

T-271-77

T-271-77

Lex Tex Canada Limited (Plaintiff)

v.

**Highland Mills Limited and Textilwerke Deggen-
dorf G.M.B.H. (Defendants)**Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, September
13, 15 and 20, 1977.

Practice — Service without order on company resident outside Canada pursuant to Rule 310(2) — Service effected on Canadian sales agent — Motion for order to declare service invalid — Conditions of Rule not established in evidence — Order granted — Federal Court Rule 310(2).

In an action for patent infringement, defendant Deggen-
dorf entered a conditional appearance for the purpose of objecting to
service on it of the statement of claim and moves for an order
declaring that service invalid. Service had been effected on
Deggen-
dorf, a company resident in Germany, pursuant to Rule
310(2) by serving the statement of claim on Highland Mills
Limited, a Canadian company and Deggen-
dorf's exclusive sales
agent in Canada. Deggen-
dorf entered all contracts in Europe,
and shipped all goods f.o.b. the European point of export,
without assuming any responsibility for clearing Canadian
customs.

Held, the application is granted. Rule 310(2) is an exception-
al provision allowing for substitutional service without an order
in circumstances where a court ordinarily would exercise its
jurisdiction to grant an order for substitutional service. A
plaintiff who elects to avail himself of this Rule must meet the
conditions prescribed. On the evidence, Deggen-
dorf did not
enter into contracts or business transactions in Canada in the
ordinary course of its business, and therefore is not one on
whom service can be effected under Rule 310(2).

APPLICATION.

COUNSEL:

Bruce Morgan for plaintiff.
Nicholas H. Fyfe for defendant Textilwerke
Deggen-
dorf G.M.B.H.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiff.
Smart & Biggar, Ottawa, for defendant Tex-
tilwerke Deggen-
dorf G.M.B.H.

Lex Tex Canada Limited (Demanderesse)

c.

**Highland Mills Limited et Textilwerke Deggen-
dorf G.M.B.H. (Défenderesses)**Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, les 13, 15 et 20 septembre 1977.

Pratique — Signification sans ordonnance à une compagnie qui réside hors du Canada, conformément à la Règle 310(2) — Signification faite au distributeur canadien — Requête visant l'obtention d'une ordonnance qui déclarerait nulle la signification — La preuve n'a pas démontré que les conditions d'application de la Règle ont été remplies — Ordonnance rendue — Règle 310(2) de la Cour fédérale.

Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet dans laquelle
la défenderesse Deggen-
dorf a déposé un acte de comparation
conditionnelle en vue de soulever une objection contre la signifi-
cation qui lui a été faite de la déclaration. Elle sollicite une
ordonnance aux fins de déclarer ladite signification nulle. La
signification à Deggen-
dorf, une compagnie qui réside en Alle-
magne, s'est effectuée par voie de signification à la Highland
Mills Limited, une compagnie canadienne et distributeur exclu-
sif de Deggen-
dorf au Canada, le tout conformément à la Règle
310(2). Tous les contrats conclus par Deggen-
dorf l'ont été en
Europe, et toutes les cargaisons ont été livrées franco à bord du
point européen d'expédition; Deggen-
dorf ne se chargeait pas
des opérations canadiennes de dédouanement.

Arrêt: la demande est accueillie. La Règle 310(2) est une
disposition exceptionnelle qui permet la signification substitutive
sans ordonnance dans les cas où un tribunal rendrait
normalement, dans le cadre de sa compétence, une ordonnance
de signification substitutive. Un demandeur qui choisit de se
prévaloir de cette règle doit remplir les conditions prescrites. Il
ressort de la preuve que Deggen-
dorf n'a pas, dans le cours
ordinaire de ses affaires, conclu des contrats ou fait des opéra-
tions commerciales au Canada et, par conséquent, elle n'est pas
une personne morale à qui signification peut être faite confor-
mément à la Règle 310(2).

DEMANDE.

AVOCATS:

Bruce Morgan pour la demanderesse.
Nicholas H. Fyfe pour la défenderesse Textil-
werke Deggen-
dorf G.M.B.H.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Smart & Biggar, Ottawa, pour la défende-
resse Textilwerke Deggen-
dorf G.M.B.H.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for patent infringement. The second named defendant, hereinafter called "Deggendorf", has, by leave, entered a conditional appearance for the purpose of objecting to the service on it of the statement of claim herein and moves for an order declaring said service invalid and of no effect. Service was effected pursuant to Rule 310(2) by serving the statement of claim on the first named defendant, hereinafter called "Highland". Judgment in default of defence has been entered against Highland.

