

T-3815-76

T-3815-76

Polaroid Corporation (Plaintiff)

v.

Eastman Kodak Company and Kodak Canada Ltd. (Defendants)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, January 11, 12 and 17, 1977.

Patents — Practice — Action for patent infringement — Motion to set aside order for service ex juris of statement of claim — Whether plaintiff's obligation under Rule 307 to establish good cause of action discharged — Federal Court Rules 307 and 700(2).

C.A.P.A.C. v. International Good Music Inc. [1963] S.C.R. 136 and *American Cyanamid Co. v. Ethicon Inc.* (1976) 22 C.P.R. (2nd) 75, followed. *Vitkovic Horni a Hutni Tezirstvo v. Korner* [1951] A.C. 869, referred to.

MOTION.

COUNSEL:

Joan Clark, Q.C., and *Malcolm E. McLeod* for plaintiff.
G. Alex Macklin for defendants.

SOLICITORS:

Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montreal, *f* for plaintiff.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for patent infringement involving instant processing cameras and film. The defendant, Eastman Kodak Company, hereinafter called "Eastman Kodak", has entered a conditional appearance and now seeks to set aside the order for service *ex juris* of the statement of claim which was made upon the plaintiff's *ex parte* application.

Under Rule 307, the application for an order for service *ex juris* must be "supported by affidavit or other evidence showing that . . . the plaintiff has a good cause of action". In *American Cyanamid Co.*

Polaroid Corporation (Demanderesse)

c.

Eastman Kodak Company et Kodak Canada Ltée (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Mahoney—
b Ottawa, les 11, 12 et 17 janvier 1977.

Brevets — Pratique — Action en contrefaçon de brevet — Requête aux fins d'annuler l'ordonnance de signification ex juris de la déclaration — La demanderesse s'est-elle acquittée de son obligation d'établir une bonne cause d'action en vertu de la Règle 307? — Règles 307 et 700(2) de la Cour fédérale.

Arrêts suivis: *C.A.P.A.C. c. International Good Music Inc.* [1963] R.C.S. 136 et *American Cyanamid Co. c. Ethicon Inc.* (1976) 22 C.P.R. (2^e) 75. Arrêt mentionné: *Vitkovic Horni a Hutni Tezirstvo c. Korner* [1951] A.C. 869.

d REQUÊTE.

AVOCATS:

Joan Clark, c.r., et *Malcolm E. McLeod* pour la demanderesse.
e *G. Alex Macklin* pour les défenderesses.

PROCUREURS:

Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal, pour la demanderesse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses.

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

LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet relativement à des pellicules à développement instantané et à des appareils de photos utilisant ce genre de pellicules. La défenderesse, Eastman Kodak Company, ci-après appelée «Eastman Kodak», a déposé un acte de comparution conditionnelle et cherche maintenant à faire annuler l'ordonnance de signification *ex juris* qui fut rendue à la suite de la demande *ex parte* présentée par la demanderesse.

En vertu de la Règle 307, une demande visant à obtenir une ordonnance de signification *ex juris* doit être «appuyée par affidavit ou autre preuve indiquant que . . . le demandeur a une bonne cause

v. *Ethicon Inc.*¹, my brother Addy held that the effect of this Rule is the same as that of other Rules which he considered, including the English Rules dealt with by the House of Lords in *Vitkovice Horni a Hutni Tezirstvo v. Korner*², which established the test approved by the Supreme Court of Canada in *C.A.P.A.C. v. International Good Music Inc.*³ What the plaintiff must establish here is that it has "a good arguable case" against Eastman Kodak which this Court has the jurisdiction to try.

The plaintiff has produced evidence of actions by and on behalf of Eastman Kodak in and directed particularly at Canada which might well be held, on a trial, to be acts of infringement of a Canadian patent provided the goods in issue do, in fact, infringe the patents in issue. It is argued forcefully, on behalf of Eastman Kodak, that the plaintiff has produced no evidence of such infringement. Certainly, the affidavits filed on behalf of the plaintiff do not refer specifically to and adopt the allegations of fact in paragraphs 11, 12 and 13 of the statement of claim, which assert, in some considerable numbers, the features of the defendants' goods said to infringe the specified claims in the plaintiff's patents. To have done that would, as Addy J. observed in the *American Cyanamid* case, have been redundant.

However, to an affidavit⁴ filed in opposition to this motion, there are exhibited copies of numerous publications which, on their face, purport to have emanated from Eastman Kodak. It appears from an inspection of some of these publications⁵, that there is some support for the allegations in paragraphs 11, 12 and 13 that the defendants' goods incorporate elements and, in the case of the film, processes described and claimed in particular patents. The patents are themselves before me by

¹ (1976) 22 C.P.R. (2nd) 75.

