

A-293-74

A-293-74

Leesona Corporation (Plaintiff) (Respondent)**Leesona Corporation (Demanderesse) (Intimée)**

v.

c.

Consolidated Textiles Mills Ltd. (Defendant) (Appellant)**Consolidated Textiles Mills Ltd. (Défenderesse) (Appelante)**

and

et

Consolidated Textiles Ltd. (Defendant pursuant to amendment) (Appellant)**Consolidated Textiles Limited (Défenderesse par suite de l'amendement) (Appelante)**Court of Appeal, Pratte, Urie and Ryan JJ.—
Ottawa, February 28 and March 14, 1975.Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan—
Ottawa, les 28 février et 14 mars 1975.

Practice—Statement of claim—Plaintiff—Respondent suing wrong company—Trial Division granting leave to amend—Whether amendment substitution of party—Whether action prescribed by Quebec Civil Code—Quebec Civil Code, art. 2261 and 2267—Federal Court Rules 424 and 425—Federal Court Act, s. 46.

c Procédure—Déclaration—Demanderesse-Intimée n'actionnant pas la bonne compagnie—Division de première instance accordant permission d'amender—L'amendement opère-t-il la substitution d'une partie?—Est-ce que l'action est prescrite en vertu du Code civil du Québec—Code civil du Québec, art. 2261 et 2267—Articles 424 et 425 des Règles de la Cour fédérale—Loi sur la Cour fédérale, art. 46.

Appellant appeals from a judgment of the Trial Division granting respondent leave to amend its statement of claim to correct the name of the defendant. Plaintiff brought an action for patent infringement. Intending to sue the Company which was conducting the operations, it named the holding company, Consolidated Textiles Mills Ltd., thinking it was naming the operating company Consolidated Textiles Ltd. A second action was instituted, naming the proper party, and subsequently, plaintiff moved for leave to correct the name in the first action.

e Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance accordant à l'intimée la permission d'amender sa déclaration pour corriger le nom de la défenderesse. La demanderesse a intenté une action en contrefaçon de brevets. Dans l'intention d'actionner la compagnie chargée de l'exploitation, elle a nommé la compagnie de gestion, Consolidated Textiles Mills Ltd., croyant nommer la première, Consolidated Textiles Ltd. Une deuxième action a été intentée, nommant la partie correctement; par la suite, la demanderesse a présentée une requête demandant la permission de corriger le nom dans la première action.

Held, the decision is set aside and the motion to amend is dismissed.

f Arrêt: le jugement est annulé et la requête en amendement rejetée.

Per curiam: It was not contested that part of the damages claimed were prescribed by virtue of article 2261 of the Quebec Civil Code. When an action is prescribed under article 2261, "the debt is absolutely extinguished, and no action can be maintained" (article 2267). The Court cannot, under the *Federal Court Rules*, revive a debt which, under the applicable substantive law, is absolutely extinguished.

g La Cour: personne n'a contesté le fait qu'une partie des dommages-intérêts réclamés était prescrite en vertu de l'article 2261 du *Code civil* du Québec. Lorsqu'une action est prescrite en vertu de l'article 2261, «la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue» (article 2267). La Cour ne peut, en vertu des *Règles de la Cour fédérale*, faire renaître une dette qui, en vertu du droit positif applicable, est absolument éteinte.

Also, *per Ryan J.*: If the *Federal Court Rules* in question were applied, and the extinguished debt were revived, it would take the attempted application beyond the scope of rule-making powers delegated by section 46 of the *Federal Court Act*.

h Le juge Ryan: si l'on appliquait les articles en question des *Règles de la Cour fédérale*, faisant renaître la dette éteinte, cette application excéderait le pouvoir de réglementation délégué par l'article 46 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Mitchell v. Harris Engineering Co. Ltd. [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.), discussed.

Arrêt discuté: *Mitchell c. Harris Engineering Co. Ltd.* [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.).

APPEAL.

i APPEL.

COUNSEL:

AVOCATS:

G. A. Macklin for plaintiff-respondent.

G. A. Macklin pour la demanderesse-intimée.

P. O'Brien for defendant-appellant and
defendant pursuant to amendment-appellant.P. O'Brien pour la demanderesse-appelante et
pour la défenderesse par suite de
l'amendement-appelante.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiff-respondent.

