

A-199-87

A-199-87

Valmet Oy (Appellant)(Defendant)

v.

**Beloit Canada Ltée/Ltd. and Beloit Corporation
(Respondents) (Plaintiffs)**INDEXED AS: *BELOIT CANADA LTÉE/LTD. v. VALMET OY*Court of Appeal, Pratte, Marceau and Hugessen
JJ.—Ottawa, June 2, 1987.

Practice — Discovery — Examination for discovery — Appeal from order requiring defendant to submit to examination for discovery prior to plaintiffs' election for damages or accounting of profits — Appeal allowed — R. 501(2) requiring definition of issues that are subject of reference prior to order for discovery on reference — Definition usually taking place on order of reference under R. 500(1) — No R. 500(1) order — Such order only given after election between damages and accounting of profits — Irrelevant that if no pre-trial order under R. 480(1), discovery not subject to R. 466 and would have extended to all matters in issue — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 466, 480(1), 500(1), 501(2).

Practice — References — Determination of damages or accounting of profits according to election — Defendant ordered to submit to examination for discovery prior to election — Under R. 501(2), can be no order for discovery on reference until issues subject of reference defined — Definition should take place on order of reference under R. 500(1) — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 500(1), 501(2).

COUNSEL:

Jacques A. Léger for appellant (defendant).*Donald H. MacOdrum* for respondents (plaintiffs).

SOLICITORS:

Léger, Robic & Richard, Montréal, for appellant (defendant).*Ridout & Maybee*, Toronto, for respondents (plaintiffs).**Valmet Oy (appelante) (défenderesse)**

c.

**Beloit Canada Ltée/Ltd. et Beloit Corporation
(intimées) (demandereses)**RÉPERTORIÉ: *BELOIT CANADA LTÉE/LTD. c. VALMET OY*

Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen—Ottawa, 2 juin 1987.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Appel interjeté contre une décision ordonnant à la défenderesse de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne choisissent de réclamer soit des dommages-intérêts, soit une comptabilisation des profits réalisés — Appel accueilli — Selon la Règle 501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui en font l'objet n'ont pas été déterminées — Cette détermination se fait normalement lors de l'ordonnance de référence rendue par application de la Règle 500(1) — L'ordonnance fondée sur la Règle 500(1) ne peut être rendue — Cette ordonnance n'est rendue qu'une fois fixé le choix entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits — Il importe peu que si une ordonnance antérieure à l'instruction n'avait pas été rendue en application de la Règle 480(1), l'interrogatoire préalable ne serait pas tombé sous le coup des dispositions de la Règle 466 et se serait rapporté à toutes les questions en litige — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 466, 480(1), 500(1), 501(2).

Pratique — Références — Choix entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits — La défenderesse est tenue de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesses ne fixent leur choix — Selon la Règle 501(2), aucune ordonnance pour l'interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui en font l'objet n'ont pas été déterminées — Cette détermination doit se faire lors de l'ordonnance de référence rendue en application de la Règle 500(1) — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 500(1), 501(2).

h AVOCATS:

Jacques A. Léger pour l'appelante (défenderesse).*Donald H. MacOdrum* pour les intimées (demandereses).

i

PROCUREURS:

Léger, Robic & Richard, Montréal, pour l'appelante (défenderesse).*Ridout & Maybee*, Toronto, pour les intimées (demandereses).

j

The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by

HUGESSEN J.: This is an appeal from a decision of Cullen J. [(1986), 64 N.R. 287; 8 C.P.R. (3d) 289; 7 C.I.P.R. 205 (F.C.T.D.)] ordering that defendant [appellant] submit to examination for discovery prior to the plaintiffs [respondents] electing either damages or an account of profits resulting from the defendant's infringement of plaintiffs' patent.

In the judgment of this Court on the question of infringement, it was ordered

... the appellants shall be entitled to damages or an accounting of profits, as they may elect, and a reference shall be had for the determination thereof following such election unless the parties otherwise agree . . . (Appeal book, page 4.)

The basis for the Trial Judge's decision [(1984), 78 C.P.R. (2d) 1], and for the principal submission by the respondents on the present appeal, is that, if an order under Rule 480(1) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]¹ had not been made before trial, the examination for discovery would not have been subject to the provisions of Rule 466² and would therefore have extended to all the matters then in issue, including both damages and profits.

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

(a) any question as to the extent of the infringement of any right,

(b) any question as to the damages flowing from any infringement of any right, and

(c) any question as to the profits arising from any infringement of any right,

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

² *Rule 466.* Where, prior to the time when an examination for discovery is being conducted or discovery or inspection of documents is being obtained or given under these Rules, an order has been made under Rule 480 that an issue of fact be, after trial, the subject of a reference, the discovery or inspection shall not extend to such issue of fact.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés par

LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'un appel de la décision du juge Cullen [(1986), 64 N.R. 287; 8 C.P.R. (3d) 289; 7 C.I.P.R. 205 (C.F. 1^{re} inst.)] ordonnant à la défenderesse [l'appelante] de se soumettre à un interrogatoire préalable avant que les demanderesse ne choisissent de réclamer soit des dommages-intérêts, soit une comptabilisation des profits résultant de la contrefaçon de leur brevet par la défenderesse.

