

T-1879-83

T-1879-83

Reading & Bates Construction Co. and Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (Plaintiffs)

Reading & Bates Construction Co. et Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (demandereses)

v.

a c.

Baker Energy Resources Corporation and Baker Marine Corporation (Defendants)

Baker Energy Resources Corporation et Baker Marine Corporation (défenderesses)

T-344-84

T-344-84

Reading & Bates Construction Co. and Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (Plaintiffs)

Reading & Bates Construction Co. et Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (demandereses)

v.

c.

Gaz Inter-Cité Québec Inc. (Defendant)

Gaz Inter-Cité Québec Inc. (défenderesse)

INDEXED AS: READING & BATES CONSTRUCTION CO. v. BAKER ENERGY RESOURCES CORP.

RÉPERTORIÉ: READING & BATES CONSTRUCTION CO. c. BAKER ENERGY RESOURCES CORP.

Trial Division, Reed J.—Toronto, January 11; Ottawa, January 15, 1988.

Division de première instance, juge Reed—
d Toronto, 11 janvier; Ottawa, 15 janvier 1988.

Practice — Judgments and orders — Enforcement — Judgment for plaintiffs in patent infringement action but reference as to damages incomplete — Application for payment into Court of holdback — Application allowed — R. 470(1) authorizing preservation of property “as to which any question may arise in litigation” — Right to profits (holdback) made from use of technology described in infringed patent question arising in litigation — Equity demanding defendant not receive improperly made profits.

Pratique — Jugements et ordonnances — Exécution — Jugement en faveur des demandereses dans une action en contrefaçon de brevet mais renvoi incomplet quant aux dommages-intérêts — Demande de consignation à la Cour de la retenue de garantie — Demande accueillie — La Règle 470(1) autorise la conservation de biens «au sujet desquels peut se poser une question dans le cadre du litige» — La question touchant le droit aux bénéfices (retenue de garantie) réalisés grâce à l'utilisation de la technologie décrite dans le brevet contrefait découle du litige — La justice exige que la défenderesse ne reçoive pas les bénéfices illégalement réalisés.

Injunctions — Application for payment into Court of holdback for work done utilizing technology in infringed patent — Similar to interlocutory injunction application as purpose to ensure enforcement of judgment — Applicants in stronger position than applicant for interlocutory injunction as liability established — Mareva injunctions applicable where, as here, danger of dissipation of assets — Choice of posting security or ceasing activity complained of not inherent element of interlocutory injunction.

Injonctions — Demande de consignation à la Cour de la retenue de garantie pour les travaux exécutés grâce à la technologie liée au brevet contrefait — La demande présentée est analogue à celle d'une injonction interlocutoire car elle vise à assurer l'exécution du jugement — Les demandereses sont en meilleure position que celle qui sollicite une injonction interlocutoire puisque la responsabilité est établie — Les injonctions de type Mareva s'appliquent lorsque, comme en l'espèce, les éléments d'actif risquent d'être dissipés — Le choix qui consiste à fournir un cautionnement ou à cesser l'activité reprochée ne constitue pas un élément inhérent à l'injonction interlocutoire.

These were applications to have certain sums of money paid into Court, or to have the defendant Baker Energy Resources Corporation (BERCO) post a bond or a letter of credit for an amount equal to those sums. The plaintiffs had obtained judgment against BERCO for patent infringement. A reference to determine the amount of damages has not been completed, but profits or damages were likely to exceed the funds in question. BERCO has no assets or place of business within Canada and is in serious financial difficulty. Pursuant to the contract between Gaz Inter-Cité Québec Inc. and BERCO for work done utilizing the technology in the infringed patent, Gaz Inter-Cité Québec Inc. withheld 5% of the contract price (\$226,450) as a “retainage fund” to guarantee completion of the contract. The plaintiffs sought to have these funds paid into Court. The plaintiffs

Les présentes demandes visaient à obtenir que certaines sommes d'argent soient consignées à la Cour ou que la défenderesse Baker Energy Resources Corporation (BERCO) dépose à titre de cautionnement une somme égale aux sommes susmentionnées ou qu'elle fournisse une lettre de crédit pour une somme identique. Les demandereses avaient obtenu à l'encontre de BERCO un jugement en contrefaçon de brevet. Une procédure de renvoi pour déterminer le montant des dommages-intérêts n'a pas encore abouti et les profits réalisés ou les dommages-intérêts risquent de dépasser les fonds en cause. BERCO n'a pas d'actif ni de siège social au Canada et sa situation financière est fort précaire. Aux termes du contrat intervenu entre Gaz Inter-Cité Québec Inc. et BERCO pour les travaux exécutés grâce à la technologie liée au brevet contre-

argued that the Court had jurisdiction pursuant to paragraph 59(1)(b) of the *Patent Act* or Rule 470 of the *Federal Court Rules*. They cited decisions in interlocutory injunction applications where a party was ordered to provide security for damages in lieu of having an injunction issued. They also cited various decisions in *Mareva* injunction cases where assets were ordered seized prior to judgment. There was no evidence that the defendant would suffer any damage as a result of the order—it never had the use of the funds and there was no evidence of prejudice to other creditors.

Held, the applications should be granted.

Rule 470 gave the Court jurisdiction to grant the order sought. Rule 470(1) authorized preservation of property “as to which any question may arise” in the litigation. The right to the profits made from the use of the technology described in the infringed patent was a question which arose in the litigation. The retainage funds were those very profits. Equity required that the defendant be stripped of profits which were improperly made.

Although the purpose of this application was similar to that for an interlocutory injunction application (to ensure that the plaintiff will be able to recover damages), the applicant was in a stronger position because liability had already been established. *Mareva* injunctions may be used not only where there is an apprehension that assets will be removed from the jurisdiction, but also where there is danger of assets being dissipated.