Stikeman, Elliot, Tamaki, Mercier and Robb, Montreal, for defendant-appellant and defendant pursuant to amendment-appellant. ^a

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

PRATTE J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division granting the respondent leave to amend its statement of claim "to correct the name of the defendant from Consolidated Textiles Mills Ltd. to Consolidated Textiles Limited". ^c

Consolidated Textiles Limited and Consolidated Textiles Mills Ltd. are two different companies. Consolidated Textiles Limited carries on the business of producing, importing and selling textile yarns; it is a subsidiary of Consolidated Textiles Mills Ltd. which is merely a holding company. ^d Both companies have the same directors and officers and both have their head office at the same address in Montreal. ^e

On August 31, 1972, the solicitors of Leeson Corporation sent to Consolidated Textiles Limited a letter reading as follows: ^f

We are the solicitors for Leeson Corporation. As you may be aware, Leeson Corporation is the owner of Canadian Letters Patent nos. 552,104 and 552,105, which relate to a process and apparatus for producing false twisted crimped or textured nylon and polyester yarn, and as such has granted non-exclusive licenses under said patents to a number of Canadian companies engaged in the manufacture of textured yarns for the use in mens' and ladies' hosiery and knitted and woven textile goods. ^g

It has come to the attention of our client that your company may be producing textured yarn in Canada using false twist machines of the type covered by Canadian Letters Patent 552,105 and using a process covered by Canadian Letters Patent 552,104, which machines and process are not presently licensed by Leeson Corporation. ^h

It is our client's position that the unlicensed use of such machines and process is infringement of the above noted patents. ⁱ

With a view to avoiding litigation, we are prepared to meet with a representative of your company to explore the possibility ^j

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse-intimée.

Stikeman, Elliot, Tamaki, Mercier et Robb, Montréal, pour la défenderesse-appelante et pour la défenderesse par suite de l'amendement-appelante.

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

LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance accordant à l'intimée permission d'amender sa déclaration [TRADUCTION] «pour corriger le nom de la défenderesse, c'est-à-dire remplacer Consolidated Textiles Mills Ltd. par Consolidated Textiles Limited».

Consolidated Textiles Limited et Consolidated Textiles Mills Ltd. sont deux compagnies distinctes. Les opérations commerciales de la première consistent en la fabrication, l'importation et la vente de fils textiles; c'est une filiale de la Consolidated Textiles Mills Ltd. qui n'est qu'une compagnie de gestion. Les administrateurs et les dirigeants sont les mêmes pour les deux compagnies et leur siège social est situé à la même adresse à Montréal.

Le 31 août 1972, les avocats de la Leeson Corporation ont envoyé à la Consolidated Textiles Limited une lettre qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Nous sommes les avocats de la Leeson Corporation. Comme vous le savez peut-être déjà, la Leeson Corporation détient les brevets canadiens n° 552,104 et 552,105 qui ont trait à un procédé et à un appareil de fabrication de fils nylon et polyester de fausse torsion frisés ou texturés; en cette qualité, elle a accordé des licences non-exclusives, en vertu desdits brevets, à plusieurs compagnies canadiennes qui fabriquent des fils texturés qu'on utilise dans la fabrication d'articles chausants pour hommes et pour femmes et d'articles textiles tricotés et tissés.

Notre cliente a appris qu'il se pourrait que votre compagnie fabrique au Canada du fil texturé en utilisant des machines de fausse torsion du genre de celles que protège le brevet canadien n° 552,105 et un procédé que protège le brevet canadien n° 552,104, pour lesquels la Leeson Corporation n'a pas pour l'instant concédé de licence.

Notre cliente est d'avis que l'usage sans licence de ces machines et de ce procédé constitue une contrefaçon des brevets mentionnés ci-dessus.

Dans le but d'éviter un procès, nous sommes prêts à rencontrer un représentant de votre compagnie pour examiner la

of a settlement of this matter, both in the respect of our client's claim for past damages and for the future use of its inventions.

If you are interested in such a meeting, would you please contact the undersigned within 10 days.

If we do not hear from you, we shall assume you are not interested in a settlement and we shall seek further instructions from our client.

In the event you have no unlicensed machines, would you similarly contact the undersigned within the 10 day period.

