patents—Conflict proceeding—Plaintiff ordered to implead certain patent claims—Appeals by plaintiff and defendant—Motion to consolidate appeals refused.

In a conflict proceeding under section 45 of the *Patent Act* in which the *F Co.* was plaintiff and there were four defendants, Noël A.C.J. gave an interlocutory judgment ordering the plaintiff to implead certain patent claims. One of the defendants filed an appeal against that judgment and some days later the plaintiff filed a separate appeal against the same judgment.

Held, a motion to consolidate the two appeals should not be granted on the material before the Court.

APPEAL from Trial Division.

COUNSEL:

Federal Court Rule 324 for plaintiff and respondent.

SOLICITORS:

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery and Renault, Montreal, for Firestone Tire & Rubber Co.

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

Gowling and Henderson, Ottawa, for B. F. Goodrich Co.

G. H. Riches, Q.C., Toronto, for Montecatini, Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica.

JACKETT C.J.—There are on these two files two applications in writing under Rule 324, viz:

B. F. Goodrich Company (Demanderesse)

c.

Firestone Tire and Rubber Company (Intimée)

a

et

Firestone Tire and Rubber Company (Demanderesse)

b

c.

B. F. Goodrich Company (Intimée)

c Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron—Le 15 février 1973.

Brevets—Procédure de conflit—Demanderesse enjointe de présenter certaines revendications de brevets—Appels de la demanderesse et de la défenderesse—Requête en jonction d'appels rejetée.

Dans une procédure de conflit en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les brevets* dans laquelle la *Cie F* était demanderesse et où il y avait quatre défenderesses, le juge en chef adjoint Noël a rendu une ordonnance interlocutoire ordonnant à la demanderesse de présenter certaines revendications de brevets. Une des défenderesses a interjeté appel de cette décision et quelques jours plus tard la demanderesse a interjeté un appel distinct de la même décision.

Arrêt: il y a lieu de rejeter la requête en jonction des deux appels vu les éléments de preuve soumis à la Cour.

f APPEL d'une décision de la Division de première instance.

AVOCATS:

g Règle 324 de la Cour fédérale pour la demanderesse et l'intimée.

PROCUREURS:

h *Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery et Renault*, Montréal, pour la Firestone Tire & Rubber Co.

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

Gowling et Henderson, Ottawa, pour la B. F. Goodrich Co.

G. H. Riches, c.r., Toronto, pour Montecatini, Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica.

j

LE JUGE EN CHEF JACKETT—Ces deux dossiers contiennent deux requêtes présentées par écrit conformément à la Règle 324, savoir:

(a) an application to consolidate the appeals, and

(b) an application for a consent judgment disposing of the consolidated appeal.

The appeals are in respect of an interlocutory judgment in a conflict proceeding under section 45 of the *Patent Act*. In that proceeding, Firestone Tire and Rubber Company, by whom the proceeding was initiated, appears as the plaintiff, and B. F. Goodrich Company, Montecatini, Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, and Phillips Petroleum Company appear as defendants.

On December 23, 1971, pursuant to an application made by Phillips Petroleum Company, the Trial Division ordered the plaintiff to "implead in the action applications covering Claims C-6 and C-1 which claims were granted to it".

On December 24, 1971, the predecessor of Goodrich filed a notice of appeal from that judgment in this Court (A-166-71) and on December 30, 1971, the plaintiff filed a separate notice of appeal against the same judgment (A-4-72). All four parties appear as parties in both appeals.

There must be considerable doubt as to the right of a party in a proceeding in another court to launch an appeal from a decision in that court once an appeal has been launched from that decision by another party. In any event, however, there can be no doubt, in my mind, that it is an abuse of the process of the Court to have two appeals from the same judgment running along side by side. Any party whose rights could not have been protected by merely opposing or supporting the appeal could have protected his rights in the first appeal by an appropriate notice under Rule 1203. In my view, proceedings should have been instituted to quash the second appeal under section 52(a) of the *Federal Court Act* or, at the least, to stay it. The present application to consolidate would bring the matter back to where it should have been but I am not satisfied that the Court should, even on consents of all the parties, give its seal

a) une requête en jonction des appels, et

b) une requête demandant à la Cour de statuer sur les appels joints par un jugement sur consentement.

