

T-462-84

T-462-84

**The Procter & Gamble Company and Procter & Gamble Inc. (Plaintiffs)**

v.

**Nabisco Brands Ltd.—Nabisco Brands Ltée. (Defendant)**

Trial Division, Collier J.—Toronto, May 17 and 18; Ottawa, May 29, 1984.

*Judicial review — Equitable remedies — Injunctions — Interlocutory injunctions — American Cyanamid case expunging rule that before court entitled to consider balance of convenience applicant must prove prima facie case — Court not prepared to go so far as procedure prior to grant of patent in England giving rise to obsolescence of rule different from Canadian procedure — Cyanamid case requiring consideration of balance of convenience unless plaintiff having no real prospect of succeeding at trial — Plaintiffs' claim not frivolous or vexatious — On balance of convenience plaintiffs adequately compensated by monetary damages.*

*Patents — Motion for interlocutory injunction — Action for alleged infringement of patent and counterclaim for declaration of invalidity — No difference as to general principles governing interlocutory injunctions between patent suit and other suits.*

This is a motion for interlocutory injunction in an action for patent infringement and counterclaim for declaration of invalidity. The plaintiffs obtained the Canadian patent for a new kind of cookie which they have not yet produced and sold in Canada. The defendant is producing and marketing a cookie in Alberta that allegedly infringes the patent, and proposes to market it nationally. The plaintiffs rely on the British case *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* and Canadian cases adopting it. There, the rule that the Court is not entitled to take account of the balance of convenience unless the applicant first proves a *prima facie* case, was expunged. Instead it was held that the court must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; there must be a serious question to be tried. The court should then go on to consider whether the balance of convenience favours granting or refusing relief. The plaintiffs submit that the *Cyanamid* case swept away the so-called rule of practice affirmed in the Ontario case *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* There it was said that in a patent infringement action that was not well established, an interlocutory injunction would not be granted if the defendant stated that the validity of the patent would be attacked. The defendant submits that the applicant must make out a fair *prima facie* case.

**Procter & Gamble Company et Procter & Gamble Inc. (demandereses)**

a c.

**Nabisco Brands Ltd.—Nabisco Brands Ltée. (défenderesse)**

b Division de première instance, juge Collier—  
Toronto, les 17 et 18 mai; Ottawa, le 29 mai 1984.

*Contrôle judiciaire — Recours en equity — Injunctions — Injunctions interlocutoires — L'arrêt American Cyanamid a écarté la règle selon laquelle avant que la Cour ait le droit de prendre en considération la question des incidences les plus favorables, le requérant doit établir une présomption — La Cour n'irait pas jusque là puisque la procédure antérieure de cette règle est différente de la procédure adoptée au Canada — L'arrêt Cyanamid exige d'examiner la question des incidences les plus favorables à moins que le demandeur n'ait aucune chance d'avoir gain de cause dans sa réclamation à l'instruction — La demande des demandereses n'est ni futile ni vexatoire — Après avoir examiné la question des incidences les plus favorables, la Cour estime que les demandereses peuvent être adéquatement indemnisées par des dommages-intérêts.*

e *Brevets — Requête en injonction interlocutoire — Action en contrefaçon d'un brevet et demande reconventionnelle pour obtenir une déclaration d'invalidité — Il n'y a aucune différence entre les principes généraux qui régissent les injonctions interlocutoires en matière de poursuites relatives aux brevets et ceux qui régissent les autres poursuites.*

La Cour est saisie d'une requête en injonction interlocutoire dans une action en contrefaçon de brevet et d'une demande reconventionnelle pour obtenir une déclaration d'invalidité. Les demandereses ont obtenu un brevet au Canada pour une nouvelle sorte de biscuits qui n'ont pas encore été produits ni vendus au Canada. La défenderesse produit et a mis en marché un biscuit en Alberta qui, selon les demandereses, viole leur brevet, et elle se propose de le commercialiser à l'échelle nationale. Les demandereses invoquent l'arrêt britannique *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* et des décisions canadiennes qui l'ont adopté. Dans cette affaire, la règle selon laquelle la Cour n'a pas le droit de prendre en considération la question des incidences les plus favorables à moins que le demandeur établisse d'abord une présomption, a été écartée. Il a plutôt été décidé que le tribunal doit être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire; que la question à trancher est sérieuse. La cour doit alors examiner la question de savoir lequel de l'octroi ou du refus de l'injonction interlocutoire recherchée aurait les incidences les plus favorables. Les demandereses prétendent que l'arrêt *Cyanamid* a fait disparaître la prétendue règle de pratique confirmée dans l'arrêt ontarien *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* Dans cet arrêt, la Cour a statué que dans une action en contrefaçon d'un brevet dont la validité n'a pas été bien établie, une injonction interlocutoire ne sera pas accordée si le défendeur affirme que la validité du brevet sera attaquée. La défen-

*Held*, the motion is dismissed. The reasons given in the *Cyanamid* case for the obsolescence of the "rule" were the existence of an elaborate procedure for the examination of patent specifications by expert examiners before a patent is granted, an opportunity for opposition at that stage and provisions for appeal to a Patent Appeal Tribunal. In Canada there are only limited "opposition" proceedings. *Cyanamid* notwithstanding, the Court would, in view of the differences in procedure, not go so far as to sweep away the rule that the applicant must first make out a *prima facie* case.

The plaintiffs' claim raises a serious question to be tried. Since the patent was very new, this would be its first legal test; and its alleged infringement and its validity are seriously in issue. The principle governing the issue of the balance of convenience was stated in the *Cyanamid* case to be that the Court should first consider whether the plaintiff would be adequately compensated by an award of damages. Although the plaintiffs will suffer harm the plaintiffs' loss could be reasonably calculated on the basis of the defendant's sales. In the legal sense, monetary damages will be an adequate remedy.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1978), 19 O.R. (2d) 740 (Ont. C.A.).

