

A-106-81

A-106-81

Vulcan Equipment Company Limited (*Appellant*)**Vulcan Equipment Company Limited (*Appelante*)**

v.

c.

The Coats Company, Incorporated (*Respondent*)**^a The Coats Company, Incorporated (*Intimée*)**

Court of Appeal, Heald and Ryan JJ. and MacKay D.J.—Toronto, September 28 and 30, 1981.

Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 28 et 30 septembre 1981.

Practice — Motion to strike pleadings — Appeal from Trial Division decision striking out portion of appellant's defence and counterclaim to a patent infringement action brought by the respondent — Appellant pleaded invalidity of the patents although it had expressly agreed not to — Whether pleadings of invalidity are futile — Federal Court Rule 419(1).

Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — Appel formé contre la décision par laquelle la Division de première instance a ordonné la radiation d'une partie de la défense et de la demande reconventionnelle présentées par l'appelante par suite de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre elle par l'intimée — L'appelante a invoqué l'invalidité des brevets, bien qu'elle se soit expressément engagée à ne pas soulever cette question — Il échet d'examiner si les conclusions au sujet de l'invalidité sont vaines — Règle 419(1) de la Cour fédérale.

Radio Corp. of America v. Hazeltine Corp. (1971) 1 C.P.R. (2d) 22, referred to.

Arrêt mentionné: *Radio Corp. of America c. Hazeltine Corp.* (1971) 1 C.P.R. (2^e) 22.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

AVOCATS:

Roger Hughes for appellant.
Burton B. C. Tait, Q.C. and *Gordon S. Clarke* for respondent.

^e *Roger Hughes* pour l'appelante.
Burton B. C. Tait, c.r., et *Gordon S. Clarke* pour l'intimée.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for appellant. ^f

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appelante.

McCarthy & McCarthy, Toronto, for respondent.

McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by ^g

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

HEALD J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division* wherein it was ordered that paragraph 3 of the statement of defence, paragraph (a) of the counterclaim and the particulars of objection dated July 25, 1979, be struck out. This action is a patent infringement action brought by the respondent alleging infringement by the appellant of two Canadian patents. The appellant defended the action and counter-claimed alleging, *inter alia*, invalidity of the two patents. Paragraph 3 of the defence, paragraph (a) of the counterclaim and the particulars of objection dated July 25, 1979 are pleas that the patents are invalid and ^j

LE JUGE HEALD: Appel a été formé contre le jugement par lequel la Division de première instance* a ordonné la radiation du paragraphe 3 de la défense, du paragraphe a) de la demande reconventionnelle et des détails des objections en date du 25 juillet 1979. Il s'agit en l'espèce d'une action intentée par l'intimée qui reproche à l'appelante d'avoir contrefait deux brevets canadiens. L'appelante s'est portée défenderesse et a formé une demande reconventionnelle, invoquant notamment l'invalidité de ces deux brevets. Le paragraphe 3 de la défense, le paragraphe a) de la demande reconventionnelle et les détails des objections en

* [No reasons for judgment distributed—Ed.]

* [Aucun motif de jugement n'a été fourni—l'arrêteste.]

provide particulars as to the pleas of invalidity.

The respondent moved under Rule 419(1) for an order striking out the pleadings detailed *supra* and the learned motions Judge granted the order asked for.

In support of that motion, the respondent filed, *inter alia*, an affidavit by one James D. Hennessy to which was annexed an alleged agreement between the appellant and the respondent dated December 10, 1964. In making the order asked for by the respondent, the learned motions Judge relied on paragraph 12 of that agreement expressing the view that pursuant to said paragraph 12, there was an express covenant by the appellant that it would not raise the issue of invalidity of subject patents, both during the term of the agreement and thereafter. It was thus the view of the learned motions Judge that the covenant was "an express binding covenant" and that the appellant should not be permitted to raise the issue of invalidity in this action.

At the hearing of the appeal, the appellant raised a number of issues of law with respect to the applicability of paragraph 12 and the agreement generally to the issues in this action. It is not, in my view, necessary nor desirable for the Court, on this appeal, to finally decide whether the appellant's objections in law in respect of this agreement should prevail. Suffice it to say that, in my view, the issues raised are serious issues of law and are not of the kind which should be determined on a summary motion to strike.¹

In my opinion this is not a case where the appellant's pleadings in respect of invalidity are so clearly futile as to warrant their being struck out. It seems to me that the pleadings on invalidity should be allowed to stand, thus affording the respondent the opportunity, if it so decides, to plead the agreement. In this manner, the normal Rules of the Court with reference to reply, discovery, etc. would operate and the whole issue of the agreement would properly be before the Court at trial.

¹ Compare *Radio Corp. of America v. Hazeltine Corp.* (1971) 1 C.P.R. (2d) 22.

date du 25 juillet 1979 font valoir l'invalidité des brevets en cause et donnent des détails à l'appui.

L'intimée s'est fondée sur la Règle 419(1) pour solliciter une ordonnance portant radiation des conclusions susmentionnées et le savant juge des requêtes a décerné l'ordonnance demandée.

A l'appui de sa requête, l'intimée a notamment versé au dossier l'affidavit d'un certain James D. Hennessy, auquel était joint un accord que l'appelante et l'intimée auraient conclu le 10 décembre 1964. En rendant l'ordonnance sollicitée par l'intimée, le savant juge des requêtes s'est fondé sur le paragraphe 12 de l'accord pour conclure que l'appelante s'était expressément engagée à ne pas soulever la question de l'invalidité des brevets en cause pendant la durée comme après l'expiration de l'accord. A son avis donc, cet engagement était [TRADUCTION] «un engagement exprès ayant force obligatoire» et l'appelante n'était pas admissible à soulever en l'espèce la question d'invalidité.

A l'audition de l'appel, l'appelante a soulevé certaines questions de droit intéressant l'applicabilité du paragraphe 12 et de l'accord en général, aux points litigieux. Il n'est ni nécessaire ni souhaitable que la Cour statue au fond sur les objections de droit élevées par l'appelante à propos de cet accord. Il suffit de dire que les questions soulevées sont des questions importantes de droit qu'on ne peut trancher sur simple requête en radiation¹.

A mon avis, il ne s'agit pas d'un cas où les conclusions de l'appelante au sujet de l'invalidité sont si manifestement vaines qu'on peut les déclarer d'emblée irrecevables. J'estime qu'il faut recevoir les moyens d'invalidité afin que l'intimée puisse invoquer l'accord dont s'agit si elle le veut. De cette manière, les Règles normales de la Cour en matière de réponse, de communication, etc., pourraient s'appliquer et toute la question posée par l'accord serait légitimement débattue au procès, devant la Cour.

¹ Comparer avec *Radio Corp. of America c. Hazeltine Corp.* (1971) 1 C.P.R. (2^e) 22.

For these reasons, I would allow the appeal with costs, both here and in the Trial Division, and dismiss the respondent's motion to strike.

* * *

RYAN J.: I agree.

* * *

MACKEY D.J.: I agree.

Par ces motifs, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens tant devant cette Cour qu'en première instance, et de rejeter la requête en radiation de l'intimée.

a

* * *

LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs ci-dessus.

* * *

b

LE JUGE SUPPLÉANT MACKEY: Je souscris aux motifs ci-dessus.