

T-2332-85

T-2332-85

Iscar Limited and Iscar Tools Inc. (Plaintiffs)

v.

Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG and Hertel Carbide Canada, Inc. (Defendants)*INDEXED AS: ISCAR LTD. v. KARL HERTEL GMBH (T.D.)*

Trial Division, Giles A.S.P.—Toronto, November 4, 1988.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Jurisdiction of prothonotary to hear motion to strike — Associate Chief Justice delegating power to hear interlocutory applications, except those required by law to be heard by judge — Motion to strike interlocutory application arising in course of action, although resulting in final order — Delegation authorized by R. 336, setting out powers of prothonotaries.

Estoppel — Motion for stay refused on ground proposed legislation (removing plaintiffs' right of action) not applying to action — Issue estoppel argued on motion to strike in that already decided plaintiffs' alleged rights not fatally affected by legislation — Reasons apply to issue of stay, not issue of striking statement of claim.

Construction of statutes — Copyright Act, s. 46.1 — Ss. 24 of amending statute and 46.1 providing certain acts whenever done not constituting infringement at moment of passage of legislation or thereafter — Not saying act whenever done not constituting infringement at time done — Presumption legislation removing property rights not applying to actions in progress.

Copyright — Infringement — Copyright protection claimed for something for which overlapping industrial design and patent protection may also be available — Whether gap in which Copyright Act would apply — No evidence supporting finding of no gap — Motion to strike statement of claim dismissed.

This was a motion to strike a statement of claim as disclosing no cause of action. The defendants had already moved for a stay on the ground that a bill, then before Parliament would, if passed, remove the plaintiffs' right of action. A stay had been refused on the ground that the proposed legislation would not apply to this action. The denial was upheld on appeal on the ground of uncertainty of any bill proceeding to proclamation. The defendants submitted that the acts of infringement alleged in the statement of claim no longer constituted infringement

Iscar Limited and Iscar Tools Inc. (demanderesses)*a c.***Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs KG et Hertel Carbide Canada, Inc. (défenderesses)***b**RÉPERTORIÉ: ISCAR LTD. c. KARL HERTEL GMBH (1^{re} INST.)*

Section de première instance, protonotaire-chef adjoint Giles—Toronto, 4 novembre 1988.

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Compétence du protonotaire pour entendre une requête en radiation — Le juge en chef adjoint a délégué le pouvoir d'instruire les demandes interlocutoires, sauf celles qui d'après la loi ne peuvent être instruites que par un juge — La requête en radiation d'une demande interlocutoire prend naissance au cours d'une action, même si elle débouche sur une ordonnance finale — La délégation prévue à la Règle 336 énonce les pouvoirs des protonotaires.

Fin de non-recevoir — La requête visant la suspension d'instance a été rejetée parce que le projet de loi qui privait les demanderesses de son droit d'action ne s'appliquait pas à l'instance — L'irrecevabilité de la question a été alléguée à l'occasion de la requête en radiation parce qu'on avait déjà conclu que les prétendus droits des demanderesses ne seraient pas définitivement perdus à la suite de l'adoption de la Loi — Les motifs s'appliquent à la suspension d'instance et non à la question liée à la radiation de la déclaration.

Interprétation des lois — Loi sur le droit d'auteur, art. 46.1 — L'art. 24 de la loi modificative et l'art. 46.1 prévoient que certains actes, lorsqu'ils se produisent, ne constituent pas au moment de l'adoption de l'article ni par la suite une violation du droit d'auteur — Cela ne veut pas dire que l'acte lorsqu'il se produit ne constitue pas une violation au moment de son accomplissement — Il y a présomption que la loi qui a pour effet de supprimer des droits de propriété ne s'applique pas aux actions en cours.

Droits d'auteur — Contrefaçon — Protection du droit d'auteur revendiquée pour quelque chose pour lequel il existe également une protection accordée aux brevets empiétant et aux dessins industriels — Il s'agit de savoir s'il existe une lacune qui appellerait l'application de la Loi sur le droit d'auteur — Il n'existe aucun élément de preuve permettant de conclure qu'il n'y a pas de lacune — Requête en radiation de la déclaration rejetée.

Il s'agit en l'espèce d'une requête en radiation d'une déclaration, fondée sur l'absence de cause d'action. Les défenderesses avaient déjà tenté d'obtenir une suspension d'instance pour le motif qu'un projet de loi à l'étude devant le Parlement à ce moment-là pouvait, s'il était adopté, supprimer le droit d'action des demanderesses. Une suspension d'instance avait été refusée pour le motif que le projet de loi ne s'appliquerait pas à la présente action. Cette décision a été confirmée en appel en raison du caractère incertain que présente tout projet de loi

under section 46.1 of the *Copyright Act*. The issues were: (1) whether a prothonotary has jurisdiction to hear a motion to strike; (2) whether there was issue estoppel on the ground that it had already been decided that the plaintiffs' alleged rights would not be fatally affected by passage of the legislation; (3) whether section 46.1 of the *Copyright Act*, providing that certain acts do not constitute infringement, abolished the plaintiffs' cause of action; (4) whether a cause of action existed prior to the passage of section 46.1.

Held, the motion should be dismissed.

(1) Under Rule 336(1)(g), the Associate Chief Justice empowered the Senior Prothonotary and Associate Senior Prothonotary to dispose of interlocutory applications, except those required by law to be heard only by a judge. An application to strike a statement of claim in its entirety is an interlocutory application because it arises in the course of an action. It does not matter that it results in a final order. The matter is not one which may only be heard by a judge because (1) prothonotaries are federal appointees, and as such their judicial powers are not subject to the same restrictions as provincial appointees, and (2) the *Federal Court Act*, subsection 12(3) provides that prothonotaries' duties shall be determined by the Rules, which in turn allow prothonotaries to dispose of interlocutory applications assigned by the Associate Chief Justice.