##### DISTINGUISHED:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### REFERRED TO:

*Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (Ont. Div. Ct.); *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (F.C.A.); *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.).

##### COUNSEL:

*D. Sim, Q.C.* and *C. R. Spring* for plaintiffs.

*D. Wright, Q.C.* and *D. MacOdrum, Q.C.* for defendant.

##### SOLICITORS:

*Sim, Hughes*, Toronto, for plaintiffs.

*Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright*, Toronto, for defendant.

deresse prétend que la demanderesse doit établir une présomption raisonnable.

*Jugement*: la requête est rejetée. Les motifs donnés dans l'arrêt *Cyanamid* pour démontrer la désuétude de la «règle» étaient l'existence d'une procédure complexe d'examen du mémoire descriptif du brevet par des experts avant l'octroi de celui-ci, la chance de présenter une contestation à cette étape et l'existence de dispositions prévoyant un appel au Patent Appeal Tribunal. Au Canada, il n'y a que des procédures «d'opposition» très restreintes. Malgré l'arrêt *Cyanamid*, la Cour n'irait pas, vu les différences dans la procédure, jusqu'à faire disparaître la règle selon laquelle le requérant doit d'abord établir une présomption.

La réclamation des demanderesse soulève une question sérieuse à trancher. Puisque le brevet est très récent, c'est la première fois qu'il sera examiné en justice; on allègue sa contrefaçon et sa validité est sérieusement contestée. Le principe applicable en ce qui concerne la question des incidences les plus favorables a été exposé dans l'arrêt *Cyanamid*. Le tribunal doit d'abord considérer si le demandeur serait adéquatement indemnisé par des dommages-intérêts. Bien que les demanderesse subissent un préjudice, la perte subie pourra raisonnablement être calculée d'après les ventes effectuées par la défenderesse. Juridiquement, des dommages-intérêts constituent un redressement adéquat.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1978), 19 O.R. (2d) 740 (C.A. Ont.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (C. div. de l'Ont.); *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (C.F. Appel); *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.F. Appel).

##### AVOCATS:

*D. Sim, c.r.* et *C. R. Spring*, pour les demanderesse.

*D. Wright, c.r.* et *D. MacOdrum, c.r.*, pour la défenderesse.

##### PROCUREURS:

*Sim, Hughes*, Toronto, pour les demanderesse.

*Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright*, Toronto, pour la défenderesse.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

COLLIER J.: This is an action for alleged infringement of a patent. There is a counterclaim for a declaration of invalidity.

The plaintiffs have brought the present motion for an interlocutory injunction, restraining the defendant, until trial, from carrying on its alleged infringing activities.

The parties are business world giants. The dispute here involves the development and marketing of a certain kind of cookie. A great amount of money has already been spent in respect of the rival products. A great amount more will likely be spent, in marketing and sales, in the near future. There are obviously large financial stakes riding on the outcome of this litigation.

All that said, there is no difference, as to general principles governing interlocutory injunctions, between a patent suit and other suits. There may be one small qualification to that statement which I shall later mention.

The first plaintiff is an American company. It is the owner of the patent. The second plaintiff is a subsidiary Canadian company. It is a licensee under the patent.

The defendant, and its U.S. parent, have had, for some time, the biggest share of the North American cookie market. The plaintiffs, in 1978 and 1979, began research and development into what is said to be a new kind of ready-made cookie. It employs two doughs, rather than the traditional one. The baked product, in the chocolate chip variety, is crisp on the outside and chewy on the inside. This is in contrast to, for example, the defendant's very successful "Chips Ahoy" chocolate chip cookie: crisp throughout.

This was the plaintiffs' first venture into the cookie market. The U.S. plaintiff test-marketed its two-dough chocolate chip cookie in Kansas City, Mo. The results were very good indeed. The plaintiffs intend to market the cookies in Canada.

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

LE JUGE COLLIER: La Cour est saisie d'une action en contrefaçon de brevet. La demande reconventionnelle vise à obtenir une déclaration d'invalidité.

Les demanderesse ont présenté cette requête en injonction interlocutoire portant interdiction faite à la défenderesse, jusqu'au procès, de poursuivre les activités de contrefaçon reprochées.

Les parties sont deux géants du monde des affaires. La contestation en l'espèce porte sur le lancement et la commercialisation d'une certaine sorte de biscuits. Beaucoup d'argent a déjà été dépensé pour ces produits concurrents. On investira vraisemblablement encore plus pour la commercialisation et la distribution, très bientôt. Il est manifeste que ce litige met en jeu des sommes importantes.

Ceci dit, il n'y a aucune différence, entre les principes généraux qui régissent les injonctions interlocutoires en matière de poursuites relatives aux brevets et ceux qui régissent les autres poursuites. Cette règle souffre cependant une petite réserve que je mentionnerai plus tard.

La première demanderesse est une société américaine. Elle est titulaire du brevet. La deuxième demanderesse est sa filiale canadienne. Elle est concessionnaire en vertu du brevet.

La défenderesse et sa maison-mère américaine détiennent depuis assez longtemps, la plus grosse partie du marché nord-américain des biscuits. En 1978 et 1979, les demanderesse ont entrepris des recherches et ont mis au point ce qu'on prétend être une nouvelle sorte de préparation à biscuits. Elle remplace la pâte traditionnelle par deux pâtes. Le produit cuit, dans la variété des biscuits aux brisures de chocolat, est croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur contrairement, par exemple, aux biscuits aux brisures de chocolat très populaires de la défenderesse, les «biscuits aux pépites de chocolat» qui sont entièrement croquants.

