

T-3794-78

T-3794-78

**Minnesota Mining and Manufacturing Company
and 3M Canada Limited—3M Canada Limitée
(Plaintiffs)**

v.

Lorcon Inc. (Defendant)

Trial Division, Walsh J.—Montreal, June 20;
Ottawa, June 23, 1983.

Practice — Stay of proceedings — Motion to stay or dismiss patent-infringement action for excessive, prejudicial delay in prosecuting — Action commenced in August 1978; motion brought in May 1983 — Plaintiff suing other persons in U.S. — Principal defence witness R incapacitated — Implicated division of defendant company sold — Circumstances unusual in that plaintiffs wish to proceed — Each case turns on facts — Defendant's non-agreement to protective order regarding witnesses during U.S. litigation partly responsible for delay — Dismissal of U.S. claim not necessarily implying similar result herein — Plaintiffs' change of lawyers not excusing delay but time required to familiarize with file — Defendant content to leave matter dormant until plaintiffs indicated intention to proceed — Defendant prejudiced somewhat if R cannot testify — His recollection probably no better if case tried earlier — Plaintiffs not seeking to capitalize on R's deteriorating condition — Plaintiffs offering to provide R's evidence before Restrictive Trade Practices Commission and video tape of U.S. testimony — Monopoly allegation not stressed by defendant — Defendant aware of proceedings when division sold so would have obtained potential evidence in advance — Motion dismissed on plaintiffs' undertaking to provide transcripts and video tapes if, for medical reasons, R unable to give viva voce or commission evidence — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 419(1)(d),(f), 440, 447 — Combines Investigation Act, R.S.C. 1970, c. C-23.

Patents — Practice — Motion to stay or dismiss infringement action for excessive, prejudicial delay in prosecuting — Plaintiffs wanting to proceed — Principal defence witness R incapacitated — Implicated division of defendant company sold — Defendant not agreeing to protective order regarding witnesses during plaintiff's U.S. litigation — Motion dismissed on plaintiffs' undertaking to provide transcripts and video tapes of evidence given by R in other proceedings if

**Minnesota Mining and Manufacturing Company
et 3M Canada Limited—3M Canada Limitée
a (demanderesse)**

c.

Lorcon Inc. (défenderesse)

b Division de première instance, juge Walsh—Montreal, 20 juin; Ottawa, 23 juin 1983.

Pratique — Suspension d'instance — Requête visant à obtenir la suspension ou le rejet de l'action en contrefaçon de brevet pour le motif que le retard excessif dans les procédures cause un préjudice à la défenderesse — L'action a été intentée au mois d'août 1978; la requête a été introduite au mois de mai 1983 — Une des demanderesse poursuit d'autres personnes aux États-Unis — R, témoin principal de la défenderesse, ne peut déposer — La branche de l'entreprise de la défenderesse visée par l'action est vendue — Les circonstances de l'espèce sont inhabituelles car les demanderesse veulent poursuivre l'action — Chaque cas doit être tranché selon ses propres faits — Le fait que la défenderesse a refusé de donner son accord à une ordonnance pour la protection des témoignages pendant que l'action était devant les tribunaux américains est en partie responsable du retard — Le rejet de l'action aux États-Unis n'entraînera pas nécessairement le même résultat e au Canada — Le changement d'avocats par les demanderesse ne peut justifier le retard mais il faut un certain temps pour se familiariser avec un dossier — La défenderesse s'est contentée de laisser les affaires en suspens jusqu'à ce que les demanderesse manifestent leur intention de poursuivre l'action — La f défenderesse subira un préjudice si R ne peut pas témoigner — Il est peu probable qu'il aurait pu témoigner avec un souvenir précis des faits si l'affaire avait été instruite plus tôt — Les demanderesse n'ont pas cherché à tirer parti de la détérioration de l'état de santé de R — Les demanderesse sont prêtes à mettre à la disposition de la défenderesse le témoignage de R devant la Commission sur les pratiques restrictives g du commerce et l'enregistrement du témoignage que ce dernier a donné lors du procès aux États-Unis — La défenderesse n'insiste pas sur l'allégation de monopole — La défenderesse était au courant de l'action, au moment de la vente, et devait avoir obtenu tous les renseignements qu'elle aurait pu vouloir h déposer en preuve — La requête est rejetée, sous réserve de l'engagement des demanderesse de produire la transcription sténographique et les enregistrements vidéo si, pour des raisons médicales, R ne peut témoigner de vive voix ou par commission rogatoire — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 419(1)(d),(f), 440, 447 — Loi relative aux i enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23.

Brevets — Pratique — Requête en suspension ou rejet de l'action en contrefaçon de brevet pour le motif que le retard excessif dans les procédures cause un préjudice à la défenderesse — Les demanderesse veulent poursuivre l'action — R, témoin principal de la défenderesse, ne peut témoigner — La j branche de l'entreprise de la défenderesse visée par l'action est vendue — La défenderesse refuse de donner son accord à une ordonnance pour la protection des témoignages pendant que

necessary — *Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 419(1)(d),(f), 440.*

The defendant applied under Rule 419(1)(d) and (f) and Rule 440, for an order staying or dismissing the plaintiffs' patent-infringement action, on the ground that excessive delay in proceeding had prejudiced the defence.

