

A-535-94

**Imperial Oil Limited and its subdivision
Paramins** (*Appellant*) (*Respondent*)

v.

**The Lubrizol Corporation and Lubrizol Canada
Limited** (*Respondents*) (*Plaintiffs*)

**INDEXED AS: LUBRIZOL CORP. v. IMPERIAL OIL LTD.
(C.A.)**

Court of Appeal, Stone, Linden and McDonald JJ.A.
—Toronto, February 12, 13; Ottawa, April 3, 1996.

Damages — Non-compensatory — Exemplary — Appeal from exemplary damages award — Trial Judge awarding exemplary damages before reference to assess amount of compensatory award for patent infringement — Exemplary damages intended to punish, express outrage at egregious conduct, deter — Awarded only where combined general, aggravated damages insufficient to punish, deter — Court to assess exemplary damages only if deciding general damages awarded insufficient for punishment, deterrent purposes.

Practice — Evidence — Appeal from order dismissing motion to adduce further evidence on continuance of trial of claim for exemplary damages — Claim for exemplary damages referred back to Trial Judge for continuance — Discretion conferred by R. 494 applied as trial still in progress — Discretionary decisions interfered with only if Trial Judge not giving sufficient weight to all relevant considerations — Trial Judge not giving sufficient weight to fact appellant permanently deprived of adequate opportunity to defend against serious claim — Justice requiring opportunity for appellant to adduce further evidence on claim for exemplary damages.

Practice — Pleadings — Claim for exemplary damages referred back to Trial Judge for continuance — Claim not initially pleaded but added by amendment — Federal Court Rules not requiring exemplary damages claim be

A-535-94

**Compagnie Pétrolière Impériale Ltée et sa filiale
Paramins** (*appelante*) (*intimée*)

c.

**The Lubrizol Corporation et Lubrizol Canada
Limited** (*intimées*) (*demandereses*)

**RÉPERTORIÉ: LUBRIZOL CORP. c. IMPERIAL OIL LTD.
(C.A.)**

Cour d'appel, juges Stone, Linden et McDonald,
J.C.A.—Toronto, 12 et 13 février; Ottawa, 3 avril
1996.

Dommages-intérêts — Non compensatoires — Exempla-ires — Appel du jugement accordant des dommages-intérêts exemplaires — Le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts exemplaires avant la tenue d'une référence en vue de déterminer le montant des dommages-intérêts de nature compensatoire exigibles par suite de la contrefaçon du brevet — Les dommages-intérêts exemplaires visent à punir, à exprimer l'indignation que cause le comportement malveillant, à dissuader — Ils ne sont accordés que lorsque les dommages-intérêts généraux et majorés ne suffisent pas à punir et à dissuader — La Cour ne peut faire droit à une demande de dommages-intérêts exemplaires qu'après avoir déterminé que les dommages-intérêts généraux ne suffisent pas à punir et à dissuader.

Pratique — Preuve — Appel d'une ordonnance rejetant la requête présentée afin de produire des éléments de preuve supplémentaires lors de la poursuite de l'instruction de la demande de dommages-intérêts exemplaires — Renvoi au juge de première instance de la demande de dommages-intérêts exemplaires aux fins de la poursuite de l'instruction — Le pouvoir discrétionnaire conféré par la Règle 494 a été exercé, car l'instruction se poursuivait toujours — La décision issue de l'exercice de ce pouvoir ne peut être modifiée que si le juge de première instance n'accorde pas suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes — Le juge de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance au fait que l'appelante serait privée à jamais d'une possibilité raisonnable de contester une demande dont les répercussions étaient très graves — La justice exige que l'appelante soit autorisée à présenter d'autres éléments de preuve relativement à la demande de dommages-intérêts exemplaires.

Pratique — Plaidoiries — Renvoi au juge de première instance de la demande de dommages-intérêts exemplaires en vue de la poursuite de l'instruction — Demande non plaidée initialement mais ajoutée par voie de modification

specifically pleaded — While R. 409(b) requiring party to plead so as not to take another by surprise, Rules not regarding failure to so plead as running afoul of rule.

Practice — Res judicata — Claim for exemplary damages referred back to Trial Judge for continuance — Appellant not estopped by doctrine of res judicata from raising issue of postponement of assessment of exemplary damages — F.C.A. not specifically directing Trial Judge to assess exemplary damages separately from general — Court bound by S.C.C. decision general damages to be assessed before award of exemplary damages considered.

Practice — Costs — Trial Judge in patent infringement action awarding costs on party and party basis — Appeal therefrom dismissed with costs — Cross-appeal re: exemplary damages claim allowed with costs in event of Trial Judge's disposition of claim — At continuance, Trial Judge awarding costs on solicitor-client basis for motions, trial, appeal, continuance — Only costs on cross-appeal, continuance remaining for Trial Judge's discretion — Other costs already awarded under final orders, judgments not subject to variation — Trial Judge lacking jurisdiction to change basis of previously awarded costs.

This was an appeal from a Trial Division order awarding the respondents exemplary damages and from an earlier order dismissing with costs the appellant's motion to adduce further evidence on the continuance of the trial of the respondents' claim for exemplary damages. In 1989 an interlocutory injunction was granted restraining Imperial Oil from making, using, selling any lubricating composition or lubricant additive containing Lubrizol's products ECA 10444 or ECA 11014, including Paranox 600 and 300. The patent was subsequently found to be valid and infringed and Lubrizol was awarded its costs. Lubrizol subsequently elected an accounting of Imperial Oil's profits. An appeal from the trial judgment was dismissed with costs, but the cross-appeal was allowed and Lubrizol's claim for exemplary damages was referred back to the Trial Judge for a continuance of the trial. The costs of the cross-appeal were to "be in the event of the Trial Judge's disposition of that claim". Exemplary damages were awarded with costs on a solicitor and client

— Les Règles de la Cour fédérale n'exigent pas que la demande de dommages-intérêts exemplaires soit expressément plaidée — Même si la Règle 409b) exige qu'une partie plaide toute question de façon à ne pas prendre une autre partie par surprise, l'omission de le faire n'emporte pas la contravention aux Règles de la Cour.

Pratique — Res judicata — Renvoi au juge de première instance de la demande de dommages-intérêts exemplaires en vue de la poursuite de l'instruction — Le principe de l'autorité de la chose jugée n'empêche pas l'appelante de soulever la question du report de l'évaluation des dommages-intérêts exemplaires — La C.A.F. n'ordonne pas expressément au juge de première instance d'évaluer les dommages-intérêts exemplaires séparément des dommages-intérêts généraux — La Cour est liée par l'arrêt de la C.S.C. selon lequel les dommages-intérêts généraux doivent être établis avant qu'on puisse envisager l'octroi de dommages-intérêts exemplaires.

Pratique — Frais et dépens — Relativement à l'action pour contrefaçon de brevet, le juge de première instance a accordé des dépens entre parties — Appel de cet octroi rejeté avec dépens — Appel incident concernant la demande de dommages-intérêts exemplaires accueilli avec dépens suivant l'issue de la poursuite de l'instruction par le juge de première instance — Lors de la poursuite de l'instruction, le juge de première instance a adjugé des dépens sur la base procureur-client relativement aux requêtes, à l'instruction, à l'appel et à la poursuite de l'instruction — Les seuls dépens à l'égard desquels le juge de première instance conservait son pouvoir discrétionnaire étaient ceux afférents à l'appel incident et à la poursuite de l'instruction — Les autres dépens déjà adjugés dans le cadre d'ordonnances ou de jugements ayant acquis un caractère définitif ne pouvaient être modifiés — Le juge de première instance n'avait pas compétence pour modifier le fondement des dépens accordés précédemment.

Il s'agit d'un appel relatif à l'ordonnance de la Section de première instance accordant aux intimés des dommages-intérêts exemplaires ainsi qu'à une ordonnance préalable rejetant avec dépens la requête présentée par l'appelante afin de produire des éléments de preuve supplémentaires lors de la poursuite de l'instruction de la demande de dommages-intérêts exemplaires des intimés. En 1989, une injonction interlocutoire a enjoint à la Compagnie Pétrolière Impériale de cesser de fabriquer, d'utiliser et de vendre tout lubrifiant ou additif renfermant les produits ECA 10444 ou ECA 11014 de Lubrizol, y compris Paranox 600 et Paranox 300. Il a par la suite été déterminé que le brevet était valide et avait été contrefait. Après que les dépens lui eurent été adjugés, Lubrizol a opté pour la comptabilisation des profits de la Compagnie Pétrolière Impériale. L'appel du jugement de première instance a été rejeté avec dépens, mais l'appel incident a été accueilli et la demande de dommages-intérêts exemplaires de Lubrizol a été renvoyée au juge de première

basis "for motions, trial, appeal and continuance of the trial".

The issues were: (1) whether the Trial Judge erred in refusing to allow Imperial Oil to adduce evidence about the alleged contempt of the interlocutory injunction; (2) whether the factual finding that Imperial Oil knowingly breached the interlocutory injunction was a palpable and overriding error; (3) whether the Trial Judge erred in awarding punitive damages before the Court assessed the amount of the compensatory award against Imperial Oil; and (4) whether the Trial Judge had jurisdiction to change his earlier award of costs and to amend the award of costs in the Court of Appeal despite the Court's order.

Held, the appeal should be allowed.

(1) Although Lubrizol's initial pleading did not include a claim for exemplary damages, the amended statement of claim did contain an allegation that Imperial Oil knowingly appropriated the invention of, and wilfully infringed the patent and persisted in wilful infringement. The pleading was amended in 1989 to claim "exemplary or punitive damages" and counsel's opening address at trial referred to the claim for exemplary damages. Imperial Oil cannot now argue that callous disregard of the interlocutory injunctions giving rise to exemplary damages was not properly before the Trial Judge for lack of pleading. Imperial Oil was obviously aware that the claim was being pursued on the cross-appeal. The interlocutory injunction was granted in the framework of the litigation. While callous disregard of the interlocutory injunction was not pleaded, the obvious purpose of counsel's opening was to raise that issue, to assert a claim for exemplary damages and to provide particulars thereof. The trial proceeded without request for adjournment. Evidence relevant to counsel's assertions was adduced by Lubrizol without further objection. The argument that the allegation of callous disregard was not properly before the Trial Judge because it was not specifically pleaded, was not raised on the cross-appeal, which succeeded. Imperial Oil cannot now re-litigate the point. The matter was returned to the Trial Judge for continuance on the express basis that the claim was not devoid of evidential support.

instance afin qu'il en poursuive l'instruction. Les dépens afférents à l'appel incident devaient être adjugés «suivant l'issue de la poursuite de l'instruction par le juge de première instance». Des dommages-intérêts exemplaires ont été accordés avec dépens sur la base procureur-client «pour les requêtes, l'instruction, l'appel et la poursuite de l'instruction».

Les questions en litige étaient les suivantes: (1) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en refusant de permettre à la Compagnie Pétrolière Impériale de présenter des éléments de preuve concernant le prétendu outrage au Tribunal découlant du non-respect de l'injonction interlocutoire? (2) La conclusion de fait selon laquelle la Compagnie Pétrolière Impériale avait sciemment désobéi à l'injonction interlocutoire constituait-elle une erreur manifeste et dominante? (3) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant des dommages-intérêts punitifs avant que la Cour n'établisse le montant des dommages-intérêts de nature compensatoire exigibles de la Compagnie Pétrolière Impériale? (4) Le juge de première instance avait-il compétence pour modifier la nature des dépens qu'il avait adjugés auparavant ainsi que l'adjudication des dépens en Cour d'appel fédérale malgré l'ordonnance de la Cour?

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

(1) Même si, à l'origine, la plaidoirie de Lubrizol ne comportait pas de demande de dommages-intérêts exemplaires, la déclaration modifiée renfermait une allégation selon laquelle la Compagnie Pétrolière Impériale avait sciemment usurpé l'invention visée par le brevet et contre-fait délibérément celui-ci. La plaidoirie a été modifiée en 1989 par l'adjonction d'une demande de «dommages-intérêts exemplaires ou punitifs» et, dans les remarques faites au début de l'instruction, l'avocat a fait mention de la demande de dommages-intérêts exemplaires. La Compagnie Pétrolière Impériale ne peut plus faire valoir que le juge de première instance n'était pas dûment saisi de l'allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire qui sous-tendait la demande de dommages-intérêts exemplaires. Elle savait de toute évidence que cette allégation faisait l'objet de l'appel incident. L'injonction interlocutoire a été accordée dans le cadre du litige. Bien qu'aucune allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire n'ait été plaidée, l'objectif manifeste de l'avocat, en faisant ses remarques préliminaires, était de soulever la question en formulant la demande de dommages-intérêts exemplaires et en donnant des précisions sur celle-ci. L'instruction s'est déroulée sans qu'aucune demande d'ajournement ne soit présentée. Lubrizol a présenté des éléments de preuve à l'appui de l'allégation de l'avocat sans qu'aucune objection ne soit formulée. L'argument selon lequel le juge de première instance n'avait pas été dûment saisi de l'allégation de complète indifférence n'a pas été repris dans le cadre de l'appel incident, lequel a été accueilli. La Com-

In any event, the issue had been sufficiently raised to permit its adjudication. The *Federal Court Rules* do not require exemplary damages to be specifically pleaded. Exemplary damages can be awarded even though not pleaded wherever rules of practice do not require a claim for exemplary damages to be specifically pleaded. While Rule 409(b) lays down a general requirement that a party must plead in such a way as not to take another by surprise, the Rules, by not expressly requiring exemplary damages to be specifically pleaded, evidently do not regard a failure to so plead as running afoul of that rule. That is not to say that a specific plea would not be preferable.

The discretion conferred by Rule 494 applied because the trial was still in progress. A discretionary decision should only be interfered with if, in exercising it, the Trial Judge failed to give "sufficient weight to all relevant considerations". In rejecting the motion for further evidence, the Trial Judge failed to give sufficient weight to the fact that the appellant would be permanently deprived of an adequate opportunity of defending itself against a very serious claim. In these exceptional circumstances, the appellant should not be deprived of a fair opportunity to fully respond to the grave misconduct with which it is charged and the potential award of exemplary damages. Fairness and justice required that the appellant should have been permitted to adduce further evidence on the claim for exemplary damages at the continuance to the extent of showing, if it could, that it did not callously disregard the interlocutory injunction even though it was found to have done so knowingly. It should have that opportunity on a further continuance.

(2) Imperial Oil contended that the Trial Judge committed a "palpable and overriding error" in finding that its product ECA 10444 was the same as Lubrizol's ECA 10271. The interlocutory injunction was clear on its face and the Trial Judge concluded, based upon the language and the evidence before him that the appellant had failed to respect its requirements. That finding was open to him on the evidence. However, as that evidence was incomplete, the appellant should be permitted to adduce evi-

gnie Pétrolière Impériale ne peut rouvrir le débat à ce sujet. Le dossier a été renvoyé au juge de première instance aux fins de la poursuite de l'instruction de pair avec la directive expresse selon laquelle l'allégation n'était pas dénuée de fondement sur le plan de la preuve.

Quoi qu'il en soit, l'allégation a été faite de façon suffisante pour que la Cour tranche la question. Les *Règles de la Cour fédérale* n'exigent pas que la demande de dommages-intérêts exemplaires fasse spécifiquement l'objet d'une plaidoirie. Des dommages-intérêts exemplaires peuvent être accordés même s'ils n'ont pas été plaidés chaque fois que les règles de pratique n'exigent pas qu'une demande de dommages-intérêts exemplaires soit expressément plaidée. Même si la Règle 409(b) exige, de façon générale, qu'une partie plaide toute question de façon à ne pas prendre une autre partie par surprise, l'omission de plaider les dommages-intérêts exemplaires n'emporte évidemment pas la contravention aux Règles de la Cour, qui n'exigent pas expressément que ces dommages soient spécifiquement plaidés. On ne saurait conclure qu'une allégation spécifique n'est pas préférable.

Le pouvoir discrétionnaire conféré par la Règle 494 pouvait être exercé, car l'instruction se poursuivait toujours. La décision résultant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne peut être modifiée que si, en exerçant ce pouvoir, le juge de première instance a omis d'accorder «suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes». En rejetant la requête visant la présentation de nouveaux éléments de preuve, le juge de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance au fait que l'appelante serait privée à jamais d'une possibilité raisonnable de contester une demande dont les répercussions sont très graves. Vu ces circonstances exceptionnelles, l'appelante ne devrait pas être privée d'une chance équitable de repousser l'allégation d'inconduite grave qui pèse contre elle et d'échapper à la condamnation éventuelle à des dommages-intérêts exemplaires. L'équité et la justice exigeaient que l'appelante soit autorisée à présenter d'autres éléments de preuve relativement à la demande de dommages-intérêts exemplaires, lors de la poursuite de l'instruction, aux fins d'établir, si elle le pouvait, qu'elle n'avait pas manifesté une complète indifférence à l'endroit de l'injonction interlocutoire et ce, même s'il avait été jugé qu'elle avait sciemment omis de se conformer à celle-ci. Cette possibilité devrait lui être accordée dans le cadre d'une nouvelle poursuite de l'instruction.

(2) Selon la Compagnie Pétrolière Impériale, le juge de première instance a commis une «erreur manifeste et dominante» en concluant que son produit ECA 10444 était identique au produit ECA 10271 de Lubrizol. De prime abord, l'injonction interlocutoire avait une portée claire, et le juge de première instance a conclu, à partir de son libellé et de la preuve qui lui était présentée, que l'appelante avait omis de s'y conformer. Il lui était loisible de tirer pareille conclusion compte tenu de la preuve. Cepen-

dence to explain its conduct for failing to comply with the injunction, if able to do so, but not that by its actions it did not knowingly contravene the interlocutory injunction.

(3) Punitive or exemplary damages are intended to “punish” a defendant and to express “outrage at the egregious conduct of the defendant”. They are akin to a civil fine which is meant to “act as a deterrent to the defendant and to others from acting in this manner”. Exemplary damages may be awarded only “where the combined award of general and aggravated damages would be insufficient to achieve the goal of punishment and deterrence”. In addition, it is necessary for such an award to “serve a rational purpose” i.e. was the misconduct so outrageous that punitive damages were rationally required to act as a deterrent? There remains outstanding a claim for general damages which has not been quantified. This claim awaits assessment on the reference. The Court cannot decide whether exemplary damages are required until after it decides whether the general damages were insufficient for punishment and deterrent purposes.

The appellant was not estopped by the doctrine of *res judicata* from raising the issue of the postponement of the assessment of the exemplary damages. The Court of Appeal did not specifically direct the Trial Judge to assess the exemplary damages separately from the general damages. In any event, this Court was bound by the decision of the Supreme Court of Canada in *Hill v. Church of Scientology* that general damages must be determined before an award of exemplary damages can be made.