Les appels portent sur un jugement interlocutoire rendu dans une procédure de conflit en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les brevets*. Dans cette procédure, la Firestone Tire and Rubber Company, qui l'a instituée, est la demanderesse et la B. F. Goodrich Company, la Montecatini, la Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica et la Phillips Petroleum Company sont les défenderesses.

A la suite d'une requête présentée par la Phillips Petroleum Company, la Division de première instance a ordonné le 23 décembre 1971 à la demanderesse de [TRADUCTION] «présenter dans cette instance des demandes portant sur les revendications C-6 et C-7 qui ont été acceptées».

Le 24 décembre 1971, le prédécesseur de la Goodrich a déposé devant la Cour un avis d'appel de ce jugement (A-166-71) et le 30 décembre 1971, la demanderesse a déposé un avis d'appel distinct contre le même jugement (A-4-72). Les quatre parties sont parties aux deux appels.

On ne peut que se demander si une partie à une instance devant une autre cour a le droit d'interjeter appel de la décision de cette cour, après qu'un appel de cette décision ait été interjeté par une autre partie. De toute façon, il ne me paraît pas douteux que l'existence parallèle de deux appels du même jugement constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. Une partie à qui le fait de s'opposer ou de se joindre à l'appel n'offrirait pas une protection suffisante aurait pu protéger les droits mis en jeu par le premier appel en donnant l'avis prévu à la Règle 1203. J'estime qu'on aurait dû engager des procédures pour mettre fin au deuxième appel en vertu de l'article 52(a) de la *Loi sur la Cour fédérale* ou tout au moins pour le suspendre. Accéder à la présente requête en jonction d'appels ramènerait les choses dans l'état où elles auraient dû se trouver, mais je ne suis pas convaincu que la Cour doive couvrir de son

of approval to such an awkward and confusing method of proceeding without being shown that there is some possible reason for it when all that is necessary to solve the matter is to quash or to stay the second appeal.

For the above reason, I am of opinion that the application to consolidate should not be granted subject to the right of the applicant to bring the motion on before the Court on notice to all the other parties. I might add that on any such renewal of the application, the applicant will have to show more than an approval as to "form" if it is relying on a consent from a party to the making of the order. As far as Phillips and Montecatini are concerned, I can find no consents to this order among the material but only approvals of the "form" of the order.

The application for consent judgment is an application for a judgment

that the Judgment of the Trial Division . . . be and is hereby reversed, the whole without costs so that following such reversal The Firestone Tire & Rubber Company be not required to implead applications covering claims C-6 and C-4 in the action between the parties

I have two difficulties with this proposed order. It would not seem to me that, the Trial Division, on the application outlined at the beginning of the Reasons of the Associate Chief Justice, could have ordered that "Firestone Tire and Rubber Company be not required to implead applications covering claims C-6 and C-4" and, if the Trial Division could not have so ordered on that application, I have grave doubts that this Court can make such an order on an appeal from the order made pursuant to that application. Secondly, even if the application were merely for a judgment of this Court on consents setting aside the order of the Trial Division, I should have thought that it would have been necessary to make it clear that it was a consent order and that it did not relieve the Trial Division from considering whether the omission of the claims in question from the action in some way make it impossible to grant relief sought by one or other of the parties. It must be remembered that a section 48 proceeding is not an

autorité, même avec le consentement des parties, une manière de procéder si maladroite et si compliquée, à moins qu'on ne justifie devant elle d'y avoir eu recours, car il suffirait pour a régler la question de mettre fin au deuxième appel ou de le suspendre.

Pour ce motif, j'estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en jonction d'appels, sous réserve du droit du requérant de présenter b une demande à la Cour après l'avoir signifiée à toutes les autres parties. Il convient d'ajouter que lors du renouvellement de cette requête, le requérant devra montrer, s'il s'appuie sur le c consentement d'une partie à l'ordonnance demandée que ce consentement ne porte pas seulement sur la «forme». En ce qui concerne la Phillips et la Montecatini, il ne ressort des documents aucun consentement à cette ordonnance, d mais seulement un accord quant à la «forme» de l'ordonnance.