Following that letter, Leesona's solicitors had meetings, discussions and correspondence with officers of Consolidated Textiles Limited. Both parties apparently hoped to arrive at an amicable settlement. Those negotiations continued for a year. During that time, the only correspondence that Leesona's solicitors received from Consolidated Textiles Limited were three letters written by one Mr. Speirs, a Vice-President of that company. Those letters, however, were written on the letter paper of Consolidated Textiles Mills Ltd. and the signature of Mr. Speirs, on each one of those letters, was preceded by the typewritten name of that company. After having received those letters, Leesona's solicitors apparently assumed that the alleged infringer of their client's patents was Consolidated Textiles Mills Ltd. rather than Consolidated Textiles Limited. Accordingly, when, on August 29, 1973, they considered that the protection of their client's rights required that proceedings be initiated, they commenced an action against Consolidated Textiles Mills Ltd. claiming various remedies including damages.

Leesona's solicitors did not realize that they had sued the wrong company until the filing, on April 19, 1974, of the statement of defence which alleged that Consolidated Textiles Mills Ltd. was merely a holding company. In June 1974, Leesona instituted a second action, this time against Consolidated Textiles Limited, and, in September, presented a motion for leave to correct the name of the defendant in the first action. The second action was apparently instituted for the sole purpose of protecting Leesona's rights in the event it did not obtain permission to change the name of the defendant in the first action.

possibilité d'un règlement amiable relativement à l'indemnisation de notre cliente pour dommages passés et pour l'usage de ses inventions à l'avenir.

a Si une telle réunion vous intéresse, veuillez communiquer avec les soussignés dans les dix prochains jours.

Sans réponse de votre part, nous présumerons qu'un règlement amiable ne vous intéresse pas et nous demanderons d'autres directives à notre cliente.

b Même si vous n'utilisez pas les machines en question, veuillez quand même communiquer avec nous dans les dix jours.

A la suite de cette lettre, les avocats de la Leesona ont eu des réunions et des échanges oraux et écrits avec les dirigeants de la Consolidated Textiles Limited. Apparemment, les deux parties espéraient parvenir à un règlement amiable. Ces négociations ont duré une année. Pendant cette période, les seules lettres que les avocats de la Leesona aient reçues de la Consolidated Textiles Limited étaient trois lettres qu'avait écrites Speirs, un vice-président de cette compagnie. Cependant, ce dernier avait écrit ces lettres sur du papier à en-tête de la Consolidated Textiles Mills Ltd. et, dans chaque cas, la signature de Speirs suivait le nom dactylographié de cette compagnie. Il semble qu'après avoir reçu ces lettres, les avocats de la Leesona ont présumé que le prétendu contrefacteur des brevets de leur cliente était la Consolidated Textiles Mills Ltd. et non la Consolidated Textiles Limited. Par conséquent, lorsque, le 29 août 1973, ils ont jugé que la protection des droits de leur cliente exigeait qu'ils entreprennent des poursuites, ils ont intenté une action contre la Consolidated Textiles Mills Ltd., réclamant divers redressements, y compris des dommages-intérêts.

h Les avocats de la Leesona n'ont réalisé qu'ils n'avaient pas actionné la bonne compagnie que le 19 avril 1974, au moment de la production des conclusions de la défense selon lesquelles la Consolidated Textiles Mills Ltd. ne serait qu'une compagnie de gestion. En juin 1974, la Leesona a intenté une deuxième action, cette fois-ci contre la Consolidated Textiles Limited et, en septembre, a présenté une requête demandant la permission de corriger le nom de la défenderesse dans la première action. Il semble que la deuxième action ait été intentée uniquement dans le but de protéger les droits de la Leesona au cas où ladite permission ne lui serait pas accordée.

It is from the judgment of the Trial Division granting Leeson leave to amend its statement of claim in the first action that this appeal is brought.

At the hearing of the appeal, it was not seriously contested that, at the time the Trial Division made the order under attack, part of the damages claimed by Leeson were prescribed under article 2261 of the *Civil Code of the Province of Quebec*. However, counsel for Leeson argued that the Court had nevertheless, under Rule 424, the power to authorize the change in the name of the defendant. With that contention, I cannot agree.

When an action is prescribed under article 2261 of the *Civil Code*, "the debt is absolutely extinguished and no action can be maintained" (art. 2267). The Rules cannot give the Court the power to revive a debt which, under the applicable substantive law, is absolutely extinguished.

For these reasons, I would set aside the decision of the Trial Division and dismiss the plaintiff's motion to amend.

* * *

URIE J.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

RYAN J.: I agree with my brother Pratte J. that the decision of the Trial Division should be set aside and that the plaintiff's motion to amend should be dismissed. The material facts are set out in his reasons for judgment.

