

T-5026-78

T-5026-78

Flexi-Coil Ltd. (Plaintiff)

v.

Smith-Roles Ltd. and Clemence Roles, carrying on business under the firm name and style of Blanchard Foundry Co. Ltd. and under the trade name of Blanchard (Defendants)

Trial Division, Cattanaach J.—Ottawa, April 8 and 11, 1980.

Jurisdiction — Patent infringement action — Motion for declaration that settlement agreement in another action is illegal and void — Defendants wish to interview an expert witness who had previously entered into a settlement agreement with plaintiff in another action on behalf of his Company — Agreement provided that potential witness's Company would not assist any party which might become the subject of allegations of infringement by plaintiff — Whether the Court has jurisdiction over witness — Motion dismissed — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 20 — The British North America Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5], s. 101.

Motion by defendants seeking a declaration that a memorandum of agreement between the plaintiff and Doepker Industries Ltd. is illegal and void. Prior to commencement of this patent infringement action, the plaintiff had commenced another action for infringement of the same patent against Doepker Industries Ltd. The matter was settled prior to trial by an agreement which provided that Doepker Industries Ltd. would not assist any party which might become the subject of allegations of infringement by the plaintiff. Francis Doepker, President of Doepker Industries Ltd., and an expert in the design, manufacture and repair of farm implements, was approached by the defendants herein for information and assistance in the defence of this action, but he felt that he was precluded from giving such assistance by virtue of the settlement agreement. Counsel for the defendants wishes to interview Mr. Doepker as a potential witness before issuing a writ of subpoena. The question is whether the Court has jurisdiction over Mr. Doepker.

Held, the motion is dismissed. The contract was entered into with respect to the settlement of an action, but that does not confer jurisdiction over the contract in this Court unless the contract was incidental to a proceeding before the Court in which event the Court would be obliged to interpret it. That is not the case here. The contract by its terms, is to be construed according to the laws of Saskatchewan. For the Federal Court to have jurisdiction there must be a "law of Canada" which can be invoked in the proceedings and those proceedings must be founded on the law. While the suit between the parties was founded upon the *Patent Act*, the contract by which it was settled is not. It is but a contract between the parties. Thus that contract is not founded upon federal legislation or law, but upon the general law of contract. The Federal Court has no

Flexi-Coil Ltd. (Demanderesse)

c.

Smith-Roles Ltd. et Clemence Roles, qui exploitent une entreprise sous la raison sociale Blanchard Foundry Co. Ltd. et le nom commercial Blanchard (Défenderesses)

b Division de première instance, le juge Cattanaach—Ottawa, les 8 et 11 avril 1980.

Compétence — Poursuite en contrefaçon de brevet — Requête pour obtenir un jugement déclaratoire portant que le règlement intervenu dans une autre action est illégal et nul — Les défenderesses désiraient interroger un témoin expert avec lequel, alors qu'il agissait comme représentant de sa société, la demanderesse avait précédemment conclu une entente — L'entente stipulait que la compagnie de ce témoin éventuel ne donnerait aucune aide à une partie contre laquelle une contrefaçon serait éventuellement alléguée par la demanderesse — Il s'agissait de déterminer si la Cour avait compétence à l'égard du témoin — Requête rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, art. 20 — Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n^o 5], art. 101.

e Requête des défenderesses en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que la convention intervenue entre la demanderesse et Doepker Industries Ltd. est illégale et nulle. Avant d'intenter cette action pour contrefaçon, la demanderesse a intenté une autre action pour contrefaçon du même brevet contre Doepker Industries Ltd. Avant que l'affaire soit entendue, une convention est intervenue qui prévoyait que Doepker Industries Ltd. n'accorderait aucune aide à une partie contre laquelle une contrefaçon serait éventuellement alléguée par la demanderesse. Les défenderesses ont demandé à Francis Doepker, président de Doepker Industries Ltd. et expert dans la conception, la fabrication et la réparation d'instruments aratoires, de leur fournir des renseignements et de les aider en l'espèce à assurer la défense, mais ce dernier a estimé que la convention intervenue lui interdisait de le faire. L'avocat des défenderesses désire interroger M. Doepker en vue de son témoignage éventuel avant de le citer à comparaître par un bref de *subpoena*. Il s'agit de déterminer si la Cour est compétente à l'égard de M. Doepker.

