

A-226-77

A-226-77

**Marketing International Ltd. (Appellant)**

v.

**S. C. Johnson and Son, Limited and S. C. Johnson & Son, Inc. (Respondents)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte J. and MacKay D.J.—Toronto, April 22, 1977.

*Practice — Appeal from order dismissing application to stay or postpone injunction until principal appeal decided — Exercise of discretion by Trial Judge — Irreparable damage proved — In “interests of justice” appeal allowed — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 50(1)(b) — Federal Court Rule 1909.*

Appellant appealed from the Trial Division's decision to dismiss its application to stay or postpone the application of an injunction until after the principal appeal had been decided. The appellant alleges that bankruptcy would result if the injunction were applied, and that it could not enjoy the benefits of ultimately winning the principal appeal. The respondents would suffer minimal damages should the application of the injunction be postponed.

*Held*, the appeal is allowed. Where an injunction has been granted by a final judgment, *prima facie*, it should remain in force until the judgment has been found, on appeal, to be wrong. However, there are cases where the “interests of justice” require interference, even by a Court of Appeal on review, in a special case, of the exercise of discretion of a judge of first instance. Where the preponderance of irreparable detriment to the defendant flowing from maintaining the injunction in force pending appeal (if the judgment should turn out to be wrong) in relation to the irreparable detriment to the plaintiff, if any, flowing from suspending the injunction pending appeal (if the judgment should turn out to be correct) is such that the interests of justice require that the injunction should be suspended pending appeal, then the Court should exercise its discretion to do so.

APPEAL.

COUNSEL:

*Kent H. E. Plumley* for appellant.  
*J. D. Kokonis, Q.C.*, and *Nicholas H. Fyfe* for respondents.

SOLICITORS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, for appellant. *j*  
*Smart & Biggar*, Ottawa, for respondents.

**Marketing International Ltd. (Appelante)**

c.

**S. C. Johnson and Son, Limited et S. C. Johnson & Son, Inc. (Intimées)**

*a* Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 22 avril 1977.

*Pratique — Appel d'une ordonnance rejetant une demande de remise ou de sursis d'une injonction jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'appel interjeté du jugement principal — Exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance — Preuve du préjudice irréparable — Dans «l'intérêt de la justice» l'appel est accueilli — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10, art. 50(1)(b) — Règle 1909 de la Cour fédérale.*

*d* L'appelante a interjeté appel du jugement de la Division de première instance qui a rejeté sa demande de remise ou de sursis de l'entrée en vigueur d'une injonction jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'appel du jugement principal. L'appelante fait valoir que l'application de l'injonction entraînerait sa mise en faillite et qu'elle perdrait l'avantage de gagner ultérieurement l'appel principal. Les intimées ne subiraient qu'un préjudice minime par le sursis de l'injonction.

*f* *Arrêt*: l'appel est accueilli. Lorsqu'un jugement accorde une injonction, celle-ci devrait à première vue demeurer en vigueur jusqu'à ce que ledit jugement soit infirmé en appel. Cependant, il y a des cas spéciaux où «l'intérêt de la justice» exige que même une cour d'appel examine l'usage qu'un juge de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque la prépondérance du préjudice irréparable causé au défendeur par le maintien de l'injonction pendant l'appel (dans l'éventualité où le jugement serait infirmé en appel) sur le préjudice irréparable éventuel causé au demandeur par le sursis de l'injonction jusqu'au règlement de l'appel (si le jugement est confirmé) est telle que l'intérêt de la justice exige le sursis de l'injonction jusqu'au règlement de l'appel, la Cour doit utiliser son pouvoir discrétionnaire à cette fin.

*h* APPEL.

AVOCATS:

*Kent H. E. Plumley* pour l'appelante.  
*J. D. Kokonis, c.r.*, et *Nicholas H. Fyfe* pour les intimées.

PROCUREURS:

*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour l'appelante.  
*Smart & Biggar*, Ottawa, pour les intimées.

