

A-398-74

A-398-74

Liberty Ornamental Iron Limited (*Appellant*)

v.

B. Fertleman & Sons Limited (*Respondent*)

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte and Urie JJ.—Ottawa, August 6, 1976.

Practice—Application in writing for judgment under Rule 324—Respondent's application for injunction against infringement of industrial design granted—Injunction set aside on appeal and appellant granted leave to prepare draft judgment under Rule 324 pursuant to Rule 337—Proposed consent order and judgment wrongly dated and inapt—Application dismissed with leave to reapply—Federal Court Rules 324 and 337.

Respondent launched infringement action in respect of an industrial design registration and applied for an injunction restraining appellant from manufacturing or selling a similar product or using respondent's catalogue for sale purposes. The injunction was granted but was set aside on appeal on grounds that it was too widely worded and that no basis for the injunction was shown. Appellant was allowed to prepare a draft judgment pursuant to Rule 337 and apply for judgment under Rule 324.

Held, the application is dismissed with leave to reapply. The proposed consent order is framed so as to appear to have been made on the day when the appeal was heard and the Court's conclusions were expressed. Under Rule 337 there is no judgment until it has been signed by the presiding judge and there is no authority for making such a judgment retroactive to the day when the Court's conclusions were expressed. Furthermore the judgment is not apt to implement the Court's conclusions.

APPLICATION in writing under Rule 324.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

JACKETT C.J.: This is an application in writing (Rule 324) for judgment.

The respondent launched an infringement action in respect of an industrial design registration in the

Liberty Ornamental Iron Limited (*Appelante*)

c.

^a B. Fertleman & Sons Limited (*Intimée*)

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, le 6 août 1976.

Pratique—Demande de jugement présentée par écrit conformément à la Règle 324—L'intimée obtient une injonction dans une action en contrefaçon de dessin ou modèle industriel—L'injonction est annulée en cour d'appel et l'appelante est autorisée à rédiger un projet de jugement en vertu de la Règle 324 conformément à la Règle 337—Le projet d'ordonnance sur consentement et le jugement sont datés d'une manière inexacte et ne peuvent donner effet à la décision—La demande est rejetée avec permission de former une nouvelle demande—Règles de la Cour fédérale 324 et 337.

L'intimée a intenté une action en contrefaçon relativement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel et elle a sollicité une injonction interdisant à l'appelante de fabriquer et de vendre un produit semblable ou d'utiliser tout catalogue de l'intimée aux fins de vente. L'injonction a été accordée mais elle a été annulée en appel au motif qu'elle était rédigée en des termes trop larges et qu'on n'a pas prouvé le bien fondé de l'injonction. L'appelante a été autorisée à préparer un projet de jugement conformément à la Règle 337 et à faire une demande de jugement en vertu de la Règle 324.

Arrêt: la demande est rejetée avec permission de former une nouvelle demande. Le projet de l'ordonnance sur consentement est rédigé de sorte qu'elle semblerait avoir été rendue le jour où l'appel a été entendu et où la Cour a rendu sa décision. En vertu de la Règle 337, aucune décision de cette Cour n'est rendue tant qu'elle n'a pas été signée par le juge président et il n'existe pas de jurisprudence reconnaissant la rétroactivité au jour où la Cour a exprimé sa décision. De plus le jugement ne peut donner effet à la décision de la Cour.

^b DEMANDE écrite en vertu de la Règle 324.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.

^h *Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour l'intimée.

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

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande de jugement présentée par écrit (Règle 324).

^j Le 9 octobre 1974, l'intimée a intenté devant la Division de première instance une action en con-

Trial Division on October 9, 1974; and, by notice of motion dated October 11, 1974, applied for

(a) An injunction restraining the Defendant by itself, its servants, agents, workmen and employees from manufacturing or selling wall units in Canada of similar appearance to those illustrated in Industrial Design Registration Nos. 38111, 38112, 38113 and 38114 of the Plaintiff, including colourable imitations thereof, and

(b) An injunction restraining the Defendant by itself, its servants, agents, workmen and employees from using any catalogue of the Plaintiff for the purpose of selling wall units not of the Plaintiff's manufacture.