Rule 310(2) provides:

Rule 310. ...

(2) Where a person resident outside Canada who, in the ordinary course of his business, enters into contracts in Canada or enters into business transactions in Canada (as, for example, when a carrier receives goods in Canada for transport to some place outside Canada) and, in that connection, regularly makes use of the services of a person or persons resident in Canada, is sued in respect of any cause of action arising out of such a contract or transaction, personal service of the statement of claim or declaration or other document in the action upon any such person whose services the defendant actually made use of in connection with the contract or transaction in question shall be deemed to be personal service on the defendant as though an order had been duly made for substitutional service in that manner in the particular case.

The evidence as to the relationship between Deggendorf and Highland, introduced by affidavit, is contained in a cross-examination on an affidavit of an officer of Highland and the examination for discovery of the same officer in another infringement action involving a different plaintiff, represented by the same counsel, and the same defendants. Service of the statement of claim on Deggendorf in that action is said to have been effected under Rule 310(2) with no objection taken by Deggendorf.

Deggendorf manufactured textured yarns in the Federal Republic of Germany. The method by which they were produced and the apparatus on which they were produced are alleged to infringe the plaintiff's Canadian patent No. 624,592. The

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

LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet. La seconde défenderesse, ci-après appelée «Deggendorf» a déposé, avec la permission de la Cour, un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection contre la signification qui lui a été faite de la déclaration en l'espèce et sollicite une ordonnance aux fins de déclarer ladite signification nulle et de nul effet. La déclaration a été signifiée à la première défenderesse, ci-après appelée «Highland», conformément à la Règle 310(2). Un jugement pour défaut de plaider a été demandé contre Highland.

La Règle 310(2) prévoit ce qui suit:

Règle 310. ...

(2) Lorsqu'une personne qui réside hors du Canada et qui, dans le cours ordinaire de ses affaires, conclut des contrats au Canada ou fait des opérations commerciales au Canada (comme, par exemple, un transporteur qui reçoit des marchandises au Canada et doit les transporter en un lieu situé hors du Canada) et qui, à cet égard, utilise régulièrement les services d'une ou plusieurs personnes résidant au Canada, est poursuivie pour une cause d'action découlant d'un contrat ou d'une opération de ce genre, la signification à personne de la déclaration ou d'un autre document dans l'action à toute personne dont le défendeur a réellement utilisé les services relativement au contrat ou à l'opération en question est censée être une signification à personne faite au défendeur comme si la Cour avait dûment rendu une ordonnance permettant en l'espèce une telle signification substitutive.

Les éléments de preuve, qui ont été amenés par affidavit et qui concernent les relations d'affaires entre Deggendorf et Highland, sont consignés d'une part, dans un contre-interrogatoire portant sur un affidavit signé par un dirigeant de Highland et, d'autre part, dans l'interrogatoire préalable subi par ce même dirigeant et tenu dans le cadre d'une autre action en contrefaçon de brevet impliquant une autre demanderesse (représentée par le même avocat) et les mêmes défenderesses. Il est allégué que la signification de la déclaration à Deggendorf, dans cette dernière action, a été faite en vertu de la Règle 310(2) sans aucune opposition de la part de Deggendorf.

Deggendorf était une entreprise qui fabriquait, en République fédérale d'Allemagne, des fils texturés. Il est allégué que le processus de fabrication de ces fils, ainsi que les appareils qui servaient à cette fabrication, ont violé le brevet canadien n°

infringement alleged to have been committed by Deggendorf is "selling in Canada through its agent", Highland, such textured yarns.

Highland was Deggendorf's exclusive sales agent in Canada. Their arrangement embraced three modes of sale to the Canadian users of the yarns.

1. Highland solicited orders which were submitted to Deggendorf for acceptance.
2. Highland purchased yarns from Deggendorf for resale.
3. When an established customer purchased yarns direct from Deggendorf, Highland was paid a commission.

