

T-167-80

T-167-80

Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories, Inc., and Baxter Travenol Laboratories, Inc. (Plaintiffs)

v.

Cutter Ltd. (Defendant)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, August 20; Ottawa, August 25, 1980.

Practice — Patent infringement action — Application for order under Rule 480 that all questions as to extent of infringement and damages flowing or profits arising therefrom be, after trial, subject of reference — Purpose of Rule 480 is to minimize expense of action — Acts of infringement alleged are sales of the device to a single purchaser — Sales contract is to be fully carried out in 1980 — Reference not ordered because the most economical manner of conducting the action is to require the plaintiffs to prove their entire case during trial — Federal Court Rules 466, 480.

Brouwer Turf Equipment Ltd. v. A and M Sod Supply Ltd. [1977] 1 F.C. 51, applied.

APPLICATION.

COUNSEL:

Donald F. Sim, Q.C. for plaintiffs.
James D. Kokonis, Q.C. for defendant.

SOLICITORS:

Donald F. Sim, Q.C., Toronto, for plaintiffs.
Smart & Biggar, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for patent infringement. When this motion was presented in Toronto last Wednesday, I was given to understand that examinations for discovery were to resume today, Monday. Accordingly, I dismissed

Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories, Inc. et Baxter Travenol Laboratories, Inc. (Demandereses)

c.

Cutter Ltd. (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 20 août; Ottawa, 25 août 1980.

Pratique — Action en contrefaçon de brevet — Requête en ordonnance fondée sur la Règle 480 tendant à ce que tous les points relatifs à l'étendue de la contrefaçon et des dommages en découlant ou des profits tirés de cette contrefaçon fassent l'objet d'une référence après l'instruction — La Règle 480 vise à réduire au minimum les frais de l'action — Les actes de contrefaçon allégués sont les ventes du dispositif à un seul acheteur — Le contrat des ventes sera complètement exécuté en 1980 — Il n'a pas été rendu d'ordonnance de référence, parce que la façon la plus économique de conduire la présente action est de demander aux demandereses d'établir le bien-fondé de leur action au cours de l'instruction — Règles 466, 480 de la Cour fédérale.

Arrêt appliqué: Brouwer Turf Equipment Ltd. c. A and M Sod Supply Ltd. [1977] 1 C.F. 51.

REQUÊTE.

f

AVOCATS:

Donald F. Sim, c.r., pour les demandereses.
James D. Kokonis, c.r., pour la défenderesse.

g

PROCUREURS:

Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les demandereses.
Smart & Biggar, Ottawa, pour la défenderesse.

h

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

LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet. Lors de la présentation de cette requête à Toronto, mercredi dernier, on m'a laissé entendre que les interrogatoires préalables devaient reprendre aujourd'hui, lundi. J'ai donc

the plaintiffs' application, under Rule 480,¹ that all questions as to the extent of infringement and damages flowing or profits arising therefrom be subject of a reference after the trial. It is seldom that such an order is not made, usually, if not invariably, on consent, and I indicated that I would give reasons for the refusal. I should add that in refusing the order, I did so without prejudice to the right of either party to reapply or, perhaps unnecessarily, the Court to make such order on its own motion, following completion of discovery. By Rule 466, an order under Rule 480 precludes discovery on the issues of fact subject of the reference.

As was pointed out in *Brouwer Turf Equipment Limited v. A and M Sod Supply Limited*,² the sole purpose of an order under Rule 480 is to minimize the expense of the action. It may well be that the order will be made in almost all infringement actions. This, however, is somewhat unusual as such actions go.

The only acts of infringement alleged by the plaintiffs are sales of the alleged infringing device to a single purchaser commencing January 2, 1980. The contract under which the sales are being made is to be fully carried out during 1980. The parties are operating under a schedule that will bring the action to trial in mid-November. Calculation of the plaintiffs' damages and the defendant's profits from such sales ought to be straight forward matters. This is a case in which, on the

¹ *Rule 480.* (1) Any party desiring to proceed to trial without adducing evidence upon any issue of fact including, without limiting the generality thereof,

- (a) any question as to the extent of the infringement of any right,
- (b) any question as to the damages flowing from any infringement of any right, and
- (c) any question as to the profits arising from any infringement of any right,

shall, at least 10 days before the day fixed for the commencement of trial, apply for an order that such issue of fact be, after trial, the subject of a reference under Rules 500 et seq. if it then appears that such issue requires to be decided.

(2) An Order of the kind contemplated by paragraph (1) may be made at any time before or during trial and may be made by the Court of its own motion.

² [1977] 1 F.C. 51 at page 54.

rejeté la demande des demanderesse, fondée sur la Règle 480¹, que tous les points relatifs à l'éten- due de la contrefaçon et des dommages en décou- lant ou des profits tirés de cette contrefaçon fas- sent l'objet d'une référence après l'instruction. Il est rare qu'une telle ordonnance ne soit pas rendue, ordinairement, sinon invariablement, sur consentement, et j'ai dit que je motiverais mon refus. J'ajoute qu'en refusant de rendre l'ordon- nance, je l'ai fait sans préjudice des droits des parties de présenter une nouvelle demande ou, peut-être inutilement, de ceux de la Cour de rendre l'ordonnance de sa propre initiative, une fois l'interrogatoire fini. Selon la Règle 466, une ordonnance rendue en vertu de la Règle 480 inter- dit qu'un interrogatoire s'étende aux questions de fait qui font l'objet de la référence.

Comme on le fait remarquer dans *Brouwer Turf Equipment Limited c. A and M Sod Supply Lim- ited*² le seul but d'une ordonnance rendue en vertu de la Règle 480 est de réduire au minimum les frais de l'action. Il se peut fort bien que l'ordon- nance soit rendue dans presque toutes les actions en contrefaçon. La présente action, toutefois, n'est pas une action ordinaire.

Les seuls actes de contrefaçon allégués par les demanderesse sont les ventes du dispositif contre- fait à un seul acheteur à compter du 2 janvier 1980. Le contrat en vertu duquel les ventes sont effectuées sera complètement exécuté en 1980. Les parties conduisent la présente affaire à un rythme tel que l'action sera instruite à la mi-novembre. Le calcul des dommages des demanderesse et des bénéficiers de la défenderesse ne devrait poser aucun problème. D'après les éléments qui m'ont été pré-

¹ *Règle 480.* (1) Une partie qui désire procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait et notam- ment, sans restreindre le sens général de cette expression, sur

- a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
- b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
- c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,

doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction, demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une réfé- rence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.

(2) Une ordonnance du genre prévu par l'alinéa (1) peut être rendue à tout moment avant ou après l'instruction et peut être rendue par la Cour agissant de sa propre initiative.

² [1977] 1 C.F. 51 à la page 54.

material presently before me, it seems clear that the most economical manner of conducting the action is to require the plaintiffs to follow the conventional course of proving their entire case with the risk that, if liability is not found, costs of quantifying damages and profits will have been thrown away, rather than to run the risk of a second trial if liability is proved. I see no present reason, bearing on the conduct of the action as a whole, for ordering a reference.

sentés, il semble clair que la façon la plus économique de conduire la présente action est de demander aux demanderessees d'établir le bien-fondé de leur action de la façon ordinaire, en courant le risque de gaspiller le coût du calcul des dommages et des bénéfices si la responsabilité de la défenderesse n'est pas établie, plutôt que de courir le risque d'un deuxième procès si la responsabilité est établie. Je ne vois actuellement aucune raison influant sur la conduite de l'action dans son ensemble pour laquelle il faudrait ordonner une référence.