

T-2116-80

T-2116-80

Catalyst Research Corporation (Plaintiff)

v.

Medtronic, Inc., and Medtronic of Canada Ltd. (Defendants)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, January 8 and 21, 1981.

Practice — Service — Application by defendant to set aside service on it of statement of claim and ex parte order authorizing service ex juris — Whether, by joining in an application for security for costs, applicant has waived its right to bring motion — Whether applicant having approbated may now reprobate.

Defendant Medtronic, Inc. applies for leave to file a conditional appearance and for an order setting aside the service of the statement of claim on it and the *ex parte* order authorizing service *ex juris*. The question is whether, by joining in an application for security for costs, applicant has waived its right to bring this motion. In other words, applicant has approbated and now seeks to reprobate without having first reprobated. Applicant argues that in any event, there is no good arguable case of infringement by it of plaintiff's patents. The invention relates to batteries which are components in pacemakers. The batteries are sold by applicant to Medtronic of Canada Ltd. which assembles the pacemakers.

Held, the application is dismissed. Having invoked this Court's jurisdiction for its own benefit, the applicant cannot now challenge that jurisdiction. Having approbated, it has waived its right to reprobate. A court has to assume that counsel is under no undisclosed disabilities either as to his authority to represent a party or as to his knowledge of his client's affairs in so far as they are material to his representation of that client in the court. In any event, the transfer of ownership, at Toronto International Airport, evidenced by the billing invoice mailed by applicant to Medtronic of Canada Ltd. is a sale by the applicant in Canada and an infringement by it of the plaintiff's Canadian patents.

Antares Shipping Corp. v. The "Capricorn" [1977] 2 S.C.R. 422, distinguished. *The Dunbar and Sullivan Dredging Co. v. The "Milwaukee"* (1907) 11 Ex.C.R. 179, distinguished.

APPLICATION.

COUNSEL:

Ross G. Gray, Q.C. and Glen A. Bloom for plaintiff.
George E. Fisk for defendants.

Catalyst Research Corporation (Demanderesse)

c.

Medtronic, Inc., et Medtronic of Canada Ltd. (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Mahoney—Ottawa, 8 et 21 janvier 1981.

Pratique — Signification — Requête de la défenderesse en annulation de la signification de la déclaration ainsi que de l'ordonnance ex parte autorisant la signification ex juris — Il échet d'examiner si la requérante n'a pas renoncé à son droit de présenter la requête par le simple fait de se joindre à une requête en cautionnement judicatum solvi — Il échet d'examiner si la requérante, qui a commencé par acquiescer, peut à présent objecter.

La défenderesse Medtronic, Inc. demande la permission de déposer un acte de comparution conditionnelle et sollicite une ordonnance portant annulation de la signification de la déclaration à elle faite ainsi que de l'ordonnance *ex parte* autorisant la signification *ex juris*. Il échet d'examiner si la requérante n'a pas renoncé à son droit de présenter la requête par le simple fait de se joindre à une requête en cautionnement *judicatum solvi*. En d'autres termes, la requérante qui a commencé par acquiescer, cherche à présent à objecter, ce qu'elle n'a pas fait dès l'abord. La requérante soutient que de toute façon, rien ne permet d'alléguer de manière défendable qu'elle a contrefait les brevets de la demanderesse. L'invention dont s'agit porte sur des piles électriques employées dans les stimulateurs. La requérante les vend à Medtronic of Canada Ltd. qui fabrique les stimulateurs.

Arrêt: la requête est rejetée. Ayant invoqué la compétence de cette Cour à son propre profit, la requérante ne peut plus contester cette même compétence. Par le simple fait d'avoir acquiescé, elle a renoncé à ses moyens d'exception. Une cour de justice doit présumer qu'un avocat ne souffre d'aucune incapacité cachée quant à son pouvoir de représenter une partie, ou à sa connaissance des affaires de son client, dans la mesure où cette connaissance est nécessaire à la représentation du client en justice. Quoi qu'il en soit, le transfert de propriété à l'aéroport international de Toronto, prouvé par la facture effective que la requérante envoyait à Medtronic of Canada Ltd., constitue une vente faite par la requérante au Canada, donc une contrefaçon de sa part des brevets canadiens de la demanderesse.