Once the elements for the granting of an interlocutory injunction have been proven, the applicant was entitled to an order. The defendant did not have a choice of posting security or ceasing the offending activity. A choice may arise when a respondent attempts to stave off an injunction by opting to take substitutive action, such as the paying of security, the posting of a bond or letter of credit. But choice is not an inherent element of an interlocutory injunction order itself, nor is it a crucial aspect of the type of order sought here.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 470.
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 59(1)(b).
Rules of Civil Procedure, O. Reg. 560/84, R. 45.02.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.).

fait, la société Gaz Inter-Cité Québec Inc. a retenu 5 % du prix stipulé par le contrat, (soit 226 450 \$) à titre de [TRADUCTION] «retenue de garantie» pour assurer l'exécution intégrale du contrat. Les demanderesse ont exigé que ces fonds soient consignés auprès du tribunal et ont fait valoir que la Cour avait compétence conformément à l'alinéa 59(1)b) de la *Loi sur les brevets* ou à la Règle 470 des *Règles de la Cour fédérale*. Elles ont cité des causes où des tribunaux, au lieu de rendre une injonction, ont ordonné à une partie de fournir une garantie au cas où seraient accordés des dommages-intérêts. Les demanderesse ont également cité différentes décisions relatives aux injonctions de type *Mareva*, dans lesquelles a été ordonnée la saisie de biens avant jugement. Il n'y avait aucun élément de preuve tendant à établir que la défenderesse subirait un préjudice quelconque par suite de l'ordonnance, car elle n'a jamais eu la jouissance des fonds en cause et rien n'indique que d'autres créanciers seront lésés.

Jugement: les demandes doivent être accueillies.

La Règle 470 confèrait au tribunal la compétence nécessaire pour accorder l'ordonnance demandée. La Règle 470(1) autorisait la conservation de biens «au sujet desquels peut se poser une question» dans le cadre du litige. Le droit aux profits réalisés grâce à l'utilisation de la technologie décrite dans le brevet contrefait constituait une question qui se posait dans la présente action. La retenue de garantie représentait justement ces profits. La justice exigeait que la défenderesse soit dépouillée des profits illégalement réalisés.

Même si l'objet de la présente demande était analogue à celui visé dans une demande d'injonction interlocutoire (s'assurer que la demanderesse pourra recouvrer des dommages-intérêts), la requérante était dans une meilleure position parce que la responsabilité avait déjà été établie. On peut avoir recours aux injonctions de type *Mareva* non seulement lorsqu'il y a lieu de craindre qu'on fasse sortir les biens du ressort de la Cour, mais aussi lorsqu'il y a danger de dissipation des biens.

Du moment qu'on établissait les éléments qui doivent être prouvés pour que soit accordée une injonction interlocutoire, la requérante avait droit à ce que cette ordonnance soit rendue. Le choix de fournir un cautionnement ou de cesser l'activité dommageable ne s'offrait plus à la requérante. Certes, il y a choix dans la mesure où l'intimée tente de parer à une injonction par une mesure substitutive, notamment en fournissant une garantie, en versant un cautionnement ou en produisant une lettre de crédit. Le choix ne constitue toutefois pas un élément inhérent à l'injonction interlocutoire elle-même ni un élément essentiel au type d'ordonnance demandé en l'espèce.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 59(1)b).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 470.
Règles de procédure civile, Règles de l'Ont. 560/84, Règle 45.02.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Teledyne Industries, Inc. et autre c. Lido Industrial Products Ltd. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.).

CONSIDERED:

Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et al. v. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et al. (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (F.C.T.D.); *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman et al.*, [1985] 1 S.C.R. 2; 4 C.P.R. (3d) 145; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 141 D.L.R. (3d) 268; 39 O.R. (2d) 513; 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.).

REFERRED TO:

Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al. (1985), 3 C.P.R. (3d) 407 (Ont. H.C.); *T.D. Williamson, Inc. et al. v. Electronic Pigging Systems, Inc. et al.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 197 (F.C.T.D.); *Halliburton Co. et al. v. Northstar Drillstem Testers Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 73 (F.C.T.D.); *Third Chandris Shipping Corpn v Unimarine SA*, [1979] 2 All ER 972 (Q.B. Div.); *Rotin v. Lechier-Kimel [sic]* (1985), 3 C.P.C. (2d) 15 (Ont. H.C.).

COUNSEL:

Ronald E. Dimock and Gordon J. Zimmerman for plaintiffs.
D. N. Deeth and E. M. McMahon for defendants.

SOLICITORS:

Woolley, Dale & Dingwall, Toronto, for plaintiffs.
MacBeth & Johnson, Toronto, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

REED J.: The plaintiffs bring applications to have certain sums of money, presently held by Gaz Inter-Cité Québec Inc. paid into Court, or to have the defendant Baker Energy Resources Corporation (BERCO) post a bond or a letter of credit for an amount equal to those sums. Alternatively, an order or declaration is sought stating that Gaz Inter-Cité Québec Inc. holds the sums in question in trust for the plaintiffs.

The plaintiffs obtained judgment against the defendant BERCO for infringement of patent number 1,140,106 (the "pull-back" patent), see: decision of Mr. Justice Strayer dated March 20, 1986 (Court File No. T-1879-83) affirmed on

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et autre c. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et autre (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (C.F. 1^{re} inst.); *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman et autres*, [1985] 1 R.C.S. 2; 4 C.P.R. (3d) 145; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 141 D.L.R. (3d) 268; 39 O.R. (2d) 513; 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Apple Computer, Inc. v. Computermat Inc. et al. (1985), 3 C.P.R. (3d) 407 (H.C. Ont.); *T.D. Williamson, Inc. et autre c. Electronic Pigging Systems, Inc. et autre* (1984), 79 C.P.R. (2d) 197 (C.F. 1^{re} inst.); *Halliburton Co. et autre c. Northstar Drillstem Testers Ltd. et autre* (1981), 58 C.P.R. (2d) 73 (C.F. 1^{re} inst.); *Third Chandris Shipping Corpn v Unimarine SA*, [1979] 2 All ER 972 (Q.B. Div.); *Rotin v. Lechier-Kimel [sic]* (1985), 3 C.P.C. (2d) 15 (H.C. Ont.).