The action, which initially involved two patents, was commenced on August 22, 1978. At first the matter proceeded normally. The first-named plaintiff was conducting other litigation (against other defendants) in the United States, and that other litigation gave rise to discussions between counsel herein, regarding the need for a protective order with respect to witnesses to be examined in Canada. The discussions, including correspondence, extended from approximately the middle of June, 1979, to the end of February, 1980. At that point the plaintiffs' counsel sent his opposite number a letter requesting a reply. Apparently none was forthcoming. In the autumn of 1980 and spring of 1981, the plaintiffs' lawyers worked at preparing a list of documents pursuant to Rule 447, and made trips to Minnesota for this purpose. The American lawsuit was tried in March and April, 1981 and dismissed by a judgment rendered in November. In the spring of 1982, the plaintiffs nonetheless decided to continue this Canadian litigation; however, in June, 1982, the counsel in charge of their case left the firm and the file was transferred to another lawyer. A decision was made in January, 1983 not to proceed further with the claim relating to one of the two patents, but in February the plaintiffs advised counsel for the defendant of their intention to resume the prosecution of the remaining claim.

During the period in which the foregoing events were unfolding, two other notable developments occurred. The first was the incapacitation of one A. F. Ratzler, who was to be a principal witness for the defendant. Ratzler's evidence had, in large measure, served as the basis for the dismissal of the American action. He had also appeared before the Restrictive Trade Practices Commission ("RTPC"), where he gave testimony relevant to an allegation contained in the defendant's counterclaim: namely, that the plaintiffs had attempted to further an illegal monopoly by causing certain substances to be withheld from the defendant. Ratzler suffered a stroke in the summer of 1979, and another in August, 1982. By the time of the hearing of this motion, his health was such that it was unlikely he would be able to travel to Canada to testify, or even to give evidence by means of rogatory commission. Furthermore, he had been taking a painkiller which adversely affected his memory.

The second important circumstance occurred in December, 1982, when the division of the defendant company involved in the alleged patent infringement was sold. Because of this

l'action est devant les tribunaux américains — La requête est rejetée, sous réserve de l'engagement des demanderesse de produire, si besoin est, la transcription sténographique et les enregistrements vidéo de la déposition de R dans d'autres procédures — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, a Règles 419(1)(d),(f), 440.

La défenderesse demande à la Cour, sur le fondement de la Règle 419(1)(d) et f) et de la Règle 440, de rendre une ordonnance suspendant ou rejetant l'action en contrefaçon intentée par les demanderesse au motif que le retard excessif dans les procédures cause préjudice à la présentation de sa défense.

Le 22 août 1978, les demanderesse ont intenté une action en contrefaçon concernant deux brevets. Les procédures se sont d'abord déroulées normalement. La première demanderesse poursuivait en justice d'autres défendeurs aux États-Unis; ces procédures donnèrent lieu à des discussions entre les avocats en l'espèce sur la nécessité d'une ordonnance de protection concernant les témoins qui seraient entendus au Canada. Les discussions, y compris l'échange de correspondance, ont duré du milieu du mois de juin 1979 à la fin du mois de février 1980. À ce stade des procédures, l'avocat des demanderesse a envoyé une lettre à son opposant dans laquelle il lui demandait une réponse. Apparemment, celle-ci n'est jamais venue. Pendant l'automne 1980 et le printemps 1981, les avocats des demanderesse ont poursuivi la préparation de la liste de documents visée par la Règle 447 et ont effectué à cette fin des voyages au Minnesota. Le procès américain a eu lieu en mars et en avril 1981 et le jugement qui a rejeté l'action a été prononcé en novembre 1981. Malgré cet échec, les demanderesse ont décidé au printemps 1982 de soumettre le litige aux tribunaux canadiens; par ailleurs, en juin 1982, l'avocat qui s'occupait de l'affaire au nom des demanderesse a quitté l'étude et un autre avocat a repris le dossier. En janvier 1983, les demanderesse ont décidé de ne pas tenter de poursuites en contrefaçon de l'un des brevets en cause mais en février, elles ont fait connaître à l'avocat de la défenderesse leur intention de reprendre les poursuites dans l'autre litige.

Durant la période où tous ces événements sont survenus, deux autres faits se sont produits. Premièrement, M. A. F. Ratzler, le témoin principal de la défenderesse, est tombé malade et ne pouvait plus témoigner. Le témoignage de Ratzler avait, pour une bonne part, mené au rejet de l'action intentée aux États-Unis. Il avait également comparu devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce («CPRC») où il avait témoigné relativement à une allégation contenue dans la demande reconventionnelle de la défenderesse portant que les demanderesse avaient essayé d'établir un monopole illégal en empêchant la défenderesse de se procurer certaines matières. M. Ratzler a été victime de deux attaques cérébrales, l'une pendant l'été 1979 et l'autre en août 1982. Au moment de l'instruction de la présente requête, son état de santé ne lui permettait probablement pas de supporter la fatigue d'un voyage pour venir témoigner au Canada ni même de témoigner par l'intermédiaire d'une commission rogatoire. De plus, il prend depuis peu un médicament calmant la douleur et qui affecte la mémoire.