The amount of the award will depend on the figure required to deter the appellant and others, in all the circumstances.

Once the trial judgment was issued and filed, the Trial Judge was *functus officio*. The only costs remaining for the Trial Judge’s discretion were those on the cross-appeal and on the continuance. All other costs had already been awarded under orders or judgments which had become final and were not subject to variation by the Trial Judge. These included the disposition of all costs left to the discretion of the Trial Judge at trial, a discretion which, having been exercised in his judgment of September 17, 1990 could not be again exercised. Moreover, the Trial Judge lacked jurisdiction to change the basis of any previously awarded costs. He did possess jurisdiction under the Court of Appeal’s judgment to dispose of the costs on the cross-appeal in his discretion and likewise to award the costs of the continuance.

dant, comme celle-ci était incomplète, l’appelante devrait être autorisée à présenter des éléments de preuve pour expliquer sa conduite, si elle est en mesure de le faire, mais non afin d’établir que, par ses actes, elle n’a pas sciemment contrevenu à l’injonction interlocutoire.

(3) Les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires visent à «punir» le défendeur et à exprimer «l’outrage à l’égard du comportement inacceptable du défendeur». Ils s’apparentent à l’amende en matière civile, laquelle vise «à dissuader le défendeur et les autres d’agir ainsi». Les dommages-intérêts exemplaires ne peuvent être accordés «que dans les situations où les dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d’atteindre l’objectif qui consiste à punir et à dissuader». En outre, ils doivent «servir un objectif rationnel», c’est-à-dire qu’il faut se demander si la mauvaise conduite était si outrageante qu’il était rationnellement nécessaire d’accorder des dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion? Il n’a pas été statué sur la demande de dommages-intérêts généraux, le montant de ceux-ci n’ayant pas été déterminé. L’évaluation de ces dommages doit avoir lieu dans le cadre d’une référence. La Cour ne peut statuer que des dommages-intérêts exemplaires doivent être accordés avant qu’elle ne détermine que les dommages-intérêts généraux me suffisent pas à punir et à dissuader.

Le principe de l’autorité de la chose jugée n’empêchant pas l’appelante de soulever la question du report de l’évaluation des dommages-intérêts exemplaires. La Cour n’a pas ordonné expressément au juge de première instance d’évaluer les dommages-intérêts exemplaires séparément des dommages-intérêts généraux. Quoi qu’il en soit, la Cour était liée par le jugement de la Cour suprême du Canada dans *Hill c. Église de scientologie* selon lequel les dommages-intérêts généraux doivent être établis avant que des dommages-intérêts exemplaires ne puissent être accordés.

Le montant des dommages dépend de ce qu’exige la dissuasion de l’appelante et d’autres personnes, vu l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Une fois le jugement rendu et déposé, le juge de première instance était dessaisi en application du principe *functus officio*. Les seuls dépens à l’égard desquels il conservait son pouvoir discrétionnaire étaient ceux afférents à l’appel incident et à la poursuite de l’instruction. Les autres dépens avaient déjà été adjugés dans le cadre d’ordonnances ou de jugements ayant acquis un caractère définitif, en sorte que le juge de première instance ne pouvait les modifier. Ils comprenaient les dépens dont l’adjudication relevait du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance à l’instruction, lequel pouvoir discrétionnaire, ayant été exercé dans le cadre du jugement du 17 septembre 1990, ne pouvait plus l’être à nouveau. Par ailleurs, le juge de première instance n’avait pas compétence pour modifier le fondement des dépens accordés

The matter was remitted to the Trial Judge for a further continuance of the trial subject to directions as to the issue to be retried, production and discovery relating thereto, documentary and oral evidence and when the question of exemplary damages should be considered and, if necessary, assessed.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 52(b)(iii).
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 337(5),(6), 408(1), 409(b), 415(1)(a), 494 (as am. by SOR/90-846, s. 21).
Rules of the Supreme Court 1965 (U.K.), S.I. 1965/1776, Ord. 18, r. 8.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 S.C.R. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 184 N.R. 1.

APPLIED:

Green v. Weatherill, [1929] 2 Ch. 213; *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100; *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065; (1992), 96 D.L.R. (4th) 376; 76 C.C.C. (3d) 289; 45 C.P.R. (3d) 1; 141 N.R. 281; 50 Q.A.C. 161; *Cropper v. Smith* (1884), 26 Ch. D. 700 (C.A.).

CONSIDERED:

Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd. (1989), 23 C.I.P.R. 302; 22 C.P.R. (3d) 493; 25 F.T.R. 33 (F.C.T.D.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1989), 27 C.I.P.R. 147; 26 C.P.R. (3d) 461; 103 N.R. 237 (F.C.A.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1; 39 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Imperial Oil Ltd. v. Lubrizol Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 1; 154 N.R. 196 (F.C.A.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (F.C.A.) leave to appeal to S.C.C. refused [1993] 3 S.C.R. vii; *Lubrizol Corp. v.*

précédemment. Il avait la compétence voulue, aux termes du jugement de la Cour, pour adjuger à son gré les dépens relatifs à l'appel incident, de même que les dépens liés à la poursuite de l'instruction.

Le dossier a été renvoyé au juge de première instance afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément à des directives portant sur la question devant faire l'objet d'un complément d'instruction, la production de documents et la communication préalable y afférentes, la preuve documentaire et testimoniale, ainsi que sur la question de savoir dans quels cas il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts exemplaires et, au besoin, d'en déterminer le montant.

LOIS ET RÉGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52b)(iii).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 337(5),(6), 408(1), 409b), 415(1)a), 494 (mod. par DORS/90-846, art. 21).
Rules of the Supreme Court 1965 (R.-U.), S.I. 1965/1776, Ord. 18, règle 8.

JURISPRUDENCE

DÉCISION SUIVIE:

Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; (1995), 126 D.L.R. (4th) 129; 25 C.C.L.T. (2d) 89; 184 N.R. 1.

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Green v. Weatherill, [1929] 2 Ch. 213; *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100; *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065; (1992), 96 D.L.R. (4th) 376; 76 C.C.C. (3d) 289; 45 C.P.R. (3d) 1; 141 N.R. 281; 50 C.A.Q. 161; *Cropper v. Smith* (1884), 26 Ch. D. 700 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1989), 23 C.I.P.R. 302; 22 C.P.R. (3d) 493; 25 F.T.R. 33 (C.F. 1^{re} inst.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1989), 27 C.I.P.R. 147; 26 C.P.R. (3d) 461; 103 N.R. 237 (C.A.F.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1; 39 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.); *Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 1; 154 N.R. 196 (C.A.F.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (C.A.F.); autorisation de se pourvoir devant la C.S.C. refusée dans [1993] 3 R.C.S. vii; *Lubrizol*

Imperial Oil Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 141 (F.C.A.); *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1971] 2 Q.B. 354 (C.A.); *Glisic v. Canada*, [1988] 1 F.C. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1972] A.C. 1027 (H.L.); *TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 176; 132 N.R. 161 (F.C.A.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Grenn v. Brampton Poultry Co.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 9 (Ont. C.A.); *Wood v. British Columbia Electric Ry. Co., Ltd.* (1925), 34 B.C.R. 527 (S.C.); *Celestino v. Celestino*, judgment dated August 16, 1990, Fed. Ct. of Aust. A.C.T., not reported; *Bird v Northern Territory* (1992), 108 FLR 270 (S.C.N.T.); *Vorvis v. Insurance Corporation of British Columbia*, [1989] 1 S.C.R. 1085; (1989), 58 D.L.R. (4th) 193; [1989] 4 W.W.R. 218; 36 B.C.L.R. (2d) 273; 25 C.C.E.L. 81; 90 CLLC 14,035; 94 N.R. 321.

REFERRED TO:

Maynard v. Maynard, [1951] S.C.R. 346; [1951] 1 D.L.R. 241; *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Gulf Canada Limited v. The Tug Mary Mackin*, [1984] 1 F.C. 884; (1984), 42 C.P.C. 146; 52 N.R. 282 (C.A.); *Drane v Evangelou*, [1978] 2 All E.R. 437 (C.A.); *Starkman v. Delhi Court Ltd.*, [1961] O.R. 467 (C.A.); *Sturrock et al. v. Ancona Petroleum Ltd. et al.* (1990), 111 A.R. 86; 75 Alta. L.R. (2d) 216 (Q.B.); *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901; (1992), 71 C.C.C. (3d) 225; 135 N.R. 321; *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Becker Milk Co. Ltd. et al. v. Consumers' Gas Co.* (1974), 2 O.R. (2d) 554; 43 D.L.R. (3d) 498 (C.A.); *International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd.* (1988), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.); *Shoe Machinery Company v. Cutlan*, [1896] 1 Ch. 108 (C.A.); *Norberg v. Wynrib*, [1992] 2 S.C.R. 226; (1992), 92 D.L.R. (4th) 449; [1992] 4 W.W.R. 577; 68 B.C.L.R. (2d) 29; 9 B.C.A.C. 1; 12 C.C.L.T. (2d) 1; 138 N.R. 81; 19 W.A.C. 1; *Rookes v. Barnard*, [1964] A.C. 1129 (H.L.); *MacDonald Estate, Re* (1993), 89 Man. R. (2d) 161 (Q.B.); *MacDonald Estate, Re* (1994), 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.); *Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd.* (1979), 19 B.C.L.R. 158 (S.C.); affd (1981), 124 D.L.R. (3d) 228; [1981] 3 W.W.R. 481; 30 B.C.L.R. 284; 16 C.C.L.T. 225; 20 C.P.C. 293 (B.C.C.A.); *Coughlin v. Kuntz*, [1990] 2 W.W.R. 737; (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 108; 2 C.C.L.T. (2d) 42 (B.C.C.A.); *Huff v. Price* (1990), 76 D.L.R. (4th) 138; 51 B.C.L.R. (2d) 282; 46 C.P.C. (2d) 209 (B.C.C.A.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422; 110 D.L.R. (3d) 366; 10

Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 141 (C.A.F.); *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1971] 2 Q.B. 354 (C.A.); *Glisic c. Canada*, [1988] 1 C.F. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1972] A.C. 1027 (H.L.); *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 176; 132 N.R. 161 (C.A.F.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Grenn v. Brampton Poultry Co.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 9 (C.A. Ont.); *Wood v. British Columbia Electric Ry. Co., Ltd.* (1925), 34 B.C.R. 527 (C.S.); *Celestino v. Celestino*, jugement en date du 16 août 1990, Federal Court d'Australie, A.C.T., non publié; *Bird v Northern Territory* (1992), 108 FLR 270 (S.C.N.T.); *Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia*, [1989] 1 R.C.S. 1085; (1989), 58 D.L.R. (4th) 193; [1989] 4 W.W.R. 218; 36 B.C.L.R. (2d) 273; 25 C.C.E.L. 81; 90 CLLC 14,035; 94 N.R. 321.

DÉCISIONS CITÉES:

Maynard v. Maynard, [1951] R.C.S. 346; [1951] 1 D.L.R. 241; *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchled*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.); *Gulf Canada Limited c. Le remorqueur Mary Mackin*, [1984] 1 C.F. 884; (1984), 42 C.P.C. 146; 52 N.R. 282 (C.A.); *Drane v Evangelou*, [1978] 2 All E.R. 437 (C.A.); *Starkman v. Delhi Court Ltd.*, [1961] O.R. 467 (C.A.); *Sturrock et al. v. Ancona Petroleum Ltd. et al.* (1990), 111 A.R. 86; 75 Alta. L.R. (2d) 216 (B.R.); *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901; (1992), 71 C.C.C. (3d) 225; 135 N.R. 321; *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; *Becker Milk Co. Ltd. et al. v. Consumers' Gas Co.* (1974), 2 O.R. (2d) 554; 43 D.L.R. (3d) 498 (C.A.); *International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd.* (1988), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.); *Shoe Machinery Company v. Cutlan*, [1896] 1 Ch. 108 (C.A.); *Norberg c. Wynrib*, [1992] 2 R.C.S. 226; (1992), 92 D.L.R. (4th) 449; [1992] 4 W.W.R. 577; 68 B.C.L.R. (2d) 29; 9 B.C.A.C. 1; 12 C.C.L.T. (2d) 1; 138 N.R. 81; 19 W.A.C. 1; *Rookes v. Barnard*, [1964] A.C. 1129 (H.L.); *MacDonald Estate, Re* (1993), 89 Man. R. (2d) 161 (B.R.); *MacDonald Estate, Re* (1994) 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.); *Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd.* (1979), 19 B.C.L.R. 158 (C.S.); conf. par (1981), 124 D.L.R. (3d) 228; [1981] 3 W.W.R. 481; 30 B.C.L.R. 284; 16 C.C.L.T. 225; 20 C.P.C. 293 (C.A.C.-B.); *Coughlin v. Kuntz*, [1990] 2 W.W.R. 737; (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 108; 2 C.C.L.T. (2d) 42 (C.A.C.-B.); *Huff v. Price* (1990), 76 D.L.R. (4th) 138; 51 B.C.L.R. (2d) 282; 46 C.P.C. (2d) 209 (C.A.C.-B.); *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422; 110 D.L.R. (3d) 366; 10 B.L.R. 1; 50

B.L.R. 1; 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.); *Fenwick v. Staples* (1977), 18 O.R. (2d) 128; 82 D.L.R. (3d) 145 (Co. Ct.); *Canada Metal Co. Ltd. et al. v. Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)* (1974), 4 O.R. (2d) 585; 48 D.L.R. (3d) 641; 19 C.C.C. (2d) 218 (H.C.); affd (1974), 11 O.R. (2d) 167; 65 D.L.R. (3d) 231; 29 C.C.C. (2d) 325 (C.A.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Normade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (F.C.T.D.); *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*, [1976] R.P.C. 197 (H.L.); *Gustar v. Wadden*, [1994] 7 W.W.R. 148; (1994), 45 B.C.A.C. 55; 91 B.C.L.R. (2d) 86; 26 C.P.C. (3d) 197; 72 W.A.C. 55 (B.C.C.A.); *Claiborne Industries Ltd. v. National Bank of Canada* (1989), 69 O.R. (2d) 65; 59 D.L.R. (4th) 533; 34 O.A.C. 241 (C.A.); *Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al.*, [1934] S.C.R. 186; [1934] 2 D.L.R. 239; *Chandler v. Alberta Association of Architects*, [1989] 2 S.C.R. 848; (1989), 101 A.R. 321; 62 D.L.R. (4th) 577; [1989] 6 W.W.R. 521; 70 Alta. L.R. (2d) 193; 40 Admin. L.R. 128; 36 C.L.R. 1; 99 N.R. 277.

C.P.R. (2d) 230 (H.C.); *Fenwick v. Staples* (1977), 18 O.R. (2d) 128; 82 D.L.R. (3d) 145 (C. Ct.); *Canada Metal Co. Ltd. et al. v. Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)* (1974), 4 O.R. (2d) 585; 48 D.L.R. (3d) 641; 19 C.C.C. (2d) 218 (H.C.); conf. par (1974), 11 O.R. (2d) 167; 65 D.L.R. (3d) 231; 29 C.C.C. (2d) 325 (C.A.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Normade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*, [1976] R.P.C. 197 (H.L.); *Gustar v. Wadden*, [1994] 7 W.W.R. 148; (1994), 45 B.C.A.C. 55; 91 B.C.L.R. (2d) 86; 26 C.P.C. (3d) 197; 72 W.A.C. 55 (C.A.C.-B.); *Claiborne Industries Ltd. v. National Bank of Canada* (1989), 69 O.R. (2d) 65; 59 D.L.R. (4th) 533; 34 O.A.C. 241 (C.A.); *Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al.*, [1934] R.C.S. 186; [1934] 2 D.L.R. 239; *Chandler c. Alberta Association of Architects*, [1989] 2 R.C.S. 848; (1989), 101 A.R. 321; 62 D.L.R. (4th) 577; [1989] 6 W.W.R. 521; 70 Alta. L.R. (2d) 193; 40 Admin. L.R. 128; 36 C.L.R. 1; 99 N.R. 277.

AUTHORS CITED

Bullen & Leake's Precedents of Pleadings, 10th ed. by George Kirkhouse Jenkins. London: Sweet & Maxwell, 1950.

Ontario Law Reform Commission. *Report on Exemplary Damages*. Toronto: The Commission, 1991.

Roy, Pauline. *Les dommages exemplaires en droit québécois*. Doctoral Thesis, University of Montréal, 1996.

Supreme Court Practice 1993. London: Sweet & Maxwell, 1992.

Williston, W. B. and R. J. Rolls. *The Law of Civil Procedure*. Toronto: Butterworths, 1970.

APPEAL from Trial Division orders awarding the respondents exemplary damages and dismissing with costs the appellant's motion to adduce further evidence on the continuance of the trial of the respondents' claim for exemplary damages (*Lubrizol Corp. et al. v. Imperial Oil Ltd. et al.* (1994), 84 F.T.R. 197; 58 C.P.R. (3d) 167 (F.C.T.D.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 129; 79 F.T.R. 14 (F.C.T.D.)). Appeal allowed.

DOCTRINE

Bullen & Leake's Precedents of Pleadings, 10th ed. by George Kirkhouse Jenkins. London: Sweet & Maxwell, 1950.

Commission de réforme du droit de l'Ontario. *Report on Exemplary Damages*. Toronto: La Commission, 1991.

Roy, Pauline. *Les dommages exemplaires en droit québécois*, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 1996.

Supreme Court Practice 1993. London: Sweet & Maxwell, 1992.

Williston, W. B. and R. J. Rolls. *The Law of Civil Procedure*. Toronto: Butterworths, 1970.

APPEL visant les ordonnances de la Section de première instance qui accordent aux intimées des dommages-intérêts exemplaires et qui rejettent avec dépens la requête de l'appelante présentée en vue d'offrir un complément de preuve lors de la poursuite de l'instruction de la demande de dommages-intérêts exemplaires des intimées (*Lubrizol Corp. et al. c. Imperial Oil Ltd et al.* (1994), 84 F.T.R. 197; 58 C.P.R. (3d) 167 (C.F. 1^{re} inst.); *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 129; 79 F.T.R. 14 (C.F. 1^{re} inst.)). Appel rejeté.

COUNSEL:

W. Ian C. Binnie, Q.C. and Jenny P. Stephenson for appellant (respondent).

Donald J. Wright, Q.C., Donald H. MacOdrum and Peter E. J. Wells for respondents (plaintiffs).

SOLICITORS:

McCarthy Tétrault, Toronto, for appellant.
Ridout & Maybee, Toronto, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

- 1 STONE AND LINDEN J.J.A.: This appeal is from an order of the Trial Division of October 4, 1994 [*Lubrizol Corp. et al. v. Imperial Oil Ltd. et al.* (1994), 84 F.T.R. 197] awarding the respondents \$15,000,000 in exemplary damages, and from its earlier order of April 25, 1994 [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 129 (F.C.T.D.)] dismissing with costs the appellant's motion to adduce further evidence on the continuance of the trial of the respondents' claim for exemplary damages.