C'est la première fois que les demanderesse s'aventurent sur le marché du biscuit. La demanderesse américaine a choisi Kansas City (Missouri) comme marché-test pour son biscuit à deux pâtes avec brisures de chocolat. Ces biscuits ont

Plans, and plant construction, are underway. As yet, none of the cookies have been actually produced and sold in Canada.

The defendant, and its U.S. parent, became aware of the plaintiffs' cookies, and that of another competitor. They decided to compete with a line of their own. The defendant is already producing and marketing its cookies in Alberta. It proposes to market them nationally.

The American plaintiff filed a patent application in the United States on December 29, 1980. That has not yet resulted in a patent issue. The patent in Canada issued on January 24, 1984.

On this motion, there were affidavits filed on both sides. There was extensive cross-examination. The result is conflicting evidence on several issues.

I go now to the principles to be applied on a motion of this kind.

The plaintiffs relied on the well-known, now almost classic, case of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), and on decisions, in this country, which have adopted *Cyanamid*: for example, *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (Ont. Div. Ct.). It was said, for the plaintiffs, the evidence showed their claim is not frivolous or vexatious; there is a serious question to be tried.

The *Cyanamid* case marked, to some extent, a change in the law. The decision has been followed in many courts, at different levels, across Canada. The *Yule* case, in Ontario, has been frequently followed and applied at the trial level. *Cyanamid* has also been followed and applied in a number of decisions, reported, unreported, or unrecorded, in the Trial Division of this Court. It has been referred to, without criticism, in decisions of the

connu un grand succès. Les demanderesse ont l'intention de les commercialiser au Canada. Des projets ont été élaborés à cet effet et la construction d'une usine est en cours. Jusqu'à présent, ces biscuits n'ont pas été réellement produits ni vendus au Canada.

La défenderesse et sa maison-mère américaine ont eu vent des biscuits des demanderesse et de ceux d'un autre concurrent. Elles ont décidé de les concurrencer avec leur propre produit. La défenderesse a déjà produit et mis en marché ses biscuits en Alberta. Elle se propose de les commercialiser à l'échelle nationale.

La demanderesse américaine a déposé une demande de brevet aux États-Unis le 29 décembre 1980. Le brevet n'a pas encore été délivré. Le brevet au Canada a été délivré le 24 janvier 1984.

Dans le cadre de la présente requête, les deux parties ont déposé des affidavits. Il y a eu contre-interrogatoire en profondeur. Il s'ensuit des témoignages qui se contredisent les uns les autres sur plusieurs points.

Considérons maintenant les principes qui s'appliquent à ce genre de requête.

Les demanderesse ont invoqué le célèbre, et maintenant presque classique, arrêt *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.), et des décisions canadiennes qui ont adopté les motifs de *Cyanamid*: par exemple, *Yule Inc. v. Atlantic Pizza Delight Franchise (1968) Ltd. et al.* (1977), 17 O.R. (2d) 505 (C. div. de l'Ont.). L'avocat des demanderesse a soutenu que la preuve montre que leur demande n'est ni futile ni vexatoire et que la question à trancher est sérieuse.

L'arrêt *Cyanamid* marque, dans une certaine mesure, un virement du droit en la matière. Cette décision a été suivie par plusieurs tribunaux, de différents niveaux, partout au Canada. Les tribunaux de première instance de l'Ontario ont souvent suivi et appliqué la décision *Yule*. Par ailleurs, l'arrêt *Cyanamid* a également été suivi et appliqué dans un certain nombre de décisions publiées et non publiées, ou sans motifs écrits, de la Division

Federal Court of Appeal.<sup>1</sup>

The defendant, nevertheless, submitted to me the following:

The applicant must make out a fair prima facie case. If not, the application should be rejected.

The first requisite for an interlocutory injunction is that the applicant must make out a fair prima facie case, i.e. that, if the case went to trial on no other evidence than was before the Court at the hearing of the application, the plaintiff would be entitled to a permanent injunction in the same terms as the interlocutory injunction. If this is not established, the application should be rejected.

Similar contentions were considered, in *Cyanamid*, and expressly rejected.

I adopt the principles set out by Lord Diplock at page 405:

In the instant appeal, however, the question of the balance of convenience, although it had been considered by Graham J. and decided in *Cyanamid's* favour, was never reached by the Court of Appeal. They considered that there was a rule of practice so well established as to constitute a rule of law that precluded them from granting any interim injunction unless upon the evidence adduced by both parties on the hearing of the application the applicant had satisfied the court that on the balance of probabilities the acts of the other party sought to be enjoined would, if committed, violate the applicant's legal rights. In the view of the Court of Appeal the case which the applicant had to prove before any question of balance of convenience arose was "prima facie" only in the sense that the conclusion of law reached by the court upon that evidence might need to be modified at some later date in the light of further evidence either detracting from the probative value of the evidence on which the court had acted or proving additional facts. It was in order to enable the existence of any such rule of law to be considered by your Lordships' House that leave to appeal was granted.

and at pages 407-408:

Nevertheless this authority was treated by Graham J. and the Court of Appeal in the instant appeal as leaving intact the supposed rule that the court is not entitled to take any account of the balance of convenience unless it has first been satisfied that if the case went to trial upon no other evidence than is before the court at the hearing of the application the plaintiff would be entitled to judgment for a permanent injunction in the same terms as the interlocutory injunction sought.

Your Lordships should in my view take this opportunity of declaring that there is no such rule. The use of such expressions

<sup>1</sup> See for example, *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (F.C.A.) and *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.).

de première instance de la Cour. La Cour d'appel fédérale l'a mentionné dans ses décisions sans la critiquer<sup>1</sup>.