AVOCATS:

Ronald E. Dimock et Gordon J. Zimmerman pour les demandereses.
D. N. Deeth et E. M. McMahon pour les défenderesses.

PROCUREURS:

Woolley, Dale & Dingwall, Toronto, pour les demandereses.
MacBeth & Johnson, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE JUGE REED: Les demandereses présentent des demandes visant à obtenir que certaines sommes d'argent actuellement détenues par Gaz Inter-Cité Québec Inc. soient consignées à la Cour ou que la défenderesse Baker Energy Resources Corporation (BERCO) dépose en cautionnement une somme égale aux sommes susmentionnées ou qu'elle fournisse une lettre de crédit pour une somme identique. Elles sollicitent subsidiairement une ordonnance ou un jugement portant que Gaz Inter-Cité Québec Inc. détient les sommes en question en fiducie pour elles.

Les demandereses ont obtenu à l'encontre de la défenderesse BERCO un jugement pour contrefaçon du brevet numéro 1,140,106 (le brevet de «retrait»); voir la décision du juge Strayer en date du 20 mars 1986 (n° du greffe T-1879-83), confir-

appeal in a decision dated November 20, 1987 (Court File No. A-199-86). The companion action against Gaz Inter-Cité Québec Inc., was dismissed; see: judgment dated March 20, 1986 (Court File No. T-344-84) affirmed on appeal in a decision dated November 20, 1987 (Court File No. A-198-86). These decisions also dealt with claims which alleged the infringement of patent number 1,037,462 (the "follow liner" patent). This patent was found to be invalid.

The judgment of Mr. Justice Strayer dated March 20, 1986 (Court File No. T-1879-83) ordered that there be either an accounting of profits or a payment of damages, at the plaintiffs' election, by the defendant BERCO with respect to the acts of infringement which had been found. The accounting for profits, or the assessment of damages was to be determined by way of reference. There were numerous interlocutory applications concerning this reference. In summary, they consisted of the defendant seeking a stay of the reference, until the Court of Appeal had rendered decisions in the above-noted actions which had been appealed to it. Such stay was granted by the prothonotary, Mr. Giles, on condition that the defendant, BERCO, pay a bond of \$100,000 as security (order dated March 6, 1987). This bond was never paid. The reference procedure is still not concluded. Thus, the plaintiffs have a judgment of liability against the defendant BERCO but no amount has been quantified with respect to an accounting of profits or an assessment of damages.

There is considerable evidence that profits or damages are likely to be substantial. The work undertaken by BERCO for Gaz Inter-Cité Québec Inc., which gave rise to the infringement action, was the laying of a gas pipeline under the St. Lawrence River in the region of Trois-Rivières. This task involved the drilling of a hole horizontally under the river, through the river bed, from the north side of the river to the south and then, the attaching of a pipe to the mechanism which had drilled this hole, and the pulling back of that mechanism from the south side of the river to the north so that the attached pipe was pulled into the hole and installed in place. (This is a highly simplified description of the process, the details of which can be found in the decisions referred to above.) The first part of the process involved the use of

mée en appel par un arrêt en date du 20 novembre 1987 (n° du greffe A-199-86). L'action sœur intentée contre Gaz Inter-Cité Québec Inc. a été rejetée; voir le jugement en date du 20 mars 1986 (n° du greffe T-344-84), confirmé en appel par un arrêt daté du 20 novembre 1987 (n° du greffe A-198-86). Dans ces décisions, on statue également sur des allégations de contrefaçon du brevet numéro 1,037,462 (le brevet de «gaine postérieure»). Ce brevet a été jugé invalide.

Le juge Strayer, dans son jugement en date du 20 mars 1986 (n° du greffe T-1879-83), a ordonné à la défenderesse BERCO soit de procéder au calcul des profits, soit de payer des dommages-intérêts, au choix des demanderesse, relativement aux actes de contrefaçon dont elle avait été jugée coupable. Dans l'un ou l'autre cas, le montant devait être déterminé au moyen d'un renvoi. Le renvoi a donné naissance à de nombreuses demandes interlocutoires. En gros, la défenderesse tentait par là d'obtenir la suspension du renvoi en attendant que la Cour d'appel se soit prononcée sur les appels interjetés dans le cadre des instances susmentionnées. La suspension sollicitée a été accordée par le protonotaire, M. Giles, à condition que la défenderesse, BERCO, fournisse 100 000 \$ à titre de garantie (ordonnance en date du 6 mars 1987), ce qu'elle n'a jamais fait. Or, comme le renvoi n'a pas encore abouti, les demanderesse bénéficient d'un jugement établissant la responsabilité de la défenderesse BERCO, mais ni le montant des profits ni celui des dommages-intérêts n'a été déterminé.

D'après la preuve, les profits réalisés ou les dommages-intérêts risquent d'être considérables. Les travaux entrepris par BERCO pour Gaz Inter-Cité Québec Inc., d'où est née l'action en contrefaçon, consistaient à poser un gazoduc sous le fleuve St-Laurent dans la région de Trois-Rivières. Il a fallu à cette fin forer un trou horizontalement au-dessous du lit du fleuve de la rive nord à la rive sud, puis attacher un tube à la foreuse qu'on ramenait ensuite du sud au nord de manière que le tube soit tiré dans le trou et ainsi mis en place. (Il s'agit là d'une description fort schématique du procédé; les décisions susmentionnées en fournissent une explication détaillée.) Dans la première phase du procédé, on a employé la technologie visée par le brevet de «gaine postérieure» et, dans

technology covered by the "follow liner" patent; the second involved technology covered by the "pull-back" patent.