h *Arrêt*: la requête est rejetée. Le contrat est intervenu à propos du règlement d'une action, mais cela ne donnerait compétence à cette Cour à l'égard de ce contrat que s'il était accessoire à des procédures introduites devant elle. Dans ce cas, elle serait obligée de l'interpréter. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le contrat prévoit qu'il doit être interprété selon les lois de la Saskatchewan. Pour que la Cour fédérale soit compétente, il faut une «loi du Canada» qui puisse être invoquée à l'appui des procédures et il faut que ces procédures soient fondées sur cette loi. Si ladite action était fondée sur la *Loi sur les brevets*, il reste que le contrat qui l'a réglée, lui, ne l'est pas. C'est un simple contrat. Ce contrat n'est donc pas fondé sur une loi fédérale, mais sur le droit général des contrats. La Cour fédérale n'est pas compétente pour statuer sur un litige entre

jurisdiction over a dispute between citizen and citizen as to the validity of such a contract.

McNamara Construction (Western) Ltd. v. The Queen [1977] 2 S.C.R. 654, followed.

MOTION.

COUNSEL:

Gordon Clarke for plaintiff.
J. Guy Potvin for defendants.

SOLICITORS:

McCarthy & McCarthy, Toronto, for plaintiff.
Scott & Aylen, Ottawa, for defendants.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: This is a motion brought by the defendants seeking the following orders that I shall enumerate:

1. A declaration that a memorandum of agreement effective August 23, 1978 between the plaintiff in the action and Doepker Industries Ltd., Flintridge Holdings Ltd., and Bush Hog Equipment Ltd., is illegal and void as being contrary to public policy and in contempt of court.

2. As alternative to the declaration sought in paragraph 1 above, a declaration that paragraph 5 of the memorandum of agreement is illegal and void.

3. As alternative to paragraphs 1 and 2 above, a direction to the plaintiff that Doepker Industries Ltd., Flintridge Holdings Ltd., and Bush Hog Equipment Ltd., (the parties to the agreement with Flexi-Coil Ltd., the plaintiff herein) and their officers, agents, employees and successors be released from their obligations.

4. As alternative to paragraphs 1, 2 and 3 above, the issuance of a show cause order under Rule 355(4) obligating the plaintiff to answer for its acts and covenants in the memorandum of agreement which are alleged to have interfered with the administration of justice and impaired the authority and dignity of this Court; in short, contempt of court.

citoyens qui porte sur la validité d'un contrat de ce genre.

Arrêt suivi: *McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine* [1977] 2 R.C.S. 654.

^a REQUÊTE.

AVOCATS:

Gordon Clarke pour la demanderesse.
J. Guy Potvin pour les défenderesses.

^b PROCUREURS:

McCarthy & McCarthy, Toronto, pour la demanderesse.
Scott & Aylen, Ottawa, pour les défenderesses.

^c

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

^d LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une requête introduite par les défenderesses en vue d'obtenir les ordonnances suivantes:

1. Un jugement déclaratoire portant que la convention intervenue entre la demanderesse en l'espèce et Doepker Industries Ltd., Flintridge Holdings Ltd. et Bush Hog Equipment Ltd. et entrée en vigueur le 23 août 1978 est illégale et nulle pour les motifs qu'elle est contraire à l'ordre public et qu'elle constitue un outrage au tribunal.

2. A défaut du jugement demandé au paragraphe 1, un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 5 de la convention est illégal et nul.

^e 3. A défaut des mesures demandées aux paragraphes 1 et 2, des instructions enjoignant à la demanderesse de libérer de leurs obligations Doepker Industries Ltd., Flintridge Holdings Ltd. et Bush Hog Equipment Ltd. (les parties à la convention intervenue avec Flexi-Coil Ltd., la demanderesse en l'espèce) et leurs dirigeants, agents, employés et successeurs.

^f 4. A défaut des mesures demandées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, une ordonnance de justification sous le régime de la Règle 355(4), enjoignant à la demanderesse de répondre, en ce qui concerne la convention, de ses actes et des stipulations au sujet desquels il est allégué qu'ils auraient gêné l'administration de la justice et porté atteinte à l'autorité et à la dignité de cette Cour; en somme, l'outrage au tribunal.

5. As the concluding alternative to paragraphs 1, 2, 3 and 4 above, an order to stay the proceedings herein as an abuse of process of this Court.