<sup>a</sup> La défenderesse m'a pourtant présenté les arguments suivants:

[TRADUCTION] La demanderesse doit établir une présomption raisonnable. Sinon, la demande doit être rejetée.

<sup>b</sup> La première condition requise pour l'octroi d'une injonction interlocutoire est que la demanderesse démontre une présomption raisonnable, c'est-à-dire que, si l'affaire était jugée uniquement sur la preuve présentée à la Cour au moment de l'audition de la requête, la demanderesse aurait droit à une injonction permanente aux mêmes conditions que l'injonction interlocutoire. Faute d'établir cette présomption, la demanderesse doit <sup>c</sup> être déboutée.

Les mêmes prétentions ont été examinées dans l'arrêt *Cyanamid* et ont été expressément rejetées.

<sup>d</sup> J'adopte les principes exposés par lord Diplock à la page 405:

[TRADUCTION] Dans le présent appel, toutefois, la Cour d'appel n'a jamais abordé la question des incidences les plus favorables bien que le juge Graham ait examiné cette question et l'ait tranchée en faveur de *Cyanamid*. La Cour a estimé qu'une règle de pratique, si bien établie qu'elle constituait une règle de droit, l'empêchait d'accorder une injonction interlocutoire à moins que, d'après la preuve produite par les deux parties à l'audition de la requête, le demandeur ne l'ait convaincue, selon une preuve prépondérante, que l'exécution par l'autre partie des actes qu'on cherche à interdire violerait les droits du demandeur prévus par la loi. D'après la Cour d'appel, ce que le demandeur doit prouver, avant même d'aborder la question des incidences les plus favorables, est uniquement une «présomption» en ce sens que la conclusion à laquelle en vient la cour en se fondant sur cette preuve risque d'être modifiée par la suite si d'autres preuves en diminuent la valeur probante ou établissent d'autres faits. C'est pour permettre à la Chambre des lords <sup>e</sup> d'examiner l'existence d'une telle règle de droit que l'autorisation d'appel a été accordée.

et aux pages 407 et 408:

<sup>f</sup> [TRADUCTION] Néanmoins le juge Graham et la Cour d'appel en l'espèce ont conclu que ce magistrète maintenait la soi-disant règle selon laquelle la cour n'a pas le droit de prendre en considération la question des incidences les plus favorables, à moins qu'elle ne soit d'abord convaincue que, si l'affaire était jugée en l'absence d'autres preuves que celles soumises à la cour à l'audition de la requête, le demandeur aurait droit à une injonction permanente aux mêmes conditions que l'injonction interlocutoire recherchée.

À mon avis, Vos Seigneuries devraient saisir l'occasion de déclarer qu'une telle règle est inexistante. Des expressions

<sup>1</sup> Voir par exemple, *The Bulman Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1981), 54 C.P.R. (2d) 179 (C.F. Appel) et *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.F. Appel).

as "a probability," "a prima facie case," or "a strong prima facie case" in the context of the exercise of a discretionary power to grant an interlocutory injunction leads to confusion as to the object sought to be achieved by this form of temporary relief. The court no doubt must be satisfied that the claim is not frivolous or vexatious; in other words, that there is a serious question to be tried.

It is no part of the court's function at this stage of the litigation to try to resolve conflicts of evidence on affidavit as to facts on which the claims of either party may ultimately depend nor to decide difficult questions of law which call for detailed argument and mature considerations. These are matters to be dealt with at the trial. One of the reasons for the introduction of the practice of requiring an undertaking as to damages upon the grant of an interlocutory injunction was that "it aided the court in doing that which was its great object, viz. abstaining from expressing any opinion upon the merits of the case until the hearing": *Wakefield v. Duke of Buccleugh* (1865) 12 L.T. 628, 629. So unless the material available to the court at the hearing of the application for an interlocutory injunction fails to disclose that the plaintiff has any real prospect of succeeding in his claim for a permanent injunction at the trial, the court should go on to consider whether the balance of convenience lies in favour of granting or refusing the interlocutory relief that is sought.

I have set out, at some length, excerpts from the *Cyanamid* case. I did so because of the position, earlier recounted, taken by the defendant. In fairness, there was, during argument, some resiling. It was, however, never enthusiastic.

I indicated, at the conclusion of argument, I was satisfied the plaintiffs' claim here is not frivolous or vexatious; that there is a serious question to be tried. I now affirm that statement.

In arriving at my decision, I have not overlooked the so-called rule of practice, expunged by Lord Diplock in the United Kingdom, at pages 405-406:

The instant appeal arises in a patent case. Historically there was undoubtedly a time when in an action for infringement of a patent that was not already "well established", whatever that may have meant, an interlocutory injunction to restrain infringement would not be granted if counsel for the defendant stated that it was intended to attack the validity of the patent.

Relics of this reluctance to enforce a monopoly that was challenged, even though the alleged grounds of invalidity were weak, are to be found in the judgment of Scrutton L.J. as late as 1924 in *Smith v. Grigg Ltd.* [1924] 1 K.B. 655; but the elaborate procedure for the examination of patent specifications by expert examiners before a patent is granted, the opportunity for opposition at that stage and the provisions for appeal to the Patent Appeal Tribunal in the person of a patent

comme «une probabilité», «une présomption» ou «une forte présomption», employées relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder une injonction interlocutoire, créent de la confusion quant à l'objet de ce recours temporaire. Sans doute, le tribunal doit être convaincu que la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou, en d'autres termes, que la question à trancher est sérieuse.