The contract price to be paid by Gaz Inter-Cité Québec Inc. to BERCO, for the work undertaken, was \$4,529,000. The cost to BERCO was \$1,195,325.89 (exhibit 4 to Mr. Greer's cross-examination of April 22, 1987). Thus, the profit from the job is in the neighbourhood of \$3,334,000. The costs listed in exhibit 4 to Mr. Greer's cross-examination are identified by reference to sub-categories (e.g.: set up procedures, field office, personnel safety, site plant, demobilization). By far the largest expenses are those associated with the drilling of the hole from the north side of the river to the south ("surveyed hole—\$389,620.86") and the pulling back of the drilling mechanism with the pipe attached from the south side of the river to the north so that the pipe is thereby installed ("customer installation—\$648,735.74"). If a straight ratio comparison is done attributing the profit to various stages of the job in proportion to the cost of each particular stage, it becomes obvious that that part of the job which required the use of the "pull-back" technology accounts for a large percentage of the profit. In addition, there is evidence that it is reasonable to attribute a large proportion of the profit to high risk aspects of the procedure (paragraphs 11, 12 and 13 of the affidavit of John D. Hair, dated December 9, 1987).

The defendant BERCO has no assets or place of business within Canada. BERCO is in a very precarious financial position. Its financial statements for the years ending 1984 and 1985, carry a note by the auditors dated May 20, 1986, which indicates that the company may be unable to continue in existence. See also the affidavit of Mr. Hair dated June 26, 1986 (paragraph 24) and that dated December 9, 1987 (paragraphs 8 and 15).

The contract between BERCO and Gaz Inter-Cité Québec Inc. was such that the latter was authorized to withhold 5% of the contract price (\$226,450) as a "retainage fund" until some time after the contract had been completed. This is the practice in the industry. The retainage fund serves as a guarantee of complete performance of the

la seconde, c'est à la technologie exposée dans le brevet de «retrait» qu'on a eu recours.

a Le contrat fixait à 4 529 000 \$ le prix à payer par Gaz Inter-Cité Québec Inc. à BERCO au titre des travaux entrepris par celle-ci. Les coûts de BERCO s'élevaient à 1 195 325,89 \$ (pièce 4 produite lors du contre-interrogatoire de M. Greer le 22 avril 1987). Les bénéfices provenant des travaux se chiffrent donc à environ 3 334 000 \$. Pour ce qui est des coûts énumérés dans la pièce 4 produite lors du contre-interrogatoire de M. Greer, ils sont répartis entre plusieurs postes (par ex.: mise en chantier, bureau sur le chantier, sécurité du personnel, installations sur le chantier, «démobilisation»). De loin les plus grandes dépenses sont celles entraînées par le forage du trou de la rive nord du fleuve jusqu'à la rive sud («trou arpenté—389 620,86 \$») et par le fait de ramener la foreuse, le tube y ayant été attaché, de la rive sud à la rive nord, de manière à réaliser la mise en place du tube («pose du tube—648 735,74 \$»). Si les profits sont attribués aux divers stades des travaux en raison directe du coût de chacun, il devient alors évident que c'est la partie des travaux qui a nécessité l'utilisation de la technologie de «retrait» qui a rapporté un pourcentage important des profits. De plus, on a produit des éléments de preuve établissant qu'il est raisonnable d'imputer une forte proportion des profits aux aspects les plus risqués du procédé (paragraphes 11, 12 et 13 de l'affidavit de John D. Hair, en date du 9 décembre 1987).

g La défenderesse BERCO n'a pas d'actif ni de lieu d'affaires au Canada. Sa situation financière est très précaire. En effet, ses états financiers pour les exercices financiers se terminant en 1984 et en 1985 portent une note des vérificateurs datée du 20 mai 1986, d'où il ressort que l'existence de la société est peut-être menacée. Voir en outre l'affidavit de M. Hair en date du 26 juin 1986 (paragraphe 24) et celui en date du 9 décembre 1987 (paragraphes 8 et 15).

i Aux termes du contrat intervenu entre BERCO et Gaz Inter-Cité Québec Inc., celle-ci pouvait retenir 5% du prix stipulé par le contrat, (soit 226 450 \$), à titre de [TRADUCTION] «retenue de garantie» en attendant l'achèvement des travaux. Telle est la pratique suivie dans l'industrie en question. La retenue de garantie sert à assurer

contract. In this case, the retainage funds were not paid to BERCO on the completion of the contract, possibly because of the patent litigation, which, by that time, had been commenced. In the summer and fall of 1984 the defendant, BERCO, sought payment of those funds, asking that they be remitted by wire transfer, to the credit of a bank account in Houston, Texas. The funds were not remitted. The plaintiffs are of the view that they are still held by Gaz Inter-Cité Québec Inc., together with the accrued interest thereon. The Court of Appeal decisions have now been rendered. The plaintiffs are concerned that the funds may be paid to BERCO and thereby removed from the jurisdiction or otherwise dissipated. Counsel for BERCO gave an undertaking that they would not be removed from the jurisdiction.