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

JACKETT C.J.: This is an appeal, launched on April 7, 1977, from a judgment of the Trial Division dismissing an application under section 50(1)(b) of the *Federal Court Act* or Rule 1909<sup>1</sup> for an order suspending the operation of a final injunction.<sup>2</sup>

The appeal was dealt with expeditiously pursuant to an order made on April 14, the body of which reads as follows:

WHEREAS this is an appeal from a judgment of the Trial Division delivered on April 7, 1977, dismissing an application postponing or staying the commencement of the operation of an injunction and other relief granted by a final judgment of the Trial Division dated April 4, 1977, pending disposition of an appeal from that final judgment;

AND WHEREAS the appellant has, by letter dated April 7, 1977, sought an order expediting the hearing of this appeal, without compliance with the Rules regulating appeals from the Trial Division, on a representation that the dismissal of the appellant's application will

- a) render any such appeal nugatory,
- b) cause irreparable and irrevocable damage to the Appellant as it will be placed in bankruptcy,
- c) be unable to change to a non-offending trade mark,
- d) trade suppliers will be placed in dire financial straits or placed in bankruptcy,
- e) customers will irrevocably lose trade credits,

with the result that the Appellant will irrevocably have lost its statutory right to proceed with its Appeal from the judgment in the main action of April 4, 1977.

<sup>1</sup> Those provisions read as follows:

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

*Rule 1909.* A party against whom a judgment has been given or an order made may apply to the Court for a stay of execution of the judgment or order or other relief against such judgment or order, and the Court may by order grant such relief, and on such terms, as it thinks just.

<sup>2</sup> The judgment also dealt with an application to suspend a direction for delivery up but this aspect of the matter was disposed of before us by agreement of counsel.

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

a LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel interjeté le 7 avril 1977 contre un jugement de la Division de première instance rejetant une demande présentée en vertu de l'article 50(1)(b) de la *Loi sur la Cour fédérale* ou de la Règle 1909<sup>1</sup> pour obtenir une ordonnance suspendant l'application d'une injonction exécutoire.<sup>2</sup>

c Cet appel a été instruit avec célérité suite à l'ordonnance rendue le 14 avril et dont voici le libellé:

[TRADUCTION] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un appel d'un jugement rendu le 7 avril 1977 par la Division de première instance, qui a rejeté une demande de remise ou de sursis de l'entrée en vigueur d'une injonction et autre redressement accordés par jugement rendu par ladite Division le 4 avril 1977, et ce jusqu'à ce que la Cour se prononce sur l'appel interjeté dudit jugement;

e ET CONSIDÉRANT que par lettre en date du 7 avril 1977, l'appelante a cherché à obtenir une ordonnance enjoignant d'entendre cet appel avec célérité, dérogeant ainsi aux règles qui régissent les appels des jugements de première instance; elle a fait valoir que le rejet de cette demande

- a) rendrait son appel futile,
- b) lui causerait un préjudice irréparable et irrévocable puisqu'elle serait déclarée en état de faillite,
- f c) rendrait impossible l'adoption d'une autre marque de commerce conforme à la Loi,
- d) causerait aux fournisseurs commerciaux des embarras financiers immédiats ou les exposerait à la faillite,
- e) ferait perdre irrévocablement aux clients leur crédit dans ledit commerce,
- g faisant ainsi perdre irrévocablement à l'appelante son droit statutaire de poursuivre l'appel interjeté par elle contre le jugement rendu dans l'action principale le 4 avril 1977.

<sup>1</sup> Ces dispositions prévoient:

50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procédures dans toute affaire ou question,

b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.

*Règle 1909.* Une partie contre laquelle a été rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour la suspension de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance ou quelque autre redressement à l'encontre de ce jugement ou de cette ordonnance, et la Cour peut, par ordonnance, accorder le redressement qu'elle estime juste, aux conditions qu'elle estime justes.

<sup>2</sup> Le jugement portait également sur une demande de surseoir à l'exécution d'une ordonnance enjoignant de remettre les biens, mais cette question a été réglée devant nous à l'amiable par les avocats.

and, by such letter, proposed that this appeal be heard on certain material submitted by it, and that a memorandum filed in the Trial Division (to be supplemented) be accepted as its memorandum in this Court;

AND WHEREAS, the respondent has, by a letter dated April 12, 1977, made the following submissions:

The notice of appeal dated April 7th relates to an interlocutory order refusing an application by Marketing International Ltd. postponing or staying the commencement of the operation of the injunction provided for in the formal judgment of the court dated April 5th. The appellant's solicitors by letter dated April 7th addressed to the Administrator, requested the hearing of this appeal at the earliest opportunity convenient to the court and in order to expedite matters copies of material were sent to the court in order to assist the registry in preparing the appeal case. Those materials were supplemented by additional material which was enclosed with a letter addressed to the Administrator April 12th. Clearly, the materials identified in the April 7th and 12th letters must form part of the appeal case. We regret to advise, however, that we do not believe that these materials in themselves are complete.