La cour n'a pas, en cet état de la cause, à essayer de résoudre les contradictions de la preuve soumise par affidavit, quant aux faits sur lesquels les réclamations de chaque partie peuvent ultimement reposer, ni à trancher les épineuses questions de droit qui nécessitent des plaidoiries plus poussées et un examen plus approfondi. C'est au procès qu'il faut trancher ces questions. La pratique voulant qu'on demande un engagement relatif aux dommages-intérêts avant d'accorder une injonction interlocutoire a été introduite en partie parce qu'elle aide la cour à atteindre son grand objectif, c'est-à-dire s'abstenir d'exprimer une opinion sur le bien-fondé de l'affaire avant l'audition: *Wakefield v. Duke of Buccleugh* (1865) 12 L.T. 628, 629. Ainsi, à moins que la preuve soumise à la cour à l'audition de la requête en injonction interlocutoire ne réussisse pas à établir que le demandeur a véritablement une chance d'avoir gain de cause dans sa réclamation en vue d'obtenir une injonction permanente au cours du procès, la cour doit examiner la question de savoir lequel de l'octroi ou du refus de l'injonction interlocutoire recherchée aurait les incidences les plus favorables.

J'ai cité des extraits assez longs de l'arrêt *Cyanamid*. Je l'ai fait en raison de l'argument présenté par la défenderesse et que j'ai mentionné précédemment. En toute équité, je dois admettre qu'il y a eu au cours des plaidoiries une certaine rétractation, quoique sans enthousiasme.

J'ai indiqué, à la clôture des plaidoiries, que j'étais convaincu que la réclamation des demandereses en l'instance n'était ni futile, ni vexatoire et que la question à trancher était sérieuse. Je le suis toujours.

Pour parvenir à ma décision, je n'ai pas oublié la soi-disant règle de pratique, que lord Diplock a écartée du Royaume-Uni, aux pages 405 et 406:

[TRADUCTION] Le présent appel se rapporte à un litige en matière de brevet. Historiquement, il y a eu sans aucun doute une époque où, dans une action en contrefaçon d'un brevet qui n'était pas encore «bien établi», quoi que cela puisse signifier, il fallait refuser une injonction interlocutoire pour empêcher la contrefaçon si l'avocat du défendeur déclarait qu'il avait l'intention d'attaquer la validité du brevet.

Les vestiges de cette répugnance à faire respecter un monopole contesté, même si les motifs d'invalidité invoqués étaient faibles, se retrouvent même en 1924 dans le jugement prononcé par le juge Scrutton dans l'arrêt *Smith v. Grigg Ltd.* [1924] 1 K.B. 655; cependant, la procédure complexe d'examen du mémoire descriptif du brevet par des experts avant l'octroi de celui-ci, la chance de présenter une contestation à cette étape et l'existence de dispositions prévoyant un appel au Patent Appeal

judge of the High Court, make the grant of a patent nowadays a good prima facie reason, in the true sense of that term, for supposing the patent to be valid, and have rendered obsolete the former rule of practice as respects interlocutory injunctions in infringement actions. In my view the grant of interlocutory injunctions in actions for infringement of patents is governed by the same principles as in other actions. I turn to consider what those principles are.

The Ontario Court of Appeal has, however, affirmed the existence of the "rule": *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1978), 19 O.R. (2d) 740 at pages 741-743:

On January 13, 1977, leave to appeal to the Divisional Court was granted by Mr. Justice Labrosse. He doubted the correctness of the order because of the judgment of Heald, J., in *Aluma Building Systems Inc. v. J.C. Fitzpatrick Construction Ltd.* (1974), 17 C.P.R. (2d) 275 at p. 278, where he said:

An interlocutory injunction will not be granted in patent cases when the validity or infringement of the patent is disputed, the patent is of recent origin, its validity has not been established by a Court decision and the defendant gives an undertaking to the Court to keep an account (see for example—*Field v. Otter* (1974), 14 C.P.R. (2d) 186; *Aurele Marois Inc. v. International Fibreglass Ltd.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 148; *Parke, Davis & Co. and Parke, Davis & Co. Ltd. v. Gilbert Surgical Supply Co. Ltd.* (1959), 31 C.P.R. 1, 18 Fox Pat. C. 175). All of said circumstances are present in this case. Without detailing the evidence adduced by the defendant, suffice it to say that defendant has raised serious and substantial issues on the questions of both infringement and validity and has established that he has a fighting case thereon. I have therefore concluded that the plaintiff is not entitled to succeed on this branch of his motion.

Mr. Sim contended that the Divisional Court has elevated a rule of practice which I have quoted from the *Aluma* case to a rule of law providing a complete answer where the applicant for interim injunction is dependent upon a recently issued and untried patent. With the greatest deference, I do not agree with his submission. I think counsel reads much more into the words of Griffiths, J., than is justified. The learned Judge quite properly emphasized the necessity of giving consideration to the rule of practice and the concluding paragraph of his reasons in this respect makes this clear. It dispels any notion that the rule of practice should be treated as the determining principle, rather than as one principle to be considered, along with others, in deciding whether to exercise one's discretion to grant or refuse the applications. Griffiths, J., concluded by saying [at p. 116 O.R., p. 451 D.L.R., p. 275 C.P.R.]:

In this case the validity and infringement of the plaintiffs' patent has been disputed, the patent is of recent origin and its validity has never been established by a Court decision. The defendant offered an undertaking to keep an account. In our view the learned Judge erred in failing to take these

Tribunal devant un juge des brevets de la Haute Cour, font de l'octroi d'un brevet de nos jours une bonne présomption, au vrai sens du terme, pour tenir le brevet pour valide et ont rendu désuète l'ancienne règle de pratique applicable aux injonctions interlocutoires dans les actions en contrefaçon. À mon avis, les principes qui régissent l'octroi d'une injonction interlocutoire dans des actions en contrefaçon de brevets sont les mêmes que dans les autres actions. J'exposerai maintenant quels sont ces principes.