On December 9, 1974, the Trial Division, Gibson J. presiding, delivered a judgment* reading, in part:

UPON THE APPLICATION on behalf of the Plaintiff for:

(a) An injunction restraining the Defendant by itself, its servants, agents, workmen, and employees from manufacturing or selling wall units in Canada of similar appearance to those illustrated in Industrial Design Registration Nos. 38111, 38112, 38113, and 38114 of the Plaintiff, including colourable imitations thereof, and

(b) An injunction restraining the Defendant by itself, its servants, agents, workmen, and employees from using any catalogue of the Plaintiff for the purpose of selling wall units not of the Plaintiff's manufacture.

IT IS ORDERED that the Plaintiff has:

1. Established a prima facie case and
2. Established irreparable harm, and
3. On the premise that the defendant has an arguable case based on improper registration, the balance of convenience is in favour of the plaintiff. (The plaintiff has filed an undertaking as to damages dated 11th November, 1974.) (See *Grafton v. Watson* (1884) 51 L.T.R. 141 at 143).

Order therefore to go granting an injunction in the terms of Paragraphs (a) and (b) of the Notice of Motion dated 11th October, 1974 effective the date the plaintiff files a bond in the sum of \$25,000.00 for damages, to the Court. Costs of this application to the plaintiff in the cause.

In this Court, on February 4, 1975, at the conclusion of the hearing of an appeal from that judgment, the following reasons** were given:

* [Reasons for trial judgment (T-3589-74) not circulated—Ed.]

** [Oral reasons for judgment (A-398-74) not circulated—Ed.]

trefaçon relativement à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel et, par avis de requête daté du 11 octobre 1974, elle a sollicité

a [TRADUCTION] a) Une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés de fabriquer ou de vendre au Canada des ensembles muraux semblables à ceux illustrés dans les enregistrements de dessins industriels de la demanderesse portant les numéros 38111, 38112, 38113 et 38114, y compris toutes imitations trompeuses, et

b) Une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés d'utiliser tout catalogue de la demanderesse aux fins de vendre des ensembles muraux que cette dernière n'a pas fabriqués.

c Le 9 décembre 1974, la Division de première instance, le juge Gibson président, a rendu un jugement* qui dit notamment:

[TRADUCTION] SUITE À LA DEMANDE présentée au nom de la demanderesse visant à obtenir:

a) une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés de fabriquer ou de vendre au Canada des ensembles muraux semblables à ceux illustrés dans les enregistrements de dessins industriels de la demanderesse portant les numéros 38111, 38112, 38113 et 38114, y compris toutes imitations trompeuses, et

b) une injonction interdisant à la défenderesse elle-même, à ses préposés, mandataires, ouvriers et employés d'utiliser tout catalogue de la demanderesse aux fins de vendre des ensembles muraux que cette dernière n'a pas fabriqués.

f ATTENDU que la demanderesse a:

1. Établi une présomption légale,
2. Établi l'existence d'un préjudice irréparable et
3. Supposant que la défenderesse ait une prétention soutenable fondée sur un enregistrement irrégulier, les avantages réciproques sont en faveur de la demanderesse. (Cette dernière a déposé une promesse relativement aux dommages-intérêts datée du 11 novembre 1974.) (Voir l'arrêt *Grafton c. Watson* (1884) 51 L.T.R. 141 à la p. 143).

h IL EST ORDONNÉ que soit accordée une injonction rédigée conformément aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du 11 octobre 1974 et entrant en vigueur le jour où la demanderesse déposera à la Cour un cautionnement de \$25,000 pour dommages-intérêts. Les frais afférents à la présente ordonnance sont accordés à la demanderesse.

i En cette Cour, le 4 février 1975, à la conclusion de l'audition d'un appel de ce jugement, les motifs que voici** ont été rendus:

* [Motifs du jugement de première instance (T-3589-74) non circulés—Éd.]

