

T-476-71

T-476-71

Domco Industries Limited (Plaintiff)

v.

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc., Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. and Congoleum Corporation (Defendants)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, May 25; Ottawa, May 27, 1981.

Practice — Patents — Reference under Rule 480 — Trial judgment allowing plaintiff to recover its damages following patent infringement — Damages to be subject to a reference earlier ordered — Armstrong defendants' appeal dismissed by Federal Court of Appeal — Motion for leave to appeal before the Supreme Court of Canada granted — Plaintiff now moving for directions as to the conduct of the reference — Defendants moving to stay the reference — Whether reference stayed by virtue of s. 70(1) of the Supreme Court Act — Whether Supreme Court has jurisdiction to direct the reference to proceed — Alternatively, whether this Court should exercise its discretion to stay the reference — Supreme Court Act, R.S.C. 1970, c. S-19, s. 70(1)(d) — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 50(1)(a),(b) — Federal Court Rules 480, 500(2).

The Congoleum defendants, as patentee, and the plaintiff, as their licensee, were originally all plaintiffs in an action for patent infringement against the Armstrong defendants. Following a settlement between the Congoleum and the Armstrong companies, the action was reconstituted and the Congoleum companies were made defendants. Judgment issued allowing plaintiff to recover its damages subject to a reference earlier ordered. The Federal Court of Appeal dismissed the Armstrong companies' appeal. A motion for leave to appeal before the Supreme Court has been granted. Plaintiff now moves for directions as to the conduct of the reference and the Armstrong defendants move to stay the reference. Defendants argue that the reference is automatically stayed by virtue of section 70(1) of the *Supreme Court Act*, that the jurisdiction to direct the reference to proceed now lies with the Supreme Court and that, if this Court has jurisdiction, its discretion should be exercised to stay the reference.

Held, the motion to stay the reference is granted. Section 70(1) of the *Supreme Court Act* does not operate to stay a reference ordered under Rule 480 of the Rules of this Court. Proceeding with the reference is not "execution . . . in the original cause"; it is a proceeding in the original cause triggered by the judgment but it is not execution of the judgment. The fact that the appeal is before the Supreme Court does not deprive this Court of jurisdiction to make the order sought by

Domco Industries Limited (Demanderesse)

c.

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited, Armstrong Cork Inter-Americas Inc., Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Défenderesses)

Division de première instance, le juge Mahoney—Toronto, 25 mai; Ottawa, 27 mai 1981.

Pratique — Brevets — Référence en vertu de la Règle 480 — Le jugement de première instance a octroyé des dommages-intérêts à la demanderesse par suite d'une action en contrefaçon de brevet — Les dommages-intérêts seront déterminés dans une référence ordonnée précédemment — La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel des défenderesses Armstrong — Le pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été autorisé — La demanderesse demande maintenant des indications sur la tenue de la référence — Les défenderesses demandent de surseoir à la tenue de la référence — Il échet d'examiner s'il y a eu sursis de la référence en vertu de l'art. 70(1) de la Loi sur la Cour suprême — Il échet d'examiner si la Cour suprême a compétence pour ordonner la poursuite de la référence — Subsidiairement, il échet d'examiner si cette Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de surseoir à la référence — Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 70(1)(d) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10, art. 50(1)(a),(b) — Règles 480 et 500(2) de la Cour fédérale.

Les défenderesses Congoleum, à titre de breveté, et la demanderesse comme titulaire d'une licence de celles-ci, étaient initialement toutes demanderesse dans l'action en contrefaçon de brevet intentée contre les défenderesses Armstrong. Par suite d'une entente intervenue entre les compagnies Congoleum et Armstrong, l'intitulé de la cause a été révisé et les compagnies Congoleum sont devenues défenderesses. Jugement a été prononcé octroyant à la demanderesse des dommages-intérêts à déterminer dans une référence ordonnée antérieurement. La Cour d'appel fédérale rejeta l'appel formé par les compagnies Armstrong. La Cour suprême a autorisé le pourvoi devant elle de cette décision. La demanderesse tente maintenant d'obtenir des indications sur la tenue de cette référence et les défenderesses Armstrong demandent, elles, d'y surseoir. Les défenderesses soutiennent qu'il y a forcément sursis à la référence en vertu de l'article 70(1) de la *Loi sur la Cour suprême*, que la compétence d'ordonner la poursuite de la référence appartient maintenant à la Cour suprême et que si cette Cour est compétente, elle devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, y surseoir.