La Cour d'appel de l'Ontario a, toutefois, confirmé l'existence de cette «règle»: *Teledyne Industries Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1978), 19 O.R. (2d) 740 aux pages 741 à 743:

[TRADUCTION] Le 13 janvier 1977, le juge Labrosse a accordé la permission d'en appeler à la Cour divisionnaire. Il mettait en doute la validité de l'ordonnance en raison du jugement que le juge Heald a rendu dans *Aluma Building Systems Inc. v. J.C. Fitzpatrick Construction Ltd.* (1974), 17 C.P.R. (2d) 275 à la p. 278, où il s'est prononcé en ces termes:

Les tribunaux n'émettront pas d'injonction interlocutoire dans des affaires de brevets lorsque la validité ou la contrefaçon dudit brevet est en litige, lorsque le brevet lui-même est récent, lorsque sa validité n'a pas été établie par un tribunal et lorsque le défendeur s'engage auprès de la Cour à tenir un compte (voir par exemple: *Field v. Otter* (1974), 14 C.P.R. (2d) 186; *Aurele Marois Inc. v. International Fibreglass Ltd.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 148; *Parke, Davis & Co. and Parke, Davis & Co. Ltd. v. Gilbert Surgical Supply Co. Ltd.* (1959), 31 C.P.R. 1, 18 Fox Pat. C. 175). Toutes ces conditions existent en l'espèce. Sans reprendre dans les détails la preuve soumise par la défenderesse, il suffit de dire que cette dernière a soulevé des arguments sérieux et importants sur les questions de la contrefaçon et de la validité et elle a su démontrer que sa cause était défendable. Je conclus donc que la demanderesse n'aura pas gain de cause sur cette partie de la requête.

M. Sim a prétendu que la Cour divisionnaire a érigé la règle de pratique que j'ai tirée de l'arrêt *Aluma* en règle de droit apportant une solution complète aux cas où celui qui requiert une injonction interlocutoire se fonde sur un brevet récent dont la validité n'a pas été confirmée après contestation. Sauf le respect que je lui dois, je me permets de ne pas être d'accord avec cette prétention de l'avocat. Je pense qu'il va plus loin que ne le permettent les termes employés par le juge Griffiths. Le juge met l'accent, à juste titre, sur la nécessité de prendre en considération la règle de pratique, et la conclusion de ses motifs est, à cet égard, très claire. Cela nous montre bien que le juge ne doit pas voir dans cette règle de pratique un principe déterminant, mais seulement un principe à examiner, parmi d'autres, en décidant s'il doit accorder ou rejeter les requêtes. Le juge Griffiths a conclu en ces termes [à la p. 116 O.R., à la p. 451 D.L.R., à la p. 275 C.P.R.]:

En l'espèce, la validité et la contrefaçon du brevet des demandeurs sont en litige, le brevet est récent et sa validité n'a pas été établie en justice. La défenderesse s'est engagée à tenir une comptabilité. À notre avis, le juge a commis une erreur en omettant de prendre en considération ces motifs

factors into consideration as strong grounds for refusing the injunction.

I think the practice is no more than this. A recently issued untried patent is deemed to be valid under s. 47 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4. When, on a motion for interim injunction for infringement of such a patent, some evidence of infringement is offered and the other general principles applicable to interim injunction are satisfied, if the motion is opposed, although no evidence to the contrary is filed, the rule of practice should be considered. However, in such circumstances I should think it unlikely that, alone, it would tip the scales against the plaintiffs. On the other hand, in cases such as *Aluma, supra*, the presumption of the validity of the patent disappears because of the introduction of evidence to the contrary: *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1959] S.C.R. 602 at p. 606, 20 D.L.R. (2d) 211 at p. 214, 31 C.P.R. 57 at p. 60. There, the evidence was of such a nature as to raise serious and substantial issues on the question of both infringement and validity of the patent and showed that the defendant had an arguable case. In such circumstances, the rule of practice might well tip the scales of discretion against the issuing of the injunction. The rule of practice must be considered in all such applications but is not an absolute bar to an injunction.

The *Teledyne* case was heard before the *Cyanamid* case was generally accepted. In both the Divisional Court and the Ontario Court of Appeal, the argument proceeded on the basis of the Ontario law which pre-existed *Cyanamid*: see page 742 of *Teledyne*.

Before me, the defendant relied on earlier decisions in the Exchequer Court and the Trial Division of this Court. Again, those cases were pre-*Cyanamid*.

Counsel for the plaintiffs submitted, to me, the so-called rule of practice is now swept away, in Canada, by reason of the *Cyanamid* decision.

I am not prepared to go that far.

The reasons given by Lord Diplock, for the obsolescence of the "rule" in England, do not have the same force in Canada. There is only very limited, so-called "opposition" proceedings, if any at all, in Canada, before a patent issues. I do not propose to set them out in any detail. Written "opposition" submissions can sometimes be made if someone learns a patent is pending. That, as I understand it, is as far as the matter goes.

Finally, to summarize on this point. I have, in deciding the plaintiffs' claim raises a serious ques-

comme motifs puissants pour refuser l'injonction.