** [Motifs oraux du jugement (A-398-74) non circulés—Éd.]

While no one of us is satisfied that he would, if he had been in the position of the learned Trial Judge, have granted an injunction in respect of the registered designs, we have not been satisfied that the learned Trial Judge erred in principle in the exercise of his discretion to grant such an injunction. There was evidence upon which he was entitled to find facts that justify a conclusion that, pending a decision as to the validity of the registrations, the balance of convenience is in favour of enjoining the appellant from the use of the registered designs. The appellant had not really got into the Canadian market with furniture to which such designs had been applied while the respondent had; and, in the exercise of his discretion, the learned Trial Judge was entitled to hold against the appellant an apparent copying of the respondent's designs before they were registered.

We are, however, of the opinion that the injunction is too widely worded. In our view the injunction, granted in the terms of paragraph (a) of the Notice of Motion, should merely restrain the Appellant, by itself, its officers, servants, or agents, until disposition of the action, from applying to any articles for purposes of sale any design contained in Industrial Design Registrations Nos. 38111, 38112, 38113 or 38114, or any fraudulent imitation thereof.

Furthermore, we have not been shown any basis for the injunction in the terms of paragraph (b) of the Notice of Motion and are of the view that it should be set aside.

In the circumstances, there will be no costs of the appeal.

Pursuant to Rule 337, the appellant may prepare a draft judgment and bring an application for Judgment under Rule 324.

Rule 337 reads, in part, as follows:

Rule 337. (1) The Court may dispose of any matter that has been the subject-matter of a hearing

(a) by delivering judgment from the bench before the hearing of the case has been concluded, or

(b) after having reserved judgment at the conclusion of the hearing, by depositing the necessary document in the Registry,

in the manner provided by paragraph (2).

(2) When the Court has reached a conclusion as to the judgment to be pronounced, it shall, in addition to giving reasons for judgment, if any,

(a) by a separate document signed by the presiding judge, pronounce the judgment (Form 14), or

(b) at the end of the reasons therefor, if any, and otherwise by a special declaration of its conclusion, which may be given orally from the bench or by a document deposited in the Registry, indicate that one of the parties (usually the successful party) may prepare a draft of an appropriate judgment to implement the Court's conclusion and move for judgment accordingly (which motion will usually be made under Rule 324).

(3) Upon the return of a motion under paragraph (2)(b), the Court will settle the terms and pronounce the judgment, which will be signed by the presiding judge. (Form 14).

[TRADUCTION] Bien qu'aucun de nous ne soit persuadé qu'à la place du savant juge de première instance, il aurait accordé l'injonction relativement aux dessins ou modèles déposés, on ne nous a pas convaincus que le savant juge de première instance a fait une erreur sur une question de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder une telle injonction. Certains éléments de preuve lui permettaient de conclure qu'en attendant une décision sur la validité des enregistrements, les avantages réciproques demandaient que l'on interdise à l'appellante d'utiliser les dessins ou modèles déposés. Cette dernière n'avait pas encore mis en vente au Canada des meubles conçus selon ces dessins alors que l'intimée l'avait fait. Et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le savant juge de première instance était fondé à retenir contre l'appellante la contrefaçon apparente des dessins ou modèles de l'intimée avant qu'ils n'aient été déposés.

Cependant, nous estimons que l'injonction est rédigée en termes trop larges. A notre avis, l'injonction accordée conformément au paragraphe a) de l'avis de requête, devrait simplement interdire à l'appellante personnellement et à ses mandataires, ses préposés ou ses employés, jusqu'à ce qu'on ait statué sur l'action, de se servir, aux fins de la vente, des modèles ou dessins contenus dans les enregistrements portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.

De plus, on n'a pas prouvé le bien-fondé de l'injonction rédigée conformément au paragraphe b) de l'avis de requête et nous sommes d'avis qu'elle doit être annulée.

Dans les circonstances, aucuns dépens ne seront accordés dans l'appel.

Conformément à la Règle 337, l'appellante peut rédiger un projet de jugement et présenter une demande de jugement en vertu de la Règle 324.

La Règle 337 dit notamment:

Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute question qui a fait l'objet d'une audition

a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audience ne soit terminée, ou

b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audience, en déposant le document nécessaire au greffe,

de la manière prévue au paragraphe (2).