Counsel for the plaintiffs' argument is that the Court has jurisdiction pursuant to paragraph 59(1)(b) of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] or Rule 470 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] to order the money held by Gaz Inter-Cité Québec Inc. to be paid into Court, or in the alternative to require the defendant BERCO to post a bond or letter of credit for that amount. He argues that: (1) the money is really BERCO's money; (2) there are no other assets of BERCO in the jurisdiction; (3) BERCO is in a precarious financial situation; (4) the money is part of the "fruits" of the wrongful infringement; (5) if the money is paid to BERCO there is a real danger it will be removed from the jurisdiction or otherwise dissipated. In support of the order sought are cited the decisions in interlocutory injunction applications where a party is ordered to provide security for damages in lieu of having an injunction issued prohibiting the activity which is alleged to be an infringement. In particular, counsel referred to: *Apple Computer, Inc. v. Computerpat Inc. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 407 (Ont. H.C.); *T.D. Williamson, Inc. et al. v. Electronic Pigging Systems, Inc. et al.* (1984), 79 C.P.R. (2d) 197 (F.C.T.D.); *Halliburton Co. et al. v. Northstar Drillstem Testers Ltd. et al.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 73 (F.C.T.D.). Also cited are various decisions in the *Mareva* injunction cases where assets are ordered seized prior to judgment: *Reading & Bates Horizontal Drilling Co. Inc. et al. v. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (F.C.T.D.); *Aetna Financial Services Ltd. v.*

l'exécution intégrale du contrat. En l'espèce, la somme retenue n'a pas été payée à BERCO à la fin des travaux, peut-être en raison du litige relatif au brevet qui, à ce moment-là, avait déjà été engagé. À l'été et à l'automne de 1984, la défenderesse BERCO a cherché à obtenir le paiement des fonds en cause en demandant qu'ils soient virés à un compte en banque à Houston (Texas). Cela n'a pas été fait. Les demanderesse croient que c'est encore Gaz Inter-Cité Québec Inc. qui détient les fonds ainsi que les intérêts en provenant. La Cour d'appel a maintenant rendu ses arrêts. Les demanderesse craignent donc que les fonds ne soient versés à BERCO et ainsi enlevés du ressort de la Cour ou qu'ils ne soient dissipés de quelque manière. L'avocat de BERCO pour sa part a fourni un engagement selon lequel les fonds resteront dans le ressort.

L'avocat des demanderesse fait valoir que la Cour peut s'autoriser de l'alinéa 59(1)(b) de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4] ou de la Règle 470 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663] pour ordonner que les fonds détenus par Gaz Inter-Cité Québec Inc. soient consignés à la Cour ou, subsidiairement, pour exiger que la défenderesse BERCO dépose en cautionnement une somme équivalente ou qu'elle fournisse une lettre de crédit pour la même somme. Suivant l'argument de l'avocat: 1) les fonds en question appartiennent en réalité à BERCO; 2) BERCO n'a dans le ressort aucun autre élément d'actif; 3) BERCO se trouve dans une situation financière précaire; 4) les fonds représentent une partie des «fruits» de la contrefaçon; 5) si les fonds sont versés à BERCO il existe un danger réel qu'on les fasse sortir du ressort ou qu'ils soient dissipés de quelque manière. On invoque à l'appui de la demande d'ordonnance les affaires où des tribunaux saisis de demandes d'injonction interlocutoire, au lieu de rendre une injonction interdisant l'activité qui aurait constitué la contrefaçon, ont ordonné à une partie de fournir une garantie au cas où seraient accordés des dommages-intérêts. En particulier, l'avocat s'est référé à: *Apple Computer, Inc. v. Computerpat Inc. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 407 (H.C. Ont.); *T.D. Williamson, Inc. et autre c. Electronic Pigging Systems, Inc. et autre* (1984), 79 C.P.R. (2d) 197 (C.F. 1^{re} inst.); *Halliburton Co. et autre c. Northstar Drillstem Testers Ltd. et autre* (1981), 58 C.P.R. (2d) 73 (C.F. 1^{re} inst.). On a cité en outre différentes décisions relatives

Feigelman et al., [1985] 1 S.C.R. 2; 4 C.P.R. (3d) 145; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 141 D.L.R. (3d) 268; 39 O.R. (2d) 513; 69 C.P.R. (2d) 62 (Ont. C.A.); *Third Chandris Shipping Corpn v Unimarine SA*, [1979] 2 All ER 972 (Q.B. Div.).

Counsel for the defendant BERCO argues that as a policy matter the plaintiffs' application should not be granted because the purpose of the application is to place the plaintiffs ahead of other creditors of the defendant. No evidence was adduced by the defendant to substantiate the claim that there are other creditors, or to identify them or to indicate whether such creditors are within or outside the jurisdiction. That there probably are other creditors, somewhere, is a fair assumption from BERCO's financial statements referred to above. In the absence of any concrete evidence concerning the existence or identity of other creditors, I do not find this line of argument convincing.

Counsel for the defendant BERCO argues that the plaintiffs themselves are now without assets in Canada and that there have been various corporate transfers and changes of the ownership of the patents in issue so that the plaintiffs' status in Canada is no more substantial than that of the defendant. I do not think this is relevant to the applications. Counsel argues that the order sought seeks to bind Gaz Inter-Cité Québec Inc. and its successors but that neither the successors nor Gaz Inter-Cité Québec Inc. were properly served. There is no evidence before me, on this motion, that there are any successors to Gaz Inter-Cité Québec Inc.; there is no evidence that the clause in question is anything more than a "boiler-plate" type clause. Gaz Inter-Cité Québec Inc. was served by service on its solicitor (who is also solicitor for the defendants BERCO and Baker Marine); no objection was taken to such service.

aux injonctions de type *Mareva*, dans lesquelles a été ordonnée la saisie de biens avant jugement: *Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et autre c. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et autre* (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (C.F. 1^{re} inst.); *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman et autres*, [1985] 1 R.C.S. 2; 4 C.P.R. (3d) 145; *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (1982), 141 D.L.R. (3d) 268; 39 O.R. (2d) 513; 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A. Ont.); *Third Chandris Shipping Corpn v Unimarine SA*, [1979] 2 All ER 972 (Q.B. Div.).

Selon l'avocat de la défenderesse BERCO, l'ordre public exige que les demandresses soient déboutées de leur demande parce que celle-ci vise à obtenir qu'elles soient colloquées avant d'autres créanciers de la défenderesse. Or, cette dernière n'a produit aucun élément de preuve qui appuie l'affirmation qu'il y a d'autres créanciers, qui nomme ces créanciers, ou qui indique s'ils se trouvent ou non dans le ressort de la Cour. Compte tenu des états financiers susmentionnés de BERCO, il est raisonnable de supposer qu'il existe probablement d'autres créanciers quelque part. Néanmoins, en l'absence d'éléments de preuve concrets établissant l'existence d'autres créanciers et leurs noms, je ne trouve pas convaincant cet argument.