As the Registry will have noticed, Mr. Justice Cattanach in giving his reasons for rejecting the appellant's application, indicated that his judgment was based in part as a result of the consideration of "all the surrounding circumstances as discussed in the evidence at trial . . .". That being so, we fail to see how the provisions of Rule 1206 are complied with unless at least a transcript of the evidence at trial forms part of the case. In this connection we have reference specifically to Rule 1206(2). We understand from representations made to the Honourable Mr. Justice Cattanach at the hearing of the appellant's application now under appeal that a transcript of the evidence is now being prepared.

It appears that the Federal Court Rules relating to appeals of this nature also provide that the respondents' memorandum of fact of law is due at the earliest one week after the respondents' solicitors have been served with both the appellant's corresponding memorandum and a copy of the case on appeal. We shall, of course, make every endeavour to comply with this time limit but in view of the difficulty referred to above relating to the preparation of the case on appeal we submit that the appellant's "unilateral application for the hearing of this appeal" is premature. On the other hand, once the case has been prepared and both parties have filed their memoranda of fact and law we are prepared to make every endeavour to co-operate with the appellant's solicitors in setting a mutually convenient date. At this particular time (and not knowing when the time limits set by the rules will in fact expire) we can indicate that we would prefer to have the appeal heard in Toronto (our second choice would be Ottawa) on one of the Fridays that Mr. Justice Collier is not sitting in the Xerox v. IBM trial. This would enable Mr. Kokonis (who argued the case for the respondent before Mr. Justice Cattanach) to appear on behalf of the respondents on the appeal. We understand that Mr. Justice Collier is not sitting on Friday April 22nd, May 6th, May 20th or June 3rd so we can at this time, subject to the foregoing, say that any of these dates would be satisfactory.

Par cette lettre, elle proposait que certains documents qu'elle a soumis servent à statuer sur cet appel et que l'exposé (à compléter) produit en Division de première instance puisse servir d'exposé devant la Cour.

ET CONSIDÉRANT que par lettre en date du 12 avril 1977, l'intimée a présenté les arguments suivants:

L'avis d'appel en date du 7 avril concerne une ordonnance interlocutoire qui a rejeté une demande présentée par Marketing International Ltd. visant la remise ou le sursis de l'entrée en vigueur de l'injonction accordée par le jugement formel de la Cour en date du 5 avril. Par lettre adressée à l'Administrateur de la Cour le 7 avril, les avocats de l'appelante demandent que l'on fixe l'audition de l'appel à la première date convenable pour la Cour. Pour permettre une action prompte, copie des documents a été envoyée afin d'aider le greffe à préparer le dossier conjoint. Une lettre en date du 12 avril adressée à l'Administrateur de la Cour s'accompagnait de documents complémentaires. Les pièces identifiées dans les lettres des 7 et 12 avril doivent manifestement faire partie du dossier conjoint. Cependant nous regrettons de vous informer qu'à notre avis, ces documents ne sont pas complets en eux-mêmes.

Comme l'aura remarqué le greffe, le juge Cattanach en prononçant ses motifs de rejet de la demande de l'appelante, a souligné que son jugement tenait compte [TRADUCTION] «de tout le contexte évoqué au procès lors de l'audition de la preuve . . .». Ceci étant, nous ne croyons pas que les dispositions de la Règle 1206 soient respectées si la transcription des dépositions n'est pas versée au dossier. A cet égard, nous avons étudié particulièrement la Règle 1206(2). D'après les observations présentées au juge Cattanach à l'audition de la demande de l'appelante, objet du présent appel, nous comprenons que la transcription de la preuve est en cours actuellement.

Il appert que les Règles de la Cour fédérale concernant les appels de cette nature prévoient aussi que l'exposé des faits et du droit par l'intimée doit être déposé au plus tôt dans un délai d'une semaine de la réception par les avocats de celle-ci de l'exposé des faits et du droit de l'appelante et d'une copie du dossier conjoint. Nous ferons l'impossible pour respecter ce délai, mais compte tenu de la difficulté susmentionnée concernant la préparation dudit dossier conjoint, nous croyons prématurée la «demande unilatérale d'audition de cet appel» présentée par l'appelante. Par ailleurs, lorsque le dossier sera prêt et que les deux parties auront déposé leur exposé des faits et du droit, nous coopérons de notre mieux avec l'avocat de l'appelante pour déterminer une date réciproquement convenable. Actuellement (sans connaître la date d'expiration du délai fixé par les règles), nous pouvons dire que nous préférierions que l'appel soit entendu à Toronto (notre deuxième choix serait Ottawa) l'un des vendredis où le juge Collier ne siège pas au procès de Xerox c. IBM. Cela permettrait à M<sup>e</sup> Kokonis (qui a plaidé pour l'intimée devant le juge Cattanach) de la représenter en appel. Nous constatons que le juge Collier ne siège pas ailleurs les vendredis 22 avril, 6 mai, 20 mai et 3 juin, aussi nous croyons que l'une de ces dates conviendrait.