(2) The issue which might have been estopped was the issue of the stay. The reasons for the stay did not apply to this motion.

(3) When section 46.1 of the *Copyright Act* and section 24 of the amending statute are read together, they provide that an act whenever done does not at the moment of proclamation or thereafter constitute infringement. They did not mean that an act whenever done did not at the time it was done constitute infringement. So far as this action sought relief for acts done before proclamation, there was a presumption that legislation removing property rights does not apply to actions in progress.

(4) It appeared that copyright protection was sought for something for which overlapping industrial design and patent protection may also have been available. The issue of whether there was a gap in which the *Copyright Act* would apply was raised. The decision depends upon the facts, and there was no evidence supporting a finding that there was no gap.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

An Act to amend the Copyright Act and to amend other Acts in consequence thereof, S.C. 1988, c. 15, s. 24.
An Act to further amend the Law of Property, and to relieve Trustees (1859), 22 & 23 Vict., c. 35 (U.K.).

avant sa promulgation. Les défenderesses ont prétendu que les violations reprochées dans la déclaration n'existaient plus aux termes de l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il s'agit de savoir: (1) si le protonotaire a compétence pour connaître d'une requête en radiation; (2) si la requête est irrecevable parce qu'on a déjà conclu que les prétendus droits des demanderessees ne seraient pas définitivement perdus à la suite de l'adoption de la loi; (3) si l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* qui prévoit que certains actes ne constituent pas une violation du droit d'auteur a éteint la cause d'action des demanderessees; (4) si une cause d'action existait antérieurement à l'adoption de l'article 46.1.

Jugement: la requête doit être rejetée.

(1) Sous le régime de la Règle 336(1)(g), le juge en chef adjoint a autorisé le protonotaire-chef et le protonotaire-chef adjoint à juger les demandes interlocutoires, sauf celles qui d'après la loi ne peuvent être instruites et jugées que par un juge. Une demande visant la radiation d'une déclaration en entier constitue une demande interlocutoire parce qu'elle prend naissance au cours d'une action. Il est sans importance qu'elle débouche sur une ordonnance finale. Il ne s'agit pas d'une question litigieuse qui ne puisse être instruite que par un juge, parce que (1) les protonotaires sont des fonctionnaires nommés par le fédéral et, à ce titre, les pouvoirs judiciaires dont ils sont investis ne sont pas assujettis aux mêmes restrictions que celles régissant les fonctionnaires nommés par le provincial et (2) le paragraphe 12(3) de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoit que les fonctions des protonotaires sont déterminées par les Règles qui, à leur tour, permettent aux protonotaires de connaître des demandes interlocutoires confiées à eux par le juge en chef adjoint.

(2) La question qui aurait pu faire l'objet d'une fin de non-recevoir était celle de la suspension d'instance. Les motifs justifiant la suspension en question ne s'appliquaient pas à la présente requête.

(3) Lorsque l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* et l'article 24 de la loi modificative sont lus en parallèle, ils prévoient que lorsqu'un acte se produit, il ne constitue pas au moment de la proclamation ou après une violation du droit d'auteur. Ils ne signifient pas non plus que lorsqu'un acte s'est produit, il ne constituait pas alors une violation du droit d'auteur. Dans la mesure où la présente action visait un redressement dans le cas d'actes survenus avant la promulgation de la loi, il existait une présomption que la loi qui supprimait des droits de propriété ne s'appliquait pas aux actions en cours.

(4) Il semblerait que la protection du droit d'auteur a été revendiquée pour quelque chose pour lequel il existait également une protection du brevet épiétant sur celle du dessin industriel. On a soulevé la question de savoir s'il existait une lacune auquel cas la *Loi sur le droit d'auteur* s'appliquerait. Le jugement est fondé sur les faits et aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'il n'y avait pas de lacune.

LOIS ET RÈGLEMENTS

An Act to further amend the Law of Property, and to relieve Trustees (1859), 22 & 23 Vict., chap. 35 (R.-U.).
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la

Bill C-60, *An Act to amend the Copyright Act and to amend other Acts in consequence thereof*, 2nd Sess., 33rd Parl., 35-36 Eliz. II, 1986-87.

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, Appendix III.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.).

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1), s. 96.

Conveyancing and Law of Property Act, 1881, 44 & 45 Vict., c. 41 (U.K.).

Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 46.1 (as enacted by S.C. 1988, c. 15, s. 11).

Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 12(1),(3).

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 336(1)(g), 419(1)(a).

Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8.

Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4.

Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.).

Conveyancing and Law of Property Act, 1881, 44 & 45 Vict., chap. 41 (R.-U.).

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1), art. 96.

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives, L.C. 1988, chap. 15, art. 24

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, art. 12(1),(3).

Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 46.1 (édicte S.C. 1988, chap. 15, art. 11).

Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4.

Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8.

Projet de loi C-60, *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives*, 2^e Sess., 33^e Lég., 35-36 Eliz. II, 1986-87.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 336(1)(g), 419(1)(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

In re Joseph Suche & Co., Limited (1875), 1 Ch.D. 48;
In re Page. Hill v. Fladgate, [1910] 1 Ch. 489 (C.A.).

DISTINGUISHED:

Quilter v. Mapleson (1882), 9 Q.B.D. 672 (C.A.).