The plaintiff, Flexi-Coil Ltd., is a manufacturer and distributor of farm implements in Saskatoon, Saskatchewan and is the assignee of a patent of invention from the inventor thereof which invention relates to an hydraulically operated draw bar for the towing of farm implements transversely while tilling a field thereby giving a maximum width and which can be drawn end-wise to present a minimum width for going through gates and like narrow confines and purposes.

The defendants are being sued by the plaintiff for infringement of that patent. Basically the defence to the action for infringement is a denial thereof and that the patent is invalid and void.

This Court, by virtue of section 20 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, has exclusive original jurisdiction in all cases where a patent of invention is being impeached and concurrent jurisdiction in infringement proceedings.

Since the validity of the patent is being impeached this Court has exclusive original jurisdiction.

Prior to the commencement of this action against the defendants named in this statement of claim, the plaintiff had commenced a like action for the infringement of this same patent against Doepker Industries Ltd. and Flintridge Holdings Ltd. as defendants (Court file T-2751-75). The action was defended by admitting the infringement but denying the validity of the letters patent of invention and counter-claimed for a declaration to that effect.

Prior to the matter coming to trial a settlement was reached. Mr. Doepker, the President of the defendant, Doepker Industries Ltd., was not particularly happy about the settlement. While he had admitted infringement in the pleadings he conscientiously did not think there had been infringement but rather the know-how that he had utilized in farm implements, which was an application of "old things", had been adapted in the patent owned by the plaintiff. However, he wanted to

5. Enfin, à défaut des mesures demandées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, une ordonnance suspendant la présente instance pour abus de la procédure de cette Cour.

^a La demanderesse Flexi-Coil Ltd. est fabricante et distributrice d'instruments aratoires à Saskatoon (Saskatchewan). Elle est aussi cessionnaire d'un brevet d'invention afférent à une barre d'attelage hydraulique qui sert à remorquer transversalement les instruments aratoires pendant les labours afin de couvrir une largeur maximum et qui peut être tirée longitudinalement de manière à présenter une largeur minimum pour passer les barrières et autres ouvertures étroites.

^b La demanderesse poursuit les défenderesses en contrefaçon. En principe, face à une action en contrefaçon, le moyen de défense est un démenti et une demande d'invalidation du brevet.

^c L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, confère à la présente Cour une compétence exclusive en première instance dans tous les cas où l'on cherche à faire invalider un brevet d'invention, et une compétence concurrente dans les procédures de contrefaçon.

^d La validité du brevet étant mise en doute, cette Cour a donc une compétence exclusive.

^e Avant d'intenter contre les défenderesses l'action dont nous sommes saisi, la demanderesse en a introduit une semblable pour contrefaçon du même brevet, contre Doepker Industries Ltd. et Flintridge Holdings Ltd. (dossier du greffe T-2751-75). La défense a admis la contrefaçon, mais nié la validité des lettres patentes d'invention et présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir un jugement déclaratoire à cet effet.

^f Avant que l'affaire soit entendue, un règlement est intervenu, qui ne plaisait pas à M. Doepker, président de la défenderesse Doepker Industries Ltd.: tout en admettant la contrefaçon dans les plaidoiries, il ne croyait pas en conscience qu'il eût eu contrefaçon, mais plutôt que le brevet possédé par la demanderesse avait adapté un savoir-faire qu'il avait utilisé pour des instruments aratoires (ce qui était une application de «vieilles choses»). Toutefois, il voulait régler l'action et ne plus en

settle the action and get over with it. He was quite content to forego this particular machine because it was insignificant to the overall specialized business of himself and his five other brothers and did not warrant the inconvenience of defending the law suit. It was for this reason that he signed the contract (previously referred to as a memorandum of agreement). This information I glean from the cross-examination of Francis Doepker on his affidavit in support of the motion.

This is the contract that the defendants by their motion seek to have declared illegal and void. It is dated October 26, 1978. A provision in the contract is that it is to be construed by the laws of the Province of Saskatchewan. The defendants consented to judgment in the terms of Appendix "C" which is not in the material before me. But the controversial paragraph of the agreement is number 5 and reads:

5. That each of Doepker, Flintridge and Bush Hog covenant and agree not to give any assistance whatsoever in any manner whatsoever to any party which might become the subject of allegations of infringement of Canadian Letters Patent 964,100 by Flexi-Coil, its successors and assigns. Flexi-Coil will provide notice in writing to each of Doepker, Flintridge and Bush Hog of any such allegations by prepaid registered mail and to the addresses set out in Appendix "D" hereto.