Le deuxième fait important est survenu en décembre 1982: la défenderesse a vendu la branche de son entreprise qui était visée dans l'action en contrefaçon de brevet. Compte tenu de

change, the defendant maintained, there was now a possibility that it would encounter some difficulty in obtaining documents or other evidence necessary for its case.

This motion was brought on May 11, 1983.

Held, the motion is dismissed.

The circumstances giving rise to this application are out of the ordinary. In the more usual case, a motion of this kind is brought either because the plaintiff has indicated no intention of proceeding and the defendant moves to have the action dismissed, or because the defendant wants to force the plaintiff to take some steps to advance the action. Here, though, the plaintiffs do wish to proceed, but the defendant seeks to terminate the action on the ground that they have delayed too long in advancing the case to trial.

Each such case must turn upon its particular facts. While the justification for delay offered by the plaintiffs is not as strong as it might be, some of the responsibility for that delay may be ascribed to the defendant itself, since it was the party which failed to agree to a protective order that would have applied while the American litigation was ongoing. The dismissal of the plaintiff's claim in that other action does not necessarily imply a similar result for the case at bar. The change of lawyers experienced by the plaintiffs cannot itself afford an excuse for delay; yet, in complex patent litigation such as this, a lawyer who takes over a case in progress from a colleague would undoubtedly have to spend some time familiarizing himself with the file before proceeding with the action. It should also be noted that the defendant did not move for a dismissal of the action at an earlier date. Instead, it was quite content to let the matter remain dormant, and brought the present application only when the plaintiffs indicated their intention to proceed.

It is reasonable to conclude that the defendant will indeed suffer some prejudice if Mr. Ratzler is unable to give either *viva voce* or commission evidence. On the other hand, it is unlikely that his recollection of events would have been any better in 1981 or 1982, had the matter gone to trial then. The defendant concedes that any dilatoriness on the part of the plaintiffs since 1980 was not accounted for by a desire to take advantage of Mr. Ratzler's deteriorating medical condition. Moreover, his testimony at the trial in the United States was not only transcribed but also recorded on video tape, which the plaintiffs have offered to produce at the trial herein. The defendant has replied that certain topics, though addressed during that testimony, may have been dealt with inadequately for purposes of the Canadian litigation; however, any supplementary evidence which Mr. Ratzler might be able to supply would likely be of minimal significance. The plaintiffs have also offered to make available to the defendant the evidence given by Mr. Ratzler before the RTPC, but in any event, the allegation relating to monopoly is not being stressed by the defendant. Indeed, the defendant admits that it is not presently experiencing any difficulties in obtaining the substances in question.

The sale of the implicated division may also cause the defendant some inconvenience. When the sale occurred, though, the defendant was well aware of all aspects of these proceedings and surely would have made copies of any poten-

cet événement, la défenderesse prétend qu'il se peut qu'elle ait des difficultés à obtenir des documents ou témoignages qui pourraient être nécessaires pour la défense ou la demande reconventionnelle.

a La présente requête a été entendue le 11 mai 1983.

Jugement: la requête est rejetée.

b Les circonstances donnant lieu à la présente requête sont inhabituelles. Normalement, dans une requête de ce genre, le défendeur cherche à obtenir le rejet de l'action du demandeur pour défaut de poursuivre quand ce dernier n'a pas manifesté son intention d'y donner suite ou pour le forcer à prendre quelques mesures nécessaires pour faire progresser l'action. En l'espèce, c'est différent. Les demanderesse veulent poursuivre l'action mais la défenderesse tente d'y mettre un terme parce que les demanderesse ont pris trop de temps pour présenter l'affaire à l'instruction.

c Chaque cas doit être tranché selon ses propres faits. Si la justification du retard par les demanderesse n'est pas aussi solide qu'elle pourrait l'être, la défenderesse a sa part de responsabilité dans ce retard car elle n'a pas donné son accord à une ordonnance pour la protection des témoignages rendus au Canada pendant que l'action était devant les tribunaux américains. Le rejet de cette action n'entraînera pas nécessairement le même résultat au Canada. Le remplacement de l'avocat des demanderesse ne peut en soi justifier le retard, mais il est compréhensible que dans une affaire de brevet très complexe comme en l'espèce, l'avocat qui en remplace un autre doive se familiariser avec le dossier avant de poursuivre l'action. Il est significatif que la défenderesse n'ait pas cherché à faire rejeter l'action plus tôt pour défaut de poursuivre, mais qu'elle se soit contentée de laisser les affaires en suspens, n'entreprenant cette démarche que lorsque les demanderesse ont manifesté leur intention de poursuivre l'action.

