

Dow Chemical Company (Plaintiff)

v.

Firestone Tire & Rubber Company and Carl W. Shroeder, Hans E. Lunk and Marshall E. Doyle (Defendants)

Trial Division, Walsh J.—Toronto, June 14; Ottawa, June 23, 1971.

Practice—Patent conflict action—Order allowing 30 days to file defence—Expiration of time in long vacation—Whether order extending time required—Federal Court Rules 3(1)(b), 701(7).

Defendants in a patent conflict action were by order of Gibson J. on June 1, 1971, under Federal Court R. 701, given 30 days (i.e. until July 1, 1971) to file and serve statements of defence and counterclaim. Under R. 3(1)(b) the long vacation is normally excluded in computing time. Rule 701(7) declares that "... no ... period fixed by these Rules can be extended in a proceeding under this rule without an order of the Court".

Held, in view of the doubt to which these rules give rise, an order should be made extending the time for filing statements of defence and counterclaim until August 1, 1971.

MOTION.*D. S. Johnston, Q.C.*, for applicants.*R. T. Hughes*, contra.

WALSH J.—On June 1, 1971, by order of Gibson J. each of the defendants was given 30 days from the date of the order to file and serve upon plaintiff and upon the other defendants an individual statement of defence and counterclaim against the plaintiff and the other defendants, in which they might raise such defences and issues as are stipulated in s. 45(8) of the *Patent Act* as such defendants might deem fit.

On the application argued before me at Toronto on June 14, 1971, defendants asked for a declaration that the time of the long vacation should not be reckoned in the computation of the time set in the order of Gibson J. within which to file a statement of defence and counterclaim, or in the alternative for an order under R. 701(7) extending the time within which to

Dow Chemical Company (Demanderesse)

c.

Firestone Tire & Rubber Co. et Carl W. Shroeder, Hans E. Lunk et Marshall E. Doyle (Défenderesses)

Division de première instance, le Juge Walsh—Toronto, le 14 juin; Ottawa, le 23 juin 1971.

Pratique—Action en matière de conflit entre des brevets—Ordonnance allouant un délai de 30 jours pour le dépôt de la défense—Délai expirant pendant les grandes vacances—Une ordonnance prolongeant le délai est-elle nécessaire?—Règles 3(1)(b), 701(7) de la Cour fédérale.

Une ordonnance du juge Gibson du 1^{er} juin 1971, rendue en vertu de la Règle 701 de la Cour fédérale, avait alloué aux défenderesses à une action en matière de conflit entre des brevets 30 jours (c'est-à-dire jusqu'au 1^{er} juillet 1971) pour déposer et signifier leurs défenses et leur demande reconventionnelle. Les grandes vacances ne comptent normalement pas, en vertu de la Règle 3(1)(b), dans le calcul du délai. La Règle 701(7) indique que «... aucun... délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle».

Arrêt: en raison du doute que soulèvent ces Règles, il convient de rendre une ordonnance prolongeant le délai de dépôt des défenses et de la demande reconventionnelle jusqu'au 1^{er} août 1971.

REQUÊTE.*D. S. Johnston, c.r.*, pour les requérants.*R. T. Hughes* pour la partie adverse.

LE JUGE WALSH—Le 1^{er} juin 1971, le juge Gibson accordait par ordonnance à chacun des défendeurs un délai de 30 jours, à compter de cette date, pour produire et signifier individuellement à la demanderesse et aux autres défendeurs une défense et une demande reconventionnelle, leur permettant de soulever les moyens de défense et les points litigieux énoncés à l'art. 45(8) de la *Loi sur les brevets* qu'ils auraient pu juger utiles.

Dans la requête qui m'a été présentée à Toronto, le 14 juin 1971, les défendeurs demandaient soit une déclaration selon laquelle les grandes vacances ne devaient pas être incluses dans le calcul du délai fixé par l'ordonnance du juge Gibson pour produire une défense et une demande reconventionnelle, soit une ordonnance rendue en vertu de la Règle 701(7), prolongeant jusqu'au 1^{er} septembre 1971 le délai

file a statement of defence, counterclaim and supporting affidavit until September 1, 1971.

The 30 days provided for in the judgment of Gibson J. would, by virtue of s. 25(1) of the *Interpretation Act* 1967-68 (Can.), c. 7, incorporated in the Rules of this Court as R. 3(1), expire on July 1 as the day of the order would be excluded in reckoning the 30 days, and hence would fall during the long vacation. Counsel for the parties conceded that this was not discussed during the hearing before Gibson J. nor was his mind directed to the possible consequences of this.

Defendants contend that by virtue of R. 3(1) (b) which reads as follows:

3. (1) Unless the contrary otherwise appears, the computation of time under these Rules, or under any order or judgment of the Court, is governed by section 25 of the *Interpretation Act*, chapter 7 of 1967 . . . and by the following provisions:

* * *

(b) subject to Rule 402(3), the time of the Long and Christmas Vacations shall not be reckoned in the computation of the time for filing, amending or serving any pleading or other document, unless otherwise directed by the Court,

they are not obliged to plead until September 1, 1971, despite the order of Gibson J. of June 1, 1971, giving them 30 days to do so. His order was made by virtue of R. 701 which is in a special section of the Rules dealing with "Conflicting Applications for a Patent" and R. 701(7) reads as follows:

701. (7) Notwithstanding Rule 3(1)(d), the period of 30 days fixed by paragraph (3) cannot be extended except by an order of the Court. Similarly, no other period fixed by these Rules can be extended in a proceeding under this rule without an order of the Court.