Arrêt: la requête portant sursis de la référence est accueillie. L'article 70(1) de la *Loi sur la Cour suprême* n'a pas pour effet de surseoir à une référence ordonnée en vertu de la Règle 480 de la Cour fédérale. Le fait de procéder à la référence ne constitue pas une «exécution . . . dans la cause en première instance»; c'est bien une procédure de première instance mise en branle par le jugement, mais ce n'est pas l'exécution du jugement. Le fait qu'il y a pourvoi en Cour suprême ne prive

the plaintiff (*Federal Court Act*, section 50(1)(b) and Rule 500(2)). Finally, the fact that, since its reconstitution, the parties have approached this action as one raising a very specific question of law requiring resolution of the Armstrong defendants' liability by the Supreme Court of Canada is a special circumstance that justifies the exercise of discretion to grant the stay sought. It is in the interest of justice that the reference be stayed.

Labatt Breweries of Canada Ltd. v. The Attorney General of Canada [1980] 1 S.C.R. 594, referred to. *Insinger v. Cunningham* [1923] 3 W.W.R. 1328, referred to. *Sharpe v. White* (1910) 20 O.L.R. 575, referred to.

MOTION.

COUNSEL:

D. F. Sim, Q.C. for plaintiff.
D. Watson, Q.C. for defendants Armstrong.

D. MacOdrum for defendants Congoleum.

SOLICITORS:

D. F. Sim, Q.C., Toronto, for plaintiff.

Gowling & Henderson, Ottawa, for defendants Armstrong.

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, for defendants Congoleum.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: The judgment herein ordered that the plaintiff recover damages to be subject of a reference. The plaintiff now moves for directions as to the conduct of that reference and the Armstrong defendants move to stay the reference.

The action was commenced May 3, 1968. The plaintiff and the last three named defendants, "the Congoleum defendants", were originally all plaintiffs and the first four named defendants, "the Armstrong defendants", were the defendants. The Congoleum defendants, as patentee, and the plaintiff, as their licensee, sued the Armstrong defendants for patent infringement. The order that the extent of the infringement and damages arising therefrom be subject of a reference after judgment was made September 23, 1974. On March 9, 1976,

pas cette Cour de sa compétence de prononcer l'ordonnance que tente d'obtenir la demanderesse (*Loi sur la Cour fédérale*, article 50(1)(b) et Règle 500(2)). Finalement, le fait que, depuis la révision de l'intitulé, les parties ont conçu l'instance comme soulevant une question de droit des plus spécifiques exigeant que soit résolue la question de la responsabilité des défenderesses Armstrong par la Cour suprême du Canada constitue un cas spécial qui justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder le sursis demandé. Il est dans l'intérêt de la justice de surseoir à la référence.

Arrêts mentionnés: *Les Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Le procureur général du Canada* [1980] 1 R.C.S. 594; *Insinger c. Cunningham* [1923] 3 W.W.R. 1328; *Sharpe c. White* (1910) 20 O.L.R. 575.

REQUÊTE.

c AVOCATS:

D. F. Sim, c.r., pour la demanderesse.
D. Watson, c.r., pour les défenderesses Armstrong.

D. MacOdrum pour les défenderesses Congoleum.

PROCUREURS:

D. F. Sim, c.r., Toronto, pour la demanderesse.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses Armstrong.

Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour les défenderesses Congoleum.

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

LE JUGE MAHONEY: Le jugement en cette cause octroyait à la demanderesse des dommages-intérêts à déterminer dans une référence. Celle-ci demande maintenant des indications sur la tenue de cette référence et les défenderesses Armstrong demandent, elles, d'y surseoir.

L'action fut engagée le 3 mai 1968. La demanderesse et les trois dernières défenderesses nommées, «les défenderesses Congoleum», étaient initialement toutes demanderesses, les quatre premières défenderesses nommées, «les défenderesses Armstrong», étant défenderesses. Les défenderesses Congoleum, à titre de breveté, et la demanderesse, comme titulaire d'une licence de celles-ci, poursuivaient les défenderesses Armstrong en contrefaçon de brevet. L'ordonnance de référence après jugement pour l'évaluation de l'étendue de la

the Congoleum defendants and the Armstrong defendants settled. The Congoleum defendants obligated themselves to indemnify the Armstrong defendants in respect of any judgment obtained by the plaintiff herein. On February 20, 1978, an order reconstituting the action was made whereby the Congoleum defendants were made defendants. The amended pleadings were all filed by the end of April 1978. An agreement as to facts and issues was executed October 20, 1979, and the action went to trial on the basis of the agreed facts and admissions in the pleadings without additional evidence. Judgment was rendered March 21, 1980.¹ An appeal was dismissed by the Federal Court of Appeal on December 24, 1980.² Leave to appeal to the Supreme Court of Canada was given February 1, 1981, and, on April 22, the appeal was inscribed for hearing. It is not expected to be heard before the session commencing October 6, 1981. It is hoped it will be heard then.

