

A-1256-87

A-1256-87

**Tye-Sil Corporation Limited (Appellant)**  
(Defendant)

v.

**Diversified Products Corporation and Brown Fitzpatrick Lloyd Patent Limited (Respondents)**  
(Plaintiffs)

INDEXED AS: *DIVERSIFIED PRODUCTS CORP. v. TYE-SIL CORP.*

Court of Appeal, Thurlow C.J., Hugessen and Lacombe JJ.—Ottawa, January 14, 1988.

*Practice — Judgments and orders — Stay of execution — Appeal from refusal to stay judgment, pending appeal, ordering appellant to destroy infringing models of patented device — Trial Judge erred in stating economic harm alone insufficient reason to stay execution — Appeal allowed — Order for destruction of \$1 million worth of property potentially causing irreparable harm if order wrongly made — Doubtful benefits to respondents if order carried out immediately — Destruction of inventory of infringing devices removing subject-matter of appeal on merits — Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (F.C.T.D.) approved as proper approach to orders for destruction and delivery of property in patent cases.*

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Ltd., doing business as Canstar Communications* (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (F.C.T.D.).

##### REFERRED TO:

*Marketing International Ltd. v. S.C. Johnson and Son, Inc.*, [1977] 2 F.C. 618 (C.A.); *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 171 (F.C.A.).

##### COUNSEL:

*Richard Uditsky* for appellant.  
*R. Scott Jolliffe* for respondents.

##### SOLICITORS:

*Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter*, Montréal, for appellant.  
*Gowling & Henderson*, Toronto, for respondents.

**Tye-Sil Corporation Limited (appelante)** (défenderesse)

a c.

**Diversified Products Corporation et Brown Fitzpatrick Lloyd Patent Limited (intimées)** (demanderesse)

b

RÉPERTORIÉ: *DIVERSIFIED PRODUCTS CORP. c. TYE-SIL CORP.*

Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Hugessen et Lacombe—Ottawa, 14 janvier 1988.

c

*Pratique — Jugements et ordonnances — Suspension d'exécution — Appel contre le refus de surseoir à un jugement, pendant qu'on en fait appel, ordonnant à l'appelante de détruire des modèles contrefaisant un appareil breveté — Affirmation erronée du juge de première instance que le préjudice économique à lui seul n'est pas une raison suffisante de surseoir à l'exécution — Appel accueilli — Ordonnance de destruction de biens d'une valeur d'un million susceptible, si mal fondée, de causer un préjudice irréparable — Doutes sur les bénéfices dont profiteraient les intimées en cas d'exécution immédiate de l'ordonnance — Disparition de l'objet de l'appel au fond en cas de destruction des stocks d'appareils contrefaits — Approbation de la décision *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) qui représente la démarche indiquée en matière d'ordonnance de destruction et de remise de biens dans les affaires de brevet.*

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd., faisant affaires sous la raison sociale Canstar Communications* (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

g

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson and Son, Inc.*, [1977] 2 C.F. 618 (C.A.); *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 171 (C.A.F.).

h

##### AVOCATS:

*Richard Uditsky* pour l'appelante.  
*R. Scott Jolliffe* pour les intimées.

i

##### PROCUREURS:

*Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter*, Montréal, pour l'appelante.  
*Gowling & Henderson*, Toronto, pour les intimées.

j

*The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by*

HUGESSEN J.: This is an appeal from a decision of Cullen J. [T-1565-85, order dated 30/11/87, not yet reported] by which he refused to stay, pending appeal, that part of an earlier judgment by which he had ordered the appellant to “deliver and destroy all infringing models” of the patented device in suit.

In refusing to give the requested stay, Cullen J. said:

The operation of a judgment following trial should not be suspended unless the aggrieved party is able to establish a preponderance of a very severe irreparable harm. Certainly with some 8,596 units in the defendant's inventory with a “sales value of \$1,000,000”, the defendant will suffer economic harm. It is clear from the jurisprudence that suffering economic harm alone is not sufficient reason for staying the operation of a judgment. (Appeal Book, at page 172).

We are all of the view that the first-quoted sentence properly states the applicable test of what the interests of justice require. See *Marketing International Ltd. v. S.C. Johnson and Son, Inc.*, [1977] 2 F.C. 618 (C.A.); *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 171 (F.C.A.). We are also of the view, however, that the last sentence of the quoted passage is clearly wrong. Indeed in almost every case in this Court the interests of the parties, and the resulting harm which might flow from injury to those interests, are wholly of an economic nature. What justice requires is not governed by whether harm is economic or not.