As there is some uncertainty, defendants are asking for an extension of the delay by an order of the Court in the event that R. 3(1)(b) does not apply so as to automatically extend this delay.

Rule 3(1)(d), to which R. 701(7) refers, permits the parties by consent to agree to extend the delays fixed by the Rules or an order, so R. 701(7) prevents the extension of the delay by

pour produire une défense ainsi qu'une demande reconventionnelle assortie de l'affidavit qui l'accompagne.

Les 30 jours prévus par le jugement du juge Gibson devaient, en vertu de l'art. 25(1) de la *Loi d'interprétation* 1967-68, (Can.), c. 7, incorporée à la Règle 3(1) des Règles de cette Cour, expirer le 1^{er} juillet, c'est-à-dire pendant les grandes vacances, le jour de l'ordonnance n'étant pas inclus dans le calcul des 30 jours. Les avocats des parties ont reconnu que ceci n'avait pas été discuté au cours de l'audition devant le juge Gibson et que celui-ci n'avait pas pensé aux conséquences possibles de sa décision.

Les défendeurs soutiennent qu'en vertu de la Règle 3(1)(b) que voici:

3. (1) Sauf dispositions contraires, le calcul des délais prévus par les présentes Règles ou par une ordonnance ou un jugement de la Cour est régi par l'article 25 de la *Loi d'interprétation*, chapitre 7 des *Statuts* de 1967 . . . et par les dispositions suivantes:

* * *

b) sous réserve de la Règle 402(3), les grandes vacances et les vacances de Noël ne comptent pas dans le calcul des délais accordés pour le dépôt, la rectification ou la signification d'une plaidoirie ou d'un autre document, sauf instructions contraires de la Cour,

ils ne sont pas obligés de plaider avant le 1^{er} septembre 1971, malgré l'ordonnance rendue par le juge Gibson le 1^{er} juin 1971 leur donnant 30 jours pour le faire. Son ordonnance a été rendue en vertu de la Règle 701 qui est un article spécial des Règles sur les «conflits entre des demandes de brevet» et la Règle 701(7) dispose:

701. (7) Nonobstant la Règle 3(1)(d), le délai de 30 jours fixé par le paragraphe (3) ne peut être prolongé que par une ordonnance de la Cour. De même, aucun autre délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle.

Dans l'incertitude et dans le cas où la Règle 3(1)(b) inapplicable ne pourrait prolonger automatiquement ce délai, les défendeurs demandent une prolongation du délai par ordonnance de la Cour.

La Règle 3(1)(d), à laquelle se réfère la Règle 701(7), autorise les parties à s'entendre pour prolonger les délais fixés par les Règles ou une ordonnance; de même, la Règle 701(7) empê-

consent. It does not specifically exclude, however, the application of R. 3(1)(b), from which it might be inferred that this Rule still applies even in matters dealing with conflicting applications for a patent. However, the second sentence of R. 701(7) provides that "no other period fixed by these Rules can be extended in a proceeding under this rule without an order of the Court". Counsel for defendants argued that while the "period" i.e. the 30 day period fixed by R. 701(3) and applied in the judgment of Gibson J. could not be extended without an order of the Court, the manner of computation of it still applies, so that the period is in effect extended by the application of R. 3(1)(b).

As there is some doubt in this matter, and especially as the 30 day period was not one automatically provided for in the Rules but results from an order of Gibson J., I believe that it is preferable that, if it is to be extended, a further order should be made. A two-month extension appears excessive, however, although counsel for defendants claims the pleadings will be complex.

I therefore extend the delay of 30 days fixed in the order of Gibson J. for a further period to expire on August 1, 1971, costs to be in the event of the cause.

che, par consentement des parties, la prolongation des délais. Cependant, cela n'exclut pas nécessairement l'application de la Règle 3(1)(b) et l'on peut en déduire que celle-ci s'applique toujours, même en cas de conflit entre des demandes de brevet. La seconde phrase de la Règle 701(7) prévoit cependant qu'«aucun autre délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance de la Cour, dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle». L'avocat des défendeurs a soutenu que même si «le délai», c'est-à-dire la période de 30 jours fixée par la Règle 701(3) sur laquelle s'appuie le juge Gibson, ne pouvait être prolongé sans une ordonnance de la Cour, la façon de le calculer restait la même et ce délai se trouvait en fait prolongé par application de la Règle 3(1)(b).

Comme il y a quelque doute en la matière et que, tout particulièrement, le délai de 30 jours n'était pas l'un de ceux automatiquement prévus par les Règles mais résultait d'une ordonnance du juge Gibson, je crois qu'il est préférable, s'il doit être prolongé, de rendre une autre ordonnance à cet effet. Une prolongation de deux mois semble cependant excessive même si l'avocat des défendeurs prétend que les plaidoiries seront complexes.

Je prolonge par conséquent le délai de 30 jours, fixé par l'ordonnance du juge Gibson, d'une période supplémentaire devant expirer le 1^{er} août 1971, les frais à suivre la cause.