f Il est raisonnable de conclure que la défenderesse subira un certain préjudice si M. Ratzler ne peut témoigner de vive voix ou par l'intermédiaire d'une commission rogatoire; en revanche, il est peu probable qu'il aurait pu témoigner avec un souvenir plus précis des faits si l'affaire avait été instruite au Canada en 1981 ou en 1982. La défenderesse admet que ce n'est pas parce que les demanderesse savaient que l'état de santé de M. Ratzler se détériorait et qu'elles voulaient tirer parti de cette situation qu'elles n'ont pas poursuivi avec plus d'empressement leur action au Canada depuis 1980. De plus, son témoignage au procès aux États-Unis a été transcrit et même enregistré sur une bande vidéo que les demanderesse offrent de présenter à l'instruction au Canada. La défenderesse prétend que certains sujets abordés durant ce témoignage ont pu être de façon inadéquate aux fins du litige au Canada; toutefois, il semble probable que M. Ratzler ne pourrait ajouter à sa déposition que des éléments d'importance mineure. Les demanderesse sont prêtes à mettre le témoignage de M. Ratzler devant la CPRC à la disposition de la défenderesse, mais, de toute façon, la défenderesse n'insiste pas sur l'allégation relative au monopole. En fait, la défenderesse admet qu'elle n'a plus aucune difficulté à se procurer les matières nécessaires.

j Il est vrai que la vente de la branche concernée peut causer des difficultés à la défenderesse; mais la défenderesse connaissait, au moment de la vente, tous les aspects de la présente action et a donc sûrement conservé la copie de tout document

tially relevant documents, and obtained any further information which it might wish to submit in evidence.

The motion is dismissed, on the plaintiffs' undertaking to provide transcripts and video tapes of Mr. Ratzler's testimony at the American trial, together with a transcript of his evidence before the RTPC if the defendant wishes, in the event that Mr. Ratzler is, for medical reasons, unable to give satisfactory evidence either *viva voce* or by commission.

CASE JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Norton Co. v. Lionite Abrasives Ltd. (1976), 32 C.P.R. (2d) 270 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

J. N. Landry for plaintiffs.
G. E. Fisk for defendant.

SOLICITORS:

Ogilvy, Renault, Montreal, for plaintiffs.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: Defendant moves pursuant to Rule 419(1)(d) and (f) and Rule 440 [of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] for an order staying or dismissing plaintiffs' action on the ground that the inordinate delay in proceeding has prejudiced the defendant in its defence of the action. Significant chronological dates are as follows. Proceedings in infringement of patent were commenced by plaintiffs on August 22, 1978, dealing with two different patents. They proceeded normally at first; a deposition of A. F. Ratzler, a principal witness for defendant, had been taken in United States litigation on July 25, 1979. Unfortunately he had a serious stroke a month later. Defendant produced an amended statement of defence and counterclaim on February 5, 1980. Litigation between plaintiff Minnesota Mining and Manufacturing Company and the Ansul Company and Ciba-Geigy Corporation arising out of American patents was proceeding in the United States as a result of which considerable discussion took place with respect to the need for a protective order for witnesses to be examined in Canada. Defendant's

pertinent et obtenu tous les renseignements qu'elle pourrait vouloir déposer en preuve.

La requête est rejetée, sous réserve de l'engagement des demanderesse de produire à l'instruction la transcription sténographique et les enregistrements vidéo de la déposition faite aux États-Unis par M. Ratzler, ainsi que la transcription de son témoignage devant la CPRC, si la défenderesse le désire, à la seule condition qu'il soit démontré que M. Ratzler ne peut, pour des raisons médicales, témoigner à l'instruction, de vive voix devant la Cour ou par commission rogatoire.

b JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE AVEC:

Norton Co. c. Lionite Abrasives Ltd. (1976), 32 C.P.R. (2d) 270 (C.F. 1^{re} inst.).

c AVOCATS:

J. N. Landry pour les demanderesse.
G. E. Fisk pour la défenderesse.

d PROCUREURS:

Ogilvy, Renault, Montréal, pour les demanderesse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: La défenderesse demande à la Cour, sur le fondement de la Règle 419(1)(d) et (f) et de la Règle 440 [des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663], de rendre une ordonnance suspendant ou rejetant l'action des demanderesse au motif que le retard excessif dans les procédures cause préjudice à la présentation de sa défense. Les dates importantes sont chronologiquement les suivantes: le 22 août 1978, les demanderesse ont intenté une action en contrefaçon concernant deux brevets différents. Les procédures se sont d'abord déroulées normalement; A. F. Ratzler, témoin principal de la défenderesse, a fait une déposition le 25 juillet 1979 dans un litige entendu aux États-Unis. Malheureusement, il a été victime, un mois plus tard, d'une attaque cérébrale grave. La défenderesse a produit une défense modifiée et une demande reconventionnelle le 5 février 1980. Comme les poursuites opposant la demanderesse Minnesota Mining and Manufacturing Company et Ansul Company et Ciba-Geigy Corporation au sujet de brevets américains suivaient leurs cours aux États-Unis, il fut abondamment question de la

counsel wrote plaintiffs' counsel on February 18, 1980, setting forth the problem with respect to such a protective order and this was replied to on February 29, 1980 by plaintiffs' counsel, contending that defendant had nothing to fear from the form of protective order suggested. This letter points out that as early as June 14, 1979, defendant's counsel had been asked about a protective order, and now asks whether there are any textual changes required to protect defendant's interests. The letter concludes, "I would appreciate receiving your considered response at your earliest convenience." This was never replied to, in writing in any event.