(2) Lorsque la Cour est arrivée à une décision sur le jugement à prononcer, elle doit, en plus de donner, le cas échéant, les motifs de son jugement,

a) prononcer le jugement (Formule 14) dans un document distinct signé par le juge président, ou

b) à la fin des motifs du jugement, s'il en est, et sinon par déclaration spéciale de sa conclusion, déclaration qui peut être faite oralement à l'audience ou par document déposé au greffe, indiquer que l'une des parties (habituellement la partie gagnante) peut préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce jugement soit prononcé (requête qui sera habituellement faite en vertu de la Règle 324).

(3) Après présentation d'une requête prévue au paragraphe (2)(b), la Cour fixera les termes du jugement et prononcera le jugement qui sera signé par le juge président. (Formule 14).

On July 26, 1976, notice of this motion was filed. It gives notice of an application for "Judgment pursuant to the oral reasons for Judgment given ... on Tuesday, February 4, 1975" and is based on a "Consent" to an "Order" reading as follows:

Upon the appeal of the Appellant from the Order of the Honourable Mr. Justice Gibson of the Trial Division, dated Monday, the 9th. day of December, 1974, granting an injunction in the terms of Paragraphs (a) and (b) of the Notice of Motion dated the 11th. of October, 1974, effective the date the Plaintiff files a bond in the sum of \$25,000.00 for damages to the Court, in the presence of counsel for the Appellant and the Respondent, the Court having given oral reasons this day by the Chief Justice, the following order is made:

1. The injunction granted by the Honourable Mr. Justice Gibson on Monday, the 9th. day of December, 1974 in the terms of paragraph (a) of the Notice of Motion filed in the Trial Division, dated October 11, 1974 is varied as follows:

An injunction restraining the Appellant, by itself, its officers, servants or agents, until disposition of the action, from applying to any articles for purposes of sale any design contained in Industrial Design Registrations Nos. 38111, 38112, 38113 or 38114, or any fraudulent imitation thereof.

2. The injunction granted by the Honourable Mr. Justice Gibson Monday, the 9th. day of December, 1974 in the terms of paragraph (b) of the Notice of Motion filed in the Trial Division dated October 11, 1974 is hereby set aside.

3. There shall be no costs awarded on this appeal.

The proposed consent order is so framed as, if signed, it would appear to have been made on "Tuesday, the 4th day of February, 1975", the day when the appeal was heard and the Court's conclusions were expressed.

The first point to be noted is that, as I read Rule 337, there is no judgment of this Court on an appeal until a judgment (as opposed to reasons for judgment) has been signed by the presiding judge, either under Rule 337(2)(a) or under Rule 337(3), and that such a judgment does not take effect until it has been signed. I know of no authority for making a judgment signed under Rule 337(3) retroactive to the day when the Court's conclusions were expressed under Rule 337(2)(b).

The second point to be noted is that the draft judgment consented to does not seem to me to be apt to implement this Court's conclusions of February 4, 1975.

L'avis de cette demande déposé le 26 juillet 1976 indique qu'a été présentée une demande de [TRADUCTION] «Jugement conforme aux motifs du jugement prononcés oralement ... le mardi, 4 février 1975» et il se fonde sur le «consentement» donné à une «ordonnance» qui se lit ainsi:

[TRADUCTION] Sur appel de l'appelante d'une ordonnance de l'honorable juge Gibson de la Division de première instance, datée du lundi 9 décembre 1974, qui accorde une injonction conforme aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du 11 octobre 1974, prenant effet le jour où la demanderesse déposera à la Cour un cautionnement de \$25,000 pour dommages, en présence des avocats de l'appelante et de l'intimée, le juge en chef ayant rendu oralement aujourd'hui les motifs de la Cour, il est ordonné que:

1. L'injonction accordée par l'honorable juge Gibson le lundi 9 décembre 1974 conformément aux termes du paragraphe a) de l'avis de requête déposé devant la Division de première instance, en date du 11 octobre 1974 est modifiée comme suit:

Une injonction interdisant à l'appelante elle-même, à ses agents, ses employés ou mandataires, jusqu'au jugement de l'action, d'appliquer aux fins de la vente tous dessins contenus dans les enregistrements de dessins industriels portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.