Distinction faite avec les arrêts: *Antares Shipping Corp. c. Le «Capricorn»* [1977] 2 R.C.S. 422; *The Dunbar and Sullivan Dredging Co. c. Le «Milwaukee»* (1907) 11 R.C.É. 179.

REQUÊTE.

AVOCATS:

Ross G. Gray, c.r. et Glen A. Bloom pour la demanderesse.
George E. Fisk pour les défenderesses.

SOLICITORS:

Herridge, Tolmie, Ottawa, for plaintiff.

Gowling & Henderson, Ottawa, for defendants. ^a

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: The defendant, Medtronic, Inc., applies for leave to file a conditional appearance for the purpose of objecting to service of the statement of claim on it and an order setting aside that service and the *ex parte* order, made May 13, 1980, authorizing service *ex juris*. The application is made on the basis that the allegations in the statement of claim, assuming them true and proven, and the other material before the Court do not disclose "a good arguable case" that the applicant has infringed the plaintiff's patents.¹ A preliminary question is whether, by joining in an application for security for costs, Medtronic, Inc. has waived its right to bring this present motion. Counsel were unable to refer me to precedents directly on the point and I have been unable to locate any.

The factual situation in *Antares Shipping Corp. v. The "Capricorn"*² was extremely complicated and need not be considered in any detail. It was an admiralty action; this action is based on the alleged infringement of Canadian patents. Clearly, there is no doubt that the *forum conveniens* for this action is this Court. Bearing that very big difference in mind, the following passage from the judgment of Ritchie J., at page 450, gives some guidance.

When all these circumstances are considered in conjunction with Portland's active participation in the action, it appears to me that it would take some cogent evidence of a more convenient alternative forum in order to justify the Federal Court in refusing to exercise its discretion by ordering that the respondent Companies be served with notice of the Declaration outside of Canada.

¹ *Composers Authors and Publishers Association of Canada Ltd. v. International Good Music, Inc.* [1963] S.C.R. 136.

² [1977] 2 S.C.R. 422.

PROCUREURS:

Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la demanderesse.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses.

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

LE JUGE MAHONEY: La défenderesse Medtronic, Inc. demande la permission de déposer un acte de comparution conditionnelle afin de s'opposer à la signification de la déclaration à elle faite, et sollicite une ordonnance portant annulation de cette signification comme de l'ordonnance rendue *ex parte* le 13 mai 1980 et autorisant la signification *ex juris*. Cette requête est fondée sur le motif que ni les allégations de la déclaration, à supposer qu'elles soient avérées, ni les autres documents produits devant la Cour ne permettent d'alléguer [TRADUCTION] «de manière défendable» que la requérante a contrefait les brevets de la demanderesse¹. Il échet de trancher une question préalable, savoir si, Medtronic, Inc. n'a pas renoncé à son droit de présenter la requête par le simple fait de se joindre à une requête en cautionnement *judicatum solvi*. Les avocats en présence n'ont pu citer aucune jurisprudence en la matière, et je n'ai pu en trouver aucune moi-même.

Il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les faits extrêmement compliqués de la cause *Antares Shipping Corp. c. Le «Capricorn»*². Il s'agissait d'une affaire de droit maritime alors qu'il s'agit en l'espèce d'une action en contrefaçon de brevets canadiens, dont le *forum conveniens* est sans conteste la Cour de céans. Eu égard à cette très grande différence, le passage suivant emprunté au jugement prononcé par le juge Ritchie, à la page 450, jette quelque lumière sur cette question:

Lorsque l'on considère tous ces faits de concert avec la participation active de la Portland à l'action, il me semble qu'il faudrait prouver de façon irréfutable l'existence d'un tribunal devant lequel l'affaire en cause pourrait être jugée de façon plus commode pour que la Cour fédérale refuse à bon droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance portant signification de l'avis de la déclaration aux compagnies intimées à l'extérieur du Canada.

¹ *Composers Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. International Good Music, Inc.* [1963] R.C.S. 136.

² [1977] 2 R.C.S. 422.

Portland's participation is discussed at page 454. The crucial fact appears to have been that Portland had, even before the plaintiff had sought leave to serve it *ex juris*, secured the release of the *Capricorn* by appearing under protest and applying to have the Court fix bail. The substitution of the bond for the ship at Portland's instance

was a step in the cause, and thereby a waiver of the protest.