CONSIDERED:

The Monk Corp. v. Island Fertilizers Ltd., T-2115-86, Rouleau J., judgment dated 22/12/86, not reported; *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *British Leyland Motor Corporation and Others v. Armstrong Patents Company Limited and Others*, [1986] F.S.R. 221 (H.L.).

REFERRED TO:

Windsurfing International Inc. v. Oberson (Maurice) Inc. (1987), 15 F.T.R. 299; 16 C.I.P.R. 210 (F.C.T.D.); *Windsurfing International Inc. v. Novaction Sports Inc. and Teasdale* (1987), 15 F.T.R. 302; 15 C.I.P.R. 164 (F.C.T.D.); *Thibodeau v. Canada* (1988), 20 C.P.R. (3d) 539 (F.C.T.D.); *Iscar Ltd. v. Karl Hertel GmbH*, [1988] 1 F.C. 569 (T.D.).

COUNSEL:

Gunars Gaikis for plaintiffs.
Roger T. Hughes, Q.C. for defendants.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

In re Joseph Suche & Co., Limited (1875), 1 Ch.D. 48;
In re Page. Hill v. Fladgate, [1910] 1 Ch. 489 (C.A.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Quilter v. Mapleson (1882), 9 Q.B.D. 672 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

The Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., T-2115-86, juge Rouleau, jugement en date du 22-12-86, non publié; *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *British Leyland Motor Corporation and Others v. Armstrong Patents Company Limited and Others*, [1986] F.S.R. 221 (H.L.).

DÉCISIONS CITÉES:

Windsurfing International Inc. c. Oberson (Maurice) Inc. (1987), 15 F.T.R. 299; 16 C.I.P.R. 210 (C.F. 1^{re} inst.); *Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc. et Teasdale* (1987), 15 F.T.R. 302; 15 C.I.P.R. 164 (C.F. 1^{re} inst.); *Thibodeau c. Canada* (1988), 20 C.P.R. (3d) 539 (C.F. 1^{re} inst.); *Iscar Ltd. c. Karl Hertel GmbH*, [1988] 1 C.F. 569 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

Gunars Gaikis pour les demandereses.
Roger T. Hughes, c.r. pour les défenderesses.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Toronto, for plaintiffs.

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order delivered orally in English by

GILES A.S.P.: Thank you. The motion before me is under Rule 419(1)(a) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] to strike a statement of claim as disclosing no cause of action. As a preliminary matter, counsel for the defendant/applicant raised the question of the jurisdiction of a prothonotary to hear such a motion.

Subsection (3) of section 12 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10 provides that "The powers, duties and functions of the prothonotaries shall be determined by the Rules."

Rule 336(1)(g) provides in part that a prothonotary shall have the power "to dispose of any interlocutory application assigned to him specially or to any prothonotary, by special or general direction of the Chief Justice or of the Associate Chief Justice."

Practice Note No. 3 reads:

General Direction under Rule 336(1)(g).

Under Rule 336(1)(g) the Senior Prothonotary and the Associate Senior Prothonotary are empowered to hear and dispose of any interlocutory application in the Trial Division other than the following, that is to say:

1. any application which by law may be heard and determined only by a judge of the Court;
2. any application for an injunction or for the appointment of a receiver whether made *ex parte* or on notice, including applications for *Mareva* or *Anton Pillar* relief;
3. any application under section 18 of the *Federal Court Act* for relief of any kind therein mentioned;
4. any application for an order for disclosure of information or documents which in their nature are confidential or in respect to which a direction to withhold them from public inspection has been given by a judge;
5. any application to vary or discharge an order of a Judge of the Court. James A. Jerome, Associate Chief Justice, Ottawa, October 31, 1985.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Toronto, pour les demandereses.

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les défenderesses.

Voici la version française des motifs de l'ordonnance prononcés à l'audience par

LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: Merci. La requête dont je suis saisi est présenté en vertu de la Règle 419(1)a) [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] en vue de la radiation d'une déclaration qui ne révèle aucune cause d'action. En guise de préliminaire, l'avocat de la défenderesse/requérante a soulevé la question de la compétence des protonotaires d'entendre une requête de ce genre.

Le paragraphe (3) de l'article 12 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, prévoit que «Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont déterminés par les Règles.»

La Règle 336(1)g) dispose en partie qu'un protonotaire a le pouvoir «de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge en chef ou du juge en chef adjoint».

La note de pratique n° 3 est rédigée ainsi:

Directive générale en vertu de la Règle 336(1)g)

Suivant la Règle 336(1)g), le protonotaire en chef et le protonotaire en chef adjoint ont le pouvoir d'instruire et de juger toute demande interlocutoire portée devant la Division de première instance à l'exception de:

1. toute demande qui d'après la loi ne peut être instruite et jugée que par un juge de la Cour;
2. toute demande d'injonction, y compris une injonction du type *Mareva* ou *Anton Pillar*, faite *ex parte* ou après avis, ou toute demande faite *ex parte* ou après avis en vue d'obtenir la nomination d'un séquestre;
3. toute demande faite en vue d'obtenir l'un quelconque des redressements prévus à l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*;
4. toute demande faite en vue d'obtenir une ordonnance de divulgation de renseignements ou de production de documents à caractère confidentiel ou à l'égard desquels une directive de non-divulgation ou de non-production a été émise par un juge;
5. toute demande faite en vue d'obtenir une modification ou l'annulation d'une ordonnance rendue par un juge de la Cour. James A. Jerome, juge en chef adjoint, Ottawa, 31 octobre 1985.