BACKGROUND

- 2 The action was commenced March 16, 1987 for infringement and inducing infringement of Canadian patent No. 1,094,044. By order of January 12, 1989 [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 302 (F.C.T.D.)], Reed J. granted an interlocutory injunction in the action restraining the appellant,

... from making, having made, using, selling or offering for sale, in Canada, any lubricating composition or lubricant additive containing the defendant's products ECA 10444 or ECA 11014, including its products Paranox 600 and Paranox 300, and from supplying in or from Canada any such composition or additive combination in a lubricating composition outside Canada.

An appeal against that order was allowed by this Court on September 22, 1989 [*Lubrizol Corp. v.*

AVOCATS:

W. Ian C. Binnie, c.r. et Jenny P. Stephenson pour l'appelante (intimée).

Donald J. Wright, c.r., Donald H. MacOdrum et Peter E. J. Wells pour les intimés (demandeurs).

PROCUREURS:

McCarthy Tétrault, Toronto, pour l'appelante.
Ridout & Maybee, Toronto, pour les intimés.

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

- 1 LES JUGES STONE ET LINDEN, J.C.A.: Il s'agit en l'espèce d'un appel visant l'ordonnance de la Section de première instance datée du 4 octobre 1994 [*Lubrizol Corp. et al. c. Imperial Oil Ltd. et al.* (1994), 84 F.T.R. 197] accordant aux intimés la somme de 15 000 000 \$ à titre de dommages-intérêts exemplaires, ainsi que son ordonnance du 25 avril 1994 [*Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1^{re} inst.)] rejetant avec dépens la requête de l'appelante présentée afin de produire des éléments de preuve supplémentaires lors de la poursuite de l'instruction de la demande de dommages-intérêts exemplaires des intimés.

RÉSUMÉ DES PROCÉDURES

- 2 L'action alléguant la contrefaçon et l'incitation à la contrefaçon du brevet canadien n° 1 094 044 a été intentée le 16 mars 1987. Par voie d'ordonnance datée du 12 janvier 1989 [*Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1989), 23 C.I.P.R. 302 (C.F. 1^{re} inst.)], le juge Reed a accordé une injonction interlocutoire enjoignant à l'appelante de s'abstenir de faire ce qui suit:

[TRADUCTION] ... fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre ou offrir en vente, au Canada, un lubrifiant ou un additif renfermant les produits ECA 10444 ou ECA 11014 de la défenderesse, y compris ses produits Paranox 600 et Paranox 300, et de fournir au Canada ou à l'étranger à partir du Canada un tel lubrifiant ou additif dans un composé lubrifiant.

L'appel interjeté à l'égard de cette ordonnance a été accueilli par la Cour le 22 septembre 1989 [*Lubrizol*

Imperial Oil Ltd. (1989), 27 C.I.P.R. 147 (F.C.A.)] but only to the extent of varying the award of costs made by Reed J.

Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1989), 27 C.I.P.R. 147 (C.A.F.)], mais seulement aux fins de modifier l'adjudication des dépens.

3 After a twenty-nine day trial which commenced May 7, 1990, by judgment of September 17, 1990 [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.)], the learned Trial Judge found the patent to be valid and infringed. By the terms of that judgment, the respondents were awarded an election of being paid damages or profits made by the appellant, to be determined on a reference pursuant to the consent order of Associate Senior Prothonotary Giles of March 22, 1989. The respondents were awarded their costs. On February 23, 1995 the respondents filed an election for an account of the appellant's profits.

3 À l'issue d'un procès qui a commencé le 7 mai 1990 et duré 29 jours, le juge de première instance conclut, dans un jugement daté du 17 septembre 1990 [*Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.)], que le brevet est valide et a été contrefait. Les intimées se voient accorder le droit de choisir entre des dommages-intérêts ou les profits réalisés par l'appelante. dont le montant doit être établi dans le cadre d'une référence aux termes de l'ordonnance par consentement du protonotaire adjoint Giles en date du 22 mars 1989. Les intimées ont également droit aux dépens. Le 23 février 1995, elles ont opté pour la comptabilisation des profits de l'appelante.

4 By judgment of April 14, 1993 [*Imperial Oil Ltd. v. Lubrizol Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 1 (F.C.A.)], this Court dismissed with costs the appellant's appeal from the judgment at trial but allowed the respondents' cross-appeal in the following terms:

4 Dans un jugement daté du 14 avril 1993 [*Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)], la Cour rejette avec dépens l'appel interjeté par l'appelante relativement au jugement de première instance, mais accueille l'appel incident des intimées en s'exprimant comme suit:

5. The cross-appeal is allowed. Pursuant to Section 52(b)(iii) of the *Federal Court Act*, the matter of the claim of the Respondents (Plaintiffs), the cross-appeal appellants, for exemplary damages is referred back to the Trial Judge for a continuance of the trial to deal with that claim.

[TRADUCTION] 5. L'appel incident est accueilli. Conformément au sous-alinéa 52b)(iii) de la *Loi sur la Cour fédérale*, la poursuite de l'instruction, par le juge de première instance, de la demande présentée par les intimées/demandereses (les appelantes aux fins de l'appel incident) en vue de l'obtention de dommages-intérêts exemplaires, est ordonnée.

This Court ordered the costs of the cross-appeal "to be in the event of the Trial Judge's disposition of the claim".

La Cour ordonne que les dépens afférents à l'appel incident soient adjugés suivant l'issue de la poursuite de l'instruction par le juge de première instance.

5 Leave to appeal from the judgment of this Court was dismissed by the Supreme Court of Canada [*Imperial Oil Ltd. v. Lubrizol Corporation*, [1993] 3 S.C.R. vii].

5 La Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation d'en appeler du jugement de la Cour [*Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corporation*, [1993] 3 S.C.R. vii].

6 By order of April 25, 1994, the Trial Judge dismissed the appellant's motion to adduce further evidence on the continuance of the trial with respect to the claim for exemplary damages. That order, too, was the subject of an appeal, which was dismissed with costs by this Court's judgment of June 1, 1994

6 Dans une ordonnance datée du 25 avril 1994, le juge de première instance rejette la requête présentée par l'appelante afin de produire des éléments de preuve supplémentaires lors de la poursuite de l'instruction de la demande de dommages-intérêts exemplaires. Cette ordonnance a également fait l'objet

[*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 141] on the ground that it was a matter that could be raised on an appeal from the final judgment at trial. Finally, as already indicated, the Trial Judge by his judgment of October 4, 1994, awarded exemplary damages with costs on a solicitor and client basis “for motions, trial, appeal and continuance of the trial.”

THE ISSUES

7 The issues raised in this appeal are as follows:

(1) Did the Trial Judge err in refusing to allow Imperial Oil to adduce evidence about the alleged contempt of the interlocutory injunction?

(2) Was the factual finding by the Trial Judge that Imperial Oil knowingly breached¹ the interlocutory injunction a palpable and overriding error?

(3) Did the Trial Judge err in proceeding to award punitive damages before the Court assessed the amount of the compensatory award against Imperial Oil?

(4) Did the Trial Judge have jurisdiction to change the basis of the award of costs he had previously made (and which had been affirmed by this Court) from a party and party award to an award on a solicitor client basis, and further to amend the award of costs in the Federal Court of Appeal despite the order of this Court?

ANALYSIS

Issue No. 1

8 The appellant reduces this first issue to three sub-issues. These are whether the respondents had com-

d'un appel, qui a été rejeté avec dépens par la Cour dans un jugement daté du 1^{er} juin 1994 [*Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 141], pour le motif qu'il s'agissait d'une question qui pouvait être soulevée en appel du jugement final rendu à l'issue de l'instruction. Enfin, comme mentionné précédemment, dans son jugement du 4 octobre 1994, le juge de première instance accorde des dommages-intérêts exemplaires avec dépens sur la base procureur-client pour les requêtes, l'instruction, l'appel et la poursuite de l'instruction.

LES QUESTIONS EN LITIGE

Le présent appel soulève les questions en litige 7 suivantes:

(1) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en refusant de permettre à la Compagnie Pétrolière Impériale de présenter des éléments de preuve concernant l'outrage au tribunal qui découlerait du non-respect de l'injonction interlocutoire?

(2) La conclusion de fait tirée par le juge de première instance selon laquelle la Compagnie Pétrolière Impériale a sciemment désobéi¹ à l'injonction interlocutoire constitue-t-elle une erreur manifeste et dominante?

(3) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant des dommages-intérêts punitifs avant que la Cour n'établisse le montant des dommages-intérêts de nature compensatoire exigibles de la Compagnie Pétrolière Impériale?

(4) Le juge de première instance avait-il compétence pour modifier la nature des dépens qu'il avait adjugés auparavant (et qui avaient été confirmés par la Cour) en remplaçant les dépens entre parties par des dépens entre procureur et client et, en outre, pour modifier l'adjudication des dépens en Cour d'appel fédérale malgré l'ordonnance de la Cour?

ANALYSE

Première question en litige

L'appelante divise la première question en litige 8 en trois sous-questions. Premièrement, les intimées

plied with relevant rules of pleading and particularly paragraphs 409(b) and 415(1)(a) of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]; whether the Trial Judge correctly characterized the appellant's decision not to lead evidence on the claim for callous disregard of the interlocutory injunction as a "tactical decision" and, if so, whether the Court should punish the appellant by concluding on an incomplete record that it had so disregarded the interlocutory injunction; finally, whether the Trial Judge erred in applying the rules governing the introduction of fresh evidence on appeal in deciding to disallow any further evidence on the continuance. It is sufficient, in our view, that these sub-issues be dealt with in the overall context of the primary issue.

9 In the Court below, the appellant contended that it should have been permitted to adduce further evidence on the continuance with respect to the issue to be determined because such evidence would show (1) that its product ECA 10271 is neither the same nor equivalent to its product ECA 10444 which by the interlocutory injunction the appellant was restrained from making, having made, using, selling, or offering for sale, (2) the value of the offending product manufactured subsequent to the interlocutory injunction, (3) the steps taken by the appellant to comply with the injunction.

10 Among the appellant's submissions on the motion for further evidence was that, as no issue of callous disregard of the injunction had been pleaded by the respondents at any stage of the proceedings, the issue was not properly before the Trial Judge. Therefore, it was argued that the appellant should not have been deprived of the opportunity of explaining its conduct on the continuance despite its failure to lead evidence on the issue at trial. The Trial Judge took the view that the claim was properly before him because, as he put it at page 140 of his reasons for the order of April 25, 1994:

se sont-elles conformées aux règles pertinentes régissant les plaidoiries et, en particulier, aux alinéas 409b) et 415(1)a) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663]? Deuxièmement, le juge de première instance a-t-il, à juste titre, qualifié de «tactique» la décision de l'appelante de ne pas présenter d'élément de preuve relativement à l'allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire et, le cas échéant, la Cour devrait-elle punir l'appelante en concluant, à partir d'un dossier incomplet, qu'elle a manifesté une telle indifférence à l'endroit de l'injonction interlocutoire? Troisièmement, le juge de première instance a-t-il appliqué de façon erronée les règles régissant la production d'éléments de preuve nouveaux en appel en refusant le dépôt de tout autre élément de preuve lors de la poursuite de l'instruction? Il suffit, selon nous, d'examiner ces sous-questions dans le cadre de l'examen global de la première question en litige.

9 En première instance, l'appelante a prétendu qu'elle aurait dû être autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve, lors de la poursuite de l'instruction, concernant la question qui devait être tranchée, car cette preuve nouvelle aurait établi 1) que son produit ECA 10271 n'était ni identique ni équivalent à son produit ECA 10444 que l'injonction interlocutoire lui interdisait de fabriquer, de faire fabriquer, d'utiliser, de vendre ou d'offrir en vente, 2) la valeur du produit emportant contrefaçon fabriqué après le prononcé de l'injonction interlocutoire et 3) les mesures prises par elle pour se conformer à l'injonction.

10 L'appelante a notamment prétendu, relativement à la requête présentée en vue de produire de nouveaux éléments de preuve, qu'étant donné que la question de la complète indifférence à l'égard de l'injonction n'avait pas été plaidée par les intimées à une étape ou l'autre de la procédure, le juge de première instance n'en était pas dûment saisi. Elle a donc fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être empêchée d'expliquer sa conduite, lors de la poursuite de l'instruction, même si elle n'avait pas produit de preuve relativement à la question au procès. Le juge de première instance a estimé qu'il était dûment saisi de la question. Voici ce qu'il dit à ce sujet à la page

The pleadings combined with counsel's arguments at trial made it clear what the issue was at trial.

11 In historical terms, the respondents' pleading did not include a claim of this kind for exemplary damages. Paragraph 16 of the further amended statement of claim contains an allegation that the appellant "knowingly appropriated the invention of and wilfully infringed the Patent" and that the appellant "persists in its wilful infringement in Canada by the continued manufacture, use and sale of infringing concentrates and lubricating compositions". The respondents' pleading was amended on April 29, 1989, by the addition of as paragraph 17(d) claiming "exemplary or punitive damages". In his opening at the commencement of the trial on May 7, 1990, as recorded in Vol. 1 of the transcript, at page 97, counsel for the respondents asserted that the appellant had manufactured and sold the product ECA 10271 and that it was "exactly the same thing we called 10444 . . . as if the interlocutory injunction never existed". Later in his opening, at page 131 of the transcript, Vol. 1, counsel made reference to the effect of the interlocutory injunction. At pages 165-166 of the same volume, he went on to submit that the appellant "came up with a new specification" for the same product covered by the interlocutory injunction which they "called 10271", and then continued:

They just continued on with that after the injunction order as if nothing had ever happened, and they continued right through to September 1989, to supply a product made according, presumably to that specification, to Shell in Canada, because Shell would not . . . I believe the reason was Shell would not accept 12819.

Counsel concluded his submission in the same vein when he alleged, at pages 167-168:

Following the injunction in Canada restraining it from manufacturing and selling 10444, [the defendant] simply

140 de ses motifs d'ordonnance datés du 25 avril 1994:

La question en litige à l'instruction ressortait clairement des plaidoiries écrites et des arguments que les avocats ont alors invoqués.

À l'origine, la plaidoirie des intimées ne comportait pas de demande de dommages-intérêts exemplaires. Le paragraphe 16 de la déclaration à nouveau modifiée renferme une allégation selon laquelle l'appelante [TRADUCTION] «a sciemment usurpé l'invention visée par le brevet et contrefait délibérément celui-ci» et que l'appelante [TRADUCTION] «persiste dans sa contrefaçon délibérée au Canada en se livrant sans discontinuer à la fabrication, à l'utilisation et à la vente de concentrés et de lubrifiants contrefaits». La plaidoirie des intimées a été modifiée le 29 avril 1989 par l'adjonction de l'alinéa 17d) où des [TRADUCTION] «dommages-intérêts exemplaires ou punitifs» sont demandés. Comme en fait foi le volume 1 de la transcription, à la page 97, l'avocat des intimées a tout d'abord fait valoir, dans les remarques préliminaires qu'il a faites au début de l'instruction, le 7 mai 1990, que l'appelante avait fabriqué et vendu le produit ECA 10271 et qu'il s'agissait [TRADUCTION] «exactement de la même chose que le produit 10444 . . . comme si l'injonction interlocutoire n'avait jamais existé». Plus loin, toujours dans ses remarques préliminaires, à la page 131 du volume 1 de la transcription, l'avocat renvoie aux effets de l'injonction interlocutoire. Puis, aux pages 165 et 166 du même volume, il ajoute que l'appelante [TRADUCTION] «a lancé une nouvelle formule» pour le produit visé par l'injonction interlocutoire, qu'elle désignait à l'aide des chiffres 10271, et il poursuit:

[TRADUCTION] Ils ont simplement poursuivi leurs activités en ce sens une fois l'injonction accordée, comme si de rien n'était, et ils ont continué jusqu'en septembre 1989 à fournir un produit fabriqué présumément en conformité avec cette formule, à Shell au Canada, parce que Shell n'aurait pas . . . je crois que la raison en était que Shell n'aurait pas accepté le produit 12819.

Dans le même ordre d'idées, l'avocat conclut en disant ce qui suit (aux pages 167 et 168):

[TRADUCTION] Après que l'injonction eut interdit la fabrication et la vente au Canada du produit 10444, [la

named the product they were selling as 10444 as 10271, and slightly modified the . . . 10444 specification to . . . presumably to enable them to argue that on the basis of that specification they were not infringing.

. . .

So, My Lord, in our respectful submission, this was a flagrant defiance of the spirit, if not the actual literal words of the order of the court, and we have a claim for exemplary damages in these proceedings arising from that.

défenderesse] a simplement modifié l'appellation du produit en remplaçant les chiffres 10444 par 10271, et elle a légèrement modifié la . . . formule du produit 10444 afin . . . de lui permettre, semble-t-il, de prétendre, par le fait même, qu'elle ne se livrait à aucune contrefaçon.

. . .

Ainsi, Monsieur le juge, nous prétendons respectueusement qu'il y a eu mépris flagrant de l'esprit, si ce n'est de la lettre, de l'ordonnance de la Cour, et nous soutenons que cela justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires.

12 At the trial itself, the respondents adduced evidence (Ex. P-13 and P-14) in support of its allegation that the interlocutory injunction had been callously disregarded together with a booklet of discovery evidence entitled "Read-Ins re Continued Manufacture Of ECA 10271 And its Non-Borated Form Following Interlocutory Injunction" (Ex. P-49). For its part, apart from contending that the allegation of callous disregard of the interlocutory injunction had not been made out, the appellant took the position that the claim for exemplary damages had not been pleaded and accordingly that it was not properly before the Trial Judge. The appellant led no evidence on the allegation at trial.

Pendant l'instruction comme telle, les intimées ont produit des éléments de preuve (pièces P-13 et P-14) à l'appui de leur allégation selon laquelle l'injonction interlocutoire avait fait l'objet d'une complète indifférence, de pair avec une brochure intitulée «Read-Ins re Continued Manufacture Of ECA 10271 And its Non-Borated Form Following Interlocutory Injunction» (pièce P-49) obtenue dans le cadre de la communication préalable. Pour sa part, en plus de prétendre que l'allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire n'avait pas été faite, l'appelante a défendu la thèse que la question des dommages-intérêts exemplaires n'avait pas été plaidée et que, en conséquence, le juge de première instance n'en était pas dûment saisi. À l'instruction, l'appelante n'a présenté aucun élément de preuve concernant l'allégation.