L'avocat de la défenderesse BERCO soutient que les demandresses elles-mêmes n'ont plus d'actif au Canada, que la propriété des brevets en cause a fait l'objet de plusieurs cessions entre sociétés et qu'il y a eu des changements quant au titulaire desdits brevets, de sorte que la qualité des demandresses pour agir au Canada n'est guère plus réelle que celle de la défenderesse. Je ne crois pas que cela soit pertinent relativement aux demandes dont il s'agit en l'espèce. Selon l'avocat, on sollicite une ordonnance qui aura force exécutoire contre Gaz Inter-Cité Québec Inc. et ses ayants cause, mais ni les ayants cause ni Gaz Inter-Cité Québec Inc. n'ont eu une signification régulière. Or, on ne m'a présenté dans le cadre de la présente requête aucun élément de preuve établissant qu'il existe des ayants cause de Gaz Inter-Cité Québec Inc. Il n'y a en fait rien qui indique que la clause en question soit autre chose qu'une espèce de «clause de style». Dans le cas de Gaz Inter-Cité Québec Inc., signification a été faite à son avocat (qui est également l'avocat des défenderesses BERCO et Baker Marine). Personne ne s'est opposé à ce que

Gaz Inter-Cité Québec Inc. did not choose to appear on this motion.

Counsel for BERCO argues that neither paragraph 59(1)(b) of the *Patent Act* nor Rule 470 of the *Federal Court Rules* gives this Court jurisdiction to grant the order sought and that neither the interlocutory injunction cases nor the *Mareva* injunction cases are applicable. It is argued that the interlocutory injunction cases are ones in which a defendant is given a choice whether or not to continue a certain activity. If the choice is made to continue the activity, then security is required to be paid into court, to give the plaintiff some guarantee that if damage results from that activity, damages or an accounting of profits will be recoverable. In this case, the defendant is engaging in no disputed activity. The activity is long past. Counsel argues that there is no choice given to the defendant.

It is argued that the *Mareva* injunction cases are not applicable because they are granted to prevent the removal of assets from the jurisdiction. Counsel states that he is authorized to give an undertaking that the assets in this case will not be removed from the jurisdiction. He argues that *Mareva* injunctions are not granted to protect plaintiffs from bankruptcy proceedings which might befall defendants. He argues that the Court does not have jurisdiction to give the order sought, at this late stage of the proceedings; an order which it is argued could determine the rights of creditors not before the Court.

With respect to the argument that this Court lacks jurisdiction to give the order sought, I think such can be found in Rule 470. Counsel for BERCO's argument is that Rule only applies when the fund in question is one which is the very subject-matter of the litigation and that in this case, it is not the fund, but the patent which has been the subject of the litigation.

la signification se fasse de cette manière. Par ailleurs, Gaz Inter-Cité Québec Inc. a jugé bon de ne pas comparaître relativement à la présente requête.

^a L'avocat de BERCO prétend en outre que ni l'alinéa 59(1)b) de la *Loi sur les brevets* ni la Règle 470 des *Règles de la Cour fédérale* n'habilite cette Cour à rendre l'ordonnance demandée et que ni la jurisprudence relative aux injonctions interlocutoires ni les décisions en matière d'injonctions de type *Mareva* ne s'appliquent en l'espèce. D'après l'avocat, dans les causes invoquées où il est question d'injonctions interlocutoires, on a permis au défendeur de choisir s'il continuerait ou non à exercer une activité donnée. S'il décidait de poursuivre cette activité, il devait alors consigner à la cour un cautionnement destiné à garantir au demandeur, dans l'hypothèse où celui-ci subirait un préjudice par suite de ladite activité, qu'il pourrait recouvrer soit des dommages-intérêts, soit les profits réalisés. En l'espèce, la défenderesse ne se livre à aucune activité donnant lieu à contestation. L'activité reprochée ne s'exerce plus depuis longtemps. L'avocat soutient donc que la défenderesse ne bénéficie d'aucun choix.

^f On allègue que les décisions relatives aux injonctions de type *Mareva* ne s'appliquent pas ici parce que ces injonctions visent à empêcher qu'on ne fasse sortir des biens du ressort de la Cour. L'avocat affirme être autorisé à fournir un engagement suivant lequel les biens présentement en cause ne seront pas enlevés du ressort. Il fait valoir que les injonctions de type *Mareva* ne sont pas accordées pour protéger un demandeur dans le cas où des procédures de faillite seraient entamées contre le défendeur. La Cour, prétend l'avocat, n'a pas compétence pour rendre à ce stade tardif l'ordonnance sollicitée, ordonnance qui, toujours selon l'avocat, pourrait avoir pour effet de déterminer les droits de créanciers qui ne sont pas parties au litige.

ⁱ Pour ce qui est de l'argument selon lequel cette Cour est incompétente pour rendre l'ordonnance demandée, je crois que compétence lui est conférée par la Règle 470. L'avocat de BERCO prétend que cette Règle ne joue que dans la mesure où le litige porte précisément sur les fonds dont il est question et que, dans la présente affaire, c'est le brevet et non pas les fonds qui fait l'objet du litige.

There is no doubt that the patent rights were the focus of the litigation. Nevertheless, Rule 470(1) authorizes preservation of property "as to which any question may arise" in the litigation. The right to the profits made from the use of the technology described in the infringed patent is a question which arises in the instant litigation. The retainage funds are those very profits. Whether or not only part of the funds should be considered to be attributable to the profits from the use of the "pull-back" patent was not argued in front of me. If it had been, I would not feel constrained to so partition the fund.