When this action was begun by Flexi-Coil against Smith-Roles Ltd. *et al.*, notice was given in accordance with paragraph 5.

It is quite apparent that Francis Doepker, the eldest of the Doepker brothers, is an expert in farm implements, their design, manufacture and repair. He has had 57 years practical experience in that field. In my view he is a true expert. Naturally he would be an extremely well qualified expert to testify as to the state of the prior art.

It was for that very reason that Mr. Clemence Roles approached him for information and assistance in the defence of this action.

Mr. Doepker indicated to Mr. Roles that he would be willing to provide such assistance. I would conjecture that Mr. Doepker had no reason to feel well disposed toward Flexi-Coil and its officers because, as he put it, he resented "being tramped on" but he is an honourable man and one who abides by agreements into which he enters.

entendre parler. Il ne lui coûtait pas vraiment de renoncer à cette machine parce qu'elle tenait une part peu importante dans l'entreprise spécialisée qu'il exploitait avec ses cinq frères et qu'elle ne justifiait pas les inconvénients d'un procès. C'est pour cette raison qu'il a signé le contrat (que j'ai appelé auparavant une convention). J'ai glané ces renseignements dans le contre-interrogatoire qu'on a fait subir à Francis Doepker sur l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la requête.

Voilà le contrat que, dans leur requête, les défenderesses cherchent à faire déclarer illégal et nul. Daté du 26 octobre 1978, il stipule entre autres qu'il doit être interprété selon les lois de la province de la Saskatchewan. Les défenderesses ont consenti à un jugement selon les termes de l'Appendice «C», qui ne fait pas partie des documents déposés devant moi. Mais le paragraphe controversé de la convention est le numéro 5, dont voici le libellé:

[TRADUCTION] 5. Doepker, Flintridge et Bush Hog conviennent de ne donner aucune aide, sous quelque forme que ce soit, à une partie contre laquelle une contrefaçon des lettres patentes canadiennes n° 964,100 serait éventuellement alléguée par Flexi-Coil, ses successeurs ou ses ayants droit. Flexi-Coil enverra un avis écrit de chacune de ces allégations à Doepker, Flintridge et Bush Hog, par courrier recommandé affranchi, aux adresses mentionnées dans l'Appendice «D».

Lorsque Flexi-Coil a entamé cette action contre Smith-Roles Ltd. *et al.*, elle en a donné avis conformément au paragraphe 5.

Il est manifeste que Francis Doepker, l'aîné des frères Doepker, est un expert dans la conception, la fabrication et la réparation des instruments aratoires, domaine où il compte une expérience pratique de 57 ans. A mon sens, c'est un expert authentique. Naturellement, il serait extrêmement qualifié pour témoigner sur l'état de la technique antérieure.

C'est pour cette raison que M. Clemence Roles lui a demandé de lui fournir des renseignements et de l'aider en l'espèce à assurer la défense.

M. Doepker a répondu qu'il serait prêt à le faire. Je présume qu'il n'avait aucune raison de se sentir bien disposé envers Flexi-Coil et ses dirigeants parce que, comme il l'a dit, il n'aime pas qu'on lui «marche sur les pieds», mais c'est un homme honorable qui respecte les contrats qu'il signe. Il n'a donc pas accordé à M. Roles l'aide que celui-ci

Therefore the assistance which Mr. Roles requested was not forthcoming because Mr. Doepker felt that he was precluded from giving it by the agreement he signed in the settlement of the action against the Company of which he was President. ^a

There is no doubt whatsoever in my mind that Mr. Doepker is a competent and compellable witness in this action regardless of paragraph 5 of the contract or agreement. If he is to be a witness his attendance is enforceable by a writ of subpoena. If he refuses to attend or if he attends and refuses to answer questions put to him, paragraph 5 of the agreement offers him no immunity from contempt. ^b

Mr. Potvin, counsel for the defendants, is most anxious to interview Mr. Doepker as a potential witness. Understandably he is reluctant to subpoena Mr. Doepker as a witness unless he knows in advance what evidence Mr. Doepker will give. The only way he can know is to interview Mr. Doepker. Mr. Doepker no doubt feels that to participate in such an interview would be aiding and abetting a party Flexi-Coil has sued and would be a breach of paragraph 5 of the agreement. ^c

Counsel for the plaintiff would consent to relieve Mr. Doepker from any possible obligation under paragraph 5 of the agreement provided that he is present at the interview between Mr. Potvin and Mr. Doepker. Understandably that condition is unacceptable to Mr. Potvin. Hence this motion. ^d