12

13 The motion to adduce further evidence on this allegation was brought following the allowance of the respondents' cross-appeal by this Court on April 14, 1993, when a continuance of the trial was ordered. In disposing of that motion, the Trial Judge took the view that the matter was one of discretion under Rule 494 [as am. by SOR/90-846, s. 21] and that it should be exercised against the appellant for the following reasons, which appear at page 139 of his reasons for the order of April 25, 1994:

La requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve relativement à cette allégation a été présentée après que la Cour eut accueilli l'appel incident des intimées le 14 avril 1993, la poursuite de l'instruction ayant alors été ordonnée. Lorsqu'il a statué sur la requête, le juge de première instance a estimé que la question relevait du pouvoir discrétionnaire que lui conférait la Règle 494 [mod. par DORS/90-846, art. 21] et que ce pouvoir discrétionnaire devait être exercé au détriment de l'appelante pour les motifs suivants, lesquels figurent à la page 139 des motifs de l'ordonnance en date du 25 avril 1994:

13

With respect to my discretion under Rule 494, there are several factors which weigh against my exercising it in favour of the applicant. First, at least some of the documents in issue were previously sought by Lubrizol and not produced by Imperial, to the prejudice of Lubrizol. It

En ce qui a trait au pouvoir discrétionnaire dont je dispose en vertu de la Règle 494, plusieurs facteurs m'incitent à ne pas l'exercer en faveur de la requérante. D'abord, au moins quelques-uns des documents en litige ont déjà été demandés par Lubrizol et l'Impériale ne les a pas

should be noted that I do not accept counsel for the applicant's argument that there could have been no prejudice to Lubrizol since it was ultimately victorious in the trial. I believe that it is indeed possible to be prejudiced and yet still win a case. The prejudice manifests itself in having to fight a tougher battle because of the defendant's tactics than had all the evidence requested been produced. Second, to conduct the action in this manner, by effectively re-opening the evidence stage, would merely serve to unduly delay what should be a fairly straightforward issue. I am also of the opinion that it would be manifestly unfair, at this late date, to allow Imperial to improve its evidential position on an issue previously argued in court. Lastly, I am convinced that Imperial, and its solicitors, made a tactical decision not to produce documents previous to this. That was certainly their decision to make, but it is one by which they must now abide. I am not prepared to allow them the benefit of "20/20 hindsight" to change that position now. A continuance is not a new trial. If it were, then my discretion might be exercised in a different manner. Such is not the case here.

14 We shall return momentarily to consider whether this discretion was properly exercised. In our view it is now past time for the appellant to be heard to argue that callous disregard of the interlocutory injunction giving rise to a claim for exemplary damages was not properly before the Trial Judge because of lack of pleading. While the Trial Judge did not deal with that claim as raised by counsel in his opening, the appellant was obviously aware that it was being pursued on the cross-appeal. It had not been addressed in the reasons for judgment at trial. On the cross-appeal, in deciding to refer the matter back to the Trial Judge for determination, [*Lubrizol Corp v. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1] Mahoney J.A., speaking for the Court, stated at pages 30-31:

Lubrizol says the trial judge erred in not awarding exemplary damages in respect of the infringement by one of Imperial's products. In disposing of the issue, the trial judge said only (at p. 45):

produits, ce qui a nui à Lubrizol. Je ne suis pas d'accord avec l'avocat de la requérante lorsqu'il dit qu'aucun préjudice n'a été causé à Lubrizol, puisqu'elle a eu finalement gain de cause à l'instruction. A mon avis, une partie peut subir un préjudice et gagner sa cause malgré tout. Le préjudice est celui de devoir, en raison de la tactique de la partie adverse, livrer une bataille plus difficile qu'elle ne l'aurait été si tous les éléments de preuve demandés avaient été produits. En deuxième lieu, si je permettais que l'action se déroule de cette façon et que j'autorisais effectivement une réouverture de la preuve, je ne ferais que reporter indûment le règlement d'une question assez simple. En outre, il serait manifestement injuste, à cette date tardive, de permettre à l'Impériale d'améliorer sa position sur une question déjà débattue devant la Cour. Enfin, je suis convaincu que l'Impériale et ses avocats avaient choisi, par stratégie, de ne pas produire les documents en question avant aujourd'hui. Ils pouvaient certainement le faire, mais ils doivent aujourd'hui en subir les conséquences. Je ne suis pas prêt à leur permettre de changer complètement de tactique après coup. Une poursuite d'instance n'est pas une nouvelle instruction. Si elle l'était, je pourrais peut-être exercer mon pouvoir discrétionnaire de façon différente. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

14 Nous devons revenir momentanément à la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé convenablement. Nous estimons qu'il est désormais trop tard pour que l'appelante fasse valoir que, vu l'absence de plaidoirie, le juge de première instance n'était pas dûment saisi de la question de la complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire qui sous-tendait la demande de dommages-intérêts exemplaires. Même si le juge de première instance n'a pas examiné la question soulevée par l'avocat dans ses remarques préliminaires, l'appelante savait de toute évidence qu'elle faisait l'objet de l'appel incident. Les motifs du jugement de première instance n'en faisaient pas mention. Dans le cadre de l'appel incident, en décidant de renvoyer l'affaire au juge de première instance afin que la question soit tranchée [*Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1], le juge Mahoney, J.C.A. dit ce qui suit au nom de la Cour, aux pages 30 et 31:

Lubrizol affirme que le juge de première instance a commis une erreur en n'accordant pas de dommages-intérêts exemplaires pour la contrefaçon d'un produit en particulier d'Imperial. Celui-ci s'est borné à trancher ainsi la question (à la p. 45):

At trial, counsel for the plaintiffs alluded to deliberate infringement but did not in my view produce sufficient evidence to warrant an award of exemplary damages. I do have some concerns regarding the defendant's conduct, but there was not enough concrete evidence to conclude a situation of callous disregard for the plaintiff's rights and for the patent system existed to warrant exemplary damages.

As argued on appeal, it was not callous disregard to Lubrizol's rights or the patent system that gave rise to exemplary damages, but a callous disregard for the interlocutory injunction issued by Reed J., January 12, 1989. If that is proved, exemplary damages are an available remedy. . . . In view of the disposition I think must be made, I will only say that the allegation is not devoid of evidential support.

I have perused Lubrizol's written Memorandum of Fact and Law at trial . . . which, along with Imperial's, was ordered to be included in the appeal case I have also perused the transcript of its oral argument at trial. . . . There is simply no doubt that the argument was based on the allegation that Imperial had continued to manufacture and sell a product, the manufacture and sale of which had been enjoined by the interlocutory injunction, until after this Court had dismissed its appeal against the interlocutory injunction on September 22, 1989.

It is apparent that the trial judge misapprehended the issue. He cannot, therefore, be found to have properly exercised his discretion in refusing exemplary damages. Lubrizol was, and is, entitled to have its claim for exemplary damages dealt with. I have reluctantly come to the conclusion that, absent relevant findings of fact by the trial judge, this Court is not able to resolve it.

15 The interlocutory injunction was claimed and granted within the framework of the litigation. The appellant's attempt to overturn it on appeal failed. While no allegation of callous disregard of its terms was pleaded, the obvious purpose of respondents' counsel in his opening was to raise the issue by asserting that claim and providing particulars thereof. The trial proceeded without request for adjournment. Evidence relevant to counsel's assertions was adduced by the respondents without further objection. The appellant's ultimate position at trial—that

À l'instruction, l'avocat des demandesses a fait allusion à une contrefaçon délibérée mais il n'a pas à mon avis produit suffisamment de preuves pour justifier l'octroi de dommages-intérêts exemplaires. Je nourris certaines préoccupations au sujet de la conduite de la défenderesse, mais je n'ai pas été saisi de suffisamment de preuves concrètes pour conclure que cette dernière a manifesté à l'égard des droits des demandesses et du système des brevets une complète indifférence justifiant l'octroi de dommages-intérêts exemplaires.

Ainsi qu'il a été allégué en appel, ce n'est pas la complète indifférence manifestée à l'égard des droits de Lubrizol ou du système des brevets qui est susceptible de donner ouverture à des dommages-intérêts exemplaires, mais une indifférence complète à l'égard de l'injonction interlocutoire prononcée par le juge Reed le 12 janvier 1989. Si on en fait la preuve, l'octroi de dommages-intérêts exemplaires constituera un redressement possible. . . . Étant donné la manière dont j'estime devoir disposer du présent appel, je dirai seulement que cette allégation n'est pas, d'après la preuve, dénuée de fondement.

J'ai lu attentivement l'exposé des faits et du droit que Lubrizol a présenté à l'instruction . . . , lequel, à l'instar de l'exposé d'Imperial, a été, par ordonnance, inclus dans le dossier d'appel. . . . J'ai également lu avec soin la transcription des arguments que Lubrizol a soutenus oralement à l'instruction. . . . Il ne fait absolument aucun doute que le débat était fondé sur l'allégation qu'Imperial avait continué à fabriquer et à vendre un produit dont la fabrication et la vente avaient été interdites par injonction interlocutoire, et ce jusqu'à ce que cette Cour rejette l'appel formé contre ladite injonction le 22 septembre 1989.

Il est manifeste que le juge de première instance a mal apprécié cette question. On ne peut donc conclure qu'il a judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d'octroyer des dommages-intérêts exemplaires. Lubrizol avait et a droit à ce qu'il soit statué sur sa demande de dommages-intérêts exemplaires. Je ne suis toutefois venu, à regret, à la conclusion qu'en l'absence de faits établis par le juge de première instance, cette Cour n'est pas en mesure de résoudre la question.

L'injonction interlocutoire a été demandée et accordée dans le cadre du litige. La tentative de l'appelante de la faire renverser en appel a échoué. Bien qu'aucune allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction n'ait été plaidée, l'objectif manifeste de l'avocat des intimées, en faisant l'allégation préliminaire, était de soulever la question en formulant la demande et en donnant des précisions sur celle-ci. L'instruction s'est déroulée sans qu'aucune demande d'ajournement ne soit présentée. Les intimées ont présenté des éléments de preuve à

15

the allegation of callous disregard of the injunction was not properly before the Trial Judge because it was not specifically pleaded—was not raised on the cross-appeal, which succeeded. The matter was returned to the Trial Judge for continuance on the express basis, as Mahoney J.A. put it [at page 31], that the claim was “not devoid of evidential support”.

16 What the respondents sought to achieve on the cross-appeal and, indeed, what they succeeded in achieving was the continuance of the trial for the sole purpose of having their claim of callous disregard of the interlocutory injunction dealt with by the Trial Judge. Given that apparent purpose, the appellant might have been expected to contend on the cross-appeal that the respondents should not succeed there because the claim was not, for want of pleading, properly before the Trial Judge at trial. This the appellant did not do. Having failed to so do, in our view, the appellant cannot now re-litigate the point on the present appeal. As was stated by Maugham J., as he then was, in *Green v. Weatherill*,² quoting from Wigram V.C. in *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100:

. . . the Court requires the parties to that litigation to bring forward their whole case and will not (except under special circumstances) permit the same parties to open the same subject of litigation in respect of matter which might have been brought forward as part of the subject in contest, but which was not brought forward

To repeat, the point was decided against the appellant by this Court's judgment of April 14, 1993.³ The appellant cannot now be heard to say that the claim was not properly raised at trial.

17 In view of this analysis, the question of whether the claim for callous disregard of the injunction had been properly raised was no longer at large after this Court made its pronouncement of April 14, 1993. If

l'appui de l'allégation sans qu'aucune objection ne soit formulée. Le point de vue défendu ultimement par l'appelante à l'instruction—à savoir que le juge de première instance n'était pas dûment saisi de la question de la complète indifférence à l'égard de l'injonction parce que celle-ci n'avait pas été expressément plaidée—n'a pas été repris dans le cadre de l'appel incident, lequel a été accueilli. Le dossier a été renvoyé au juge de première instance aux fins de la poursuite de l'instruction de pair avec la directive expresse du juge Mahoney [à la page 31] selon laquelle l'allégation n'était pas «dénuée de fondement».

Ce que les intimées ont cherché à obtenir en appel incident et ont obtenu dans les faits est la poursuite de l'instruction à la seule fin que leur allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire soit examinée par le juge de première instance. Vu ce but apparent, on aurait pu s'attendre à ce que l'appelante fasse alors valoir que les intimées ne devaient pas avoir gain de cause parce que le juge de première instance n'avait pas été dûment saisi de l'allégation, pendant l'instruction, en raison de l'absence de plaidoirie à ce sujet. L'appelante ne l'a pas fait. C'est pourquoi, à notre avis, elle ne peut maintenant soulever la question dans le cadre du présent appel. Comme l'a dit le juge Maugham, tel était alors son titre, dans *Green v. Weatherill*², reprenant les propos du vice chancelier Wigram dans *Henderson v. Henderson* (1843), 3 Hare 100:

[TRADUCTION] . . . la Cour exige des parties qu'elles soumettent toute leur cause et, sauf dans des circonstances spéciales, elle n'autorisera pas ces parties à rouvrir le débat sur un point qui aurait pu être soulevé lors du litige, mais qui ne l'a pas été . . .

La question a en effet été tranchée de façon défavorable vis-à-vis de l'appelante dans le jugement de la Cour daté du 14 avril 1993³. L'appelante ne peut plus désormais faire valoir que la prétention n'a pas été dûment soulevée à l'instruction.

17 Compte tenu de cette analyse, la question de savoir si l'allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction avait été dûment faite ne se posait plus après que la Cour eut prononcé son

it were, we would nonetheless conclude that it was sufficiently raised to permit its adjudication. The *Federal Court Rules* underscore the value and function of a pleading. Subsection 408(1) of the Rules requires that every pleading “contain a precise statement of the material facts on which the party pleading relies”. Paragraph 409(b) of the Rules requires that, in the types of cases exemplified, a party shall plead specifically any matter that “if not specifically pleaded, might take the opposite party by surprise”. Paragraph 415(1)(a) of the Rules lays down that “every pleading shall contain the necessary particulars of any allegation including . . . particulars of . . . wilful default”. The jurisprudence of this Court has equally emphasized the value of pleading. In *TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc.*,⁴ this Court adopted the following views of Lord Normand in *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*:⁵

I wish to associate myself with the observations of my noble and learned friend, Lord Radcliffe, on the value of the pleadings. To condemn a party on a ground of which no fair notice has been given may be as great a denial of justice as to condemn him on a ground on which his evidence has been improperly excluded.

See also *Gulf Canada Limited v. The Tug Mary Mackin*⁶ and *Glisic v. Canada*.⁷

jugement le 14 avril 1993. Si elle s'était posée, nous serions néanmoins arrivés à la conclusion que l'allégation avait été faite de façon suffisante pour que la Cour tranche la question. Les *Règles de la Cour fédérale* mettent en évidence la valeur et le rôle d'une plaidoirie. Le paragraphe 408(1) des Règles prévoit que chaque plaidoirie «doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide». L'alinéa 409(b) des Règles prévoit que, dans les cas indiqués, une partie doit plaider spécifiquement toute question qui, «si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait prendre la partie opposée par surprise». Pour sa part, l'alinéa 415(1)a des Règles énonce que «toute plaidoirie doit fournir les détails nécessaires à toute allégation y compris . . . des détails des . . . manquements délibérés». La jurisprudence de la Cour fait également ressortir la valeur d'une plaidoirie. Dans *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.*,⁴ la Cour adopte le point de vue suivant exprimé par lord Normand dans *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*⁵:

Je désire reprendre les observations de mon noble et savant collègue, lord Radcliffe, sur la valeur de la plaidoirie. La condamnation d'une partie pour un motif à l'égard duquel aucun avis équitable n'a été donné peut constituer un déni de justice aussi grave que sa condamnation pour un motif à l'égard duquel on a incorrectement exclu sa preuve.

Voir également *Gulf Canada Limited c. Le remorqueur Mary Mackin*⁶ et *Glisic c. Canada*.⁷

18 An objection based on a pleading may perhaps be seen as merely technical or formal. It is much more than that, in our view. In general, the Court expects parties to adhere to the rules of pleading so that each side will know the case the other is required to meet when it comes to trial. It may be said that it is the facts as pleaded and the issues as defined in the pleadings which determine the relevancy of evidence whether oral or documentary; and if the latter, whether a document must be produced before trial. At the same time, the *Federal Court Rules* do not require exemplary damages to be specifically pleaded.

18 Une objection fondée sur une plaidoirie pourrait peut-être être considérée comme purement technique ou formelle. Or, elle revêt une importance beaucoup plus grande selon nous. En règle générale, la Cour s'attend à ce que les parties se conforment aux règles régissant les plaidoiries, de sorte que chacune d'entre elles connaisse la preuve que l'autre devra faire au procès. On pourrait dire que ce sont les faits plaidés et les questions circonscrites dans les plaidoiries qui permettent de déterminer la pertinence d'un témoignage ou d'une preuve documentaire, et dans ce dernier cas, si un document doit être déposé avant l'instruction. En même temps, les *Règles de la Cour fédérale* n'exigent pas que la demande de

19 By contrast, in England, under Order 18, rule 8(1) of the *Rules of the Supreme Court 1965* [S.I. 1965/1776], such damages must be specifically pleaded. That rule negatives the ruling in *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*,⁸ no doubt as a result of the action recommended by Lord Hailsham of St. Marylebone L.C. as a result of his speech on the appeal in that case to the House of Lords, [1972] A.C. 1027, at page 1083. The object of the proposed new rule, in Lord Hailsham's words, was to prevent a defendant from being "taken by surprise", despite the prevailing view that this is one of the principal objects of pleading.⁹ Because the County Court Rules in that country lay down no corresponding requirement, the "old practice" under which "exemplary damages can be awarded, even though not pleaded", continues to apply.¹⁰ This "old practice" obtains in Canada wherever rules of practice do not require a claim for exemplary damages to be specifically pleaded.¹¹ While paragraph 409(b) of the Rules lays down a general requirement that a party must plead in such a way as not to take another party by surprise,¹² the Rules of the Court as they now stand, by not expressly requiring exemplary damages to be specifically pleaded, evidently do not regard a failure to so plead as running afoul of that Rule. This is not to say, however, that a specific plea would not be preferable even though not strictly required by the *Federal Court Rules*.

20 This, however, does not end the matter. The appellant submits that, even if the claim for exemplary damages was properly before the Trial Judge, we should set aside his decision refusing further evidence to be adduced on the continuance as well as his decision on the continuance. We are not here dealing with a case involving either criminal or civil

dommages-intérêts exemplaires fasse spécifiquement l'objet d'une plaidoirie.