Je pense que la pratique se résume à cela. Un brevet récent dont la validité n'a pas encore été confirmée en justice est réputé valide en vertu de l'art. 47 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4. Lorsqu'il y a opposition à une requête en injonction interlocutoire en cas de contrefaçon de brevet, il faut, même si on a produit des preuves de la contrefaçon et qu'on a satisfait aux autres principes généraux applicables aux injonctions interlocutoires, tenir compte de la règle de pratique. Toutefois, dans de telles circonstances, je doute fort que cette règle en elle-même puisse faire pencher la balance au détriment des demanderessees. Par ailleurs, dans les affaires comme *Aluma*, précitée, la présomption de validité du brevet est écartée en raison de l'introduction d'une preuve contraire: *Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corp.*, [1959] R.C.S. 602 à la p. 606, 20 D.L.R. (2d) 211 à la p. 214, 31 C.P.R. 57 à la p. 60. En l'espèce, la preuve est de nature à soulever des arguments sérieux et importants sur les questions de la contrefaçon et de la validité, et démontre que la cause de la défenderesse est défendable. Aussi, la règle de pratique peut très bien déterminer, dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires de la Cour, le refus de délivrer une injonction. La règle de pratique doit être prise en considération dans toutes les demandes de ce genre, mais ne constitue pas une fin de non-recevoir absolue à une injonction.

L'affaire *Teledyne* a été entendue avant que l'arrêt *Cyanamid* ne fût généralement accepté. Devant la Cour divisionnaire et devant la Cour d'appel de l'Ontario, les plaidoiries se sont fondées sur le droit ontarien qui existait avant l'arrêt *Cyanamid*: voir page 742 de *Teledyne*.

En l'espèce, la défenderesse a invoqué des décisions antérieures de la Cour de l'Échiquier et de la Division de première instance de la Cour de céans. Ces décisions, elles aussi, ont été rendues avant l'arrêt *Cyanamid*.

L'avocat des demanderessees a souligné que la prétendue règle de pratique était maintenant disparue, au Canada, par suite de l'arrêt *Cyanamid*.

Je n'irais pas jusque là.

Les motifs donnés par lord Diplock pour prouver la désuétude de la «règle» en Angleterre n'ont pas la même valeur au Canada. Au Canada, il n'y a que des procédures «d'opposition» très restreintes, s'il en est, avant qu'un brevet soit délivré. Je n'envisage pas de les exposer en détail. On peut parfois s'opposer par écrit si l'on apprend qu'une demande de brevet est en cours d'instruction. Selon moi, l'opposition se limite à cela.

En résumé, pour décider que la réclamation des demanderessees soulève une question sérieuse à



tion to be tried, kept these matters in mind: the patent is very new; this will be its first legal test; its alleged infringement, and its validity, are seriously in issue. I have further kept in mind, in considering the balance of convenience, the same rule of practice.

I turn now to that issue.

Once more, I go to Lord Diplock (page 408):

As to that, the governing principle is that the court should first consider whether, if the plaintiff were to succeed at the trial in establishing his right to a permanent injunction, he would be adequately compensated by an award of damages for the loss he would have sustained as a result of the defendant's continuing to do what was sought to be enjoined between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable at common law would be adequate remedy and the defendant would be in a financial position to pay them, no interlocutory injunction should normally be granted, however strong the plaintiff's claim appeared to be at that stage. If, on the other hand, damages would not provide an adequate remedy for the plaintiff in the event of his succeeding at the trial, the court should then consider whether, on the contrary hypothesis that the defendant were to succeed at the trial in establishing his right to do that which was sought to be enjoined, he would be adequately compensated under the plaintiff's undertaking as to damages for the loss he would have sustained by being prevented from doing so between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable under such an undertaking would be an adequate remedy and the plaintiff would be in a financial position to pay them, there would be no reason upon this ground to refuse an interlocutory injunction.

It is where there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages available to either party or to both, that the question of balance of convenience arises. It would be unwise to attempt even to list all the various matters which may need to be taken into consideration in deciding where the balance lies, let alone to suggest the relative weight to be attached to them. These will vary from case to case.

Where other factors appear to be evenly balanced it is a counsel of prudence to take such measures as are calculated to preserve the status quo. If the defendant is enjoined temporarily from doing something that he has not done before, the only effect of the interlocutory injunction in the event of his succeeding at the trial is to postpone the date at which he is able to embark upon a course of action which he has not previously found it necessary to undertake; whereas to interrupt him in the conduct of an established enterprise would cause much greater inconvenience to him since he would have to start again to establish it in the event of his succeeding at the trial.

trancher, j'ai tenu compte du fait que le brevet est très récent, que c'est la première fois qu'il est examiné en justice, qu'on allègue une contrefaçon et que la validité du brevet est sérieusement contestée. J'ai également tenu compte de la règle de pratique pour décider quelle solution comporterait le plus d'incidences favorables.

J'en viens maintenant à ce point litigieux.

Je citerais encore une fois lord Diplock (page 408):

[TRADUCTION] À ce propos, le principe applicable est que le tribunal doit d'abord considérer si, au cas où le demandeur aurait gain de cause au procès et établirait son droit à une injonction permanente, des dommages-intérêts adéquats lui seraient alloués pour la perte subie par lui du fait de la continuation par le défendeur, entre la date de la demande et celle du procès, de l'activité qu'on cherchait à interdire. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en *common law*, constituaient un redressement approprié, et si le défendeur avait les moyens de les verser, on devrait normalement refuser l'injonction interlocutoire, quelque forte que puisse paraître la réclamation du demandeur à ce stade. Si, d'autre part, des dommages-intérêts ne constituaient pas un redressement approprié pour le demandeur qui aurait eu gain de cause au procès, le tribunal doit alors considérer si, dans cette hypothèse contraire où le défendeur aurait réussi à faire reconnaître son droit de continuer à faire ce qu'on veut lui interdire, son indemnisation serait suffisante, en vertu de l'engagement du demandeur relativement aux dommages, pour la perte subie pendant qu'on l'empêchait de poursuivre ses activités entre la date de la demande et celle du procès. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu de l'engagement précité, constituaient un redressement adéquat et si le demandeur avait les moyens de les verser, le tribunal ne devrait pas sur ce fondement refuser une injonction interlocutoire.