Mr. Justice Addy in *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.), at pages 208-209 referred to the equitable nature of the accounting of profits which applies in an industrial property case:

As to the nature of an equitable accounting for profits improperly made in industrial property cases, one finds the following statement in 38 Hals., 3rd ed., pp. 647-8, para. 1059:

In taking an account, of profits, which is an equitable relief, the damage which the plaintiff has suffered is totally immaterial; the object of the account is to give the plaintiff the actual profits which the defendant has made and of which equity strips him as soon as it is established that the profits were improperly made.

From the very beginning of the period in question the defendant, without any colour of right or authority, knowingly used and benefited from the property of the plaintiffs, and the court, previous to the accounting, has found that he is a wrongdoer. [Underlining added.]

Mr. Justice Addy's statements were made, of course, in the context of determining who has the burden of proof in an accounting of profits. Nevertheless, I think they are equally applicable in the context of this case. It is my view that jurisdiction to grant the order sought can be found, therefore, in Rule 470(1). I do not find it necessary to consider whether Rule 470(7) also founds jurisdiction: see by way of analogy: Rule 45.02 of the *Ontario Rules of Court* [*Rules of Civil Procedure*, O. Reg. 560/84] and *Rotin v. Lechier-Kimel* [sic] (1985), 3 C.P.C. (2d) 15 (Ont. H.C.).

Il ne fait pas de doute que le litige porte sur les droits conférés par le brevet. Néanmoins, la Règle 470(1) autorise la conservation de biens «au sujet desquels peut se poser une question» dans le cadre du litige. Or, le droit aux profits réalisés grâce à l'utilisation de la technologie décrite dans le brevet contrefait constitue en effet une question qui se pose dans la présente action. La retenue de garantie représente justement ces profits-là. Quant à savoir si les bénéfices tirés de l'usage du brevet de «retrait» doivent être considérés comme constituant une partie seulement des fonds composant la retenue de garantie, voilà une question qui n'a pas été débattue devant moi. Même si elle l'avait été, je ne me serais pas sentie obligée de répartir les fonds de cette manière.

Dans la décision *Teledyne Industries, Inc. et autre c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 208 et 209, le juge Addy précise que la reddition de comptes dans une affaire en matière de propriété industrielle est un redressement en *equity*:

En ce qui concerne la nature d'une reddition de comptes, en *equity*, des bénéfices illégalement réalisés dans des affaires de propriété industrielle, on trouve la déclaration suivante dans 38 Hals., 3^e éd., pages 647 et 648, par. 1059:

[TRADUCTION] Dans une reddition de comptes des bénéfices, qui est un recours en *equity*, le dommage subi par la demanderesse est sans aucune importance: la reddition de comptes a pour objet de donner à la demanderesse les profits réels réalisés par le défendeur et que l'équité lui enlève assitôt qu'il est établi qu'ils ont été réalisés d'une manière illégitime.

Dès le début de la période en question, la défenderesse, sans aucun semblant de droit ou de pouvoir, a sciemment utilisé et bénéficié des biens des demanderesse et la Cour, avant la reddition de comptes, a conclu qu'elle était l'auteur d'un acte illicite. [C'est moi qui souligne.]

Bien entendu, le juge Addy a fait ses observations dans un contexte où il était appelé à déterminer à qui incombait la charge de la preuve aux fins du calcul des profits. J'estime néanmoins qu'elles sont tout aussi applicables dans la situation qui se présente en l'espèce. À mon avis, la compétence pour rendre l'ordonnance sollicitée résulte donc de la Règle 470(1). Cela étant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'examiner si la Règle 470(7) est également attributive de compétence; pour des cas analogues voir la Règle 45.02 des *Ontario Rules of Court* [*Règles de procédure civile*, Règles de l'Ont. 560/84] et la décision *Rotin v. Lechier-Kimel* [sic] (1985), 3 C.P.C. (2d) 15 (H.C. Ont.).

Since I am of the view that jurisdiction to give the order sought flows from Rule 470(1), I do not think it strictly necessary to consider counsels' arguments with respect to interlocutory and *Mareva* injunction, and whether or not the requirements of either category are met by the circumstances of this case. Nevertheless, I would make the following observations. The order sought is similar to those given in interlocutory injunctions proceedings in that its purpose is to try to ensure that a successful plaintiff is not left with a hollow victory. While the interlocutory injunction cases require a plaintiff to prove a *prima facie* case (or a reasonable question to be tried), in this case, a finding of liability has already been made, thus, a position far stronger, than that required to be proved for an interlocutory injunction before trial, exists. Also, I do not think that statements such as those found in the *Aetna Financial Services* case (*supra*) at pages 10-14 S.C.R.; 150-152 C.P.R., indicating that a *Mareva* injunction is not to be used to effect execution before judgment, are applicable. There has been judgment in this case. While the quantum of the profits to be accounted for, or the damages to be awarded, are still in issue, the liability of the defendant BERCO is clear.

In addition, I do not think the use of a *Mareva* injunction is limited only to cases where there is reason to fear that the assets will be removed from the jurisdiction. As I read the relevant cases, such injunctions may also be applicable where there is danger of assets being dissipated. At pages 25 S.C.R.; 160 C.P.R. of the *Aetna Financial Services* case, *supra*, the following is stated by the Supreme Court:

The gist of the *Mareva* action is the right to freeze exigible assets when found within the jurisdiction However, unless there is a genuine risk of disappearance of assets, either inside or outside the jurisdiction, the injunction will not issue. [Underlining added.]