I have been concerned whether it is really critical for present purposes that the effect of the expiry of the prescription period under the relevant articles of the *Civil Code* is to extinguish "the debt". I have been concerned whether this effect would in itself be sufficient to distinguish English cases, such as *Mitchell v. Harris Engineering Company Ltd.*¹ decided under Order 20, Rule 5(2)

¹ [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.). I do not mean to indicate that there may not be some other ground of distinction.

Le présent appel est interjeté de la décision de la Division de première instance qui a accordé à la Leeson la permission d'amender sa déclaration dans la première action.

^a A l'audition de l'appel, personne n'a sérieusement contesté le fait qu'au moment où la Division de première instance avait rendu l'ordonnance en cause, une partie des dommages-intérêts que réclamait la Leeson était prescrite en vertu de l'article 2261 du *Code civil* de la province de Québec. ^b Cependant, l'avocat de la Leeson a affirmé que cette cour avait néanmoins, en vertu de la règle 424, le pouvoir de permettre la correction du nom de la défenderesse. Je ne peux accepter cette prétention. ^c

Lorsqu'une action est prescrite en vertu de l'article 2261 du *Code civil*, «la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue» (art. 2267). Les règles ne peuvent donner à la Cour le pouvoir de faire renaître une dette qui, en vertu du droit positif applicable, est absolument éteinte. ^d

Pour ces motifs, j'annulerais le jugement de la Division de première instance et rejetterais la requête en amendement de la demanderesse. ^e

* * *

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs. ^f

* * *

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

LE JUGE RYAN: Je suis d'accord avec mon collègue le juge Pratte selon lequel le jugement de la Division de première instance doit être annulé et la requête en amendement de la demanderesse rejetée. Les faits importants sont exposés dans les motifs de son jugement. ^g ^h

Je me suis demandé s'il était vraiment décisif, aux fins de la présente cause, que l'expiration de la période de prescription en vertu des articles pertinents du *Code civil* ait pour effet d'éteindre «la dette». Je me suis demandé si cet effet était, en soi, suffisant pour écarter certains arrêts anglais, tel que *Mitchell c. Harris Engineering Company Ltd.*¹, jugement fondé sur l'ordonnance 20, Règle

¹ [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.). Je ne veux pas dire par là qu'il n'y aurait pas d'autres éléments de distinction.

and (3) of the English Rules of the Supreme Court which for relevant purposes are the same as our *Federal Court Rules* 424 and 425². In the *Mitchell* case, the limitation provision involved was one which limited the period for bringing action. With reference to it, Lord Denning said: "The Statute of Limitations does not confer any right on the defendant. It only imposes a time limit on the plaintiff."³ Even in relation to our case where a right is involved, it does seem at least possible to argue, as counsel argued in the *Mitchell* case with reference to the English Rule, that the Rule "does not divest the true defendants of any right for it [presumably he meant the order issued under the Rule] is issued against the true defendants, and although technically the correction of the name does substitute one legal persona for another, the Rule is designed to enable the court to look at the substance of the matter where there has been a genuine mistake."⁴ The mistake in our case occurred, it might be submitted, because the plaintiff, intending to sue the company which was conducting the operations, named the holding company thinking it was naming the operating company. In allowing the amendment, the argument would run, technically the operating company is substituted for the holding company, but in reality the very party intended to be sued is now properly named. In this sense, looking at the matter in a non-technical way, the *Civil Code* prescription period was interrupted in good time because the action itself was started in time.

² *Rule 424*. Where an application to the Court for leave to make an amendment mentioned in Rules 425, 426 or 427 is made after any relevant period of limitation current at the date of commencement of the action has expired, the Court may, nevertheless, grant such leave in the circumstances mentioned in that Rule if it seems just to do so.

Rule 425. An amendment to correct the name of a party may be allowed under Rule 424, notwithstanding that it is alleged that the effect of the amendment will be to substitute a new party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was a genuine mistake and was not misleading or such as to cause any reasonable doubt as to the identity of the party intending to sue, or, as the case may be, intended to be sued.

³ [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.) at page 718-B.

⁴ *Ibid.*, at page 713-F.

