

T-1246-72

T-1246-72

Omark Industries, Inc. and Omark Canada, Ltd.
(*Plaintiffs*)

Omark Industries, Inc. et Omark Canada, Ltd.
(*Demandereses*)

v.

a. c.

Sabre Saw Chain (1963) Limited (*Defendant*)

Sabre Saw Chain (1963) Limited (*Défenderesse*)

Trial Division, Thurlow A.C.J.—Ottawa, March 10 and 15, 1977.

Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, les 10 et 15 mars 1977.

Patents — Practice — Application for order declaring earlier injunction restraining sale inapplicable to product held by third party as security — Application made pursuant to Rule 1909 provision for “other relief” and under inherent jurisdiction of Court to clarify judgments — Burden of proving need for relief applied for — Dilemma arising out of dual role of receiver as receiver of defendant and agent for third party — Bank Act, R.S.C. 1970, c. B-1, s. 88 — Federal Court Rule 1909.

b
c
d
Brevets — Pratique — Demande visant l’obtention d’une ordonnance afin de déclarer inapplicable à des articles détenus par un tiers à titre de garantie une injonction décernée antérieurement interdisant la vente de ces articles — Demande présentée conformément à la Règle 1909 visant un «quelque autre redressement» et sous le régime du pouvoir inhérent de la Cour de préciser ses décisions — Fardeau de prouver la nécessité du redressement sollicité — Dilemme né de la dualité des fonctions du séquestre, soit celle de mandataire de la tierce partie et celle de séquestre de la défenderesse — Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1, art. 88 — Règle 1909 de la Cour fédérale.

Under an earlier judgment of the Trial Division finding that the defendant had infringed the plaintiffs’ patent rights, the defendant was enjoined, *inter alia*, from further infringing those rights by the sale of its safety saw chains. Subsequently the Supreme Court of Ontario appointed a receiver on behalf of the Canadian Imperial Bank of Commerce of all assets of the defendant comprised in the security created by debentures issued by the defendant to the bank. The defendant now seeks an order declaring that the injunction is inapplicable to safety saw chain in the possession of the receiver acting as agent for the bank, which is now the owner of that chain, basing its application on the provision for “other relief” in Rule 1909 or on the Court’s inherent jurisdiction to clarify a judgment with respect to matters not foreseen when the judgment was rendered. Alternatively, the defendant seeks relief under Rule 1909 allowing it to sell the chain in question upon payment into Court of a deposit from the proceeds as royalty. In the final resort the defendant seeks an order stating that its agent, the receiver, is not required to deliver up the chain currently in its possession.

e
f
g
h
Aux termes d’une décision antérieure de la Division de première instance statuant que la défenderesse avait usurpé les droits brevetés des demandereses, il a notamment été enjoint à la défenderesse de s’abstenir de toute autre infraction à ces droits résultant de la vente de ses chaînes de sûreté à scies. La Cour suprême de l’Ontario a subséquemment transféré à un séquestre, mandataire de la Banque canadienne impériale de commerce, tous les biens de la défenderesse affectés à la garantie créée par l’émission de certaines obligations par la défenderesse à la banque. Par les présentes, la défenderesse sollicite une ordonnance déclarant que l’injonction ne peut s’appliquer à une quantité de chaîne en la possession du séquestre agissant en sa qualité de mandataire de la banque, qui est maintenant propriétaire de ladite chaîne; elle fonde sa demande sur l’expression «quelque autre redressement» de la Règle 1909 ou sur le pouvoir inhérent de la Cour de préciser sa décision à l’égard de questions qui n’avaient pas été prévues au moment où le jugement a été rendu. Aux termes de la Règle 1909 la défenderesse cherche à obtenir, subsidiairement, une ordonnance qui lui permette de vendre la chaîne en question suite au dépôt, en cour, d’une redevance sur le produit de la vente. En dernier lieu, la défenderesse sollicite une ordonnance déclarant que son mandataire, soit le séquestre, ne soit pas requis de remettre la chaîne actuellement en sa possession.