As can be seen pursuant to the authority of Rule 336(1)(g), the Associate Chief Justice has by a general direction empowered the Senior Prothonotary and the Associate Senior Prothonotary to hear and dispose of interlocutory applications save and except for certain types of interlocutory application set out in the direction. Among the types of interlocutory application excepted is:

1. any application which by law may be determined only by a judge of the Court;

Therefore to find that I have jurisdiction, I must find that an application for an order to strike a statement of claim in its entirety under Rule 419 is an interlocutory application and further, that such application is not required by law to be heard only by a judge of the Court.

Is a motion to strike a statement of claim in its entirety, interlocutory by nature? A distinction must be noted between an interlocutory order or judgment, on the one hand and an interlocutory application on the other. By Rule 336(1)(g), what the Chief Justice or Associate Chief Justice may assign to a prothonotary to hear and dispose of, is an interlocutory application. An interlocutory application is one that arises in the course of an action. That is to say, in the usual case, between the institution of the action and judgment after trial. A final order or judgment is one that finally determines an issue between the parties (the existence of a right of appeal does not affect the finality of the order or judgment).

It can be seen that it is possible for an interlocutory application to result in a final judgment or order. It would appear then that the Chief Justice or the Associate Chief Justice could assign to a prothonotary to hear and dispose of an application to strike a statement of claim in its entirety and dismiss the action, which application is interlocutory even though the resulting order finally determines the issue between the parties.

In addition, I note that in the case of *In re Page Hill v. Fladgate*, [1910] 1 Ch. 489, the Court of Appeal in England held that an order dismissing an action as frivolous and vexatious was an interlocutory order, at least for the purposes of time for

Sous le régime de la Règle 336(1)g), le juge en chef adjoint a, aux termes d'une directive générale, autorisé le protonotaire-chef et le protonotaire-chef adjoint à instruire et à juger les demandes interlocutoires sauf en ce qui concerne certains genres de demandes interlocutoires indiqués dans la directive. Parmi ces genres de demandes interlocutoires, mentionnons:

1. toute demande qui d'après la loi ne peut être instruite et jugée que par un juge de la Cour.

Par conséquent, pour conclure à ma compétence en l'espèce, je dois conclure qu'une demande d'ordonnance en vue de la radiation d'une déclaration en entier en vertu de la Règle 419 constitue une demande interlocutoire et, de plus, que la loi n'exige pas qu'une demande de ce genre soit instruite seulement par un juge de la Cour.

Une requête en vue de la radiation d'une déclaration en entier est-elle interlocutoire de nature? Il faut noter qu'il existe une distinction entre, d'une part, une ordonnance ou un jugement interlocutoires et, d'autre part, une demande interlocutoire. Selon la Règle 336(1)g), ce que le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut autoriser un protonotaire à instruire et à juger, c'est une demande interlocutoire. Ce genre de demande prend naissance au cours d'une action. C'est-à-dire, habituellement, entre le moment où l'action est intentée et celui où le jugement est rendu à la suite du procès. L'ordonnance finale ou le jugement final est celui qui tranche de façon finale une question en litige entre les parties (l'existence d'un droit d'appel n'a pas de conséquences sur le caractère final de l'ordonnance ou du jugement).

On peut se rendre compte qu'il est possible qu'une demande interlocutoire débouche sur une ordonnance finale ou un jugement final. Il semblerait alors que le juge en chef ou le juge en chef adjoint puisse autoriser un protonotaire à instruire et à juger une demande en vue de la radiation d'une déclaration en entier et à rejeter l'action, laquelle demande est interlocutoire même si l'ordonnance qui en découle tranche la question de façon finale entre les parties.

Je remarque en outre que, dans l'affaire *In re Page Hill v. Fladgate*, [1910] 1 Ch. 489, la Cour d'appel d'Angleterre a statué qu'une ordonnance rejetant une action en raison de son caractère frivole et vexatoire était une ordonnance interlocu-

appeal. In that case, at page 494, Lord Justice Buckley is reported as saying:

This, however, is an order in favour of the defendants and it brings this action altogether to an end. To my mind it would be reasonable to say that that is a final order. But I do not think I am entitled to found myself on that, because there have been many decisions in which orders apparently final have been treated as interlocutory.

Having found that an application to strike a statement of claim in its entirety is an interlocutory application and thus may, under the authority of the Rules, be assigned for hearing and disposition to a prothonotary, it remains to determine whether the application is one which can be heard and determined only by a judge of the Court.

Counsel pointed out to me that the Masters of the Supreme Court of Ontario did not hear motions to strike statements of claim in their entirety. I note that the restraint imposed by section 96 of the *Constitution Act, 1867* [30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] (as am. by *Canada Act 1982, 1982, c. 11* (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1)] on the powers of the provinces to appoint officials with certain judicial powers is not applicable to the Government of Canada. By subsection 12(1) of the *Federal Court Act*, the Governor in Council is empowered to appoint prothonotaries. By subsection 12(3) of that Act, it is provided that the powers, duties and functions of prothonotaries shall be determined by the Rules. As noted previously, Rule 336 provides for certain powers of prothonotaries. I am therefore of the opinion that the Chief Justice or the Associate Chief Justice may give the power to hear and dispose of an application to strike a statement of claim under Rule 419 to a prothonotary and the Associate Chief Justice has done so.