A second action, No. T-1209-71, commenced August 25, 1970, as reconstituted bears an identical style of cause. Except for its date of commencement, its relevant chronology is identical to that recited above. It was tried with this action and the appeals have been, and are intended to be, heard together.

The defendants argue that the reference is automatically stayed by virtue of subsection 70(1) of the *Supreme Court Act*;³ alternatively, that the jurisdiction to direct the reference to proceed now reposes with the Supreme Court of Canada and, in the further alternative that, if this Court has jurisdiction, its discretion should be exercised to stay the reference. The pertinent portion of the judgment here follows:

The Plaintiff do recover from the Defendants, Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited and Armstrong Cork Inter-Americas Inc., its damages which, on the reference ordered herein September 23, 1974, it proves to have been incurred as a result of sales in Canada lost by it between July 25, 1967, and March 9, 1976.

¹ [1980] 2 F.C. 801.

² [1981] 2 F.C. 510.

³ R.S.C. 1970, c. S-19.

contrefaçon et des dommages en découlant fut rendu le 23 septembre 1974. Le 9 mars 1976, les défenderesses Congoleum et les défenderesses Armstrong transigèrent. Les défenderesses Congoleum s'obligèrent à indemniser les défenderesses Armstrong de tout jugement en faveur de la demanderesse présente. Le 20 février 1978 fut prononcée une ordonnance par laquelle les défenderesses Congoleum devaient défenderesses. Les écritures révisées étaient, à la fin d'avril 1978, déposées. Une convention sur les faits et les points litigieux en cause fut signée le 20 octobre 1979 et l'action fut instruite sur les faits reconnus et mentionnés dans les écritures sans administration supplémentaire de preuve. Jugement fut rendu le 21 mars 1980¹. La Cour d'appel fédérale rejeta le 24 décembre 1980 l'appel qui en avait été formé². La Cour suprême du Canada autorisa le pourvoi devant elle le 1^{er} février 1981 et, le 22 avril, celui-ci était inscrit pour audition. Il ne sera pas instruit avant la session du 6 octobre 1981. On espère qu'il le sera alors.

Une seconde action, n° T-1209-71, engagée le 25 août 1970 comporte, une fois révisée, un intitulé de cause identique. Sa date d'institution exceptée, son évolution chronologique est identique à ce qui a été dit ci-dessus. Elle a été instruite conjointement avec l'action en cause et les appels formés ont été, et sont destinés à être, entendus ensemble.

Les défenderesses soutiennent qu'il y a automatiquement sursis à la référence en vertu du paragraphe 70(1) de la *Loi sur la Cour suprême*³ ou, subsidiairement, que la compétence d'ordonner la poursuite de la référence appartient maintenant à la Cour suprême du Canada et, même en admettant que notre juridiction soit compétente, qu'elle devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, y surseoir. Voici la disposition pertinente du dispositif du jugement:

[TRADUCTION] La demanderesse recouvre des défenderesses Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited et Armstrong Cork Inter-Americas Inc. les dommages qu'elle, lors de la référence ordonnée en l'instance le 23 septembre 1974, démontre avoir subis par suite de la diminution de ses ventes au Canada entre le 25 juillet 1967 et le 9 mars 1976.

¹ [1980] 2 C.F. 801.

² [1981] 2 C.F. 510.

³ S.R.C. 1970, c. S-19.

Paragraph 70(1)(d) of the *Supreme Court Act* provides:

70. (1) Upon filing and serving the notice of appeal and depositing security as required by section 66, execution shall be stayed in the original cause, except that

(d) where the judgment appealed from directs the payment of money, either as a debt or for damages or costs, the execution of the judgment shall not be stayed until the appellant has given security to the satisfaction of the court appealed from, or of a judge thereof, that if the judgment or any part thereof is affirmed, the appellant will pay the amount thereby directed to be paid, or the part thereof as to which the judgment is affirmed, if it is affirmed only as to part, and all damages awarded against the appellant on such appeal.

Paragraphs (a), (b) and (c) clearly have no bearing in the circumstances.