Held, the application is dismissed. As far as this Court is concerned, only the defendant’s rights and obligations are involved, not those of the bank, and the order of the Trial Division would be breached if the defendant was a party to the sale of the chain. Neither of the grounds for relief relied on is justification for the declaration sought: the defendant is really seeking a determination that the chain is not his property and such determination is not within the purview of the avenues of relief relied on. There is no reason why the defendant should be allowed to sell any portion of the chain since it is not perishable and the only difficulties likely to arise in interfering with the injunction would be those of the plaintiffs in calculating their damages. The defendant’s final application contradicts the

i
j
Arrêt: la demande est rejetée. En ce qui concerne cette cour, seuls les droits et obligations de la défenderesse sont importants, et non ceux de la banque. L’ordonnance rendue par la Division de première instance serait violée si la défenderesse participait à la vente de la chaîne. Aucun des moyens invoqués à l’appui du redressement ne justifient la décision recherchée: la défenderesse sollicite effectivement une décision statuant qu’elle n’est pas propriétaire de la chaîne; une telle décision est, cependant, en dehors des voies de redressement sur lesquelles se fonde la défenderesse. Il n’y a aucune raison de permettre à la défenderesse de vendre une quelconque quantité de chaîne, puisque celle-ci n’est pas périssable; les seules difficultés susceptibles de naître en gênant le cours de l’injonction seraient

allegations in its notice of motion as to the possession of the chain and asks for a reversal or variation of the judgment, which is an application that cannot be entertained in the Trial Division.

Poisson v. Robertson (1902) 50 W.R. 260; *Yat Tung Investment Co. Ltd. v. Dao Heng Bank Ltd.* [1975] A.C. 581; *Laboratoire Pentagone Limitée v. Parke, Davis & Company* [1968] S.C.R. 269 and *Cristel v. Cristel* [1951] 2 K.B. 725, applied.

APPLICATION for interlocutory relief.

COUNSEL:

George E. Fisk for plaintiffs.
Joseph A. Day for defendant.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiffs.
Sim & McBurney, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

THURLOW A.C.J.: By a judgment pronounced in this action on September 13, 1976, it was ordered and adjudged, *inter alia*,

(1) that the plaintiffs' patent number 652,529 had been infringed by the defendant by the manufacture and sale of its Sabre AVS safety saw chain;

(2) that the defendant be restrained from further infringement by the manufacture or sale of such chain;

(3) that there should be a reference to determine the amount of the damages sustained by the plaintiffs by reason of such infringement or the profits made by the defendant by such infringement as the plaintiffs might elect; and,

(4) that the defendant deliver up to the plaintiffs all Sabre AVS safety saw chain in its possession or under its control.

On an application by the defendant, the reference to assess damages or profits and the order for delivery up were stayed pending appeal. The learned Trial Judge refused to stay the injunction. An appeal by the defendant from his order was

celles subies par les demandereses au moment d'évaluer leurs dommages. La dernière demande de la défenderesse contredit ce qui est allégué dans l'avis de requête relativement à la possession de la chaîne et cherche à faire infirmer ou modifier cette décision. C'est là une demande dont la Division de première instance ne peut connaître.

Arrêts appliqués: *Poisson c. Robertson* (1902) 50 W.R. 260; *Yat Tung Investment Co. Ltd. c. Dao Heng Bank Ltd.* [1975] A.C. 581; *Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis & Company* [1968] R.C.S. 269 et *Cristel c. Cristel* [1951] 2 K.B. 725.

DEMANDE interlocutoire.

AVOCATS:

George E. Fisk pour les demandereses.
Joseph A. Day pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour les demandereses.
Sim & McBurney, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Par jugement en date du 13 septembre 1976, rendu dans la présente cause, il a été statué et ordonné, notamment:

[TRADUCTION] (1) que la défenderesse, en fabriquant et vendant des chaînes de sûreté à scies, de marque Sabre AVS, avait usurpé le brevet n° 652,529 des demandereses;

(2) qu'il soit enjoint à la défenderesse de s'abstenir de toute autre infraction résultant de la fabrication ou de la vente de cette chaîne;

(3) qu'il y aurait lieu de procéder à un renvoi afin de déterminer, au choix des demandereses, le montant des dommages subis par celles-ci en raison de cette usurpation de marque ou le montant des profits qu'une telle usurpation a fait réaliser à la défenderesse; et,

(4) que la défenderesse remette aux demandereses toutes les chaînes de sûreté à scies, de marque Sabre AVS, qu'elle a en sa possession ou sous sa surveillance.