La demande de jugement sur consentement sollicite de la Cour un jugement affirmant

[TRADUCTION] que le jugement de la Division de première instance . . . est infirmé, le tout sans dépens, de sorte qu'à la suite de cette infirmation, la Firestone Tire & Rubber Company ne soit pas dans l'obligation de présenter des demandes portant sur les revendications C-6 et C-4 dans l'instance entre les parties

Cette demande d'ordonnance pose deux problèmes. Il ne me semble pas que la Division de première instance ait pu ordonner, à la suite de la requête exposée au début des motifs du juge en chef adjoint, que [TRADUCTION] «la Firestone Tire and Rubber Company ne soit pas dans l'obligation de présenter des demandes portant sur les revendications C-6 et C-4»; si la Division de première instance n'avait pu rendre une telle ordonnance à la suite de cette requête, je doute fort que cette Cour puisse rendre une ordonnance dans ce sens à l'occasion d'un appel portant sur l'ordonnance rendue en conformité de cette requête. Deuxièmement, même si la requête sollicitait uniquement de la Cour un jugement sur consentement annulant l'ordonnance de la Division de première instance, je pense qu'il aurait été nécessaire d'indiquer clairement qu'il s'agissait d'une ordonnance sur consentement et que cela ne dégageait pas la Division de première instance de l'obligation d'examiner si le fait de ne pas avoir fait porter

ordinary action. I do not, however, wish to be taken as expressing any opinion about the merits of the order made by the Trial Division except to say that it obviously raises a question of difficulty on which the Court will require full argument when it does come on for decision.

The remarks that I made about an approval to form not being a consent apply equally to the application for judgment.

The application for judgment should not, in my view, be granted but the application may be renewed in Court.

An application for judgment must be made before a Court consisting of three judges. The applicant may consult the Registry to obtain a date and place when the motions may be renewed.

It is, finally, to be noted that the conflict action in the Trial Division has, presumably, been held up, since December, 1971, by this appeal from an interlocutory order. Unless steps are taken to have these appeals disposed of without further delay, the Court will have to consider initiating proceedings with a view to quashing the appeals under Rule 1100.

* * *

THURLOW J.—I agree that the orders sought should not be granted on the material before the Court but that the applicant be at liberty to bring them on for hearing.

* * *

CAMERON D.J.—I agree.

l'action sur les revendications en question influait de quelque manière sur la possibilité d'accorder le redressement demandé par l'une ou l'autre des parties. Rappelons qu'une procédure intentée en vertu de l'article 48 n'est pas une action ordinaire. Je n'entends pas ici exprimer une opinion sur la validité au fond de l'ordonnance rendue par la Division de première instance, si ce n'est que, de toute évidence, elle soulève une question difficile sur laquelle la Cour devra entendre une argumentation complète avant de se prononcer.

Les observations que j'ai faites pour signaler qu'une acceptation de la forme n'équivaut pas à un consentement valent également pour une demande de jugement.

J'estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jugement, mais qu'on peut présenter à la Cour une nouvelle requête à cette fin.

Une demande de jugement doit être présentée devant une Cour formée de trois juges. Le requérant se mettra en rapport avec le greffe pour fixer les temps et lieu du renouvellement de sa demande.

Enfin, il convient de remarquer que la procédure de conflit devant la Division de première instance a dû vraisemblablement être suspendue, à compter de décembre 1971, par cet appel d'une ordonnance interlocutoire. Si des mesures ne sont pas prises rapidement pour faire statuer sur ces appels, la Cour sera dans l'obligation d'envisager de recourir à la procédure prévue par la Règle 1100 pour mettre fin aux appels.

* * *

LE JUGE THURLOW—Je souscris à la décision refusant d'accorder les ordonnances, au vu du dossier déposé à la Cour, et permettant au requérant de les faire inscrire au rôle pour audition.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON—Je souscris à la décision.