It is ordered that this appeal be heard at Toronto commencing at 10:30a.m. on Friday, April 22nd, on the following conditions and understandings:

1. The material constituting the case for such hearing will be the material already filed by the appellant for such purpose plus any additional material so filed before that time with the concurrence of the respondent;
2. The appellant's memorandum will consist of that which it has proposed therefor;
3. The respondent is excused from filing or serving a memorandum unless it chooses to do so; and
4. If, after hearing the parties at that time, the Court is persuaded that it might otherwise grant the appeal, it will hear the parties on the questions
  - (a) what further material should be added to the case,
  - (b) what time should be granted to the respondent to file its memorandum, and
  - (c) what time should be fixed for completion of the hearing of the appeal.<sup>3</sup>

We are satisfied that the Trial Division had power to make the order sought.

In our view, where an injunction has been granted by a final judgment, *prima facie*, it should remain in force until that judgment has been found, on appeal, to be wrong.

However, there are cases where the "interests of justice" require interference, even by a Court of Appeal on review, in a special case, of the exercise of discretion by a judge of first instance<sup>4</sup>. Where the preponderance of irreparable detriment to the defendant flowing from maintaining the injunction in force pending appeal (if the judgment should turn out on appeal to be wrong) in relation to the irreparable detriment to the plaintiff, if any, flowing from suspending the injunction pending appeal (if the judgment should turn out to be correct) is such that the interests of justice require that the injunction should be suspended pending appeal, then the Court should exercise its discretion to do so.

In this case, on the material that was before the Trial Judge, it appears that, if the injunction is not suspended,

<sup>3</sup> By consent, the appeal was fully argued this day on the record as constituted in accordance with this order subject to certain additions set out in the Court Minutes, and without a respondents' memorandum having been filed or served.

<sup>4</sup> Cf. *Frank v. Alpert* [1971] S.C.R. 637, per Hall J., delivering the judgment of the Court at page 640.

Nous ordonnons que cet appel soit entendu à Toronto à 10 h 30 le vendredi 22 avril aux conditions suivantes:

1. Les documents déjà déposés par l'appelante à cette fin et les documents additionnels qui seront déposés avant cette date, avec le concours de l'intimée, constitueront le dossier de l'affaire;
2. L'exposé de l'appelante comprendra donc ce qu'elle a proposé.
3. L'intimée n'a pas à produire ou signifier d'exposé à moins qu'elle n'en décide ainsi.
4. Si, après avoir entendu les parties à ce moment, la Cour est convaincue de pouvoir autrement accueillir l'appel, elle entendra les parties sur les questions suivantes:
  - a) Quels autres documents devraient être versés au dossier?
  - b) Quel délai devrait être accordé à l'intimée pour produire son exposé?
  - c) Dans quel délai l'appel doit-il être entendu?<sup>3</sup>

Nous croyons que la Division de première instance pouvait rendre l'ordonnance demandée.

A notre avis, lorsqu'un jugement accorde une injonction, celle-ci devrait à première vue demeurer en vigueur jusqu'à ce que ledit jugement soit infirmé en appel.

Cependant, il y a des cas spéciaux où «l'intérêt de la justice» exige que même une cour d'appel examine l'usage qu'un juge de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire<sup>4</sup>. Lorsque la prépondérance du préjudice irréparable causé au défendeur par le maintien de l'injonction pendant l'appel (dans l'éventualité où le jugement serait infirmé en appel) sur le préjudice irréparable éventuel causé au demandeur par le sursis de l'injonction jusqu'au règlement de l'appel (si le jugement est confirmé) est telle que l'intérêt de la justice exige le sursis de l'injonction jusqu'au règlement de l'appel, la Cour doit utiliser son pouvoir discrétionnaire à cette fin.

En l'espèce, il appert de la preuve soumise au juge de première instance, que si l'on ne sursoit pas à l'injonction,

<sup>3</sup> D'un commun accord, l'appel a été entièrement plaidé sur le dossier constitué conformément à cette ordonnance, sous réserve de certaines adjonctions énumérées dans les minutes de la Cour, et sans que l'exposé de l'intimée ait été produit ni signifié.

<sup>4</sup> Cf. *Frank c. Alpert* [1971] R.C.S. 637, par le juge Hall prononçant le jugement de la Cour, à la p. 640.