Sur demande de la défenderesse, le renvoi visant à évaluer les dommages et les profits et l'ordonnance lui enjoignant de remettre les articles en cause ont été suspendus jusqu'à l'issue de l'appel. Le savant juge de première instance a refusé de

dismissed on November 3, 1976¹.

By an order of the Supreme Court of Ontario made on November 19, 1976, a receiver on behalf of the Canadian Imperial Bank of Commerce was appointed of all assets of the defendant comprised in and subject to the security created by certain debentures made and issued by the defendant to the bank.

Application is now made on behalf of the defendant for an order:

Declaring that the Injunction included in the Judgment dated September 13th, 1976, herein is not applicable to 65,000 feet of saw chain manufactured by the Defendant currently in the possession of the agent for The Canadian Imperial Bank of Commerce, pursuant to S. 88 of the Bank Act, R.S.C. 1970, C. B-1.

It is common ground that the 65,000 feet of chain referred to infringes the patent and is of a kind referred to in the order for delivery up to the plaintiffs.

The reason put forward for making the application was that the receiver, who is also agent for the bank, was in a dilemma because he was not able to interpret the judgment of this Court.

In my opinion, there is no ambiguity in the judgment and, if the receiver is in a dilemma, it is one arising only from his occupying a dual role as receiver of the defendant and agent of the bank. The rights and obligations of the two are not the same. Here, what is involved are the rights and obligations of the defendant alone. The bank is not before me in this proceeding and nothing that I may say will affect its rights or obligations. The injunction restrains the defendant from selling chain that infringes the patent and it seems to me to be perfectly plain that for the defendant to participate in or be a party to a sale of the chain in question, whether acting by a receiver or otherwise, would be a breach of the injunction.

But I do not rest my conclusion on that ground alone. What is asked is a declaration that the injunction does not apply to a particular quantity

suspendre l'injonction. L'appel interjeté par la défenderesse contre cette ordonnance a été rejeté le 3 novembre 1976¹.

La Cour suprême de l'Ontario, par ordonnance rendue le 19 novembre 1976, a transféré à un séquestre, mandataire de la Banque canadienne impériale de commerce, tous les biens de la défenderesse affectés à la garantie créée par certaines obligations émises par la défenderesse à la Banque.

La défenderesse présente maintenant une demande afin d'obtenir une ordonnance:

[TRADUCTION] Déclarant que l'injonction dont fait mention le jugement en date du 13 septembre 1976, ci-inclus, ne peut s'appliquer aux 65,000 pieds de chaîne à scies fabriquée par la défenderesse et actuellement en possession du mandataire de la Banque canadienne impériale de commerce, conformément à l'art. 88 de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1.

C'est un fait reconnu que les 65,000 pieds de chaîne évoqués violent le brevet et correspondent à la quantité de chaîne visée dans l'ordonnance de remise.

Le motif avancé pour justifier la demande était que le séquestre, également mandataire de la Banque, était fort embarrassé pour interpréter le jugement de la présente cour.

A mon avis, le jugement ne présente aucune ambiguïté et l'embarras du séquestre provient uniquement de la dualité de ses fonctions, à savoir celle de séquestre des biens de la défenderesse et celle de mandataire de la Banque. Les droits et obligations découlant de ces fonctions ne sont pas identiques. Ce sont uniquement les droits et obligations de la défenderesse qui nous préoccupent en l'espèce. La Banque n'est pas partie à l'action et rien de ce que je dirai ne portera atteinte à ses droits et obligations. L'injonction enjoint à la défenderesse de s'abstenir de vendre les chaînes qui violent le brevet et il me semble parfaitement évident que le fait pour la défenderesse de participer à la vente des articles en cause, ou d'y être impliquée, qu'elle agisse par l'intermédiaire du séquestre ou autrement, constituerait une violation de l'injonction.