19 À l'opposé, en Angleterre, aux termes de l'ordonnance 18, règle 8(1) des *Rules of the Supreme Court 1965* [S.I. 1965/1776], de tels dommages-intérêts doivent être expressément plaidés. Cette règle annule l'effet de la décision rendue dans *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*⁸, ce qui résulte sans aucun doute de la mesure recommandée par lord Hailsham de St. Marylebone, lord chancelier, dans les propos qu'il a tenus en appel, dans cette affaire, devant la chambre des lords, [1972] A.C. 1027, à la page 1083. Selon les dires mêmes de lord Hailsham, l'objet de la nouvelle règle proposée était d'empêcher un défendeur d'être [TRADUCTION] «pris par surprise», malgré l'opinion prédominante selon laquelle il s'agit de l'un des principaux objets de la plaidoirie⁹. Comme, dans ce pays, les Règles de la Cour de comté ne prévoient aucune exigence correspondante, la [TRADUCTION] «vieille pratique» selon laquelle des [TRADUCTION] «dommages-intérêts exemplaires peuvent être accordés même s'ils n'ont pas été plaidés», continue de s'appliquer¹⁰. Cette [TRADUCTION] «vieille pratique» s'applique au Canada chaque fois que les règles de pratique n'exigent pas qu'une demande de dommages-intérêts soit expressément plaidée¹¹. Même si l'alinéa 409b) des Règles exige, de façon générale, qu'une partie plaide toute question de façon à ne pas prendre une autre partie par surprise¹², l'omission de plaider les dommages-intérêts exemplaires n'emporte évidemment pas la contravention aux Règles de la Cour qui, dans leur libellé actuel, n'exigent pas expressément que ces dommages soient spécifiquement plaidés. On ne saurait conclure, cependant, qu'une allégation spécifique n'est pas préférable même si les *Règles de la Cour fédérale* ne l'exigent pas à strictement parler.

20 Cela ne règle pas pour autant la question. L'appellante fait valoir que, même si le juge de première instance était dûment saisi de la demande de dommages-intérêts exemplaires, nous devrions annuler sa décision de refuser que d'autres éléments de preuve soient présentés à la poursuite de l'instruction, de même que la décision rendue à l'issue de

contempt of court.¹³ Nevertheless, because the allegation that the appellant callously disregarded a solemn order of the Court is so serious, adequate safeguards are required to ensure that the appellant may come before the Court to show, if it can, that its conduct is not deserving of the severe censure that an award of exemplary damages represents. It seems to us that the views expressed by Gonthier J. in *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*,¹⁴ although a case involving contempt, offers some useful guidance here:

The judge must allow the respondent a certain degree of latitude in respect of the relevance of the evidence presented in attempting to justify himself or herself.

celle-ci. Nous ne sommes pas saisis, en l'espèce, d'une affaire d'outrage au tribunal en matière pénale ou civile¹³. Néanmoins, vu la gravité de l'allégation selon laquelle l'appelante a manifesté une complète indifférence à l'égard d'une ordonnance de la Cour, des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que l'appelante puisse établir devant la Cour, si elle le peut, que ses actes ne justifient pas le blâme sévère que constitue l'octroi de dommages-intérêts exemplaires. Il nous semble que les propos tenus par le juge Gonthier dans l'arrêt *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*¹⁴, bien que ce soit dans une affaire d'outrage au tribunal, énoncent un principe utile aux fins de la présente espèce:

Le juge doit laisser une certaine latitude à l'intimé quant à la pertinence de la preuve présentée pour tenter de se justifier.

21 Why then did the Trial Judge reject the motion for further evidence? He was of the view that the decision was one of discretion under Rule 494. We agree. The discretion conferred by that Rule applied because the trial was still in progress in consequence of this Court's judgment of April 14, 1993. Because the decision of April 25, 1994 was one of discretion, it must not be interfered with unless in exercising it the Trial Judge failed to give "sufficient weight to all relevant considerations".¹⁵ The Trial Judge took account of four different considerations for exercising the discretion as he did. The first was that [at page 139] "at least some of the documents in issue were previously sought by Lubrizol and not produced by Imperial, to the prejudice of Lubrizol". If the exemplary damages for callous disregard of the interlocutory injunction had been pleaded we could accept the Judge's criticism. The failure on the part of the respondents to explicitly plead, although not required by the Rules of this Court to do so, had as one of its consequences that documents which would otherwise have been producible on an issue raised by the pleadings did not have to be produced prior to the trial. It seems to us, therefore, that the Trial Judge ought not to have laid as much stress as he apparently did on this consideration. The second [at page 139] was that allowing further evidence would "unduly delay what should be a fairly

Pourquoi alors le juge de première instance a-t-il 21
rejeté la demande d'autorisation de présenter de
nouveaux éléments de preuve? Il a estimé qu'il avait
le pouvoir discrétionnaire de le faire en application
de la Règle 494. Nous en convenons. Le pouvoir
discrétionnaire conféré par cette Règle pouvait être
exercé, car l'instruction se poursuivait toujours par
suite du jugement de la Cour daté du 14 avril 1993.
Parce qu'elle a résulté de l'exercice du pouvoir
discrétionnaire, la décision du 25 avril 1994 ne peut
être modifiée que si, en exerçant ce pouvoir, le juge
de première instance a omis d'accorder «suffisamment
d'importance à toutes les considérations pertinentes»¹⁵. Le juge de première instance a tenu compte de quatre considérations différentes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Premièrement [à la page 139], «au moins quelques-uns des documents en litige ont déjà été demandés par Lubrizol et l'Impériale ne les a pas produits, ce qui a nui à Lubrizol». Si la question des dommages-intérêts exemplaires demandés sur le fondement de la complète indifférence manifestée à l'égard de l'injonction interlocutoire avait été plaidée, nous pourrions accepter la critique formulée par le juge de première instance. L'omission des intimées de plaider la question explicitement, même si elles n'étaient pas tenues de le faire par les Règles de la Cour, a eu notamment pour conséquence que des documents qui

straightforward issue". While we accept this as a legitimate consideration, its significance is somewhat lessened when weighed against the requirement for a fair trial. Before the point was dealt with by this Court on April 14, 1993, the claim based on callous disregard of the interlocutory injunction had not been disposed of by the Trial Judge. Indeed, it was his opinion that the evidence before him at trial—which was the same evidence as was before him at the time he made his order of April 25, 1994—did not establish a claim for exemplary damages for infringement of the respondents' rights or the patent system. It is true that the trial was a lengthy one and that the appeal, the cross-appeal, the leave application to the Supreme Court and the motion to adduce further evidence, consumed a good deal of additional time. Nevertheless, in our view, the need for a fair trial outweighs the need to avoid any additional delay in bringing the litigation to a conclusion. The third [at page 139] was that to allow further evidence would be unfair to the respondents because it would "allow Imperial to improve its evidential position on an issue previously argued in court". While again we believe the Judge's concern was quite legitimate, we are of the view that he attached too much weight to the fact that—despite the silence of the pleading—the claim was properly before him at trial and not enough to the manner in which it was raised, that is to say, in counsel's opening. A final consideration was that as the appellant had made a "tactical decision" at the first part of the trial not to lead evidence on the issue, it should be bound by that decision. The decision was obviously taken in the heat of the trial and at a time when the respondents' claim for callous disregard of the interlocutory injunction had been raised for the first time. In retrospect, this was a mistake. That decision appears to have been based on a view that as the claim had not been specifically pleaded any documents touching it were not producible because they were not relevant. In our view, the appellant was fully aware of the issue as raised in the opening and of the need to confront it.

auraient pu par ailleurs être produits relativement à une question soulevée dans les plaidoiries n'ont pas dû être produits avant l'instruction. Il nous semble donc que le juge de première instance n'aurait pas dû accorder autant d'importance qu'il semble l'avoir fait à cet élément. Deuxièmement [à la page 139], le fait d'autoriser la présentation de nouveaux éléments de preuve aurait retardé «indûment le règlement d'une question assez simple». Bien que nous estimions qu'il s'agit d'une considération légitime, son importance est quelque peu atténuée par l'exigence d'une instruction équitable. Avant que la question ne soit examinée par la Cour le 14 avril 1993, le juge de première instance n'avait pas statué sur l'allégation de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire. Il était en fait d'avis que la preuve dont il était saisi à l'instruction qui était la même que celle dont il était saisi au moment de rendre l'ordonnance du 25 avril 1994 ne justifiait pas l'octroi de dommages-intérêts exemplaires pour atteinte aux droits des intimées ou au système des brevets. Il est vrai que l'instruction a été longue et que l'appel, l'appel incident, la demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada et la requête en vue de présenter d'autres éléments de preuve ont prolongé considérablement l'affaire. Nous estimons néanmoins que l'obligation de procéder à une instruction équitable l'emporte sur la nécessité d'éviter que la procédure ne se prolonge indûment. Troisièmement [à la page 139], permettre le dépôt de nouveaux éléments de preuve aurait été inéquitable vis-à-vis des intimées, car cela aurait «permi[s] à l'Impériale d'améliorer sa position, sur une question déjà débattue devant la cour». Encore une fois, nous sommes d'avis qu'il s'agissait d'une préoccupation tout à fait légitime, mais que le juge de première instance a accordé trop d'importance au fait que—malgré le silence de la plaidoirie—il avait été dûment saisi de l'allégation lors de l'instruction et pas assez à la manière dont il l'avait été, c'est-à-dire dans le cadre des remarques préliminaires de l'avocat. Enfin, l'appelante aurait pris, pendant la première partie de l'instruction, la «décision tactique» de ne pas présenter de preuve sur la question, de

sorte qu'elle devait en subir les conséquences. Cette décision a évidemment été prise dans le feu de l'action, au procès et à un moment où l'allégation de complète indifférence à l'endroit de l'injonction interlocutoire a été faite pour la première fois par les intimées. Rétrospectivement, il s'agissait d'une erreur. Cette décision semble avoir été prise en tenant pour acquis que, l'allégation n'ayant pas été spécifiquement plaidée, aucun document s'y rapportant ne pouvait être produit, car il n'aurait pas été pertinent. Selon nous, l'appelante était parfaitement au courant de la question soulevée dans le cadre des remarques préliminaires et consciente de la nécessité de la réfuter.

22 Save in exceptional circumstances, a litigant who has had a full opportunity of adducing evidence at trial will not be permitted to reopen his case so as to allow new evidence to be introduced after the judgment at trial.¹⁶ It has been well observed that as under our adversary system of justice, "what witnesses are called and what questions they are asked is a matter left to counsel" and it is counsel who "makes decisions, both strategic and tactical, as to what approach will be taken", counsel cannot later complain about the absence of evidence at trial.¹⁷ The case at bar, it seems to us, does present a somewhat unusual situation. It is not the normal case where all of the issues are defined by the pleadings and there has been full discovery of documents and of witnesses on the issues so defined in advance of the trial. Nor is it a case where a party seeks to reopen after the trial has ended and judgment has been pronounced by the trial judge on the issue to which the new evidence relates. On April 25, 1994, when the Trial Judge disposed of the appellant's motion for further evidence, the trial had not yet come to an end, this Court having by its judgment of June 14, 1993, ordered its continuance to deal with the very issue raised by the respondents' counsel in his opening.

Sauf circonstances exceptionnelles, la partie qui a eu pleinement l'occasion de présenter des éléments de preuve au procès ne sera pas autorisée à rouvrir la preuve afin de présenter de nouveaux éléments après que le jugement a été rendu à l'issue de l'instruction¹⁶. D'aucuns font remarquer à juste titre que, dans le cadre de la procédure contradictoire qui caractérise notre système de justice, [TRADUCTION] «l'identité des témoins appelés à témoigner et la teneur des questions qui leur sont posées dépendent entièrement de l'avocat» et qu'il appartient à ce dernier «de prendre les décisions, tant stratégiques que tactiques, quant à la démarche à adopter», de sorte que l'avocat ne peut invoquer ultérieurement l'omission de présenter des éléments de preuve au procès¹⁷. La présente espèce semble se caractériser, selon nous, par une situation quelque peu inusitée. Il ne s'agit pas d'un cas habituel où toutes les questions en litige ont été circonscrites dans les plaidoiries et où la preuve documentaire et testimoniale se rapportant à ces questions a été entièrement communiquée avant l'instruction. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où une partie demande la réouverture de l'affaire une fois l'instruction terminée et le jugement prononcé par le juge de première instance relativement à la question à laquelle se rapporte le nouvel élément de preuve. Le 25 avril 1994, lorsque le juge de première instance a statué sur la requête de l'appelante relative à la présentation d'autres éléments de preuve, l'instruction n'était pas encore terminée, la Cour ayant ordonné, dans son jugement du 14 juin 1993, la poursuite de celle-ci afin de 22

23 It is a long-standing principle that the object of courts is to decide the rights of the parties in litigation and not to punish for mistakes made in the conduct of a case unless the circumstances are exceptional. That principle was expressed in the following way by Bowen L.J. in *Cropper v. Smith*:¹⁸

Now, I think it is a well established principle that the object of Courts is to decide the rights of the parties, and not to punish them for mistakes they make in the conduct of their cases by deciding otherwise than in accordance with their rights. Speaking for myself, and in conformity with what I have heard laid down by the other division of the Court of Appeal and by myself as a member of it, I know of no kind of error or mistake which, if not fraudulent or intended to overreach, the Court ought not to correct, if it can be done without injustice to the other party. Courts do not exist for the sake of discipline, but for the sake of deciding matters in controversy. . . .

While Bowen L.J. wrote in dissent of how the particular case ought to be decided, the principle, in our view, remains good law. (See *Shoe Machinery Company v. Cutlan*,¹⁹ *Supreme Court Practice 1993*, Vol. 1, Part I (London: Sweet & Maxwell, 1992), at pages 371-372.) The case itself was concerned with whether a pleading should be amended on an appeal, and while the principle is of particular relevance in cases involving amendment of a pleading it has received broader application. Thus in *Wood v. British Columbia Electric Ry. Co., Ltd.*,²⁰ it was applied in rejecting an argument put forward at the end of a trial that the plaintiff could not recover damages because he was not the proper party to the action.²¹

24 In our opinion, by rejecting the motion for further evidence the Trial Judge failed to give sufficient weight to all relevant considerations and particularly that the appellant would be permanently deprived of an adequate opportunity of defending itself against a very serious claim—one which, in the sequel, has

trancher la question soulevée par l'avocat des intimées dans le cadre de ses remarques préliminaires.

Il est un principe établi de longue date selon lequel le rôle du tribunal consiste à statuer sur les droits des parties au litige et non à sanctionner les erreurs commises dans le déroulement de la procédure, sauf circonstances exceptionnelles. Ce principe est énoncé comme suit par le lord juge Bowen dans *Cropper v. Smith*¹⁸:

[TRADUCTION] Je crois qu'il est un principe bien établi selon lequel le rôle du tribunal consiste à statuer sur les droits des parties et non à punir celles-ci pour les erreurs qu'elles commettent dans le déroulement d'une affaire en prenant des décisions défavorables à la reconnaissance de leurs droits. Pour ma part, et conformément à ce qui a été établi par l'autre section de la Cour d'appel et par moi-même en tant que juge de celle-ci, je ne vois pas pourquoi une erreur qui n'est ni frauduleuse ni délibérément trompeuse ne devrait pas être corrigée par la Cour si cela peut être fait sans commettre d'injustice à l'endroit de l'autre partie. La raison d'être d'un tribunal n'est pas de faire régner la discipline, mais bien de trancher des litiges. . . .

Bien que le lord juge Bowen ait exprimé une opinion dissidente quant à la façon dont il convenait de statuer dans cette affaire en particulier, le principe qu'il énonce demeure, selon nous, valable en droit. (Voir *Shoe Machinery Company v. Cutlan*¹⁹ et *Supreme Court Practice 1993*, vol. 1, partie I, Londres, Sweet & Maxwell, 1992, aux pages 371 et 372.) Il s'agissait de savoir, dans ce cas précis, si une plaidoirie devait être modifiée au stade de l'appel, et bien que le principe s'applique particulièrement à la modification d'une plaidoirie, il a été interprété de façon plus large. Ainsi, dans *Wood v. British Columbia Electric Ry. Co., Ltd.*²⁰, il a été appliqué pour écarter l'argument avancé à la fin d'une instruction selon lequel la partie demanderesse ne pouvait obtenir des dommages-intérêts, car elle n'était pas la personne qui aurait dû intenter l'action²¹.

À notre avis, en rejetant la requête visant à présenter de nouveaux éléments de preuve, le juge de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance à tous les éléments pertinents et, en particulier, au fait que l'appelante serait privée à jamais d'une possibilité raisonnable de contester une

resulted in a substantial award of exemplary damages. In the exceptional circumstances recited above, the appellant should not be deprived of a fair opportunity to fully respond to the grave misconduct with which it is charged and the potential award of exemplary damages. Given these circumstances, it is our opinion that fairness and justice requires that the appellant should have been permitted to adduce further evidence on the claim for exemplary damages at the continuance to the extent of showing, if it could, that it did not callously disregard the interlocutory injunction of January 12, 1989 even though it was found to have done so knowingly. It should have that opportunity on a further continuance.

Issue No. 2

25 The appellant submits that by finding it to have knowingly disregarded the interlocutory injunction, the Trial Judge committed a palpable and overriding error in his assessment of the facts. The interlocutory injunction, as we have seen, restrained the appellant from “making, having made, using, selling or offering for sale, in Canada, any lubricating composition or lubricant additive containing the defendant’s products ECA 10444”. Reed J. was of the view that the respondents had presented “a very strong *prima facie* case” of infringement and issued the restraining order accordingly.

26 The “palpable and overriding error” contended for by the appellant is with the Trial Judge’s finding that product ECA 10444 and ECA 10271 were the same. At page 203 of his reasons for the judgment of October 4, 1994, the Trial Judge stated:

Was there ever any doubt in the minds of Imperial that ECA 10444 and ECA 10271 were one and the same

demande dont les répercussions sont très graves—une demande qui, par la suite, a débouché sur l’octroi de dommages-intérêts exemplaires dont le montant était substantiel. Dans les circonstances exceptionnelles qui sont énoncées précédemment, l’appelante ne devrait pas être privée d’une chance équitable de repousser l’allégation d’inconduite grave qui pèse contre elle et d’échapper à la condamnation éventuelle à des dommages-intérêts exemplaires. Vu les faits de l’espèce, nous sommes d’avis que l’équité et la justice exigeaient que l’appelante soit autorisée à présenter d’autres éléments de preuve relativement à la demande de dommages-intérêts exemplaires, lors de la poursuite de l’instruction, aux fins d’établir, si elle le pouvait, qu’elle n’avait pas manifesté une complète indifférence à l’endroit de l’injonction interlocutoire du 12 janvier 1989, et ce, même s’il avait été jugé qu’elle avait sciemment omis de se conformer à celle-ci. Cette possibilité devrait lui être accordée dans le cadre d’une nouvelle poursuite de l’instruction.