I also note that several orders in which applications to strike statements of claim have been considered by prothonotaries, have been appealed to judges of the Trial Division of this Court. *Windsurfing International Inc. v. Oberson (Maurice) Inc.* (1987), 15 F.T.R. 299; 16 C.I.P.R. 210; *Windsurfing International Inc. v. Novaction Sports Inc. and Teasdale* (1987), 15 F.T.R. 302; 15 C.I.P.R. 164; and *Thibodeau v. Canada*

toire, au moins aux fins du délai d'appel. Dans cet arrêt, le lord juge Buckley a déclaré, à la page 494:

[TRADUCTION] Il s'agit toutefois d'une ordonnance en faveur des défendeurs et elle met fin à la présente action. À mon avis, il serait raisonnable de dire qu'il s'agit d'une ordonnance finale. Mais je ne crois pas pouvoir me fonder sur cela, car il y a eu tellement de décisions dans lesquelles des ordonnances apparemment finales ont été considérées comme interlocutoires.

Après en être venu à la conclusion qu'une demande en vue de la radiation d'une déclaration en entier constitue une demande interlocutoire et qu'ainsi un protonotaire peut, selon les Règles de la Cour, être chargé de l'instruire et de la juger, il me reste à déterminer s'il s'agit d'une demande qui ne peut être instruite et jugée que par un juge de la Cour.

Les avocats m'ont signalé que les protonotaires de la Cour suprême de l'Ontario n'instruisaient pas les requêtes en vue de la radiation des déclarations en entier. Je remarque que la restriction imposée par l'article 96 de la *Loi constitutionnelle de 1867* [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11* (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982, n° 1*)] en ce qui concerne le pouvoir des provinces de nommer des fonctionnaires investis de certains pouvoirs judiciaires ne s'applique pas au gouvernement du Canada. Le paragraphe 12(1) de la *Loi sur la Cour fédérale* confère au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer des protonotaires. Quant au paragraphe 12(3) de cette Loi, il dispose que les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont déterminés par les Règles. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, la Règle 336 prévoit certains pouvoirs des protonotaires. Je suis donc d'avis que le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut accorder à un protonotaire le pouvoir d'instruire et de juger une demande présentée en vertu de la Règle 419 en vue de la radiation d'une déclaration et que c'est ce qu'a fait le juge en chef adjoint.

Je constate également que plusieurs ordonnances dans lesquelles des demandes en radiation de déclarations ont été examinées par des protonotaires ont fait l'objet d'un appel à la Section de première instance de notre Cour. Les décisions *Windsurfing International Inc. c. Oberson (Maurice) Inc.* (1987), 15 F.T.R. 299; 16 C.I.P.R. 210; *Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc. et Teasdale* (1987), 15 F.T.R. 302; 15

(1988), 20 C.P.R. (3d) 539 are examples. For the reasons of the judges who decided those appeals, it does not appear that the question of jurisdiction was argued. In *The Monk Corp. v. Island Fertilizers Ltd.*, T-2115-86, 22 December, 1986, not reported there was a motion to strike before Mr. Justice Rouleau. It is apparent from his reasons that counsel had refused to appear before a prothonotary and had insisted on appearing before a judge. His remarks indicating a prothonotary has jurisdiction in an application for a motion to strike are therefore unfortunately *dicta*, but being the only case where the jurisdiction of prothonotaries appears to have been considered, I must cite that case. However, I point out that the preliminary objection, in fact a polite question, was raised in this case, in my opinion, very properly and certainly with no suggestion of temerity or audacity and with every indication of the willingness or even anxiousness that I should proceed to hear the motion should I find that I had jurisdiction.

I was taken somewhat by surprise by the objection, not having considered the matter or jurisdiction since the first such motion was assigned to me several years ago. I expressed the view from the Bench that a successful motion to strike should be followed after the expiry of the appeal period by a motion to dismiss for want of prosecution, analogizing to the situation which existed when actions were commenced by issuing a writ followed by a statement of claim. From the foregoing reasoning, it is apparent that the two-stage procedure I suggested from the Bench is not necessary. This is so even in a case where a statement of claim is struck in its entirety without any provision that the claim is struck without prejudice to the plaintiff's right to file a fresh statement of claim.

At an earlier stage in this action, the defendants moved for a stay on the grounds that Bill C-60 [*An Act to amend the Copyright Act and to amend other Acts in consequence thereof*, 2nd Sess., 33rd Parl., 35-36 Eliz. II, 1986-87] was before the House of Commons and would, if passed, remove any right the plaintiffs might have in this action. Neither side argued the matter of retroactivity or

C.I.P.R. 164; et *Thibodeau c. Canada* (1988), 20 C.P.R. (3d) 539 en sont des exemples. Il ne ressort pas des motifs des juges ayant statué sur ces appels que la question de la compétence ait été alléguée. Dans l'affaire *The Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd.*, T-2115-86, 22 décembre 1986, non publiée, il s'agissait d'une requête en radiation dont avait été saisi le juge Rouleau. Il appert de ses motifs que l'avocat avait refusé de comparaître devant un protonotaire et avait insisté pour comparaître devant un juge. Lorsque le juge indique qu'un protonotaire a compétence dans le cas d'une requête en radiation, cela ne constitue donc malheureusement qu'une remarque incidente, mais comme c'est le seul cas où on semble avoir examiné la question de la compétence des protonotaires, je dois le citer. Je signale toutefois que l'objection préalable, en fait une question polie, a été soulevée en l'espèce, à mon avis, très correctement et certainement sans montrer d'audace et tout en manifestant la volonté ou même le désir que j'entende la requête si j'estimais avoir compétence pour ce faire.