Mais ma conclusion n'est pas fondée uniquement sur ce motif. Ce que la défenderesse sollicite, c'est une décision déclarant que l'injonction ne

¹ [1977] 1 F.C. 614.

¹ [1977] 1 C.F. 614.

of chain because it has been assigned to the bank as security under section 88 of the *Bank Act* and the basis of the application is that the bank, and not the defendant, is accordingly the owner of the chain. Counsel sought to support the application as being an application for "other relief" against the judgment within the meaning of Rule 1909² or under the inherent authority of the Court to clarify its judgment with respect to matters not foreseen when the judgment was pronounced³.

In my opinion, the declaration sought could not be justified under either the Rule or the inherent power. What the defendant really seeks is a determination of title to the chain or, more particularly, a determination that the defendant has no interest in the chain and, in my opinion, that does not fall within the purview either of relief against the judgment within the meaning of the Rule or clarifying the effect of the judgment⁴.

Alternatively, the defendant sought an order under Rule 1909 relieving the defendant from the judgment so as to permit the chain to be sold. It was said that this was a comparatively small quantity of chain ready to be sold and the sale of which would not cause serious damage to the plaintiffs. The defendant was also prepared to deposit in Court from the proceeds of sale a reasonable royalty in respect of the use of the patented invention.

I think it is very doubtful whether it is open to the defendant to raise this question on this application, following as it does the determination of an

² *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.

³ 22 *Halsbury's Laws*, 3rd ed., 783.

⁴ See *Poisson v. Robertson* (1902) 50 W.R. 260.

s'applique pas à une quantité précise de chaîne, parce que celle-ci a été donnée à la Banque à titre de garantie aux termes de l'article 88 de la *Loi sur les banques*. Le fondement de cette demande, c'est que la Banque, et non la défenderesse, est par conséquent propriétaire de ladite quantité de chaîne. A l'appui de la demande, l'avocat a cherché à faire valoir qu'elle visait «quelque autre redressement» à l'encontre d'un jugement, au sens où l'entend la Règle 1909², ou d'une demande présentée en vertu du pouvoir inhérent de la Cour de préciser sa décision à l'égard de questions qui n'avaient pas été prévues au moment où le jugement a été rendu³.

A mon avis, ni la Règle 1909 ni l'argument du pouvoir inhérent ne peuvent justifier la décision recherchée. Ce que la défenderesse recherche effectivement, c'est une décision déterminant le droit de propriété en ce qui concerne la chaîne ou, plus précisément, une décision déclarant qu'elle n'a aucun droit sur celle-ci et, à mon avis, ceci est en dehors du redressement demandé à l'encontre du jugement au sens où l'entend la Règle 1909 et du pouvoir de la Cour de préciser les effets du jugement⁴.

La défenderesse a cherché à obtenir, subsidiairement, une ordonnance aux termes de la Règle 1909 la libérant du jugement afin de lui permettre de vendre la chaîne. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une quantité relativement faible de chaîne prête à être vendue et que cette vente ne causerait pas de dommages sérieux aux demanderesse. La défenderesse consentait également à déposer en cour, pour l'usage de l'invention brevetée, une redevance raisonnable sur le produit de la vente.

Je doute fort que la défenderesse puisse soulever cette question dans la présente demande, une décision ayant déjà été rendue dans une affaire où

² *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.

³ 22 *Halsbury's Laws*, 3^e éd., 783.