Deuxième question en litige

L’appelante prétend que, en arrivant à la conclusion qu’elle avait sciemment omis de se conformer à l’injonction interlocutoire, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits. Comme nous l’avons vu, l’injonction interlocutoire interdisait à l’appelante de [TRADUCTION] «fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre ou offrir en vente, au Canada, un lubrifiant ou un additif renfermant les produits ECA 10444 . . . de la défenderesse». Le juge Reed a estimé que les intimées avaient présenté une preuve *prima facie* très forte de contrefaçon et elle a par conséquent décerné l’ordonnance de ne pas faire.

L’«erreur manifeste et dominante» avancée par l’appelante vise la conclusion du juge de première instance selon laquelle le produit ECA 10444 et le produit ECA 10271 sont identiques. À la page 203 de ses motifs datés du 4 octobre 1994, le juge de première instance dit ce qui suit:

Existe-t-il un doute dans l’esprit des dirigeants d’Imperial qu’ECA 10444 et qu’ECA 10271 constituaient un seul

product? Mr. Levy, the senior officer of Imperial's Esso Chemical division, responsible for the Paramin Division which manufactured the dispersants in question, and the person put forward by Imperial Oil to be its representative on its examination for discovery, has made an express admission on examination for discovery of Imperial Oil, first, (and referred to herein at p. 9 of transcript):

"... for several months following the issue of the injunction on January 12, 1989 and until September 1989, Imperial manufactured and sold ECA 10271. That admission was made in October of 1989, on discovery ...

"Secondly, he admitted expressly that Imperial came up with the specification for ECA 10271 to cover the product that they had formerly made ... manufactured under the specification for ECA 10444.

"And thirdly, he admitted that ECA 10271 was, in fact, the product Imperial had made and called ECA 10444 for all practical purposes."

In my reasons following the trial, I ruled that ECA 10444 and ECA 10271 were the same product and it needs no more elaboration here. It is travelling old ground for Imperial Oil to trot out once again the argument that Imperial Oil did not comply with its own specifications for ECA 10444. That has been rejected by this Court and the Court of Appeal.

He continued at page 204:

Clearly, Imperial Oil chose to defy the injunction rather than lose Shell as a customer. It was a business and legal risk taken by a corporation in violation of a court injunction and I am satisfied they knew it. They chose not to test ECA 10271 before the court or Reed, J. as I stated earlier.

and again, at pages 206-207:

Did Imperial really have a nonoffending product solely because they thought anything under 1.5 [1.25] succination ratio did not violate the patent? They took that risk when guidance from the court was available, and must face the consequences. Imperial Oil can hardly be surprised because Reed, J. took great pains to point out, as paraphrased by Lubrizol (p. 83 of transcript):

"In defying the injunction Imperial accomplished exactly what Madame Justice Reed was concerned to deter, namely, it continued in the market place with Shell as a customer and thereby bought time to switch Shell to

et même produit? M. Levy est cadre supérieur de la division Esso Chemical, chez Imperial; il est responsable de la division Paramin, qui fabriquent les produits en question. C'est lui qui a représenté Imperial Oil lors de l'interrogatoire préalable, et il a admis expressément tout d'abord (à la p. 9 de la transcription):

«... pendant plusieurs mois suivant l'injonction prononcée le 12 janvier 1989 et jusqu'en septembre 1989, Imperial a fabriqué et vendu l'ECA 10271. Cette admission a été faite en octobre 1989, durant l'interrogatoire préalable ...

«Deuxièmement, il a été admis expressément qu'Imperial a rédigé les spécifications pour l'ECA 10271 afin de décrire le produit fabriqué auparavant et qui répondait aux spécifications de l'ECA 10444.

«Troisièmement, il a admis qu'ECA 10271 était, à toutes fins pratiques, le produit qu'Imperial avait fabriqué sous le nom d'ECA 10444.»

Dans mes motifs faisant suite au procès, j'ai statué qu'ECA 10444 et qu'ECA 10271 étaient le même produit, et il n'est pas nécessaire d'approfondir ce point ici. Nous ne ferions que répéter des arguments déjà connus par Imperial Oil en affirmant que celle-ci ne s'est pas conformée à ses propres spécifications pour l'ECA 10444. Cet argument a été rejeté par la présente cour et la Cour d'appel.

Il poursuit à la page 204:

Il est clair qu'Imperial Oil a choisi de défier l'injonction plutôt que de perdre Shell comme client. Il s'agissait d'un risque commercial et juridique pris par une entreprise à l'encontre d'une injonction judiciaire, et je suis convaincu que les dirigeants le savaient. Ils ont choisi de ne pas soumettre ECA 10271 à l'examen de la Cour ou du juge Reed, comme je l'ai dit précédemment.

Puis, aux pages 206 et 207:

Imperial s'est-elle réellement conformée à l'injonction parce qu'elle pensait qu'un produit dont le ratio de succinamide était inférieur à 1,5 ne contrefaisait pas le brevet? L'entreprise a pris un risque, alors que la Cour aurait pu les guider, et elle doit en assumer les conséquences. Elle peut difficilement être surprise, car le juge Reed a pris la peine de souligner ce qui suit, comme le déclare la demanderesse Lubrizol en ses propres termes (à la p. 83 de la transcription):

«En défiant l'injonction, Imperial a adopté exactement la conduite que Madame le juge Reed voulait prévenir à tout prix, soit la poursuite de ses activités sur le marché avec Shell comme client; de la sorte, elle a eu tout le

12819. As a result, among other things, Lubrizol lost the opportunity to obtain Shell's additive business and was denied . . . the advantage it was entitled to reap from having a patented product which met the new standards. This caused Lubrizol irreparable harm."

temps nécessaire pour permettre à Shell de se convertir au 12819. Par conséquent, Lubrizol a notamment perdu l'occasion de vendre des produits additifs à Shell et s'est vu refuser . . . l'avantage auquel elle avait droit à l'égard de son produit breveté qui répondait aux nouvelles normes. Elle en a donc subi un préjudice irréparable.»

27 The interlocutory injunction is clear on its face and the Trial Judge concluded, based upon its language and the evidence before him, that the appellant had failed to respect its requirements. In our view, that finding was open to him on the evidence. We can find no basis for interfering with the Trial Judge's conclusion that the interlocutory injunction was knowingly disregarded. At the same time, as already stated, his view that the appellant callously disregarded that order was based on evidence which was incomplete. The appellant should be permitted to adduce evidence to explain its conduct for failing to comply with the injunction, if indeed the appellant is able to do so, but not that by its actions it did not knowingly contravene the interlocutory injunction.

De prime abord, l'injonction interlocutoire a une portée claire, et le juge de première instance a conclu, à partir de son libellé et de la preuve qui lui était présentée, que l'appelante avait omis de s'y conformer. À notre avis, il lui était loisible de tirer pareille conclusion compte tenu de la preuve. Nous ne voyons aucun motif de modifier sa conclusion selon laquelle l'appelante a sciemment omis de se conformer à l'injonction interlocutoire. Par contre, comme mentionné précédemment, l'avis du juge de première instance selon lequel l'appelante a manifesté une complète indifférence à l'égard de l'ordonnance se fonde sur une preuve incomplète. L'appelante devrait être autorisée à présenter des éléments de preuve pour expliquer sa conduite, si elle est en mesure de le faire, mais non afin d'établir que, par ses actes, elle n'a pas sciemment contrevenu à l'injonction interlocutoire.

Issue No. 3

Troisième question en litige

28 Some general comments about the place of punitive or exemplary damages in Canadian law are required at this juncture. It is now clear that Canadian law recognizes three distinct types of damages. First, there are general or compensatory damages, which are meant to reimburse a victim of wrongdoing for any losses suffered, both pecuniary and non-pecuniary. Second, there are aggravated damages, which are also compensatory, but which may be awarded only in cases where "defendants' conduct has been particularly high-handed or oppressive, thereby increasing the plaintiff's humiliation and anxiety". To allow such damages there must be a finding that a defendant was "motivated by actual malice, which increased the injury to the plaintiff . . . by increasing the mental distress and humiliation of the plaintiff". Aggravated damages express the "natural indignation of right-thinking people arising from the malicious conduct of the defend-

Certaines observations d'ordre général concernant le rôle des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires en droit canadien s'imposent à ce stade-ci. Il est désormais clair que le droit canadien reconnaît trois types distincts de dommages-intérêts. Premièrement, il y a les dommages-intérêts généraux ou de nature compensatoire, qui visent à indemniser la victime d'un acte fautif à l'égard des pertes subies, tant pécuniaires que non pécuniaires. Deuxièmement, il y a les dommages-intérêts majorés, qui sont également de nature compensatoire, mais qui ne peuvent être accordés que lorsque «le comportement des défendeurs est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît l'humiliation et l'anxiété [du demandeur]». Le tribunal n'accorde de tels dommages-intérêts que s'il arrive à la conclusion que le défendeur était «motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le demandeur . . . en intensifiant son angoisse morale et son humiliation».

ant”.²² Third, punitive or exemplary damages, unlike general and aggravated damages, are not compensatory; their aim is “to punish” a defendant and to express “outrage at the egregious conduct of the defendant”. They are akin to a civil fine which is meant to “act as a deterrent to the defendant and to others from acting in this manner”. Exemplary damages may be awarded only “where the combined award of general and aggravated damages would be insufficient to achieve the goal of punishment and deterrence”. In addition, it is necessary for such an award to “serve a rational purpose”, that is, “was the misconduct of the defendant so outrageous that punitive damages were rationally required to act as deterrence”?²³

Les dommages-intérêts majorés sont l’expression de «l’indignation que cause naturellement chez les personnes sensées le comportement malveillant du défendeur»²². Troisièmement, les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, contrairement aux dommages-intérêts généraux et majorés, ne sont pas de nature compensatoire; leur objet est de «punir» le défendeur et d’exprimer l’«outrage à l’égard du comportement inacceptable du défendeur». Ce type de dommages-intérêts s’apparente à l’amende en matière civile, laquelle vise «à dissuader le défendeur et les autres d’agir ainsi». Les dommages-intérêts exemplaires ne peuvent être accordés «que dans les situations où les dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d’atteindre l’objectif qui consiste à punir et à dissuader». En outre, ils doivent «serv[ir] un objectif rationnel». En d’autres termes, il faut se demander si «la mauvaise conduite du défendeur était . . . si outrageante qu’il était rationnellement nécessaire d’accorder des dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion?»²³»

29 Exemplary damages are necessary, for, according to Cory J., without them the wealthy and powerful might regard awards of general damages as a “licence fee” to continue harming “vulnerable victims.” “The most effective means of protection will be supplied by the knowledge that fines in the form of punitive damages may be awarded in cases where the defendant’s conduct is truly outrageous”.²⁴ In the words of La Forest J., punitive or exemplary damages are “awarded to punish the defendant and to make an example of him or her in order to deter others.”²⁵ Exemplary damages are meant to “teach a wrongdoer that tort does not pay.”²⁶

Selon le juge Cory, les dommages-intérêts punitifs sont nécessaires car, sans eux, les gens importants, puissants et riches pourraient considérer les dommages-intérêts généraux comme la «redevance» à payer pour continuer de s’en prendre à des «victimes vulnérables». «La meilleure protection est de faire savoir que des amendes, sous forme de dommages-intérêts punitifs, peuvent être imposées lorsque le comportement du défendeur est véritablement outrageant»²⁴. Pour reprendre les termes employés par le juge La Forest, les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires sont «accordés pour punir le défendeur et pour en faire un exemple afin de dissuader d’autres personnes de commettre le même délit»²⁵. Les dommages-intérêts exemplaires existent pour [TRADUCTION] «indiquer à l’auteur d’un acte fautif que le délit ne paie pas»²⁶.

30 McIntyre J. has listed the adjectives describing the type of conduct that would warrant punitive damages as “harsh, vindictive, reprehensible and malicious”; in other words, the conduct must be so “extreme in its nature and such that by any reasonable standard it is deserving of full condemnation and punishment”.²⁷ Cory J. felt that the conduct has

Le juge McIntyre qualifie le comportement qui justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs de «dur, vengeur, répréhensible et malicieux»; en d’autres termes, il faut que le comportement «soit de nature extrême et mérite, selon toute norme raisonnable, d’être condamné et puni»²⁷. Le juge Cory estime que la conduite reprochée doit être si «mal-

to be so “malicious, oppressive and high-handed that it offends the court’s sense of decency.”²⁸ Another common word used to identify the state of mind of the wrongdoer is “callousness”.

31 The Canadian law relating to punitive or exemplary damages has diverged sharply from that of the United Kingdom in recent years. As McIntyre J. pointed out in *Vorvis*,²⁹ the courts of Australia, New Zealand and Canada have all “rejected” the narrower British approach as expressed in *Rookes v. Barnard*,³⁰ adopting instead a “wider scope for the application of punitive damages”. The Ontario Law Reform Commission has encouraged this show of independence in this country.³¹ The law of Quebec also permits exemplary damages in appropriate situations.³²

32 The standard of proof in punitive or exemplary damage cases is the civil standard of proof—on the balance of probabilities, not the criminal standard of proof—beyond a reasonable doubt. Nevertheless, an award of exemplary damages “should always receive the most careful consideration and the discretion to award them should be most cautiously exercised”.³³ Furthermore, according to Wilson J., the *quantum* awarded should not be “excessive”, but should be “reasonable”, “in keeping with the Canadian experience in the award of relatively modest punitive damages”.³⁴

33 In recent years, there have been many awards of punitive or exemplary damages made by Canadian courts. They have not been limited to defamation and intentional tort situations, where they are most prevalent, but they may be awarded in contract cases,³⁵ in certain negligence cases,³⁶ fiduciary relationship cases,³⁷ and other situations where the court, in a civil case, feels that it is necessary to condemn the outrageous conduct of a defendant. We can see no reason why, in appropriate circumstances, punitive or exemplary damages could not be

veillante, opprimante et abusive qu’elle choque le sens de la dignité de la cour»²⁸. Un autre terme communément employé pour désigner l’état d’esprit de l’auteur de l’acte fautif est la «désinvolture» (en anglais, *callousness*).

Ces dernière années, le droit canadien relatif aux dommages-intérêts punitifs ou exemplaires s’est considérablement démarqué du droit britannique en la matière. Comme le signale le juge McIntyre dans l’arrêt *Vorvis*²⁹, les tribunaux de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada ont tous «rejeté» la restriction apportée dans l’arrêt britannique *Rookes v. Barnard*³⁰, et ont plutôt reconnu une «plus grande latitude pour accorder des dommages-intérêts punitifs». La Commission de réforme du droit de l’Ontario a encouragé une telle manifestation d’indépendance au pays³¹. Le droit québécois prévoit également l’octroi de dommages-intérêts exemplaires dans les cas qui s’y prêtent³².

La norme de preuve applicable à l’égard de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs est celle qui s’applique en matière civile, c’est-à-dire la prépondérance des probabilités, et non la norme qui s’applique en matière pénale, soit la preuve hors de tout doute raisonnable. Toutefois, l’attribution de dommages-intérêts exemplaires «doit toujours se faire après mûre réflexion et . . . le pouvoir discrétionnaire de les accorder doit être exercé avec une très grande prudence»³³. De plus, selon les motifs du juge Wilson, le montant accordé ne doit pas être «excessif», mais doit être «raisonnable et conforme à l’expérience canadienne qui consiste à accorder des dommages-intérêts punitifs relativement modestes»³⁴.

Ces dernières années, les tribunaux canadiens ont accordé des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires à de nombreuses occasions. Ils ne s’en sont pas tenus aux cas de diffamation et de délit intentionnel, qui sont les plus fréquents, et ont accordé de tels dommages-intérêts dans des affaires d’inexécution contractuelle³⁵, de négligence³⁶, de rapports fiduciaires³⁷, ainsi que dans d’autres cas où, dans une affaire civile, ils ont estimé nécessaire de condamner le comportement outrageant du défendeur. Nous ne voyons pas de raison pour laquelle, lorsque les cir-

available in a copyright³⁸ or patent infringement case, a type of statutory tort claim, and counsel have not even suggested that they should not be permissible.

34 It should also be noted that, where the conduct being complained of in the civil case has yielded a criminal conviction, this generally is a bar to a punitive damages award, on the theory that such punishment as was required has been exacted in the criminal proceeding.³⁹

35 Turning now to the particular issue raised in this appeal.

36 It is argued that the Trial Judge erred in assessing the exemplary damages in this case before the assessment of general damages was done. This contention is based on the recent jurisprudence of the Supreme Court of Canada in *Hill*.⁴⁰ In this case, there was no claim for aggravated damages and, hence, none were awarded. There remains outstanding, however, a claim for general damages, which has not yet been quantified. This claim awaits assessment on the reference. The conclusion follows inexorably from this that the Court cannot decide whether exemplary damages are required until after it decides whether the general damages were insufficient for punishment and deterrent purposes. In other words, the Court must first assess the general damages. Only after that is done can the Court determine whether they are sufficient to deter the appellant or whether an additional award by way of punitive damages is required to effectively deter the appellant and others from similar outrageous conduct if such conduct should be found. This, indeed, is the teaching of *Hill*, where Cory J. stated:⁴¹

It is important to emphasize that punitive damages should only be awarded in those circumstances where the com-

stances le justifient, des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ne pourraient être accordés dans une affaire de violation du droit d'auteur³⁸ ou de contrefaçon de brevet, lesquelles correspondent à un type de délit créé par une loi. Les avocats n'ont d'ailleurs pas laissé entendre que de tels dommages-intérêts ne pouvaient être accordés.

34 Il convient de remarquer également que, lorsque le comportement reproché dans une affaire civile entraîne une déclaration de culpabilité au pénal, celle-ci constitue généralement un obstacle à l'octroi de dommages-intérêts punitifs, pour le motif que la sanction demandée a été obtenue dans le cadre de la poursuite au pénal.³⁹

35 Revenons-en maintenant à la troisième question en litige aux fins du présent appel.

36 L'appelante soutient que le juge de première instance a commis une erreur en déterminant le montant des dommages-intérêts exemplaires avant que celui des dommages-intérêts généraux ne soit établi. Cette prétention se fonde sur la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Hill*.⁴⁰ En l'espèce, aucuns dommages-intérêts majorés n'ont été demandés ni, par conséquent, accordés. Il n'a cependant pas été statué sur la demande de dommages-intérêts généraux, le montant de ceux-ci n'ayant pas encore été déterminé. L'évaluation de ces dommages doit avoir lieu dans le cadre d'une référence. Il s'ensuit inexorablement que la Cour ne peut déterminer si des dommages-intérêts exemplaires devaient être accordés avant qu'elle ne décide si les dommages-intérêts généraux suffisaient à punir et à dissuader. En d'autres termes, la Cour doit tout d'abord évaluer les dommages-intérêts généraux. C'est seulement après cela qu'elle peut déterminer s'ils sont suffisants pour dissuader l'appelante ou si l'octroi de dommages-intérêts punitifs en sus est nécessaire pour la dissuader efficacement, de même que toute autre personne, d'adopter un comportement aussi outrageant, advenant qu'un tel comportement soit établi. Tel est de fait l'enseignement de l'arrêt *Hill*, où le juge Cory dit ce qui suit⁴¹:

Il importe de souligner que les dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations où les

bined award of general and aggravated damages would be insufficient to achieve the goal of punishment and deterrence.