I cannot dictate to an expert witness that he must give evidence. That is the decision of the expert. Neither is an expert witness obligated to speak with another person unless he is willing to do so. What I am saying is that I have no jurisdiction over a person until that person is subject to a process of the Court. ^e

I am in complete agreement with counsel for the defendants when he submits that a contract which has a tendency, however slight, to impede the administration of justice is illegal and void and that it is contempt to interfere with the freedom of a witness to give evidence. The question here, however, is whether Mr. Doepker is, as yet, a witness. ^f

lui demandait parce qu'il a estimé que la convention qu'il avait signée pour régler l'action intentée contre la compagnie dont il est président lui interdisait de le faire. ^a

Il ne fait aucun doute que M. Doepker est un témoin compétent et contraignable en l'espèce en dépit du paragraphe 5 du contrat ou de la convention. S'il est appelé à témoigner, il peut être contraint à comparaître par bref de *subpœna*. S'il refuse de comparaître ou s'il comparaît et refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, le paragraphe 5 de la convention ne lui offre aucune immunité contre l'outrage au tribunal. ^b

M^e Potvin, avocat des défenderesses, tient à interroger M. Doepker en vue de son témoignage éventuel. Naturellement, il n'est guère enclin à le faire citer comme témoin sans savoir à l'avance quel sera son témoignage. Et la seule façon de le savoir, c'est d'interroger M. Doepker. Quant à M. Doepker, il pense sans doute que le fait de se prêter à cet interrogatoire le rendrait complice d'une partie poursuivie par Flexi-Coil et constituerait donc une violation du paragraphe 5 de la convention. ^c

L'avocat de la demanderesse consentirait à libérer M. Doepker de toute obligation au titre du paragraphe 5 de la convention à condition d'assister à son entretien avec M^e Potvin. De toute évidence, celui-ci ne peut pas accepter cette condition. D'où la requête. ^d

Je ne peux pas signifier à un témoin expert qu'il doit témoigner. C'est à lui de décider. On ne peut pas non plus l'obliger à parler à une autre personne s'il ne le veut pas. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai compétence à l'égard d'une personne que lorsqu'elle a reçu un ordre de la Cour. ^e

Je suis entièrement d'accord avec l'avocat des défenderesses lorsqu'il déclare qu'un contrat qui tend (même légèrement) à entraver l'administration de la justice est illégal et nul et que le fait de restreindre la liberté de témoigner dont jouit tout témoin constitue un outrage au tribunal. Toutefois, la question qui se pose ici est la suivante: jusqu'ici, M. Doepker est-il un témoin? ^f

What the motion seeks is a declaration that the contract is illegal and void and that paragraph 5 of that contract is illegal and void.

This contract was entered into with respect to the settlement of an action. It is true that it was an action within the exclusive original jurisdiction of the Court but that, in my view, does not confer jurisdiction over that contract in this Court unless the contract was incidental to a proceeding before the Court in which event the Court would be obliged to interpret it.

That is not the case here. The contract was a memorandum of agreement by which a law suit was settled out of Court, entered into between parties resident in Saskatchewan, executed by Flexi-Coil and Doepker Industries in Saskatchewan (although the parties Flintridge Holdings Ltd. and Bush Hog Equipment Ltd. executed the agreement on the same date at Calgary, Alberta) and the contract by its terms, is to be construed according to the laws of Saskatchewan, (which this Court would do if called upon to do so).

My appreciation of the decision of the Supreme Court of Canada in *McNamara Construction (Western) Limited v. The Queen* [1977] 2 S.C.R. 654 is that for the Federal Court to have jurisdiction there must be a "law of Canada" within the meaning of those words in section 101 of *The British North America Act, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] which can be invoked to the proceedings brought in the Court and that those proceedings must be founded upon that law.

There is no question that the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4 is legislation *intra vires* the federal authority but what I am being asked in the present motion is not to decide a proceeding "founded" on the *Patent Act* but to determine the validity of a contract between parties to a law suit by which that law suit was settled. While the suit between the parties was founded upon the *Patent Act*, the contract by which it was settled is not. It is but a contract between the parties to the contract as such even though those same parties had been parties to a law suit involving a patent of invention.

La requête demande un jugement déclaratoire portant que le contrat et plus particulièrement son paragraphe 5 sont illégaux et nuls.