5(2) et (3) des English Rules of the Supreme Court qui, pour ce qui nous concerne ici, sont les mêmes que les articles 424 et 425 des *Règles de la Cour fédérale*². Dans l'affaire *Mitchell*, la disposition de prescription en question imposait un délai pour intenter l'action. A ce sujet, lord Denning disait: [TRADUCTION] «La Statute of Limitations ne confère aucun droit à la défenderesse. Il ne fait qu'imposer un délai au demandeur.»³ Quant à l'affaire présente, où un droit est en cause, il semble effectivement au moins possible de prétendre, comme l'a fait l'avocat dans l'affaire *Mitchell* relativement à la règle anglaise, que la règle [TRADUCTION] «ne dépouille les vrais défendeurs d'aucun droit parce qu'elle [je présume qu'il s'agit de l'ordonnance rendue en vertu de la règle] est rendue contre les vrais défendeurs et que même si, techniquement, la correction du nom substitue effectivement une personne juridique à une autre, la règle a pour but de permettre au tribunal de prendre connaissance du fond de la question lorsqu'il y a eu une véritable erreur».⁴ On pourrait prétendre dans l'affaire présente que l'erreur provient du fait que la demanderesse, qui avait l'intention de poursuivre la compagnie chargée de l'exploitation, a nommé la compagnie de gestion, croyant nommer la première. L'argument prendrait la forme suivante: si la demande d'amendement était accueillie, au point de vue de la procédure, la compagnie chargée de l'exploitation serait substituée à la compagnie de gestion, mais en réalité la partie même qui devait être actionnée

² *Règle 424*. Lorsque permission de faire un amendement mentionné aux Règles 425, 426 ou 427 est demandée à la Cour après l'expiration de tout délai de prescription applicable mais qui courait à la date du début de l'action, la Cour pourra néanmoins, accorder cette permission dans les circonstances mentionnées dans la règle applicable s'il semble juste de le faire.

Règle 425. Un amendement aux fins de corriger le nom d'une partie peut être permis en vertu de la Règle 424, même s'il est allégué que l'amendement aura pour effet de substituer une nouvelle partie à l'ancienne, pourvu que la Cour soit convaincue que l'erreur dont la correction est demandée était véritablement une erreur et n'était ni de nature à tromper si susceptible d'engendrer un doute raisonnable sur l'identité de la partie qui avait l'intention de poursuivre, ou, selon le cas, qu'on avait l'intention de poursuivre.

³ [1967] 2 Q.B. 703 (C.A.) à la page 718-B.

⁴ *Ibid.*, à la page 713-F.

I am afraid, however, that there is a real difference between suing and intending to sue a party. The amendment sought in this case would not merely involve the correction of a name; it would also substitute a party. As Russell L.J. said in the *Mitchell* case, "The amendment sought involves the correction of the name of the defendant, albeit that it is alleged and correctly so, that it also involves the substitution of the Irish company for the Leeds company."⁵ The person sought to be substituted in this case would be a person which, prior to the substitution, had had its alleged debt, arising out of the acts complained of, extinguished. If the Rules in question were applied in this case, there would be a consequent revival of the extinguished "debt". This, in my view, would take the attempted application beyond the scope of the rule-making powers in respect of the regulation of practice and procedure delegated by section 46 of the *Federal Court Act*.

* * *

URIE J.: I agree.

⁵ *Ibid.*, at page 721-D.

serait correctement nommée. Dans cette optique, si l'on considère la question en dehors de la procédure, la période de prescription du *Code civil* a été interrompue en temps voulu parce que l'action a même a été intentée en temps opportun.

Cependant, j'ai bien peur qu'il y ait une différence importante entre actionner une partie et avoir l'intention de le faire. L'amendement qu'on voudrait obtenir en l'espèce n'aurait pas seulement pour effet de corriger un nom; il y aurait aussi substitution d'une partie. Comme l'a dit le lord juge Russell dans l'affaire *Mitchell*: [TRADUCTION] «l'amendement demandé vise la correction du nom de la défenderesse bien que, comme on le soutient avec raison, cela entraîne aussi la substitution de la compagnie irlandaise à la compagnie Leeds».⁵ Dans la présente affaire, la personne qui remplacerait l'autre serait une personne dont la prétendue dette, imputable aux faits incriminés, était éteinte avant la substitution. Si l'on appliquait dans cette affaire les règles en question, on ferait renaître une «dette» éteinte. A mon avis, cette application irait au-delà des limites du pouvoir de réglementation en matière de pratique et de procédure délégué par l'article 46 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

* * *

LE JUGE URIE: Je souscris aux présents motifs.

⁵ *Ibid.*, à la page 721-D.