Unfortunately Mr. Ratzer had to undergo bilateral carotid artery operations in August 1980, but during the autumn of 1980 and the spring of 1981 a member of plaintiffs' law firm in charge of the case continued to work on preparation of a Rule 447 list, including trips to Minnesota. In March and April 1981 the United States patent trial took place. On November 10, 1981, the judgment came down dismissing plaintiffs' action. Counsel agree that judgment was based substantially on Mr. Ratzer's evidence given at the trial of the action there.

Despite this loss plaintiffs in the spring of 1982 decided to carry on litigation in Canada and also to commence patent-infringement proceedings in the United Kingdom. In June 1982 counsel handling the matter for plaintiffs left the law firm and a different attorney had to take over the file for them. In August 1982 Mr. Ratzer while returning from Canada suffered a second stroke, although apparently not serious enough to require hospitalization.

On December 1, 1982, defendant sold its Foam Division to another company. In January 1983 plaintiffs decided not to proceed with the infringement of one of the patents in issue, No. 735,370, which was about to expire in any event. In February 1983 they advised defendant's counsel of their intention to resume the litigation and counsel now handling the matter went to St. Paul, Minnesota

nécessité d'une ordonnance de protection concernant les témoins qui seraient entendus au Canada. Le 18 février 1980, l'avocat de la défenderesse écrivait à l'avocat des demanderesse pour lui expliquer les problèmes posés par une ordonnance de ce genre et, le 29 février 1980, l'avocat des demanderesse lui répondait que la défenderesse n'avait rien à redouter compte tenu de la forme que prendrait l'ordonnance proposée. Il souligne dans cette lettre que l'avocat de la défenderesse a été contacté au sujet d'une telle ordonnance dès le 14 juin 1979, et demande s'il y a lieu d'en modifier le texte pour protéger les intérêts de la défenderesse. La lettre se termine ainsi: [TRADUCTION] «Je vous saurais gré de me faire parvenir votre réponse motivée dans les meilleurs délais.» Cette lettre n'a jamais reçu de réponse, du moins pas de réponse écrite.

Malheureusement, M. Ratzer a dû subir des opérations bilatérales des carotides en août 1980; toutefois pendant l'automne 1980 et le printemps 1981, un membre de l'étude d'avocats chargé de représenter les demanderesse a poursuivi la préparation de la liste visée par la Règle 447 et a effectué des voyages au Minnesota. Le procès américain a eu lieu en mars et en avril 1981. Le jugement, prononcé le 10 novembre 1981, rejetait l'action des demanderesse. Les avocats conviennent que ce jugement était fondé en grande partie sur la déposition faite par M. Ratzer à l'instruction de l'action aux États-Unis.

Malgré cet échec, les demanderesse ont décidé au printemps 1982 de soumettre le litige aux tribunaux canadiens et d'intenter des poursuites en contrefaçon de brevet au Royaume-Uni. En juin 1982, l'avocat qui s'occupait de l'affaire au nom des demanderesse a quitté l'étude et un autre avocat a repris le dossier. En août 1982, pendant son retour au Canada, M. Ratzer a eu une deuxième attaque qui toutefois n'a pas exigé son hospitalisation.

Le 1^{er} décembre 1982, la défenderesse a vendu une des divisions de sa compagnie (Foam Division) à une autre compagnie. En janvier 1983, les demanderesse ont décidé de ne pas intenter de poursuites en contrefaçon de l'un des brevets en cause, le n° 735 370, qui, du reste, était sur le point d'arriver à expiration. En février 1983, elles ont fait connaître à l'avocat de la défenderesse leur

for three days in preparation for this. Defendant's present motion was introduced on May 11, 1983. It is common ground that Mr. Ratzer's state of health is now such that it is unlikely that he could stand the strain of travelling to testify or even testify by means of a rogatory commission. He has been recently taking strong doses of a narcotic drug for pain which, according to the affidavit of his doctor, affects the memory.

Defendant submits therefore that it will suffer severe prejudice if plaintiffs are now allowed to proceed after the very considerable delays which have taken place in that it will no longer have the advantage of Mr. Ratzer's very important testimony in Canada; secondly, having sold a division of the company with which the patent is concerned it may have some difficulty or at least a lack of full co-operation from employees of the purchasing company in obtaining documents or evidence which might be required for the defence and counterclaim at trial. On the first of these issues plaintiffs state that since Mr. Ratzer has been in bad health and on heavy medication since at least 1960, his condition is now no worse than it would have been had proceedings gone to trial in 1981 or 1982, and moreover not only was his testimony at trial in the United States transcribed but also it was taken down on video tape which plaintiffs offer to produce at the trial in Canada under reserve only of it being impossible for him to testify in person at the time when his evidence is required.