J'ai été quelque peu surpris par cette objection, n'ayant pas examiné la question de la compétence des protonotaires depuis qu'on m'a chargé de la première requête de ce genre il y a plusieurs années. J'ai exprimé à l'audience l'opinion que, si une requête en radiation était accueillie, elle devrait être suivie, après l'expiration du délai d'appel, d'une requête en péremption d'instance, ce qui présenterait de l'analogie avec la situation qui existe lorsque des actions ont été intentées au moyen d'un bref suivi d'une déclaration. Il ressort de ce raisonnement que la procédure en deux étapes que j'ai proposée à l'audience n'est pas nécessaire. Il en est ainsi même en cas de radiation d'une déclaration en entier sans qu'il soit prévu que la déclaration est radiée sous réserve du droit du demandeur de déposer une nouvelle déclaration.

À une étape antérieure de la présente action, les défenderesses ont tenté d'obtenir une suspension d'instance pour le motif que le Projet de loi C-60 [*Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives*, 2^e Sess., 33^e Lég., 35-36 Eliz. II, 1986-87] était à l'étude à la Chambre des communes et que son adoption éventuelle supprimerait tout droit que

retrospectivity, nevertheless in my view, which I expressed in written reasons [[1988] 1 F.C. 569], the legislation if passed, as then worded would not apply to this action. I refused a stay on that ground. My decision was appealed to the Associate Chief Justice who did not disapprove my reasoning but expressed a different reason for refusing a stay. The different reason was the uncertainty of any bill proceeding to proclamation.

Counsel for the respondents/plaintiffs argued issue estoppel on the grounds I had found that the plaintiffs' alleged rights would not be fatally affected by the passage of the legislation. Counsel for the defendants, correctly in my view, argued that the issue which might have been estopped was the issue of the stay, which was the subject of the motion before me on the former occasion. My reasons, in counsel's view, did not by the doctrine of issue estoppel, apply to the motion now in issue. I have no doubt that counsel's contention was correct. Nevertheless, I had reviewed the possibility of relation back of this legislation. I therefore suggested to counsel for the defendant/applicant that he might wish the motion to be heard by someone else. Counsel was so complimentary and persuasive in representing that I should continue to hear the motion that I, perhaps wrongly, proceeded to do so.

Section 46.1 of the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], as enacted by S.C. 1988, c. 15, s. 11 reads:

46.1 (1) The following acts do not constitute an infringement of the copyright or moral rights in a work:

(a) applying to a useful article features that are dictated solely by a utilitarian function of the article;

(b) by reference solely to a useful article, making a drawing or other reproduction in any material form of any features of the article that are dictated solely by a utilitarian function of the article;

(c) doing with a useful article having only features described in paragraph (a) or doing with a drawing or reproduction that is made as described in paragraph (b) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the work;

(d) using any method or principle of manufacture or construction.

les demandereses pourraient avoir dans la présente action. Aucune des parties n'a allégué la question de la rétroactivité; toutefois, comme je l'ai mentionné dans mes motifs écrits [[1988] 1 C.F. 569], la Loi, advenant son adoption, ne s'appliquerait pas selon son libellé initial à la présente action. J'ai refusé une suspension d'instance pour ce motif. Il a été interjeté appel de ma décision auprès du juge en chef adjoint, qui n'a pas démontré mon raisonnement mais a formulé un motif différent pour refuser une suspension d'instance. Ce motif différent consistait dans le caractère incertain que présente tout projet de loi avant sa promulgation.

L'avocat des intimées/demandereses a allégué l'irrecevabilité de la question pour le motif que j'avais conclu que les prétendus droits des demandereses ne seraient pas perdus à la suite de l'adoption de la Loi. L'avocat des défenderesses a soutenu, avec raison à mon avis, que la question qui aurait pu faire l'objet d'une fin de non-recevoir était celle de la suspension d'instance, que visait la requête dont j'avais été saisi la fois précédente. D'après l'avocat, mes motifs ne s'appliquaient pas, selon la doctrine de l'irrecevabilité de la question, à la requête maintenant en litige. Je suis certain que la prétention de l'avocat était justifiée. Néanmoins j'avais examiné l'éventualité de la rétroactivité de cette Loi. J'ai donc laissé entendre à l'avocat de la défenderesse/requérante qu'il aimerait peut-être que quelqu'un d'autre instruisse la requête. Il a été si flatteur et si persuasif en expliquant que je devrais poursuivre l'audition de la requête que je l'ai fait, peut-être à tort.

L'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30], édicté par S.C. 1988, chap. 15, art. 11, est libellé ainsi:

46.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur une œuvre le fait:

a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

d) d'utiliser tout principe ou méthode de réalisation de l'œuvre.

(2) Nothing in subsection (1) affects the copyright or the moral rights in a record, perforated roll, cinematograph film or other contrivance by means of which a work may be mechanically reproduced, performed or delivered.

Section 24 of the amending statute reads:

24. Subsection 46(1) and section 46.1 of the *Copyright Act*, as enacted by section 11, apply in respect of any alleged infringement of copyright occurring prior to, on or after the day on which section 11 comes into force.

The acts alleged as infringements in the statement of claim, it was submitted by the defendants' counsel, are among those to which section 46.1 applies.