In *Insinger v. Cunningham*,⁴ a judge of the British Columbia Court of Appeal, in chambers, held that the provision applied in the following circumstances. The action was for breach of a contract to drive a tunnel. The Trial Judge, in his reasons, found "justice will be done by allowing \$15 per foot for all work not done, which was stipulated to be done . . . viz, 1,200 feet of tunnel and 350 feet of upraise". In his judgment, subsequently affirmed by the Court of Appeal and further appealed to the Supreme Court of Canada, he ordered a reference "to ascertain the quantum of damages, at the rate of \$15 per foot, for all work not done which was stipulated to be done . . .". The Appellate Judge observed that it was "difficult to understand why the damages were not then and there assessed and the delay and expense of a reference avoided". The Appellate Judge held that the judgment did direct "the payment of money . . . for damages" and that direction was not "nullified by any one of the subsequent and various means that might be adopted to insure, with exactitude, its enforcement". He concluded that he had the power to estimate the amount of reasonable security to be given and held that, upon its deposit, the provision would operate to stay the reference.

⁴ [1923] 3 W.W.R. 1328.

L'alinéa 70(1)d) de la *Loi sur la Cour suprême* dispose:

70. (1) Dès les production et signification de l'avis d'appel et le dépôt du cautionnement selon les exigences de l'article 66, il est sursis à l'exécution du jugement dans la cause en première instance, sauf que,

d) si le jugement porté en appel prescrit le paiement d'une somme, soit à titre de dette ou pour dommages-intérêts ou frais, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant que l'appelant ait fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d'un juge de cette cour, garantissant que si le jugement est totalement ou partiellement confirmé, l'appelant paiera le montant prescrit par le jugement, ou la partie de ce montant pour laquelle le jugement est confirmé s'il ne l'est que partiellement, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui sur cet appel.

Les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent de toute évidence aucunement à l'espèce.

d Dans l'affaire *Insinger c. Cunningham*⁴, un juge de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, en chambre, a dit que la disposition s'appliquait dans le cas d'une action en inexécution d'un contrat de percement d'un tunnel. Le juge du fond, dans ses motifs, avait dit que [TRADUCTION] «justice sera rendue en allouant \$15 le pied pour tout le travail non effectué, alors qu'on avait stipulé qu'il le serait . . . soit: 1,200 pieds de tunnel et 350 pieds de soulèvement». Dans son jugement, confirmé subséquentement par la Cour d'appel, et dont on s'est pourvu en Cour suprême du Canada, il ordonnait une référence afin de faire [TRADUCTION] «évaluer le montant des dommages, au taux de \$15 le pied, pour tout le travail non effectué, alors qu'on avait stipulé qu'il le serait . . .». Le juge de la Cour d'appel observa qu'il était [TRADUCTION] «difficile de comprendre pourquoi les dommages-intérêts n'avaient pas été dès lors évalués évitant ainsi le retard et les frais que causait la référence». Il statua que le jugement ordonnait bien [TRADUCTION] «le paiement . . . de dommages-intérêts» et que cette ordonnance n'était nullement [TRADUCTION] «anéantie par les divers moyens subséquents qui pourraient être choisis pour s'assurer, avec exactitude, de son exécution». Il en concluait qu'il avait le pouvoir d'évaluer le montant raisonnable du cautionnement qui devrait être fourni et statuait que sur son dépôt, la provision surseoirait à la référence.

⁴ [1923] 3 W.W.R. 1328.

In contrast to *Insinger v. Cunningham*, the Ontario Divisional Court, in *Sharpe v. White*,⁵ considering an Ontario rule of practice dealing with appeals to the Judicial Committee of the Privy Council, apparently very similar in its terms to paragraph 70(1)(d), held:

By the judgment it is adjudged that the appellant is entitled to damages, an inquiry as to them is directed, and further directions are reserved, but there is no direction for the payment of money.

In the result, the Divisional Court held that the Judge who had stayed the reference had properly exercised his discretion but that the stay had not been mandatory under the Rule. In both cases, the Courts were able to form an opinion as to the amount of security reasonably required to satisfy it.

While I am, *ex officio*, a judge of the court appealed from as contemplated by paragraph 70(1)(d), I am spared the necessity of even considering whether, in the circumstances. I should follow the course of action adopted by the Appellate Judge in *Insinger v. Cunningham*. There is not, on the record, evidence upon which to base even an educated guess as to what amount of security would be reasonable here. All I know is that the Armstrong defendants paid the Congoleum defendants \$35,000,000 (U.S.) to settle this and like actions in the United States and that, as the judgment stands, the plaintiff is entitled to some part of that amount. Progress from there to a conclusion as to what would be a reasonable security for the plaintiff's damages could only be by pure guess-work.