On the evidence before me, it appears that all contracts entered into by Deggendorf for the sale of the yarns were made outside Canada. All shipments were f.o.b. the European point of export. Canadian customs clearance was the responsibility of the customer. Highland arranged clearance in the case of yarns bought by it but had nothing to do with clearing goods sold to other customers. Title to the yarns appears to have passed from Deggendorf in Europe.

Rule 310(2) is an exceptional provision. It permits substitutional service without an order. It prescribes conditions upon which a court would ordinarily exercise its jurisdiction to grant an order for substitutional service. Those conditions must be met by a plaintiff who elects to avail himself of the Rule. It may be that, at a later stage in the proceedings, the conclusion I have reached will be proved to have been wrong but, on the present evidence, I have no doubt that Deggendorf did not, in the ordinary course of its business, enter into contracts or business transactions in Canada and, thus, is not a person upon whom service can be effected under Rule 310(2).

I likewise have no doubt that Deggendorf has been fully aware of the action and that the service

624,592 de la demanderesse. La prétendue contre-façon commise par Deggendorf a consisté à [TRA-DUCTION] «vendre, au Canada, par l'intermédiaire de son mandataire», soit Highland, des fils texturés
a semblables.

Highland était le distributeur exclusif de Deggendorf au Canada. Leur entente stipulait trois modes de vente aux usagers canadiens de ces fils.

- b 1. Highland sollicitait des commandes qui étaient présentées à l'acceptation de Deggendorf.
- c 2. Highland achetait de Deggendorf des fils afin de les revendre.
3. Highland recevait une commission lorsqu'un client assidu achetait, en gros, des fils de Deggendorf.

d Selon la preuve devant moi, il appert que tous les contrats conclus par Deggendorf dans le domaine de la vente des fils l'ont été à l'extérieur du Canada. Toutes les cargaisons étaient livrées franco à bord du point européen d'expédition. Le client était chargé des opérations canadiennes de dédouanement. Highland s'occupait des formalités en douane dans le cas des fils achetés par elle mais ne voyait aucunement au dédouanement des marchandises vendues aux autres clients. Le droit de propriété sur les fils semble avoir été transmis de Deggendorf en Europe.

e La Règle 310(2) est une disposition exceptionnelle. Elle permet la signification substitutive sans ordonnance. Elle prévoit les conditions sur lesquelles un tribunal devrait normalement se fonder afin d'exercer sa compétence pour accorder une ordonnance de signification substitutive. Ces conditions doivent être remplies par un demandeur qui choisit de se prévaloir de la Règle. Il se peut qu'au cours de procédures ultérieures, la conclusion à laquelle je suis parvenu soit déclarée erronée mais, à la lumière de la preuve devant moi, je n'hésite pas à déclarer que Deggendorf n'a pas, dans le cours ordinaire de ses affaires, conclu des contrats ou fait des opérations commerciales au Canada et, par conséquent, n'est pas une personne morale à qui signification peut être faite conformément à la Règle 310(2).

f j De même, il ne fait aucun doute que Deggendorf a eu connaissance de l'action et que celle-ci est

so effected did bring the action to its attention. In this connection, I should note that the action was commenced in January of this year and the purported service effected in March. The time element is such that the principle enunciated by Thurlow J., as he then was, in *Iwai & Co. Ltd. v. The Panaghia*¹ is not in play. There the service had been effected in May 1955, default judgment had been entered in March 1957, and the motion to set aside the service was brought in October 1958.

ORDER

The application of the defendant, Textilwerke Deggendorf G.M.B.H., is granted without costs and the service of the statement of claim herein on it is declared to have been invalid and of no effect.

¹ [1962] Ex.C.R. 134.

venue à sa connaissance par voie de la signification de la déclaration. A cet égard, il convient de noter que les poursuites ont été entamées en janvier de cette année et que le prétendue signification a été faite en mars. Le facteur temps est tel que le principe énoncé par le juge Thurlow, alors juge puîné, dans *Iwai & Co. Ltd. c. The Panaghia*¹ n'est pas en jeu. Dans cette affaire, la signification avait été faite en mai 1955, un jugement par défaut avait été enregistré en mars 1957 et la requête en annulation de la signification avait été présentée en octobre 1958.

ORDONNANCE

La demande de la défenderesse, Textilwerke Deggendorf G.M.B.H., est accueillie sans frais et il est statué que la signification de la déclaration ci-jointe est nulle et de nul effet.

¹ [1962] R.C.É. 134.