Reading section 46.1 of the *Copyright Act* and section 24 of the amending statute together, it is apparent that any action specified whenever done does not constitute an infringement. I understand that to mean that the act whenever done does not at the moment of proclamation of the section or thereafter constitute an infringement. One cannot construe the wording to mean that such an act whenever done did not at the time it was done constitute an infringement. There are cases decided before the enactment of section 46.1 in which apparently similar acts have been held to be infringements. It is therefore possible that a Trial Judge when evidence is presented, would find that at the time the acts complained of were done, they constituted infringements. It therefore is necessary to determine the effect of this legislation on this action so far as it seeks relief for acts done before proclamation. Where, as in this case, the effect of the legislation is to remove property rights, there is a presumption that the legislation does not apply to actions in progress. This principle was expressed by Sir George Jessel, the Master of the Rolls, in the case of *In re Joseph Suche & Co., Limited* (1875), 1 Ch.D 48 where he said at page 50:

... it is a general rule that when the Legislature alters the rights of parties by taking away or conferring any right of action, its enactments, unless in express terms they apply to pending actions, do not affect them. It is said that there is one exception to that rule, namely, that, when enactments merely

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou les droits moraux sur les empreintes, rouleaux perforés, films cinématographiques ou autres organes à l'aide desquels une œuvre peut être mécaniquement reproduite, représentée ou exécutée.

L'article 24 de loi modificative est rédigé ainsi:

24. Le paragraphe 46(1) et l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, édictés par l'article 11, s'appliquent à toute prétendue violation du droit d'auteur, même quand elle survient avant l'entrée en vigueur de cet article.

Les violations alléguées dans la déclaration, a prétendu l'avocat des défenderesses, entrent dans la catégorie des actes auxquels s'applique l'article 46.1.

À la lecture de l'article 46.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* en parallèle avec l'article 24 de la loi modificative, il appert que, lorsqu'il se produit, nul acte y mentionné ne constitue une violation du droit d'auteur. Je crois comprendre que cela signifie que l'acte, lorsqu'il se produit, ne constitue pas au moment de la promulgation de l'article ni par la suite une violation du droit d'auteur. On ne peut pas interpréter le libellé de l'article de façon à lui faire dire que, lorsqu'il s'est produit, un tel acte ne constituait pas au moment où il s'est produit une violation du droit d'auteur. Il y a des affaires qui ont été jugées avant l'adoption de l'article 46.1 et dans lesquelles, semble-t-il, des actes similaires ont été considérés comme des violations du droit d'auteur. Il se peut donc qu'au moment de la présentation de la preuve, le juge de première instance conclue qu'au moment où les actes reprochés sont survenus, ils constituaient des violations du droit d'auteur. Par conséquent, il est nécessaire d'établir quel effet cette Loi a sur la présente action dans la mesure où elle vise un redressement dans le cas d'actes survenus avant la promulgation de la Loi. Lorsque, comme en l'espèce, la loi a pour effet de supprimer des droits de propriété, il y a présomption que la loi ne s'applique pas aux actions en cours. Ce principe a été formulé par sir George Jessel, maître des rôles, dans l'arrêt *In re Joseph Suche & Co., Limited* (1875), 1 Ch.D. 48, dans lequel il a déclaré, à la page 50:

[TRADUCTION] ... en règle générale, lorsque la législature modifie les droits des parties en enlevant ou en conférant un droit d'action, les lois ainsi promulguées n'ont pas d'incidence sur eux à moins qu'elles ne s'appliquent expressément aux actions en cours. On dit que cette règle connaît une exception, à savoir que, lorsque les lois promulguées ont simplement une incidence sur la procédure et ne s'étendent pas aux droits

affect procedure and do not extend to rights of action, they have been held to apply to existing rights

However, the reasons for judgment of Sir George Jessel still the Master of the Rolls in *Quilter v. Mapleson* (1882), 9 Q.B.D. 672 (C.A.) were cited by counsel for the proposition that retrospective legislation should apply to actions in progress when the legislation came into force. In *Quilter v. Mapleson*, the statute at issue was the *Conveyancing and Law of Property Act, 1881*, 44 & 45 Vict., c. 41 (U.K.). That statute repealed an earlier statute [*An Act to further amend the Law of Property, and to relieve Trustees* (1859)], 22 & 23 Vict., c. 35 (U.K.), in which relief from forfeiture was provided and enacted new legislation containing different provisions for relief from forfeiture. The Master of the Rolls pointed out, that were the new provisions for relief from forfeiture not to apply to prior breaches, the legislation, intended to allow greater scope for the power to relieve from forfeiture, would result in a tenant being denied a right to relief which he had previously had, as well as the somewhat different right to relief which the new legislation was intended to provide. The Master of the Rolls therefore concluded that to further the intention of the new legislation, it must be held to apply to pending proceedings. *Quilter v. Mapleson* was decided the way it was because there were conceivable fact situations where, if the legislation were not applied to pending litigation, it would have the opposite effect to that intended. Interpreting the *Copyright Act* amendments not to apply to pending litigation does not result in the removal of pre-existing rights which it was intended the plaintiff should continue to have.

I have reviewed the cases and texts cited by counsel at the hearing and those cited in my reasons of November 3, 1987, and find none which would impair the applicability of the rule expressed in *In re Suche*. There is no need for me to comment on the submissions of plaintiffs' counsel with respect to the *Canadian Bill of Rights*, R.S.C. 1970, Appendix III and the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* [being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.)].