Comme je suis d'avis que la Règle 470(1) donne compétence pour rendre l'ordonnance sollicitée, je ne crois pas qu'il soit strictement nécessaire d'examiner les arguments des avocats relativement aux injonctions interlocutoires et aux injonctions de type *Mareva* ni de déterminer si, d'après les faits de la présente affaire, on a satisfait aux exigences à remplir pour que soit accordée une injonction de l'une ou de l'autre catégorie. Ce nonobstant, je ferai les observations suivantes. L'ordonnance qu'on demande est semblable à celles rendues dans le cadre de procédures en vue de l'obtention d'injonctions interlocutoires en ce sens que l'objet visé est d'essayer de faire en sorte que la victoire d'un demandeur qui obtient gain de cause ne soit pas illusoire. Quoique la jurisprudence relative aux injonctions interlocutoires exige qu'un demandeur établisse une preuve suffisante à première vue (ou l'existence d'une question sérieuse à juger), il y a déjà eu en l'espèce une conclusion de responsabilité. Donc, on dépasse largement ce qui doit être prouvé pour obtenir une injonction interlocutoire avant l'instruction. Par ailleurs, je tiens pour inapplicables en l'espèce les déclarations comme celles faites dans l'arrêt *Aetna Financial Services* (précité), aux pages 10 à 14 R.C.S.; 150 à 152 C.P.R., d'où il ressort qu'on ne doit pas recourir à une injonction de type *Mareva* pour effectuer l'exécution avant jugement. Dans le cas présent, un jugement a été rendu. Bien que ni le montant des profits à calculer ni celui des dommages-intérêts devant être accordés n'ait pas encore été fixé, la responsabilité de la défenderesse BERCO est certaine.

De plus, je ne crois pas que le recours à une injonction de type *Mareva* se limite aux cas où il y a lieu de craindre qu'on ne fasse sortir les biens en question du ressort de la cour. Selon mon interprétation de la jurisprudence pertinente, il se peut également que de telles injonctions puissent être accordées lorsqu'il y a danger de dissipation des biens. Aux pages 25 R.C.S.; 160 C.P.R. de l'arrêt *Aetna financial Services* (précité), la Cour suprême affirme:

Le point essentiel de l'action *Mareva* est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort . . . Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. [C'est moi qui souligne.]

And, at pages 27 S.C.R.; 162 C.P.R., quoting from *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (*supra*), at pages 289 D.L.R.; 532 O.R.; 83 C.P.R.:

The applicant must persuade the court by his material that the defendant is removing or there is a real risk that he is about to remove his assets from the jurisdiction to avoid the possibility of a judgment, or that the defendant is otherwise dissipating or disposing of his assets . . . [Underlining added.]

With respect to counsels' argument that the type of order sought should be assessed against the requirements of an interlocutory injunction, and that such involve the giving of a choice to the defendant (i.e.: post security or cease the activity complained of) I do not think an element of choice is a crucial aspect of such orders. Mr. Justice Cullen obviously did not consider it to be so in *Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et al. v. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (F.C.T.D.), especially at page 42. What is more, once the elements for the granting of an interlocutory injunction have been proven, the applicant is entitled to an order. A choice arises out of the respondent attempting to stave off that order by opting to take substitutive action, such as the paying of security, the posting of a bond or letter of credit. But choice is not an inherent element of an interlocutory injunction order itself.

In this particular case: liability has been proven; there is reason to believe the funds will be dissipated if they are not seized; the profits (or damages) payable to the plaintiff are likely to exceed, by a wide margin, the amount of the funds in question; the funds are the very "fruits" of the wrongful infringement; there is no evidence that the defendant will suffer any damage as a result of the order requested—the defendant has never had the use of the funds; there is no evidence of any prejudice to other creditors. In all the circumstances, the order sought will be granted.

Puis, aux pages 27 R.C.S.; 162 C.P.R., la Cour suprême cite le passage suivant tiré de l'arrêt *Chitel et al. v. Rothbart et al.* (précité), aux pages 289 D.L.R.; 532 O.R.; 83 C.P.R.:

a [TRADUCTION] Les pièces produites par le requérant doivent convaincre la cour que le défendeur est en train de sortir ses biens du ressort pour parer un jugement éventuel, ou qu'il y a un risque réel qu'il le fasse, ou encore que le défendeur est en train de dissiper ou d'aliéner autrement ses biens. [C'est moi qui souligne.]

b En ce qui concerne l'argument des avocats selon lequel le type d'ordonnance demandé doit être évalué en fonction des exigences à remplir pour l'obtention d'une injonction interlocutoire et selon lequel parmi celles-ci figure l'obligation de donner un choix au défendeur (c.-à-d. soit fournir un cautionnement, soit cesser les activités dont on se plaint), je ne crois pas que l'élément du choix représente un aspect crucial d'une telle ordonnance. De toute évidence, tel a également été l'avis du juge Cullen dans la décision *Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et autre c. Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et autre* (1986), 13 C.P.R. (3d) 37 (C.F. 1^{re} inst.), surtout à la page 42. Au surplus, du moment qu'on établit les éléments qui doivent être prouvés pour que soit accordée une injonction interlocutoire, le requérant a droit à ce que cette ordonnance soit rendue. Certes, il y a un choix dans la mesure où l'intimé tente de parer à cette ordonnance par une mesure substitutive, notamment en fournissant une garantie, en versant un cautionnement ou en produisant une lettre de crédit. Le choix ne constitue toutefois pas un élément inhérent à l'injonction interlocutoire elle-même.

h En l'espèce, la responsabilité a été prouvée; il y a lieu de croire que les fonds en question seront dissipés s'ils ne sont pas saisis; la somme représentant les profits (ou les dommages-intérêts) à verser à la demanderesse dépasseront vraisemblablement de loin le montant des fonds susmentionnés; ceux-ci sont les «fruits» mêmes de la contrefaçon; il n'y a aucun élément de preuve tendant à établir que la défenderesse subira un préjudice quelconque par suite de l'ordonnance sollicitée, car elle n'a jamais eu la jouissance des fonds en cause; rien n'indique non plus que d'autres créanciers seront lésés. Dans les circonstances, l'ordonnance sollicitée sera rendue.