Defendant is not entirely satisfied with this however, stating that it may lack some evidence because of differences in United States and Canadian law on issues such as obviousness, which is the subject of the counterclaim, and the date on which it must be determined, and also with respect to a speech which he made at one time at Campobello Island. Portions of this speech were reproduced in a magazine article and he was examined about this in the United States litigation. Defendant suggests that there might be other questions arising out of the speech which might be pertinent to the litigation in Canada, although it was un-

intention de reprendre les poursuites et l'avocat s'occupant alors de l'affaire s'est rendu dans ce but à St. Paul au Minnesota, pour une période de trois jours. La défenderesse a déposé la présente requête le 11 mai 1983. Il est admis que l'état de santé de M. Ratzer ne lui permettrait probablement pas de supporter la fatigue d'un voyage pour venir témoigner ni même de témoigner par l'intermédiaire d'une commission rogatoire. Il prend depuis peu un médicament calmant la douleur qui, selon l'affidavit de son médecin, affecte la mémoire.

La défenderesse allègue donc qu'elle subira un préjudice grave si les demanderessees sont maintenant autorisées à poursuivre leur action après ce long retard dans les procédures, puisqu'elle ne peut plus se prévaloir au Canada du très important témoignage de M. Ratzer; de plus, ayant vendu une des branches de l'entreprise qui aurait été visée dans l'action en cause, il se peut qu'elle ait des difficultés à obtenir des documents ou témoignages qui pourraient être nécessaires pour la défense ou la demande reconventionnelle ou, du moins, qu'elle ne puisse compter sur la pleine collaboration de la compagnie acheteuse à cet égard. En ce qui a trait au premier point, les demanderessees soutiennent que, puisque M. Ratzer est malade et prend de fortes doses de médicaments depuis 1960, son état de santé n'est pas pire aujourd'hui qu'il ne l'aurait été si l'affaire avait été instruite en 1981 ou en 1982; de plus, son témoignage au procès aux États-Unis a été transcrit et même enregistré sur une bande vidéo que les demanderessees offrent de présenter à l'instruction au Canada, à condition toutefois qu'il soit impossible à M. Ratzer de venir témoigner en personne au moment où son témoignage sera requis.

Cela ne satisfait cependant pas entièrement la défenderesse qui prétend que certaines preuves vont peut-être faire défaut en raison des différences existant entre le droit américain et le droit canadien sur des points comme le caractère évident des faits qui est invoqué dans la demande reconventionnelle, et la date à laquelle il doit être déterminé, et en ce qui concerne un discours que M. Ratzer a prononcé à Campobello Island. Des extraits de ce discours ont été reproduits dans un article de magazine et il a été interrogé à ce sujet devant les tribunaux américains. La défenderesse soutient que d'autres questions concernant le dis-

necessary or not possible to go into it in the United States.

It is reasonable to conclude that defendant will suffer some prejudice if Mr. Ratzler cannot testify in person, but on the other hand it is unlikely that he could have testified with any better recollection of events in detail had proceedings gone to trial in Canada in 1981 or 1982. It also appears likely that any evidence which he might add to the evidence already given in the United States proceedings for which video tapes are available for use in Canada would be of only minimal significance.

On the issue arising from the sale of the division of defendant company with which the subject patent is concerned, this also may well cause some inconvenience to defendant, but as plaintiffs point out it was well aware of all aspects of the present proceedings when the sale was made and would surely have kept copies of any documents which might be pertinent and obtained any information which it might wish to present in evidence.

Defendant has also alleged in its counterclaim that plaintiffs attempted to further an illegal monopoly contrary to the *Combines Investigation Act* [R.S.C. 1970, c. C-23] by having certain substances withheld from defendant's use. Mr. Ratzler testified in Ottawa on November 19, 1975, before the Restrictive Trade Practices Commission, in connection with this and plaintiffs offer to also make this evidence available for defendant's use if desired. Defendant does not stress this aspect of its counterclaim and in fact has offered to withdraw same if plaintiffs do not continue with the present proceedings. Plaintiffs however are unwilling to agree to this, and defendant concedes that it is not now experiencing any difficulties in obtaining the necessary substances.

The above constitutes an outline of the facts. With respect to the law this motion is unusual since normally a defendant seeks to have an action by plaintiffs dismissed for want of proceeding because the plaintiffs have indicated no intention of proceeding with it, or to force plaintiffs to take

cours pourraient être pertinentes pour le litige au Canada, même s'il n'a pas été nécessaire ni possible de les examiner aux États-Unis.

a Il est raisonnable de conclure que la défenderesse subira un certain préjudice si M. Ratzler ne peut témoigner en personne; en revanche, il est peu probable qu'il aurait pu témoigner avec un souvenir plus précis des faits si l'affaire avait été ins-
b truite au Canada en 1981 ou en 1982. Il semble également probable qu'il ne pourrait ajouter à la déposition qu'il a faite dans le cadre de l'action intentée aux États-Unis et dont les bandes vidéo peuvent être utilisées au Canada, que des éléments
c d'importance mineure.