(a) the appellant's business operation will be finally terminated with the result that, in the event that the principal appeal is successful, the success will be of no benefit to the appellant—in other words, in that event, it would appear that the appellant will have been eliminated as a competitor of the respondent litigation that will have turned out to have been without legal foundation, and

(b) the appellant will go into bankruptcy with the result that, in the event that the principal appeal is successful, there will have been substantial losses and business inconvenience suffered by its financial backers, its customers, its suppliers and others having business relations with it, which losses and inconvenience would not have been suffered if it were not for the litigation that will have turned out to have been without legal foundation.

On the other hand, on the same material, if the injunction is suspended on terms substantially similar to those imposed, at an earlier stage, by Marceau J., the respondent (i.e., the United States company)<sup>5</sup> will be entitled to damages or an accounting for or in respect of the sales resulting from the suspension if, as a result of the appeal, it appears that such sales were in contravention of the respondent's trade mark rights; and the only irreparable damage that it will have suffered, if any, is any diminution in its trade position resulting from the appellant's infringement of its trade mark that is not susceptible of evaluation in financial terms. Having regard to the fact that the respondent does not carry on business in Canada, it seems unlikely that this factor is of any appreciable importance.

We have concluded, therefore, that this appeal should be allowed and that judgment should be given suspending the injunction on the following terms, viz:

1. that the appeal from the principal judgment be prosecuted as expeditiously as possible;
2. that the appellant keep an account of all sales of goods in association with the trade mark "bugg-off" and pay into Court on the 15th and last days of each month an amount equal to 10

<sup>5</sup> The first respondent seems to have been wrongly named in the style of cause as there is no judgment in its favour.

a) on mettra fin à l'entreprise de l'appelante et, s'il est fait droit à l'appel principal, l'appelante n'en bénéficiera pas—en d'autres termes dans cette éventualité tout se passerait comme si on avait éliminé l'appelante comme partie au litige dans le procès de l'intimée, procès qui serait alors privé de fondement, et

b) l'appelante sera mise en faillite et s'il est fait droit à l'appel principal, ses commanditaires, ses clients, ses fournisseurs et autres personnes qui entretiennent avec elle des relations d'affaires subiront des pertes substantielles et des embarras financiers qu'ils n'auraient pas connus n'eût été ce litige finalement privé de fondement juridique.

Par ailleurs, si sur la même preuve, on sursoit à l'injonction à des conditions sensiblement semblables à celles imposées, plus tôt, par le juge Marceau, la compagnie américaine intimée<sup>5</sup> aura droit à des dommages-intérêts ou à la comptabilisation des ventes occasionnées par le sursis, s'il appert de la décision rendue en appel que ces ventes contrevenaient aux droits de l'intimée sur ses marques de commerce; et le seul préjudice irréparable éventuel qu'elle pourrait subir serait le ralentissement de ses affaires découlant de la violation de sa marque de commerce, ce qui ne peut s'évaluer financièrement. Comme l'intimée n'exploite pas d'entreprise au Canada, ce facteur n'a vraisemblablement aucune importance appréciable.

Nous concluons donc que l'appel doit être accueilli et qu'un jugement ordonnant de surseoir à l'injonction doit être rendu dans les termes suivants:

1. que l'appel du jugement principal soit entendu aussi promptement que possible;
2. que l'appelante tienne un relevé de toutes les ventes de biens relatives à la marque de commerce «bugg-off» et dépose au greffe de la Cour le 15 et le dernier jour de chaque mois une

<sup>5</sup> La première intimée semble avoir été nommée à tort dans l'intitulé de la cause, puisqu'il n'y a aucun jugement en sa faveur.

per cent. of the selling price of such goods sold in the preceding half month, as security to pay any damages or profits payable to the respondent in respect of such sales; and

3. that the respondent may apply to re-instate the injunction upon the termination of such appeal or for any failure on the part of the appellant to comply with these terms.

We have also concluded that costs of the application and costs of this appeal should follow the event of the appeal from the principal judgment.

somme représentant 10 pour cent du prix de vente desdits biens vendus dans la quinzaine précédente, à titre de garantie pour le paiement de tous dommages-intérêts ou bénéfices dus à l'intimée relativement à ces ventes; et

*a*

3. que l'intimée puisse demander le rétablissement de l'injonction après règlement de l'appel ou suite à la violation par l'appelante d'une des présentes conditions.

*b*

Nous concluons que les dépens de la demande et du présent appel suivront le sort de l'appel du jugement principal.