² [1951] A.C. 869.

³ [1963] S.C.R. 136.

⁴ Document No. 32.

⁵ E.g. Exhibits D and E: press releases entitled respectively "How Kodak Instant Film Works" and "How Kodak Instant Cameras Work".

d'action». Dans *American Cyanamid Co. c. Ethicon Inc.*¹, mon collègue Addy a décidé que l'effet de cette Règle était le même que celui des autres Règles qu'il a étudiées, y inclus les Règles anglaises qu'a examinées la Chambre des Lords dans *Vitkovice Horni a Hutni Tezirstvo c. Korner*²; ces Règles ont établi le critère adopté par la Cour suprême du Canada dans *C.A.P.A.C. c. International Good Music Inc.*³ En l'espèce, la demanderesse doit établir qu'elle a contre Eastman Kodak une «cause d'action soutenable» que cette cour a la compétence d'entendre.

La demanderesse a présenté des preuves d'actes accomplis par Eastman Kodak et pour son compte au Canada qui s'adressent particulièrement aux Canadiens et qui, au cours d'une audition sur le fond, pourraient bien être considérés comme des violations d'un brevet canadien, si les biens impliqués violent effectivement les brevets en cause. Par ailleurs, l'avocat de la défenderesse soutient vigoureusement que la demanderesse n'a pas prouvé la prétendue contrefaçon. Il est certain que les affidavits déposés pour le compte de la demanderesse ne reprennent ni ne mentionnent les allégations contenues dans les paragraphes 11, 12 et 13 de la déclaration qui font valoir, en grand nombre, les particularités des biens des défenderesses qui, prétend-on, violent les revendications spécifiques contenues dans les brevets de la demanderesse. Une telle façon de procéder aurait été redondante, comme l'a noté le juge Addy dans *American Cyanamid*.

Toutefois, en annexe à un affidavit⁴ déposé en vue d'obtenir le rejet de cette requête, on a produit des exemplaires de nombreuses publications qui, à la lecture, semblent avoir émané d'Eastman Kodak. De l'examen de quelques-unes de ces publications⁵, il ressort que les allégations contenues dans les paragraphes 11, 12 et 13 de la déclaration selon lesquelles les biens des défenderesses incorporent des éléments et, dans le cas de pellicules, des procédés décrits et revendiqués dans

¹ (1976) 22 C.P.R. (2^e) 75.

² [1951] A.C. 869.

³ [1963] R.C.S. 136.

⁴ Document n° 32.

⁵ Par ex. les pièces D et E: articles de journaux intitulés respectivement «How Kodak Instant Film Works» et «How Kodak Instant Cameras Work».

virtue of the plaintiff's compliance with Rule 700(2) and I am entitled to take their claims into account, and obliged to assuming them valid, regardless of any deposition or absence of deposition with respect to them.

While a court ought not lightly exercise its discretion to require a non-resident to appear before it, at this stage of any action a plaintiff's obligation to establish "a good arguable case" falls well short of a full dress rehearsal of that case. I find support for this view in the following passage from the decision of Martland J., for the Supreme Court of Canada, in the *C.A.P.A.C.* case, at page 143:

I have not formed, and would not, at this stage of the proceedings, wish to express an opinion as to whether or not, assuming as established the allegations contained in the statement of claim, the appellant has a good cause of action against the respondents, but I am satisfied that, on the basis of those allegations and the other material which was before the learned President, the appellant has got "a good arguable case".

The motion will be dismissed with costs.

des brevets spécifiques, seraient relativement bien fondées. Conformément à la Règle 700(2), la demanderesse a déposé devant moi lesdits brevets; j'ai le droit de prendre en considération les revendications contenues dans ces brevets et le devoir de les présumer valides, peu importe l'existence ou la non-existence d'une preuve testimoniale en ce qui les concerne.

Bien que la Cour doive exercer, avec circonspection, son pouvoir discrétionnaire quand il s'agit de faire comparaître devant elle un non-résident, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade-ci d'une action, l'obligation d'un demandeur d'établir «une cause d'action soutenable» ne doit pas équivaloir à une répétition générale du procès. Je m'appuie sur un extrait du jugement rendu par le juge Martland, de la Cour suprême, dans l'arrêt *C.A.P.A.C.* à la page 143:

[TRADUCTION] Je ne me suis pas fait d'opinion et ne désire pas, à ce stade-ci des procédures, en exprimer une quant à savoir si l'appelante—en supposant que soient prouvées les allégations contenues dans la déclaration—a ou non une bonne cause d'action contre les intimés. Mais en me fondant sur lesdites allégations et sur les autres documents déposés devant le savant président, je suis convaincu que l'appelante a une «cause d'action soutenable».

La requête est rejetée avec dépens.