d Pour ce qui est de la vente par la défenderesse de la branche de son entreprise qui était concernée par le brevet en cause, il est vrai que cette situation
e pourra lui causer des difficultés; mais, comme le font remarquer les demanderesse, la défenderesse connaissait, au moment de la vente, tous les aspects de la présente action et a donc sûrement conservé la copie de tout document pertinent et obtenu tous les renseignements qu'elle pourrait vouloir déposer en preuve.

f La défenderesse allègue aussi dans sa demande reconventionnelle qu'en violation de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* [S.R.C. 1970, chap. C-23], les demanderesse ont essayé d'établir un monopole illégal en empêchant la défenderesse de se procurer certaines matières. M. Ratzler a témoigné sur ce point à Ottawa le 19 novembre
g 1975, devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, et les demanderesse sont prêtes à mettre aussi ce témoignage à la disposition de la défenderesse si elle le désire. La défenderesse n'insiste pas sur cet aspect de sa demande
h reconventionnelle et a même offert de retirer cette allégation si les demanderesse ne poursuivent pas la présente action. Celles-ci n'ont cependant pas l'intention de le faire et la défenderesse admet
i qu'elle n'a plus aucune difficulté à se procurer les matières nécessaires.

j Tout ce qui précède est un résumé des faits. En ce qui concerne le droit, la présente requête est inhabituelle puisque normalement le défendeur cherche à obtenir le rejet de l'action des demandeurs pour défaut de poursuivre quand ces derniers n'ont pas manifesté leur intention d'y donner suite

some steps to advance the action. In the present case the converse is so. Plaintiffs wish to proceed with the action but defendant is attempting to stop it because plaintiffs have taken too long in advancing the matter to trial. Defendant referred to a number of cases and the reading of them indicates that each must depend on its own facts. Perhaps the most pertinent case, since the facts are somewhat similar, is that of *Norton Co. v. Lionite Abrasives Ltd.*¹ in which Mahoney J. in this Court dismissed an action for want of proceedings when plaintiff attempted to proceed after delay of nearly six years while awaiting the outcome of litigation in the United States. Judge Mahoney pointed out that the onus was on the plaintiff to prove facts rendering its six-year delay in prosecuting the action reasonable. He goes on to state however that he is not disposed to reject as unproved any concrete facts deposed to, as if they are untrue in any material particular; the defendant ought, by affidavit, to prove this rather than rely on any perceived insufficiency in the affidavit. He does point out however, and seems to rely in rendering judgment, on the fact that there was no express allegation of any prejudice to defendant resulting from the delay and the nature of the action was not such as to render prejudice implicit in such a lengthy delay. This is clearly distinguishable from the present case where defendant's affidavit points out prejudice which may result from the delay. On the other hand the delay in the present case is not as extensive. Plaintiffs' justification for same, though not as strong as it might be, nevertheless does point out that it was defendant who failed to agree to a protective order covering testimony in Canada while the United States litigation was proceeding, and it is at least arguable that litigation in Canada or for that matter in the United Kingdom need not necessarily have the same result as the judgment rendered in the United States. Defendant concedes that if plaintiffs have not proceeded more diligently in Canada since 1980 it is not because they were aware of Mr. Ratzler's deteriorating medical condition and seeking to take advantage of it. While it is unfortunate that the attorney in the law firm acting for plaintiffs left the firm and had to be replaced by another attorney and this in itself cannot be justification

ou pour les forcer à prendre quelques mesures nécessaires pour faire progresser l'action. En l'espèce, c'est le contraire. Les demanderesse veulent poursuivre l'action mais la défenderesse tente d'y mettre un terme parce que les demanderesse ont pris trop de temps pour présenter l'affaire à l'instruction. La défenderesse a cité plusieurs arrêts qui permettent de constater que chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres faits. L'arrêt le plus pertinent, puisque ses circonstances sont assez semblables à celles de l'espèce, est *Norton Co. c. Lionite Abrasives Ltd.*¹ dans lequel le juge Mahoney de cette Cour a rejeté une action pour défaut de poursuivre parce que la demanderesse avait tenté de donner suite aux procédures après les avoir fait retarder pendant près de six ans pour attendre le résultat d'une action intentée aux États-Unis. Le juge Mahoney a fait remarquer qu'il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve de faits démontrant le caractère raisonnable de ce retard de six ans à poursuivre l'action. Il a cependant déclaré qu'il n'était pas disposé à rejeter, comme non prouvés, des faits dont il avait été témoigné d'une telle façon car s'ils étaient inexacts sur un point, la défenderesse devait le prouver par affidavit plutôt que d'invoquer une déficience qu'elle aurait perçue dans l'affidavit. Il a toutefois souligné un fait sur lequel il semble s'être appuyé pour rendre son jugement: il n'avait pas été expressément allégué que le retard avait causé un préjudice à la défenderesse et la nature de l'action ne permettait pas de considérer que le préjudice découlait implicitement d'un si long retard. Ce cas est manifestement différent de l'espèce, car la défenderesse souligne dans son affidavit que le retard pourra lui causer un préjudice. Par contre, le retard n'est pas aussi grand en l'espèce. Les demanderesse le justifient, bien que leur argument ne soit pas aussi solide qu'il pourrait l'être, en faisant remarquer que c'est la défenderesse qui n'a pas donné son accord à une ordonnance pour la protection des témoignages rendus au Canada pendant que l'action était devant les tribunaux américains, et qu'on peut au moins soutenir que l'issue des poursuites au Canada ou au Royaume-Uni ne sera pas nécessairement la même qu'aux États-Unis. La défenderesse admet que ce n'est pas parce que les demanderesse savaient que

¹ (1976), 32 C.P.R. (2d) 270 (F.C.T.D.).