d'action, elles ont été considérées comme s'appliquant aux droits existants

Cependant, l'avocat a cité les motifs de jugement de sir George Jessel, alors maître des rôles, dans l'affaire *Quilter v. Mapleson* (1882), 9 Q.B.D. 672 (C.A.) à l'appui de la thèse selon laquelle une loi rétroactive devrait s'appliquer aux actions en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi. Dans l'affaire *Quilter v. Mapleson*, la loi concernée était la *Conveyancing and Law of Property Act, 1881*, 44 & 45 Vict., chap. 41 (R.-U.). Cette loi abrogeait une loi antérieure [*An Act to further amend the Law of Property, and to relieve Trustees* (1859)], 22 & 23 Vict., chap. 35 (R.-U.), qui prévoyait une levée de la déchéance, et elle adoptait des dispositions différentes dans ce domaine. Le maître des rôles a fait remarquer que, si les nouvelles dispositions en matière de levée de la déchéance devaient ne pas s'appliquer aux violations antérieures, la loi, destinée à accorder une plus grande portée au pouvoir de lever la déchéance, aurait pour effet de priver un propriétaire du droit à une libération qu'il avait déjà eu ainsi que du droit quelque peu différent à une libération que la nouvelle loi était censée prévoir. Le maître des rôles a donc conclu que, pour favoriser l'objectif de la nouvelle loi, on devait la considérer comme s'appliquant aux poursuites en cours. L'affaire *Quilter v. Mapleson* a été jugée de cette façon parce qu'il existait des situations factuelles où, si la loi ne s'était pas appliquée au litige en cours, elle aurait eu un effet contraire à l'effet recherché. Le fait d'interpréter les modifications à la *Loi sur le droit d'auteur* comme ne s'appliquant pas au litige en cours n'entraîne pas la suppression des droits déjà existants que la demanderesse était censée continuer d'avoir.

J'ai examiné la jurisprudence et les textes cités par les avocats à l'audience et ceux cités dans mes motifs en date du 3 novembre 1987 et je n'en trouve aucun qui diminuerait l'applicabilité de la règle formulée dans l'arrêt *In re Suche*. Je n'ai pas à faire d'observations sur les allégations de l'avocat des demandereses en ce qui concerne la *Déclaration canadienne des droits*, S.R.C. 1970, Appendice III, et la *Charte canadienne des droits et libertés* [qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.)].

It remains to be considered whether a cause of action existed before the 1988 legislation came into force. The fact situation here may not be dissimilar to that in *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.) in that the protection of the *Copyright Act* is claimed for something which may overlap the protection available under the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8].

The fact situation may also be one in which the protection available under the *Copyright Act* overlaps the protection available under the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4]. It may be that the fact situation is such that no part of the work for which copyright protection is claimed is not either within the protection available under the *Industrial Design Act* or the *Patent Act* and that therefore, pursuant to the reasoning in *Doral Boats* and the English case, *British Leyland Motor Corporation and Others v. Armstrong Patents Company Limited and Others*, [1986] F.S.R. 221 (H.L.), the *Copyright Act* provides no protection. It may be that there is a gap in which the *Copyright Act* can be applicable. It was argued that there could in theory be no such gap and that therefore factual evidence was not necessary for me to determine that there was no cause of action. That is to say, that to a drawing of an object that is useful there are only two aspects, the design aspect and the functional aspect. These aspects would at some time in history have been registerable as industrial designs or been patentable had legislation for that purpose been in existence. This, of course, is to deny to a painting of a sail boat any protection in copyright. I am not prepared to find that there can be no such gap in theory. There was no evidence before me on which I could find there is not in fact a gap. I note that in all the cases cited dealing with overlapping, the decision depended on the facts.

For the foregoing reasons, I intend to dismiss this motion with costs to the plaintiffs in the case.

Il reste à examiner s'il existait une cause d'action avant l'entrée en vigueur de la loi de 1988. Il se peut que la situation factuelle en l'espèce ne soit pas différente de celle qui existait dans l'affaire *a Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.), car on réclame la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* pour quelque chose qui peut empiéter sur la protection qui peut être obtenue sous le régime de *b la Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, chap. I-8].

Il peut également s'agir d'une situation factuelle dans laquelle la protection pouvant être obtenue sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur* *c* empiète sur celle qui peut être obtenue sous le régime de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4]. Il est possible que la situation factuelle soit telle qu'aucune partie de l'ouvrage pour lequel *d* on revendique la protection du droit d'auteur ne relève de la protection pouvant être obtenue sous le régime de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les brevets* et que, par conséquent, selon le raisonnement suivi dans l'arrêt *Doral Boats* et dans l'arrêt anglais *British Leyland Motor Corporation and Others v. Armstrong Patents Company Limited and Others*, [1986] F.S.R. 221 (H.L.), la *Loi sur le droit d'auteur* ne prévoit aucune protection. Il se peut qu'il y ait une lacune et que la *Loi sur le droit d'auteur* puisse s'appliquer. Il a été allégué qu'il ne pouvait pas en théorie y avoir de lacune de ce genre et que, par conséquent, je n'avais pas besoin d'une preuve factuelle pour décider qu'il n'existait pas de cause d'action. *e* C'est-à-dire que, pour un dessin d'un objet qui est utilitaire, il n'y a que deux aspects, l'aspect du dessin et l'aspect fonctionnel. Ces aspects auraient pu, à une certaine époque, être enregistrés en tant que dessins industriels ou être brevetés s'il avait existé une loi à cet effet. Cela, naturellement, va refuser à la peinture d'un voilier toute protection du droit d'auteur. Je ne suis pas disposé à conclure qu'il ne peut pas y avoir de lacune de ce genre en théorie. Aucun élément de preuve n'a été présenté *f* à partir duquel je pourrais conclure qu'en fait il n'y a pas de lacune. Je constate que, dans tous les arrêts cités traitant de l'empiètement, le jugement était fondé sur les faits.

Pour les motifs susmentionnés, je rejette la présente requête avec dépens en faveur des demanderesse dans l'instance.