2. L'injonction accordée par l'honorable juge Gibson le lundi 9 décembre 1974 conformément aux termes du paragraphe b) de l'avis de requête déposé devant la Division de première instance le 11 octobre 1974 est annulée par les présentes.

3. Aucuns dépens ne seront accordés dans cet appel.

L'ordonnance sur consentement projetée est rédigée de sorte que, si elle était signée, elle semblerait avoir été rendue le «mardi 4 février 1975», le jour où l'appel a été entendu et où la Cour a rendu sa décision.

Soulignons tout d'abord que selon mon interprétation de la Règle 337, aucune décision de cette Cour n'est rendue sur un appel tant qu'un jugement (par opposition aux motifs du jugement) n'a pas été signé par le juge président, soit conformément à la Règle 337(2)a) ou à la Règle 337(3), et un tel jugement ne prend effet que lorsqu'il a été signé. Je ne vois pas sur quoi on pourrait se fonder pour rendre rétroactif au jour où la Cour a exprimé sa décision conformément à la Règle 337(2)a) un jugement signé conformément à la Règle 337(3).

Le second point à souligner est que le projet de jugement convenu me semble incapable de donner effet à la décision de cette Cour en date du 4 février 1975.

I suggest that the judgment might follow the following lines:

IN THE FEDERAL COURT OF APPEAL

___ day, the ___ day of ___, 1976

CORAM: The Chief Justice
Pratte, J.
Urie, J.

BETWEEN:

LIBERTY ORNAMENTAL IRON LIMITED,
Appellant,

—and—

B. FERTLEMAN & SONS LIMITED,
Respondent.

JUDGMENT

1. The appeal is allowed without costs.
2. That part of the judgment of the Trial Division that reads

Order therefore to go granting an injunction in the terms of Paragraphs (a) and (b) of the Notice of Motion dated 11th October, 1974 effective the date the plaintiff files a bond in the sum of \$25,000.00 for damages, to the Court.

is set aside.

3. The appellant is hereby restrained, by itself, its officers, servants, or agents, until disposition of the action in the Trial Division, from applying to any articles for purposes of sale any design contained in Industrial Design Registration Nos. 38111, 38112, 38113, or 38114, or any fraudulent imitation thereof.

Chief Justice

If the bond referred to in the portion of the Trial Division judgment to be set aside has not been filed, appropriate words referring thereto will have to be inserted to mark the effective date of the injunction.

I propose that the Rule 324 application for judgment be dismissed with leave to re-apply.

* * *

PRATTE J.: I agree.

* * *

URIE J.: I concur.

Je propose que le jugement soit ainsi rédigé:

DANS LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

___ jour, le ___ jour de ___, 1976.

^a CORAM: Le juge en chef,
Le juge Pratte,
Le juge Urie.

ENTRE

LIBERTY ORNAMENTAL IRON LIMITED,
Appelante,

^b

et

B. FERTLEMAN & SONS LIMITED,
Intimée.

JUGEMENT

- ^c 1. L'appel est accueilli sans dépens.
2. La partie du jugement de la Division de première instance qui se lit

^d IL EST ORDONNÉ que soit accordée une injonction rédigée conformément aux termes des paragraphes a) et b) de l'avis de requête daté du 11 octobre 1974 et entrant en vigueur le jour où la demanderesse déposera à la Cour un cautionnement de \$25,000 pour dommages-intérêts.

est annulée.

^e 3. L'appelante se voit personnellement interdire par les présentes, ainsi que ses administrateurs, ses employés ou mandataires, tant que la Division de première instance n'aura pas statué sur l'action, de se servir, relativement à tout article, aux fins de la vente, des modèles ou dessins contenus dans les enregistrements de dessins industriels portant les numéros 38111, 38112, 38113 ou 38114, ou toute imitation trompeuse de ceux-ci.

Juge en chef

^f Si le cautionnement mentionné dans la partie du jugement de première instance qui doit être annulée n'a pas été versé, on devra en faire une mention appropriée pour indiquer la date où l'injonction prend effet.

^g Je propose que la demande de jugement présentée conformément à la Règle 324 soit rejetée avec permission de présenter une autre demande.

^h

* * *

LE JUGE PRATTE: Je souscris.

* * *

LE JUGE URIE: Je souscris.