^a Ce contrat est intervenu à propos du règlement d'une action. Il est vrai que cette action relevait de la compétence de première instance exclusive de la Cour mais, selon moi, cela ne lui donnerait compétence à l'égard de ce contrat que s'il était accessible à des procédures introduites devant elle. Dans ^b ce cas, elle serait obligée de l'interpréter.

^c Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le contrat considéré est une convention qui constate le règlement extrajudiciaire d'une action en justice. Il est intervenu entre des résidents de la Saskatchewan et a été signé en Saskatchewan par Flexi-Coil et ^d Doepker Industries (tandis que Flintridge Holdings Ltd. et Bush Hog Equipment Ltd. l'ont signé, à la même date, à Calgary, Alberta). Il prévoit qu'il doit être interprété selon les lois de la Saskatchewan (ce que la Cour ferait si elle était appelée ^e à se prononcer).

J'estime que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine* [1977] 2 R.C.S. 654 a posé en ^f principe que, pour que la Cour fédérale soit compétente, il faut une «loi du Canada» (au sens de l'article 101 de l'*Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5]) qui puisse être ^g invoquée à l'appui des procédures introduites devant la Cour et il faut que ces procédures soient fondées sur cette loi.

^h Nul doute que la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4, rentre dans le cadre du pouvoir fédéral, mais, dans la présente requête, on ne me demande pas de juger une action «fondée» sur la *Loi sur les brevets*, mais de déterminer la validité ⁱ d'un contrat intervenu entre des parties à une action en justice pour la régler. Si ladite action était fondée sur la *Loi sur les brevets*, il reste que le contrat qui l'a réglée, lui, ne l'est pas. C'est un simple contrat, même si les parties contractantes ^j avaient aussi été parties à une action en justice qui portait sur un brevet d'invention.

Thus that contract is not founded upon federal legislation or law but on the general law of contract.

The Federal Court has no jurisdiction over a dispute between citizen and citizen as to the validity of such a contract entered into between them and the proper forum to pass upon the invalidity of this contract as contrary to public policy is the courts of Saskatchewan.

While I am quite prepared to say that if Mr. Doepker is called as a witness, paragraph 5 of the agreement does not preclude him from testifying and affords him no immunity for refusing to do so if called, I am not prepared to say that for him to discuss the subject matter of the invention in this suit with an alleged infringer with respect to possible defences thereto would not be in breach of the memorandum of agreement. That would be to interpret the contract which, for the reasons I have expressed, is within the sole jurisdiction of the Saskatchewan courts. Neither have I overlooked the fact that Mr. Doepker is not a party to the agreement but that it is the Company of which he is the President that is the party. I express no opinion whatsoever in this respect because, again for the reasons expressed, it is not within my jurisdiction to do so.

For the foregoing reasons it is also my opinion that I have no jurisdiction to grant the orders sought in the notice of motion.

Therefore the motion is dismissed. The costs shall be costs to the plaintiff in any event in the cause.

Ce contrat n'est donc pas fondé sur une loi fédérale, mais sur le droit général des contrats.

^a La Cour fédérale n'est pas compétente pour statuer sur un litige entre citoyens qui porte sur la validité d'un contrat de ce genre dont ils sont les parties contractantes. C'est aux tribunaux de la Saskatchewan qu'il appartient de décider si le contrat dont il s'agit ici est invalide parce que ^b contraire à l'ordre public.

Je suis prêt à dire que si M. Doepker est cité comme témoin, le paragraphe 5 de la convention ne l'empêche pas de témoigner et ne lui confère ^c aucune immunité en cas de refus de sa part, mais, par contre, je n'irais pas jusqu'à dire que le fait de discuter de l'invention, en l'espèce, avec un prétendu contrefacteur, dans le contexte d'une éventuelle défense, ne constituerait pas une violation de ^d la convention. Cela équivaudrait à interpréter le contrat, qui, pour les raisons que j'ai déjà données, relève de la seule compétence des tribunaux de la Saskatchewan. Je n'oublie pas non plus que la partie au contrat n'est pas M. Doepker, mais la ^e compagnie dont il est président. Je ne formule donc aucune opinion à ce sujet parce que, une fois de plus, pour les raisons que j'ai données, je ne suis pas compétent pour le faire.

^f Pour les mêmes raisons, j'estime aussi ne pas avoir compétence pour rendre les ordonnances demandées par les requérantes.

^g La requête est donc rejetée. La demanderesse aura droit aux dépens, quelle que soit l'issue de l'action principale.