The words last quoted were taken directly from the decision of the Exchequer Court in *The Dunbar and Sullivan Dredging Company v. The "Milwaukee"*.³

A distinction is that in the *Capricorn* and *Milwaukee* cases, the objecting party had first protested the jurisdiction of the Court, then invoked that jurisdiction for its benefit, i.e., obtaining the physical possession of its ship, and then sought, but was not permitted, to pursue its initial protest. In other words, the unsuccessful party had reprobated, then approbated and sought to reprobate again. Here the applicant approbated and now seeks to reprobate but did not reprobate in the first place. It might be argued that the applicant's position is weaker than that of the unwilling admiralty defendants because it did not even put the Court and plaintiff on notice, as they did, before approbating.

It did not do so because its counsel did not, until he had the opportunity to attend on his client in Minneapolis, obtain the information about its activities that led him to conclude that this application should be brought. That reason, or excuse, cannot be given effect to the applicant's advantage. A court simply cannot function unless it can assume that counsel is under no undisclosed disabilities either as to his authority to represent a party or as to his knowledge of his client's affairs in so far as they are material to his representation of that client in the court. The applicant cannot now be heard to say that when its counsel applied for, and obtained, the order directing the plaintiff to provide for security for costs, he was not fully apprised of all material facts.

³ (1907) 11 Ex.C.R. 179 at p. 202.

La participation de Portland est examinée à la page 454. Au cœur du problème se trouvait le fait que, avant même que la demanderesse n'eût demandé l'autorisation de signification *ex juris*, Portland avait déjà obtenu la mainlevée du *Capricorn* par une comparution sous réserve et une demande de détermination du cautionnement par la Cour. La substitution du cautionnement au navire, à la demande de Portland,

b [TRADUCTION] constitue une intervention dans la cause et partant, une renonciation à la réserve apportée.

Cette dernière phrase a été empruntée telle quelle à l'arrêt *The Dunbar and Sullivan Dredging Company c. Le «Milwaukee»*³ de la Cour de l'Échiquier.

Ce qui distingue l'espèce des affaires *Capricorn* et *Milwaukee*, c'est que dans ces deux dernières, la partie opposante a commencé par contester la compétence de la Cour, puis a invoqué cette compétence à son profit, c'est-à-dire en vue de la mainlevée du navire, pour faire valoir de nouveau, mais sans succès, l'exception d'incompétence. En d'autres termes, la partie perdante a objecté puis acquiescé, et enfin objecté de nouveau. En l'espèce, la requérante qui a commencé par acquiescer, cherche à présent à objecter, ce qu'elle n'a pas fait dès l'abord. On pourrait dire que sa position est plus faible que celle des défendeurs réticents dans ces affaires de droit maritime, car, contrairement à ces derniers, elle n'a même pas protesté auprès de la Cour ni de la demanderesse avant d'acquiescer.

Elle ne l'a pas fait parce que son avocat ne l'a pas fait, avant qu'il ne fût entré en rapport avec sa cliente à Minneapolis et n'ait obtenu d'elle des informations sur ses activités qui l'ont conduit à conclure à la nécessité de la requête en l'espèce. La requérante ne peut pas se prévaloir de cette explication ou excuse. Une cour de justice ne peut fonctionner que si elle peut présumer qu'un avocat ne souffre d'aucune incapacité cachée quant à son pouvoir de représenter une partie, ou à sa connaissance des affaires de son client, dans la mesure où cette connaissance est nécessaire à la représentation du client en justice. La requérante ne saurait faire valoir que, au moment où l'avocat demanda et obtint une ordonnance de cautionnement *judicatum solvi* contre la demanderesse, il n'était pas pleinement au courant de tous les faits pertinents.

³ (1907) 11 R.C.É. 179, à la p. 202.

The applicant argues, and I agree, that any defendant served has a legitimate interest in obtaining an order for security for costs when sued by a plaintiff resident outside the jurisdiction of the court. That is so even when the defendant has good cause to object to service of the statement of claim because it would ordinarily expect to be entitled to its costs if it succeeded in its objection and, unless security had been given, the court would be powerless to enforce its award. It remains that, having invoked this Court's jurisdiction for its own benefit, the applicant cannot now challenge that jurisdiction. Having approbated, it has waived its right to reprobate.