Unlike compensatory damages, punitive damages are not at large. Consequently, courts have a much greater scope and discretion on appeal. The appellate review should be based upon the court's estimation as to whether the punitive damages serve a rational purpose. In other words, was the misconduct of the defendant so outrageous that punitive damages were rationally required to act as deterrence?

37 The respondents contend that this case was distinguishable from the *Hill* case which involved a defamation claim. Here, it was argued, there is no danger of overlap, as in other cases; an accounting of profits is being claimed by the respondents not by way of compensation but by way of restitution. This is not convincing, for, whatever the basis for the award—reimbursement of loss or disgorging of profits, they are given to the patent holder “as compensation” for the infringement. It is only after that figure is established, therefore, that the Court is able to determine whether the amount will suffice or whether additional punitive damages are needed. Thus, this Court is unable, at this time, to decide whether \$15,000,000 is too much or too little in the circumstances. It will depend upon what the assessment of general damages for infringement will be, as well as the additional evidence that will be introduced and the arguments that will be made.

38 It was also argued that the exemplary damage award in this case was for breach of the injunction and not for the patent infringement, so that the general damages were completely unconnected to the exemplary damages. True, the exemplary damages award in this case was based on the fact that a breach of an injunction had occurred. But this was not entirely divorced from the fact of the patent infringement. The action here was for patent infringement, with the breach of the injunction serving as an aggravating factor, suggesting arrogant conduct⁴² deserving of extra civil punishment. There is no such thing as a separate civil action for dam-

dommages-intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader.

Contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, les dommages-intérêts punitifs ne sont pas généralisés. En conséquence, les tribunaux disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup plus grandes en appel. Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si les dommages-intérêts punitifs servent un objectif rationnel. En d'autres termes, la mauvaise conduite du défendeur était-elle si outrageante qu'il était rationnellement nécessaire d'accorder des dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion?

Les intimées soutiennent qu'une distinction doit être établie entre la présente affaire et l'arrêt *Hill*, lequel se rapporte à une allégation de diffamation. Elles font valoir que, dans la présente affaire, il n'y a aucun risque de chevauchement; elles demandent la comptabilisation des profits par voie non pas d'indemnisation, mais de restitution. Cela n'est pas convaincant, car, quel qu'en soit le fondement—le remboursement d'une perte ou la restitution des profits, la somme est versée au titulaire du brevet «à titre d'indemnité» par suite de la contrefaçon. Ce n'est donc qu'une fois que ce montant est établi que la Cour peut déterminer si le montant est suffisant ou si des dommages-intérêts punitifs doivent être accordés en sus. La Cour ne peut donc pas, à ce stade, décider si la somme de 15 000 000 \$ est excessive ou est insuffisante dans les circonstances. Cela dépendra du montant des dommages-intérêts généraux accordés pour contrefaçon, ainsi que de la preuve supplémentaire qui sera présentée et des arguments qui seront avancés.

Les intimées ont également fait valoir que les dommages-intérêts exemplaires accordés en l'espèce se rapportaient au non-respect de l'injonction, et non à la contrefaçon du brevet, de sorte que les dommages-intérêts généraux n'avaient absolument aucun lien avec les dommages-intérêts exemplaires. Il est vrai que les dommages-intérêts exemplaires octroyés dans la présente affaire découlaient du non-respect de l'injonction. Toutefois, cet octroi n'était pas tout à fait étranger à la contrefaçon du brevet. L'action intentée dans la présente affaire allègue la contrefaçon d'un brevet, et le non-respect de l'injonction constitue un facteur aggravant et est associé

ages for contempt; a contempt proceeding is either a quasi-criminal or a civil proceeding in which, if successful, the Court orders that a penalty be paid to the state, not to the claimant.⁴³ However, where there is a patent infringement and a wilful breach of injunction following that, the Court in a civil case may by an award of punitive damages punish that conduct in the context of the patent infringement action. Although the state of mind of a defendant is significant, there is no room for talk of *actus reus* and *mens rea* in a civil case. These are concepts of the criminal law, not the civil law. In our view, the reasons of this Court which sent the case back for the continuance are in harmony with these principles.

39 The respondents' argument that the appellant is estopped by the doctrine of *res judicata* from raising this issue of the postponement of the assessment of the exemplary damages is not persuasive. This Court, in its judgment of April 14, 1993, did not specifically direct the Trial Judge to assess the exemplary damages separately from the general damages. In any event, the Supreme Court decision in *Hill* of July 20, 1994, following this Court's decision in this case, held that the general damages had to be determined before it could be concluded that an award of exemplary damages should be made. This Court is bound by that jurisprudence.

40 The Trial Judge, who could not have known what the Supreme Court would decide in relation to timing, correctly isolated the main factors to be considered in assessing whether exemplary damages should be awarded, which he succinctly summarized as follows at page 209 of the reasons for his order of October 4, 1994:

Exemplary damages are not compensatory. Rather, they are punitive and must be sufficiently substantial to act as a deterrent.

à un comportement arrogant⁴² qui justifierait une sanction civile supplémentaire. Il n'existe pas, au civil, d'action distincte en dommages pour outrage au tribunal; la procédure prévue est soit quasi pénale soit civile et, dans ce dernier cas, si le demandeur a gain de cause, la Cour ordonne le paiement d'une amende à l'État, et non au demandeur⁴³. Cependant, lorsqu'il y a contrefaçon de brevet et non-respect délibéré d'une injonction par la suite, la Cour peut, dans une affaire civile, accorder des dommages-intérêts punitifs afin de sanctionner le comportement dans le cadre de l'action en contrefaçon de brevet. Même si l'état d'esprit du défendeur est important, il ne saurait être question d'*actus reus* et de *mens rea* au civil. Il s'agit de notions de droit pénal, et non de droit civil. À notre avis, les motifs de la Cour prévoyant le renvoi de l'affaire pour la poursuite de l'instruction sont en accord avec ces principes.

L'argument des intimées selon lequel l'appelante ne peut, en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, soulever cette question du report de l'évaluation des dommages-intérêts exemplaires n'est pas convaincant. Dans le jugement daté du 14 avril 1993, la Cour n'ordonne pas expressément au juge de première instance d'évaluer les dommages-intérêts exemplaires séparément des dommages-intérêts généraux. Quoi qu'il en soit, le 20 juillet 1994, la Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt *Hill*, après le prononcé de la décision de la Cour dans la présente affaire, que les dommages-intérêts généraux devaient être établis avant qu'on ne puisse conclure à l'opportunité d'accorder des dommages-intérêts exemplaires. La Cour est liée par cet arrêt.

Le juge de première instance, qui ne pouvait savoir ce que la Cour suprême du Canada conclurait relativement aux étapes successives de l'évaluation des dommages, a correctement dégagé les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer si des dommages-intérêts exemplaires doivent être accordés, lesquels sont résumés comme suit aux pages 209 et 210 des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1994:

Les dommages exemplaires ne constituent pas une indemnisation; il s'agit de dommages punitifs qui doivent être assez importants pour avoir un effet dissuasif.

The defendant continued to manufacture and sell the offending product and did so for eight months. The volume of product sold, although not quantified, must be enormous (see earlier comments by the applicant). Clearly, this product was sold at a profit and helped Imperial Oil to maintain Shell as a customer illegally, thereby preventing the applicant the benefit of its invention. The means of the respondent is also a factor when weighing the amount to be awarded. Imperial Oil is a large corporation with annual sales of 10 billion dollars.

There may be additional factors and additional facts that may come to light on the further continuance of this case, for example, the fact that someone may have intentionally hidden the fact that they were infringing the patent.⁴⁴ In addition, of course, the new evidence of the specific state of mind of the appellant will have to be fully assessed to see whether it was callous, reprehensible, vindictive or outrageous so as to warrant an award of exemplary damages.

41 As for the amount that may be awarded ultimately, it may still be \$15,000,000 or it may be less or even more. It depends on what figure would be required to deter this appellant and others, in all the circumstances of this case. It is true that, in patent infringement cases, courts do not normally consider that they punish infringers by granting awards of compensatory damages or accounting of profits.⁴⁵ They may do so, however, by an award of exemplary damages in appropriate situations. The appellant's factum contains a list of over 160 exemplary damages awards granted by Canadian courts between 1985 and 1995 in all types of cases. The vast majority of them are in the \$5,000 to \$50,000 range. There are nine awards of \$100,000 listed. There are four between \$175,000 and \$250,000. Two awards are in terms of a percentage of the compensatory damages. The largest awards made before this one were \$800,000.⁴⁶ This Court makes no comment on what the appropriate amount, if any, might be for this case, but will leave it for the Trial Judge on the further continuance to decide, based on all the evidence, both new and old, the principles set out in these reasons and having regard to the compensatory damages figure that will have been

La partie défenderesse a continué de fabriquer et de vendre le produit en litige pendant huit mois. Le chiffre de ventes du produit, même s'il n'a pas été quantifié, doit être énorme (voir les commentaires précédents de la demanderesse). Il est clair que ce produit a été vendu avec profit et a aidé Imperial Oil à garder illégalement Shell comme client et donc à empêcher la demanderesse de tirer partie de son invention. La situation financière de l'intimé doit également être prise en considération lorsqu'on détermine le montant des dommages exemplaires. Imperial Oil est une grande entreprise dont le chiffre d'affaires annuel atteint 10 milliards de dollars.

Des facteurs et des faits supplémentaires pourraient être révélés lors de la poursuite de l'instruction en l'espèce, comme le fait qu'une personne a pu cacher délibérément la contrefaçon du brevet⁴⁴. En outre, la preuve nouvelle concernant l'état d'esprit précis de l'appelante devra évidemment être dûment analysée pour déterminer si celui-ci était désinvolte, répréhensible, vengeur ou outrageant au point de justifier l'octroi de dommages-intérêts exemplaires.

Pour ce qui concerne le montant accordé en fin de compte, il peut encore s'agir de 15 000 000 \$ ou d'une somme inférieure, voire supérieure. Cela dépend du montant qu'exige la dissuasion de l'appelante et d'autres personnes, vu l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il est vrai que, dans une affaire de contrefaçon de brevet, le tribunal ne considère habituellement pas qu'il punit le contrefacteur en accordant des dommages-intérêts de nature compensatoire ou la comptabilisation des profits⁴⁵. Il peut toutefois le faire en accordant des dommages-intérêts exemplaires dans les cas où cela est opportun. Le mémoire de l'appelante renferme la liste de plus de 160 cas, tous domaines du droit confondus, où les tribunaux canadiens ont accordé des dommages-intérêts exemplaires entre 1985 et 1995. Dans la vaste majorité des cas, le montant accordé oscille entre 5 000 \$ et 50 000 \$. Neuf octrois de 100 000 \$ sont signalés. Une somme située entre 175 000 \$ et de 250 000 \$ a été accordée à quatre reprises. Dans deux cas, le montant accordé correspond à un pourcentage des dommages-intérêts de nature compensatoire. Le montant le plus important consenti avant celui accordé en l'espèce est de 800 000 \$⁴⁶. La Cour s'abstient de toute

assessed.

Issue No. 4

42 The Trial Judge disposed of costs in his order of October 4, 1994, as follows:

2. that costs be awarded to the plaintiffs on a solicitor and client basis for motions, trial, appeal and continuance of the trial.

By the trial judgment of September 17, 1990, costs were awarded as follows:

7. the defendants pay the plaintiffs their costs of this action to be taxed;

8. the plaintiffs be allowed costs for their counsel to be taxed above the tariff, the plaintiffs be further entitled to all reasonable disbursements and payment for the fees and disbursements of their expert witnesses;

43 Once that judgment was issued and filed, the Trial Judge was *functus officio* (Williston & Rolls, *The Law of Civil Procedure* (Toronto: Butterworths, 1970), Vol. 2, at page 1059). The circumstances in which a court may amend a judgment are very limited (see *Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al.*, [1934] S.C.R. 186, at page 188; *Chandler v. Alberta Association of Architects*, [1989] 2 S.C.R. 848, at page 860). They are also set forth in subsections 337(5) and (6) of the Rules. None of these apply here. The only costs remaining for the Trial Judge's discretion under his order of October 4, 1994, were those on the cross-appeal and on the continuance. All other costs had been already awarded under orders or judgments which had become final and, accordingly, were not subject to variation by the Trial Judge's order of October 4, 1994.⁴⁷ These included the disposition of all costs left to the discretion of the Trial Judge at

remarque concernant le montant qu'il convient d'accorder, le cas échéant, dans la présente affaire. Elle laisse au juge de première instance le soin d'en décider lors de la poursuite de l'instruction, compte tenu de tous les éléments de preuve, nouveaux et anciens, des principes dégagés dans les présents motifs et du montant des dommages-intérêts de nature compensatoire qui sera accordé.

Quatrième question en litige

Dans son ordonnance du 4 octobre 1994, le juge 42 de première instance adjuge les dépens comme suit:

[TRADUCTION] 2. les dépens sont adjugés aux demanderes-
ses sur la base procureur-client relativement aux requêtes,
à l'instruction, à l'appel et à la poursuite de l'instruction.

Dans le jugement de première instance daté du 17
septembre 1990, les dépens sont adjugés comme
suit:

[TRADUCTION] 7. les défenderesses paient aux demanderes-
ses les dépens de la présente action, après taxation;

8. les demandereses ont droit à ce que les dépens relatifs
aux services de leurs avocats soient taxés en sus du mon-
tant prévu par le tarif, elles ont par ailleurs droit au rem-
boursement de tous les débours raisonnables et au paie-
ment des débours afférents à leurs témoins experts;

Une fois le jugement rendu et déposé, le juge de 43 première instance est dessaisi en application du principe *functus officio* (Williston & Rolls, *The Law of Civil Procedure*, Toronto: Butterworths, 1970, vol. 2, à la page 1059). Les cas dans lesquels un tribunal peut modifier un jugement sont très restreints (voir *Paper Machinery Ltd. et al. v. J. O. Ross Engineering Corp. et al.*, [1934] R.C.S. 186, à la page 188; *Chandler c. Alberta Association of Architects*, [1989] 2 R.C.S. 848, à la page 860). Ces circonstances sont également énoncées aux paragraphes 337(5) et (6) des Règles. Aucune d'elles n'existe en l'espèce. Les seuls dépens à l'égard desquels le juge de première instance conservait son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'ordonnance du 4 octobre 1994, étaient ceux afférents à l'appel incident et à la poursuite de l'instruction. Les autres avaient déjà été adjugés dans le cadre d'ordonnances ou de jugements ayant acquis un caractère définitif.

trial, a discretion which, having been exercised in his judgment of September 17, 1990, could not be exercised over again. Moreover, the Trial Judge lacked jurisdiction to change the basis of any previously awarded costs. We agree, however, that he did possess jurisdiction under this Court's judgment of April 14, 1993, to dispose of the costs on the cross-appeal in his discretion and, likewise, to award the costs of the continuance. However, in view of the disposition we are about to propose for this appeal, it is of no consequence that the Trial Judge purported to dispose of costs in respect of which he was *functus officio*.

DISPOSITION

44 We would allow the appeal, set aside the orders of the Trial Division of April 25, 1994 and October 4, 1994 and, pursuant to subparagraph 52(b)(iii) of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7], remit to the Trial Judge for a further continuance of the trial of the matter of the claim of the respondents for exemplary damages for callous disregard of the interlocutory injunction, which matter should be dealt with in accordance with the following directions:

(a) the Trial Judge should retry only the issue of whether the appellant callously disregarded the interlocutory injunction in failing to comply with the requirements of that order;

(b) the parties should be entitled to such further production and discovery on the issue remitted under paragraph (a) as may be necessary to support their respective positions or to answer the position of the opposite party or parties;

de sorte que le juge de première instance ne pouvait les modifier en application de l'ordonnance du 4 octobre 1994⁴⁷. Ils comprenaient les dépens dont l'adjudication relevait du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance à l'instruction, lequel pouvoir discrétionnaire, ayant été exercé dans le cadre du jugement du 17 septembre 1990, ne pouvait plus l'être à nouveau. Par ailleurs, le juge de première instance n'avait pas compétence pour modifier le fondement de dépens accordés précédemment. Nous reconnaissons toutefois qu'il avait la compétence voulue, aux termes du jugement de la Cour en date du 14 avril 1993, pour adjuger à son gré les dépens afférents à l'appel incident, de même que pour adjuger les dépens liés à la poursuite de l'instruction. Toutefois, compte tenu du jugement que nous comptons rendre dans le cadre du présent appel, le fait que le juge de première instance ait voulu se prononcer sur des dépens à l'égard desquels le principe *functus officio* s'appliquait n'a pas de conséquences.

DISPOSITIF

Nous sommes d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler les ordonnances de la Section de première instance en date du 25 avril 1994 et du 4 octobre 1994 et, en application de l'alinéa 52b)(iii) de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7], de renvoyer l'affaire au juge de première instance afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire relativement à la demande des intimées visant à obtenir des dommages-intérêts exemplaires pour indifférence complète à l'égard de l'injonction interlocutoire et ce, conformément aux instructions suivantes:

a) le complément d'instruction ne portera que sur la question de savoir si l'appelante a manifesté une complète indifférence à l'endroit de l'injonction interlocutoire en omettant de se conformer aux exigences de celle-ci;

b) les parties ont droit à la production de documents et à la communication préalable d'éléments de preuve pertinents aux fins de la question visée à l'alinéa a), selon ce qui est nécessaire pour étayer leurs thèses respectives et répondre à celle de la ou des parties adverses;

(c) the Trial Judge should receive into evidence at the further continuance such of the appellant's documents contained in Appendix 1 of the Appeal Book as well as any other documentary evidence from the parties, as are relevant to the issue remitted under paragraph (a);

(d) the parties should be entitled at the further continuance to call oral evidence that is relevant to the issue remitted under paragraph (a);

(e) in the event the Trial Judge finds on the further continuance that the appellant did callously disregard the interlocutory injunction and that there should be an award of exemplary damages against the appellant, the exemplary damages should be assessed by him only after the accounting for profit has been disposed of on the reference.

45 As success on this appeal has been fairly evenly divided, there should normally be no order as to costs. However, because this appeal has its genesis in the appellant's failure to lead at trial the evidence it now wishes to adduce even though the claim to which it may relate was clearly raised in counsel's opening, the respondents should have their costs of this appeal as well as on the continuance ordered in the Court's judgment of April 14, 1993, in any event of the cause payable forthwith after taxation.