C'est quand il n'est pas certain que soient suffisants les dommages-intérêts recouvrables par l'une ou l'autre des parties, ou par les deux, qu'il faut rechercher la décision comportant le plus d'incidences favorables. Il serait peu sage de tenter ne serait-ce que d'énumérer tous les éléments variés qui pourraient demander à être pris en considération au moment du choix de la décision la plus convenable, encore moins de proposer le poids relatif à accorder à chacun de ces éléments. En la matière chaque cas est un cas d'espèce.

Si les autres facteurs semblent bien s'équilibrer, il sera prudent d'adopter les mesures propres à maintenir le statu quo. Si l'on enjoint au défendeur de s'abstenir temporairement de faire quelque chose qu'il n'a pas fait auparavant, le seul effet de l'injonction interlocutoire, s'il gagne son procès, est de reculer la date où il peut entreprendre une activité qu'il n'avait pas jusque-là jugée nécessaire; tandis que le fait d'interrompre l'exploitation d'une entreprise établie lui causera beaucoup plus d'inconvénients, car il devra la rétablir s'il gagne son procès.

In this case, both parties take the position they will each suffer irreparable harm or injury, which cannot be adequately compensated in monetary damages. The plaintiffs, if the defendant is permitted to continue, and expand, its first in the arena activities in Canada; the defendant, if its present and proposed activities are halted, yet some considerable time later, those activities are held to have been proper all along.

The question before me was a difficult one. There was strongly conflicting evidence as to the advantageous effect, or otherwise, of being first in the market-place with a new product: in this case the Canadian cookie market-place.

The plaintiffs have an accepted reputation of successfully entering a market-place with innovative products. Their advertising and marketing techniques are aggressive, expensive and effective. They assert they have, by the patent, the right to be first in the Canadian arena; the defendant's activities have, and will, effectively destroy all the advantages that brings; monetary compensation would be incapable of calculation, and inadequate.

The defendant's evidence, and argument, is that there is no advantage to being first in; the defendant, if forced by injunction to withdraw at this stage, could not be adequately compensated, even if it later succeeded in its defence, and re-entered the market; the harm, in the interim, would be irreparable.

I have tried, in the limited time at hand, to give careful consideration to the conflicting opinions and views.

I am not satisfied the plaintiffs will suffer harm which cannot be adequately calculated in, and compensated by, money.

Difficulty in calculating damages is not a compelling reason for injunctive relief. There never can be, in any case, perfect monetary compensation. The law does not, in tort, permit that.

On the facts before me, I am satisfied the plaintiffs will suffer injury and harm, from now to

En l'espèce, les deux parties soutiennent qu'elles subiront un tort ou préjudice irréparable, et que des dommages-intérêts ne constitueraient pas un redressement approprié: les demanderesse, si l'on permet à la défenderesse de poursuivre ses premières activités, et de les étendre, dans ce domaine au Canada; la défenderesse, si ses activités actuelles et projetées sont interrompues, dans le cas où beaucoup plus tard, on reconnaîtrait qu'elle avait toujours eu le droit d'exercer ces activités.

La question qui m'est soumise est complexe. Il y a eu beaucoup de témoignages discordants quant à l'avantage d'être le premier sur le marché avec un nouveau produit: en l'espèce, le marché du biscuit au Canada.

Les demanderesse sont reconnues pour avoir introduit avec succès des produits innovateurs sur le marché. Leurs techniques de publicité et de commercialisation sont énergiques, étendues et efficaces. Elles prétendent avoir, par brevet, le droit d'être les premières dans ce champ d'activités au Canada; les activités des défenderesses ont, et auront, effectivement détruit tous les avantages que cela comporte; une indemnisation monétaire serait impossible à calculer et inadéquate.

Dans son articulation des faits et dans son argumentation, la défenderesse soutient qu'il n'y a aucun avantage à être le premier dans ce domaine; la défenderesse, si elle est forcée par injonction d'abandonner son travail à cette étape, ne pourra pas être indemnisée adéquatement, même si elle a gain de cause et qu'elle puisse revenir sur le marché; le tort subi entre-temps sera irréparable.

J'ai essayé, pendant le court laps de temps dont je disposais, d'examiner soigneusement les deux argumentations opposées.

Je ne suis pas convaincu que les demanderesse subiraient un tort qui ne pourrait être adéquatement évalué et indemnisé par des dommages-intérêts.

La difficulté d'évaluer les dommages-intérêts n'est pas un motif qui justifie obligatoirement une injonction. Il n'y a jamais d'indemnisation parfaite en argent. Le droit, dans le domaine de la responsabilité délictuelle, ne s'y prête pas.

D'après les faits soumis, je suis convaincu que les demanderesse subiront un préjudice et un tort,

trial, if the defendant is, in law, infringing. But on the balance of probabilities, on the evidence before me, I am satisfied the plaintiffs' loss can be reasonably calculated on the basis of the defendant's sales; that, in the legal sense, monetary damages will be an adequate remedy.

The defendant has agreed to keep an account of sales and profits.

The motion is otherwise dismissed. Costs are in the cause.

dès à présent et jusqu'au procès, si la défenderesse est coupable, en droit, de contrefaçon. Cependant, vu la prépondérance des probabilités et vu la preuve qui m'est soumise, je suis convaincu que la perte subie par les demanderessees peut raisonnablement être calculée d'après les ventes effectuées par la défenderesse; ce qui signifie, juridiquement, que des dommages-intérêts constituent un redressement adéquat.

La défenderesse s'est engagée à tenir une comptabilité des ventes et des bénéfices.

Les autres chefs de la requête sont rejetés. Les dépens suivront l'issue de l'affaire.