Had I not come to that conclusion, I should still have denied the application because the material before me does disclose a good arguable case for infringement of the plaintiff's Canadian patents by the applicant. The invention relates to batteries which are components in pacemakers. The pacemakers are assembled in Canada by the other defendant, Medtronic of Canada Ltd., a wholly-owned subsidiary of the applicant. They are assembled from components which include allegedly infringing batteries bought from the applicant.

The invoice, entitled "Canada Customs Invoice", which accompanies shipments stipulates "F.O.B. Minneapolis". However, a billing invoice, mailed by the applicant to Medtronic of Canada Ltd. when the shipment is dispatched by air express, stipulates:

The ownership of and the legal and beneficial title to, the risk of loss, and the right to possession and control over, the goods shall remain with Medtronic, Inc. until the shipment reaches the port of entry in the country of destination or U.S. possession and all documents related to the goods have been transferred to purchaser, notwithstanding any other pricing or shipping terms. [The emphasis is mine.]

It is fairly arguable that the billing invoice governs the transaction and, if so, that a transfer of ownership at the customs shed, Toronto International Airport, is a sale by the applicant in Canada and an infringement by it of the plaintiff's Canadian patents. Having arrived at that conclu-

Je conviens avec la requérante que tout défendeur est légitimement fondé à obtenir une ordonnance de cautionnement *judicatum solvi* lorsque le demandeur réside à l'étranger. Et il en sera de même, quand bien même le défendeur aurait une raison valable pour s'opposer à la signification de la déclaration, car il doit escompter qu'il aura droit aux dépens si son opposition est accueillie, et, en l'absence de tout cautionnement, la cour n'aurait aucun moyen pour faire exécuter son jugement en matière de dépens. Il n'en demeure pas moins que, ayant invoqué la compétence de cette Cour à son propre profit, la requérante ne peut plus contester cette même compétence. Par le simple fait d'avoir acquiescé, elle a renoncé à ses moyens d'exception.

Quand bien même je ne serais pas parvenu à cette conclusion, je rejetterais la demande parce que, les documents portés à ma connaissance permettent d'alléguer de manière défendable que la requérante a contrefait des brevets canadiens de la demanderesse. L'invention dont s'agit porte sur des piles électriques employées dans les stimulateurs. Ceux-ci sont montés au Canada par la défendresse Medtronic of Canada Ltd., filiale possédée en propriété exclusive par la requérante. Les stimulateurs sont montés à partir d'éléments dont les piles arguées de contrefaçon, achetées à la requérante.

La facture intitulée [TRADUCTION] «Facture pour les douanes canadiennes», qui accompagne les envois, porte la mention «F.O.B. Minneapolis». Toutefois, la facture effective, envoyée par la requérante à Medtronic of Canada Ltd. dans les cas d'envoi aérien exprès, porte la mention suivante:

[TRADUCTION] Medtronic, Inc. conserve le droit de propriété en *common law* et en *equity*, le droit de possession et de contrôle des marchandises, ainsi que les risques y afférents, jusqu'à l'arrivée de ces marchandises au port d'entrée du pays de destination ou du territoire américain, et jusqu'à la remise à l'acheteur de tous les documents relatifs aux marchandises, nonobstant toute autre condition de prix ou d'expédition. [C'est moi qui souligne.]

On peut dire que c'est la facture effective qui régit cette opération, et que de ce fait, le transfert de propriété à l'entrepôt douanier, à l'aéroport international de Toronto, constitue une vente faite par la requérante au Canada, donc une contrefaçon de sa part des brevets canadiens de la deman-

sion, I do not find it necessary to deal with the plaintiff's argument that the material before me discloses an allegation of infringement by the applicant inducing Medtronic of Canada Ltd. to infringe; that it discloses an agreement or concerted action by them to infringe, nor with the implications of the participation of the applicant's personnel in promotional activities in Canada.

ORDER

The application is dismissed with costs.

deresse. Vu cette conclusion, il ne m'est plus nécessaire d'examiner l'argument de la demanderesse voulant que les documents produits devant moi révèlent une contrefaçon de la part de la requérante, ce qui a entraîné Medtronic of Canada Ltd. à faire de même, et que la requérante et Medtronic of Canada Ltd. se soient convenues ou aient agi de concert pour contrefaire ces brevets, pas plus que je n'ai à examiner l'argument voulant que les employés de la requérante aient pris part à la campagne publicitaire au Canada.

ORDONNANCE

La requête est rejetée avec dépens.