Il a été ordonné dans le jugement de la présente Cour, relativement à la question de la contrefaçon:

... que les appelantes ont droit, à leur choix, à des dommages-intérêts ou à une comptabilisation des profits relativement à la question de la contrefaçon et, il y aura un renvoi permettant de trancher cette question après que les demanderesse auront fait connaître leur choix à moins que les parties ne parviennent à s'entendre de quelque autre manière . . . (Dossier d'appel à la page 4).

Le fondement de la décision du juge de première instance [(1984), 78 C.P.R. (2d) 1] et de l'argument principal des intimées lors du présent appel repose sur la prémisse suivante: si une ordonnance prise en application de la Règle 480(1) [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663]¹ n'avait pas été rendue avant l'instruction, l'interrogatoire préalable ne serait pas tombé sous le coup des dispositions de la Règle 466² et se serait rapporté, par conséquent, à toutes les questions en litige, y compris à la fois les dommages-intérêts et la comptabilisation des profits.

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

a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,

b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et

c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,

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

² *Règle 466.* Lorsque, avant le moment auquel un interrogatoire préalable a lieu ou avant le moment auquel une communication ou un examen de documents s'effectue en vertu des présentes Règles, une ordonnance a été rendue en vertu de la Règle 480 à l'effet qu'une question de fait soit référée, après l'instruction, l'interrogatoire, la communication ou l'examen ne doivent pas s'étendre à cette question de fait.

With respect we think this reasoning is beside the point. Whatever might have been possible if there had been no pre-trial order under Rule 480(1), as to which we express no opinion, there was such an order in this case. However, neither that order nor the order of this Court quoted above constitute an order of reference under Rule 500(1).³ As we read Rule 501(2)⁴ there can be no order for discovery on a reference until the issues that are the subject of the reference have been defined. In our view, such definition should normally take place on an order of reference under Rule 500(1). In the light of our prior judgment in this case, such an order can only be given herein after the plaintiffs have elected as between damages and an account of profits.

The appeal will be allowed and the order of the Trial Division set aside; either party may reapply for an order under Rule 500(1) once plaintiffs have made their election. Defendant its entitled to its costs in both divisions.

³ *Rule 500.* (1) The Court may, for the purpose of taking accounts or making inquiries, or for the determination of any question or issue of fact, refer any matter to a judge nominated by the Associate Chief Justice, a prothonotary, or any other person deemed by the Court to be qualified for the purpose, for inquiry and report.

⁴ *Rule 501.* ...

(2) The Court may make such order as seems just for examination for discovery in respect of any issue that is the subject of reference.

Nous sommes respectueusement d'avis que ce raisonnement est étranger à la question. Peu importe ce qui aurait pu se produire en l'absence d'une ordonnance antérieure à l'instruction en vertu de la Règle 480(1), sur lesquelles nous n'exprimons aucune opinion, dans la cas présent une telle ordonnance a effectivement été rendue. Mais ni cette ordonnance non plus que celle rendue par la présente Cour et citée plus haut ne constituent une ordonnance de référence au sens de la Règle 500(1)³. Selon notre interprétation de la Règle 501(2)⁴, aucune ordonnance pour interrogatoire préalable ne peut être rendue dans le cadre d'une référence tant que les questions qui font l'objet de la référence n'ont pas été déterminées. À notre avis, une telle détermination devrait normalement se faire lors de l'ordonnance de référence rendue par application de la Règle 500(1). Selon notre décision antérieure dans la présente affaire, une telle ordonnance ne peut être rendue en l'espèce qu'une fois que les demandereses auront choisi entre des dommages-intérêts et une comptabilisation des profits.

L'appel sera accueilli et l'ordonnance de la Division de première instance sera annulée; toute partie peut s'adresser de nouveau à la Cour pour lui demander de rendre une ordonnance en vertu de la Règle 500(1) une fois fixé le choix des demandereses. La défenderesse a droit à ses dépens tant en première instance qu'en appel.

³ *Règle 500.* (1) La Cour pourra, aux fins d'établir des comptes ou de faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point ou une question de fait en litige, renvoyer toute matière devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou toute autre personne que la Cour estime compétente en l'occurrence, pour enquête et rapport.

⁴ *Règle 501.* ...

(2) La Cour pourra rendre l'ordonnance qui semble juste pour l'interrogatoire préalable au sujet de toute question qui fait l'objet d'une référence.