An order for the destruction of property, if complied with, will clearly have caused irreparable harm if it should subsequently turn out that the order should not have been given. The property, once destroyed, cannot be recreated, and there is no recourse at law. The Trial Judge appears to have accepted that such harm would be of the order of \$1,000,000 “sales value” in this case. On the other hand, it is difficult to know what benefit would flow to the respondents from the immediate carrying out of the order. Counsel was unable to suggest any. In those circumstances, the preponderance of irreparable harm clearly favours the

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcées à l'audience par*

LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une décision du juge Cullen [T-1565-85, ordonnance en date du 30-11-87, encore inédite] où il refuse de surseoir, malgré un appel pendant, à cette portion d'un jugement antérieur où il avait ordonné à l'appelante de «remettre ou détruire tous les modèles» de l'appareil protégé par le brevet en cause.

En refusant le sursis demandé, le juge Cullen dit:

On ne saurait suspendre l'exécution d'un jugement rendu au terme d'une instruction à moins que la partie lésée ne soit en mesure d'établir qu'un préjudice irréparable des plus grave est prépondérant. Certes, avec un stock de quelque 8 596 unités, d'une «valeur de vente de 1 000 000 \$», la défenderesse subit un préjudice économique. Il est clair, d'après la jurisprudence, que le préjudice économique, à lui seul, n'est pas une raison suffisante pour surseoir à l'exécution d'un jugement. (Dossier conjoint, à la page 172).

Nous sommes tous d'avis que la première phrase citée décrit bien le critère applicable quand il s'agit de savoir où résident les intérêts de la justice. Voir *Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson and Son, Inc.*, [1977] 2 C.F. 618 (C.A.); *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 171 (C.A.F.). Nous sommes d'avis aussi, cependant, que la dernière phrase du passage cité est manifestement erronée. En fait, dans presque toutes les affaires dont la Cour a à connaître, les intérêts des parties, et le préjudice consécutif qui pourrait découler d'une atteinte à ces intérêts, sont entièrement d'une nature économique. Les exigences de la justice ne sont pas régies par la nature économique ou non du préjudice.

Une ordonnance enjoignant la destruction de biens, si elle est respectée, causera manifestement un préjudice irréparable s'il devait être subséquentement jugé que l'ordonnance n'aurait pas due être rendue. Les biens, une fois détruits, ne peuvent être recréés, et il n'y aura alors aucun recours légal. Le juge de première instance semble avoir reconnu que ces dommages seraient de l'ordre de 1 000 000 \$, soit la «valeur de vente» en l'espèce. D'autre part, il est difficile d'apprécier le bénéfice qui profiterait aux intimées en cas d'exécution immédiate de l'ordonnance. Leur avocat a été incapable d'en suggérer un. Dans ces circons-

appellant; the Trial Judge should have granted the stay.

There is another aspect to the interests of justice which militates in favour of staying an order such as was given here. To an extent at least, the very subject-matter of the appeal on the merits is the appellant's existing inventory of infringing devices; if that inventory is destroyed, that subject-matter will have disappeared before the appeal is heard.

We note and commend the decision of Strayer J. in *Corning Glass Works v. Canada Wire & Cable Ltd., doing business as Canstar Communications* (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (F.C.T.D.), as being the proper approach to orders for destruction and delivery of property in patent cases.

The appeal will be allowed; that part of paragraph 3 of the judgment of the Trial Division on the merits herein which orders the delivery and destruction of all infringing models shall be stayed until judgment on the appeal on the merits. As a condition of such stay, defendant shall give an undertaking to preserve all presently existing infringing models in their current state.

The appellant is entitled to its costs on the present appeal; the costs on the motion to stay in the Trial Division shall be costs in the cause.

tances, la prépondérance du préjudice irréparable est manifestement en faveur de l'appelante; le juge de première instance aurait dû accorder le sursis.

<sup>a</sup> L'intérêt de la justice, par un autre aspect, milite en faveur du sursis dans le cas d'une ordonnance de ce genre. Dans une certaine mesure, à tout le moins, le stock actuel des appareils contrefaits de l'appelante constitue l'objet même de l'appel sur le fond du litige; si ce stock est détruit, <sup>b</sup> l'objet du litige aura disparu avant que l'appel ne soit entendu.

Nous prenons note de la décision du juge Strayer dans l'affaire *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd., faisant affaires sous la raison sociale Canstar Communications* (1984), 1 C.P.R. (3d) 374 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), que nous approuvons, considérant qu'elle représente la démarche indiquée en matière d'ordonnance de <sup>d</sup> destruction et de remise des biens dans les affaires de brevet.

L'appel sera accueilli; on surseoira à cette portion du paragraphe 3 du jugement au fond de la <sup>e</sup> Division de première instance qui ordonne la remise et la destruction de tous les modèles contrefaits jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. À titre de conditions de ce sursis, la défenderesse s'engagera à préserver tous les modèles contrefaits <sup>f</sup> existants dans leur état actuel.

L'appelante a droit aux dépens de l'appel; les dépens de la requête en sursis déposés en Division de première instance suivront l'issue de la cause.