¹ (1976), 32 C.P.R. (2d) 270 (C.F. 1^{re} inst.).

for delay, it is certainly understandable in very complex patent litigation such as the present action that the replacing attorney would have to familiarize himself with the record before moving ahead with the action. It is also not without significance that defendant did not itself seek to invoke Rule 440 at an earlier date to have the action dismissed for want of prosecution, but was quite content to leave matters dormant, and only took this step after plaintiffs indicated their intention of proceeding.

On the facts of this case defendant's motion will therefore be dismissed, subject to the undertaking by plaintiffs to produce at trial, if required, transcripts and video recordings of the evidence of Mr. Ratzer during the course of the litigation in the United States between Minnesota Mining and Manufacturing Company and the Ansul Company and Ciba-Geigy Corporation and also the transcript of evidence by Mr. Ratzer before the Restrictive Trade Practices Commission in Canada, if defendant so desires, under reserve only of it being established that Mr. Ratzer cannot at that time for medical reasons testify either *viva voce* in Court or by rogatory commission. Plaintiffs must take some steps to advance the present proceedings within sixty days hereof.

ORDER

Defendant's motion is dismissed, with costs in the event, on plaintiffs' undertaking to provide transcripts and video recordings of the evidence of Mr. A. F. Ratzer given in the State of Wisconsin in the United States of America in Civil Action No. 78-C-330 between Minnesota Mining and Manufacturing Company, plaintiff and the Ansul Company and Ciba-Geigy Corporation, defendants, for use in the proceedings here, together with evidence given in Canada by Mr. Ratzer before the Restrictive Trade Practices Commission in 1975 if defendant so desires, subject only to the

l'état de santé de M. Ratzer se détériorait et qu'elles voulaient tirer parti de cette situation, qu'elles n'ont pas poursuivi avec plus d'empressement leur action au Canada depuis 1980. Même s'il est dommage que l'avocat des demanderesse ait quitté l'étude qui les représentait et ait dû être remplacé, ce qui en soi ne peut justifier le retard, il est sûrement compréhensible que dans une affaire de brevet très complexe comme en l'espèce, l'avocat qui en remplace un autre doive se familiariser avec le dossier avant de poursuivre l'action. Il est également significatif que la défenderesse n'ait pas cherché à invoquer plus tôt la Règle 440 pour faire rejeter l'action pour défaut de poursuivre, mais qu'elle se soit contentée de laisser les affaires en suspens et qu'elle n'ait entrepris cette démarche que lorsque les demanderesse ont manifesté leur intention de poursuivre l'action.

Étant donné les faits de l'espèce, la requête de la défenderesse sera rejetée, sous réserve de l'engagement des demanderesse de produire, si besoin est, à l'instruction, la transcription sténographique et les enregistrements vidéo de la déposition faite aux États-Unis par M. Ratzer dans l'action opposant Minnesota Mining and Manufacturing Company et Ansul Company et Ciba-Geigy Corporation, ainsi que la transcription de son témoignage au Canada devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, si la défenderesse le désire, à la seule condition qu'il soit démontré que M. Ratzer ne peut pour des raisons médicales témoigner à l'instruction soit de vive voix devant la Cour soit par commission rogatoire. Les demanderesse doivent prendre quelques mesures nécessaires pour faire progresser l'action dans un délai de soixante jours à partir de la présente.

ORDONNANCE

La requête de la défenderesse est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause, sur l'engagement des demanderesse de fournir aux fins de la présente action la transcription sténographique et les enregistrements vidéo de la déposition faite par M. A. F. Ratzer dans l'État du Wisconsin des États-Unis d'Amérique, dans l'action civile portant le numéro 78-C-330, entre la demanderesse Minnesota Mining and Manufacturing Company et les défenderesses Ansul Company et Ciba-Geigy Corporation, ainsi que sa déposition en 1975 devant la Commission sur les pratiques restrictives du com-

reserve of Mr. Ratzler being for medical reasons unable to give satisfactory evidence *viva voce* or by rogatory commission for use in the proceedings here. Plaintiffs must take some steps to advance the present proceedings within sixty days hereof.

a merce au Canada si la défenderesse le désire, à la seule condition toutefois que M. Ratzler soit incapable pour des raisons médicales de témoigner de façon satisfaisante soit de vive voix soit par commission rogatoire. Les demanderesses doivent prendre les mesures nécessaires pour faire progresser l'action dans un délai de soixante jours de la présente.