46 MCDONALD J.A.: I agree.

¹ We find this phrase more accurate than "in wilful contempt", the phrase used by the appellant in its factum. In his reasons for order of October 4, 1994, the Trial Judge found, at p. 201, that "the breach was a deliberate, flagrant and callous disregard of the injunction". Afterward, at p. 202, he took up the question of whether the appellant had "secretly flouted the injunction" and, at p. 209, found "callous disregard" of that order.

² [1929] 2 Ch. 213, at pp. 221-222.

c) lors de la poursuite de l'instruction, le juge de première instance jugera recevables, à titre d'éléments de preuve, les documents de l'appelante que renferme l'annexe 1 du dossier d'appel, ainsi que toute autre preuve documentaire des parties, qui sont pertinents aux fins de la question visée à l'alinéa a);

d) lors de la poursuite de l'instruction, les parties pourront faire entendre des témoignages pertinents aux fins de la question visée à l'alinéa a);

e) advenant que, à l'issue de la poursuite de l'instruction, le juge de première instance arrive à la conclusion que l'appelante a fait preuve de complète indifférence à l'égard de l'injonction interlocutoire et qu'il y a lieu de la condamner à des dommages-intérêts exemplaires, il calculera le montant de ceux-ci une fois qu'il aura été statué sur la comptabilisation des profits dans le cadre de la référence.

Le jugement rendu dans le cadre du présent appel favorisant également les deux parties, aucune ordonnance portant adjudication des dépens ne devrait normalement être rendue. Or, comme l'appel est imputable à l'omission de l'appelante de présenter, à l'instruction, la preuve qu'elle souhaite maintenant offrir, même si l'allégation à laquelle elle se rapporte a clairement été faite dans les remarques préliminaires de l'avocat, les intimées devraient avoir droit aux dépens du présent appel ainsi qu'à ceux afférents à la poursuite de l'instruction ordonnée dans le jugement de la Cour en date du 14 avril 1993, quelle que soit l'issue de l'affaire, payables sans délai après taxation.

46 LE JUGE MCDONALD, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

¹ Nous jugeons ces termes plus précis que les termes [TRADUCTION] «a délibérément contrevenu» utilisés par l'appelante dans son mémoire. Dans les motifs afférents à l'ordonnance qu'il a rendue le 4 octobre 1994, le juge de première instance dit, à la p. 201, que «la contravention était délibérée et flagrante et qu'elle dénotait une complète indifférence à l'égard de l'injonction». Plus loin, à la p. 202, il examine la question de savoir si l'appelante a «secrètement violé l'injonction» et, à la p. 209, il conclut à la «complète indifférence» à l'égard de cette ordonnance.

² [1929] 2 Ch. 213, aux p. 221 et 222.

³ See *Maynard v. Maynard*, [1951] S.C.R. 346; *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.), at p. 640.

⁴ (1991), 39 C.P.R. (3d) 176 (F.C.A.), at p. 196.

⁵ [1956] A.C. 218 (H.L.), at p. 239.

⁶ [1984] 1 F.C. 884 (C.A.).

⁷ [1988] 1 F.C. 731 (C.A.).

⁸ [1971] 2 Q.B. 354 (C.A.).

⁹ It was at the time of that decision recognized that pleadings of all parties should not take a party by surprise. Thus in G. K. Jenkins, *Bullen & Leake's Precedents of Pleadings*, 10th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1950), it is stated, at p. 1:

The principal objects of pleading are, firstly, to define the issues of fact and questions of law to be decided between the parties; secondly, to give to each of them distinct notice of the case intended to be set up by the other, and thus to prevent either party from being taken by surprise at the trial; and, thirdly. . . .

Order 18, rule 8(1)(b) of the *Rules of the Supreme Court 1965* as it stood in 1970 required a party "in any pleading subsequent to a statement of claim" to plead any matter "which, if not specifically pleaded, might take the opposite party by surprise".

¹⁰ *Drane v Evangelou*, [1978] 2 All E.R. 437 (C.A.), per Denning M.R., at p. 440.

¹¹ See e.g. *Grenn v. Brampton Poultry Co.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 9 (Ont. C.A.), per Gibson J.A., at p. 14:

Exemplary or punitive damages need not be specifically claimed but are part of the general damages and need not be claimed separately.

See also *Starkman v. Delhi Court Ltd.*, [1961] O.R. 467 (C.A.), at p. 473; *Sturrock et al. v. Ancona Petroleum Ltd. et al.* (1990), 111 A.R. 86 (Q.B.), at pp. 110-111.

¹² Thus in *Glisic v. Canada*, *supra*, the Rule was applied so as to prevent a defence which had not been expressly pleaded from being relied upon at trial.

¹³ Cf. *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901; *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065.

¹⁴ [1992] 2 S.C.R. 1065, at p. 1077.

¹⁵ *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, at pp. 404-405.

¹⁶ *Becker Milk Co. Ltd. et al. v. Consumers' Gas Co.* (1974), 2 O.R. (2d) 554 (C.A.), at p. 556.

¹⁷ *International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd.* (1988), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.), at p. 624.

¹⁸ (1884), 26 Ch. D. 700 (C.A.), at p. 710.

³ Voir *Maynard v. Maynard*, [1951] R.C.S. 346; *Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb*, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.), à la p. 640.

⁴ (1991), 39 C.P.R. (3d) 176 (C.A.F.), à la p. 196.

⁵ [1956] A.C. 218 (H.L.), à la p. 239.

⁶ [1984] 1 C.F. 884 (C.A.).

⁷ [1988] 1 C.F. 731 (C.A.).

⁸ [1971] 2 Q.B. 354 (C.A.).

⁹ Il a été reconnu, au moment de cette décision, que les plaidoiries de toutes les parties ne devaient pas prendre l'une d'elle par surprise. Ainsi, dans G. K. Jenkins, *Bullen & Leake's Precedents of Pleadings*, 10^e éd., Londres: Sweet & Maxwell, 1950, il est dit à la p. 1:

[TRADUCTION] Les principaux objets de la plaidoirie sont, premièrement, de déterminer quelles sont les questions de fait et les questions de droit à trancher entre les parties, deuxièmement, d'informer chacune des parties de la preuve que compte faire l'autre, et ainsi empêcher que l'une d'elle ne soit prise par surprise au procès, et, troisièmement, . . .

L'ordonnance 18, règle 8(1)(b) des *Rules of the Supreme Court 1965*, telles qu'elles étaient libellées en 1970, exigeait d'une partie [TRADUCTION] «dans toute plaidoirie subséquente à une déclaration» qu'elle plaide toute question «qui, si elle n'était pas expressément plaidée, pourrait prendre la partie adverse par surprise».

¹⁰ *Drane v Evangelou*, [1978] 2 All E.R. 437 (C.A.), par le maître des rôles Denning, à la p. 440.

¹¹ Voir, p. ex., *Grenn v. Brampton Poultry Co.* (1959), 18 D.L.R. (2d) 9 (C.A. Ont.), le juge Gibson, à la p. 14:

[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire que les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs soient demandés expressément, car ils font partie des dommages-intérêts généraux et n'ont pas à être demandés séparément.

Voir également *Starkman v. Delhi Court Ltd.*, [1961] O.R. 467 (C.A.), à la p. 473 et *Sturrock et al. v. Ancona Petroleum Ltd. et al.* (1990), 111 A.R. 86 (B.R.), aux p. 110 et 111.

¹² Dans *Glisic c. Canada*, précité, la Règle a été appliquée de façon à empêcher le recours, au procès, à un moyen de défense qui n'a pas été expressément plaidé.

¹³ Voir *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901 et *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065.

¹⁴ [1992] 2 R.C.S. 1065, à la p. 1077.

¹⁵ *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394, aux p. 404 et 405.

¹⁶ *Becker Milk Co. Ltd. et al. v. Consumers' Gas Co.* (1974), 2 O.R. (2d) 554 (C.A.), à la p. 556.

¹⁷ *International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd.* (1988), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.), à la p. 624.

¹⁸ (1884), 26 Ch. D. 700 (C.A.), à la p. 710.

¹⁹ [1896] 1 Ch. 108 (C.A.), at pp. 112, 115.

²⁰ (1925), 34 B.C.R. 527 (S.C.), at p. 530.

²¹ In *Celestino v. Celestino* (No. A.C.T. G7 of 1990, FED No. 449, Judgment rendered August 16, 1990—not reported), the Federal Court of Australia, General Division, at pp. 11-13, took this principle into consideration in deciding whether to interfere with the trial judge's refusal to allow the defendant at the trial of a motor negligence case to withdraw an admission of liability made on the first day of the trial. See also *Bird v Northern Territory* (1992), 108 FLR 270 (S.C.N.T.) [at p. 275], in which the principle was applied in setting aside a case flow management order dismissing the plaintiff's action, on the ground that "justice" required that it be vacated "because of the overriding factor of the plaintiff's hardship" notwithstanding that the order had been duly made under the governing rules of practice.

²² See *Hill v. Church of Scientology of Toronto*, [1995] 2 S.C.R. 1130, per Cory J., at pp. 1205, 1206.

²³ *Ibid.*, at pp. 1208, 1209.

²⁴ *Ibid.*, at p. 1209.

²⁵ See *Norberg v. Wynrib*, [1992] 2 S.C.R. 226, at pp. 263-264.

²⁶ *Rookes v. Barnard*, [1964] A.C. 1129 (H.L.), per Lord Devlin, at p. 1227.

²⁷ See *Vorvis v. Insurance Corporation of British Columbia*, [1989] 1 S.C.R. 1085, at p. 1108.

²⁸ See *Hill*, supra, note 22, at p. 1208.

²⁹ *Supra*, note 27, at p. 1105.

³⁰ *Supra*, note 26.

³¹ See Ontario Law Reform Commission, *Report on Exemplary Damages* (Toronto: 1991).

³² See Pauline Roy, *Les dommages exemplaires en droit québécois*. (Doctoral Thesis, University of Montréal, 1996).

³³ See McIntyre J. in *Vorvis*, supra, note 27, at pp. 1104-1105.

³⁴ See *Vorvis*, supra, note 27, at p. 1131; See also Schwartz J. in *MacDonald Estate (Re)* (1993), 89 Man. R. (2d) 161 (Q.B.); (1994), 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.), at p.149—awards should "conform with the restraint that Canadian courts have exercised."

³⁵ See *Vorvis*, supra, note 27.

³⁶ See *Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd.* (1979), 19 B.C.L.R. 158 (S.C.); affd (1981), 124 D.L.R. (3d) 228 (B.C.C.A.); *Coughlin v. Kuntz*, [1990] 2 W.W.R. 737 (B.C.C.A.).

³⁷ See *Norberg v. Wynrib*, supra, note 25, per McLachlin J.; *Huff v. Price* (1990), 76 D.L.R. (4th) 138 (B.C.C.A.); *MacDonald Estate (Re)* (1994), 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.).

¹⁹ [1896] 1 Ch. 108 (C.A.), aux p. 112 et 115.

²⁰ (1925), 34 B.C.R. 527 (C.S.), à la p. 530.

²¹ Dans *Celestino v. Celestino* (A.C.T. G7 de 1990, FED n° 449, jugement rendu le 16 août 1990, non publié), la Cour fédérale d'Australie, division générale, aux p. 11 à 13, a tenu compte de ce principe en décidant s'il y avait lieu de modifier la décision du juge de première instance de refuser de permettre à la partie défenderesse, lors de l'instruction d'une affaire de négligence au volant, de retirer un aveu de responsabilité formulé le premier jour du procès. Voir aussi *Bird v Northern Territory* (1992), 108 FLR 270 (S.C.N.T.) [à la p. 275], où le principe a été appliqué pour annuler une ordonnance de gestion des dossiers rejetant l'action de la partie demanderesse pour le motif que la «justice» exigeait qu'elle soit écartée [TRADUCTION] «en raison du facteur prépondérant du préjudice infligé à la partie demanderesse», même si l'ordonnance avait été dûment rendue sous le régime des règles de pratique applicables.

²² Voir *Hill c. Église de scientologie de Toronto*, [1995] 2 R.C.S. 1130, le juge Cory, aux p. 1205 et 1206.

²³ *Ibid.*, aux p. 1208 et 1209.

²⁴ *Ibid.*, à la p. 1209.

²⁵ Voir *Norberg c. Wynrib*, [1992] 2 R.C.S. 226, à la p. 264.

²⁶ *Rookes v. Barnard*, [1964] A.C. 1129 (H.L.), lord Devlin, à la p. 1227.

²⁷ Voir *Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia*, [1989] 1 R.C.S. 1085, à la p. 1108.

²⁸ Voir *Hill*, précité, note 22, à la p. 1208.

²⁹ Précité, note 27, à la p. 1105.

³⁰ Précité, note 26.

³¹ Voir Commission de réforme du droit de l'Ontario, *Report on Exemplary Damages*, Toronto, 1991.

³² Voir Pauline Roy, *Les dommages exemplaires en droit québécois*. Thèse de doctorat, Université de Montréal, 1996.

³³ Voir les motifs du juge McIntyre, dans *Vorvis*, précité, note 27, à la p. 1105.

³⁴ Voir *Vorvis*, précité, note 27, à la p. 1131; voir également les motifs du juge Schwartz dans *MacDonald Estate (Re)* (1993), 89 Man. R. (2d) 161 (B.R.); (1994), 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.), à la p. 149—le montant accordé devrait [TRADUCTION] «tenir compte de la retenue dont ont fait preuve les tribunaux au Canada».

³⁵ Voir *Vorvis*, précité, note 27.

³⁶ Voir *Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd.* (1979), 19 B.C.L.R. 158 (C.S.); conf. dans (1981), 124 D.L.R. (3d) 228 (C.A.C.-B.); *Coughlin v. Kuntz*, [1990] 2 W.W.R. 737 (C.A.C.-B.).

³⁷ Voir *Norberg c. Wynrib*, précité, note 25, le juge McLachlin; *Huff v. Price* (1990), 76 D.L.R. (4th) 138 (C.A.C.-B.); *MacDonald Estate (Re)* (1994), 95 Man. R. (2d) 123 (C.A.).

³⁸ *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422 (H.C.), at pp. 441-442.

³⁹ *Fenwick v. Staples* (1977), 18 O.R. (2d) 128 (Co. Ct.).

⁴⁰ *Supra*, note 22, at p. 1208; see also *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1972] A.C. 1027 (H.L.), per Lord Reid, at p. 1089; *Huff v. Price*, *supra*, note 37.

⁴¹ *Supra*, note 22, at pp. 1208-1209.

⁴² See *Pro Arts, Inc.*, *supra*, note 38, at p. 443.

⁴³ *Canada Metal Co. Ltd. et al. v. Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)* (1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.), affd (1974), 11 O.R. (2d) 167 (C.A.). Of course, prison sentences may also be imposed on individuals in serious cases.

⁴⁴ See *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Normade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D.), at p. 339.

⁴⁵ See *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483 (C.A.), at p. 493; see also *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*, [1976] R.P.C. 197 (H.L.).

⁴⁶ See *Hill*, *supra*, note 22; see *Gustar v. Wadden*, [1994] 7 W.W.R. 148 (B.C.C.A.); see also *Claiborne Industries Ltd. v. National Bank of Canada* (1989), 69 O.R. (2d) 65 (C.A.).

⁴⁷ Other relevant orders as to costs in this litigation were: September 16, 1988 (Associate Senior Prothonotary)—“to the plaintiffs in the cause”; January 12, 1989 (Reed J.)—to the plaintiffs; September 22, 1989 (F.C.A.)—order of January 12, 1989 varied by allowing “costs to be in the cause” and awarding the costs of appeal to the respondents; November 15, 1989 (Associate Senior Prothonotary)—“in the cause”; March 15, 1990 (Associate Senior Prothonotary)—“in the cause”; April 24, 1990 (Associate Senior Prothonotary)—“to the plaintiffs in the cause”; May 7, 1990 (Associate Senior Prothonotary)—“in the cause”; April 14, 1993 (F.C.A.)—of appeal to the respondents and of the cross-appeal “in the event of the Trial Judge’s disposition of the claim”; April 25, 1994 (Trial Judge)—“to the respondents”; June 1, 1994 (F.C.A.)—to the respondents.

³⁸ *Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al.* (1980), 28 O.R. (2d) 422 (H.C.), aux p. 441 et 442.

³⁹ *Fenwick v. Staples* (1977), 18 O.R. (2d) 128 (C. Ct.).

⁴⁰ Précité, note 22, à la p. 1208; voir également *Broome v. Cassell & Co. Ltd.*, [1972] A.C. 1027 (H.L.), lord Reid, à la p. 1089; *Huff v. Price*, précité, note 37.

⁴¹ Précité, note 22, aux p. 1208 et 1209.

⁴² Voir *Pro Arts, Inc.*, précité, note 38, à la p. 443.

⁴³ *Canada Metal Co. Ltd. et al. v. Canadian Broadcasting Corp. et al. (No. 2)* (1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.), conf. dans (1974), 11 O.R. (2d) 167 (C.A.). Évidemment, une peine d’emprisonnement peut également être infligée à une personne lorsque les faits sont graves.

⁴⁴ Voir *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Normade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 339.

⁴⁵ Voir *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483 (C.A.), à la p. 493; voir également *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*, [1976] R.P.C. 197 (H.L.).

⁴⁶ Voir *Hill*, précité, note 22; *Gustar v. Wadden*, [1994] 7 W.W.R. 148 (C.A.C.-B.) et *Claiborne Industries Ltd. v. National Bank of Canada* (1989), 69 O.R. (2d) 65 (C.A.).

⁴⁷ Les autres ordonnances pertinentes quant aux dépens rendues dans le cadre du présent litige sont: celle du 16 septembre 1988 rendue par le protonotaire adjoint adjugeant aux demandresses les dépens à suivre la cause; celle du 12 janvier 1989 rendue par le juge Reed en faveur des demandresses; celle du 22 septembre 1989 (C.A.F.) modifiant l’ordonnance du 12 janvier 1989 par l’adjudication de dépens à suivre la cause et accordant les dépens de l’appel aux intimées; celle du 15 novembre 1989 rendue par le protonotaire adjoint accordant des dépens à suivre la cause; celle du 15 mars 1990 rendue par le protonotaire adjoint accordant des dépens à suivre la cause; celle du 24 avril 1990 rendue par le protonotaire adjoint accordant des dépens à suivre la cause aux demandresses; celle du 7 mai 1990 rendue par le protonotaire adjoint accordant des dépens à suivre la cause; celle du 14 avril 1993 (C.A.F.) adjugeant les dépens de l’appel aux intimées et ceux afférents à l’appel incident suivant l’issue de la poursuite de l’instruction devant le juge de première instance; celle du 25 avril 1994 rendue par le juge de première instance adjugeant les dépens aux intimées; celle du 1^{er} juin 1994 (C.A.F.) en faveur des intimées.