⁴ Voir *Poisson c. Robertson* (1902) 50 W.R. 260.

earlier application in respect of the judgment in which the matter might have been raised⁵. But, assuming that it is open, I see nothing in the situation which would justify an order of the kind sought. The defendant has been enjoined from selling chain that infringes the plaintiffs' patent. It has no right to further infringe the patent. Though the order is stayed pending appeal, the judgment also orders the defendant to deliver up chain in its possession. The chain is not perishable and, in my view, no irreparable damage will be occasioned to the defendant by being restrained from selling it pending the appeal. Indeed, as I see it, greater inconvenience to the plaintiffs might be expected if the injunction were lifted to permit the sale of the chain as the extent of the plaintiffs' damages could be expected to be more difficult to ascertain than any that may be sustained by the defendant if not permitted to sell. On the facts, it is apparent, as well, that the defendant is insolvent and that nothing more than the suggested royalty would ever be likely to be recovered. On an application of this kind, the burden on the applicant is greater than that of a party seeking an interlocutory injunction⁶ but even on that basis the balance here appears to me to be in favor of refusing the application.

The third order sought by the application was

that the Agent and Trustee of the Defendant not be required to deliver up to the Plaintiff the said 65,000 feet of saw chain currently in possession of the Agent and Trustee of the Defendant.

This, it will be observed, contradicts what is alleged in the first paragraph of the notice of motion as to the possession of the 65,000 feet of chain. In my opinion, it asks a reversal or variation of the judgment itself and is an application which cannot be entertained in the Trial Division⁷.

ORDER

The application is dismissed with costs.

⁵ See *Yat Tung Investment Co. Ltd. v. Dao Heng Bank Ltd.* [1975] A.C. 581 at 589 et seq.

⁶ Per Martland J. in *Laboratoire Pentagone Limitée v. Parke, Davis & Company* [1968] S.C.R. 269 at page 272.

⁷ See *Cristel v. Cristel* [1951] 2 K.B. 725.

cette question aurait pu être soulevée⁵. Mais, en présumant qu'elle puisse le faire, je ne vois rien en l'espèce qui puisse justifier une telle ordonnance. Le tribunal a enjoint à la défenderesse de s'abstenir de vendre la chaîne qui viole le brevet des demandereses et elle n'a pas le droit de violer de nouveau le brevet. Bien que l'ordonnance soit suspendue jusqu'à l'issue de l'appel, le jugement ordonne aussi à la défenderesse de remettre la quantité de chaîne qu'elle a en sa possession. La chaîne n'est pas périssable et, à mon avis, le fait de ne pas la vendre ne causera aucun dommage irréparable à la défenderesse. A vrai dire, si l'injonction était supprimée afin de permettre cette vente, les inconvénients seraient plus grands pour les demandereses puisque l'étendue de leurs dommages pourrait être plus difficile à évaluer que tout dommage que pourrait subir la défenderesse du fait de l'interdiction de vendre. Selon les faits il appert, d'ailleurs, que la défenderesse est insolvable et que rien de plus que la redevance proposée ne pourrait vraisemblablement être récupéré. Dans une demande de ce genre, le fardeau du demandeur est plus lourd que celui d'une partie sollicitant une injonction interlocutoire⁶ mais, même compte tenu de ce motif, il me semble que tout concorde; en l'espèce, à faire pencher la balance en faveur du rejet de la demande.

La troisième ordonnance sollicitée dans la demande était:

[TRADUCTION] que le mandataire (et séquestre des biens de la défenderesse) ne soit pas requis de remettre à la demanderesse lesdits 65,000 pieds de chaîne actuellement en sa possession.

Cela, on peut le constater, contredit ce qui est allégué dans le premier paragraphe de l'avis de requête portant sur la question de la propriété des 65,000 pieds de chaîne. A mon avis, la défenderesse cherche à faire infirmer ou modifier le jugement lui-même; or, il s'agit d'une demande dont la Division de première instance ne peut connaître⁷.

ORDONNANCE

La demande est rejetée avec dépens.

⁵ Voir *Yat Tung Investment Co. Ltd. c. Dao Heng Bank Ltd.* [1975] A.C. 581 à la page 589 et ss.

⁶ Le juge Martland, dans l'arrêt *Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis & Company* [1968] R.C.S. 269 à la page 272.

⁷ Voir *Cristel c. Cristel* [1951] 2 K.B. 725.