In this instance the reference was directed by the order of September 23, 1974, made, on consent, pursuant to Rule 480. That order became operative, to the extent of requiring that the reference proceed, upon the judgment above recited being given. It was not, however, the judgment that directed the reference but, rather, it was the earlier order. I do not agree that proceeding with the reference would be "execution . . . in the original cause"; it is a proceeding in the original cause triggered by the judgment but it is not execution of the judgment. I do not agree that subsection 70(1) of the *Supreme Court Act* operates to stay a

Au contraire, la Divisional Court d'Ontario, dans *Sharpe c. White*⁵, saisie d'une règle de procédure ontarienne relative aux pourvois au Comité judiciaire du Conseil privé, apparemment fort semblable à l'alinéa 70(1)d), statua:

[TRADUCTION] Le dispositif dit que l'appelant a droit à des dommages-intérêts, une enquête à ce sujet est ordonnée, sous réserve de directives ultérieures, mais il n'y a aucune directive relative à un paiement quelconque d'argent.

Finalemment, la Divisional Court statua que le juge qui avait sursis à la référence avait à bon droit exercé son pouvoir discrétionnaire mais que le sursis n'était pas, selon la règle, obligatoire. Dans les deux affaires donc, les tribunaux ont pu se faire une opinion du montant du cautionnement raisonnablement nécessaire.

Certes, je suis d'office juge de la cour dont appel comme le prévoit l'alinéa 70(1)d), mais même l'obligation de me demander si, dans les circonstances, je devrais suivre la démarche du juge du second degré dans l'arrêt *Insinger c. Cunningham* m'est épargnée. Il n'y a pas au dossier de preuve qui m'autorise à hasarder même une conjecture sur le montant du cautionnement qui serait raisonnable en l'espèce. Tout ce que je sais, c'est que les défenderesses Armstrong ont payé aux défenderesses Congoleum 35 millions \$EU en règlement de l'instance et d'actions semblables engagées aux États-Unis et que, dans l'état actuel du jugement, la demanderesse a droit à une partie de ce montant. De là pour arriver à déterminer ce qui constituerait un cautionnement raisonnable pour les dommages de la demanderesse, on s'engage en pleine conjecture.

En l'espèce, la référence résulte d'une ordonnance du 23 septembre 1974, convenue, sur le fondement de la Règle 480. Cette ordonnance a pris effet, dans la mesure nécessaire pour procéder à la référence, avec le prononcement du jugement précité. Ce n'est pas toutefois ce jugement qui ordonnait la référence mais plutôt une ordonnance antérieure. Je ne saurais admettre que procéder à la référence constituerait une «exécution . . . dans la cause en première instance»; c'était bien une procédure de première instance mise en branle par le jugement mais ce n'était pas l'exécution du jugement. Je ne saurais admettre que le paragra-

⁵ (1910) 20 O.L.R. 575.

⁵ (1910) 20 O.L.R. 575.

reference ordered under Rule 480 of the Rules of this Court.

The plaintiff's argument to the effect that it is the Supreme Court of Canada that now has jurisdiction to direct the reference to proceed is based on the following passage from a judgment of the Supreme Court of Canada on a motion for a stay of execution:⁶

In my view, unless there be statutory authority to the contrary, once a matter is before this Court on leave given either by this Court or, as in this case, by a properly authorized intermediate Court of Appeal, it is the statute, rules and powers of this Court that govern any right to interlocutory relief, by a stay or otherwise, pending final disposition of the appeal.

I would not for a moment suggest that the Supreme Court of Canada is without jurisdiction to stay proceedings in, or execution of a judgment of, this Court. That, however, is not to say that it has exclusive jurisdiction to do so nor that, in the absence of its fiat, the proceeding, or execution, as it may be, is automatically stayed. The fact that the appeal is before the Supreme Court of Canada does not deprive this Court of jurisdiction to make the order sought by the plaintiff.

The *Federal Court Act*⁷ provides:

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

I do not accept the proposition that the appeal to the Supreme Court of Canada herein falls within paragraph 50(1)(a). I do accept that paragraph 50(1)(b) is in play. So is Rule 500(2).

Rule 500. . . .

(2) Whenever a reference has been made under this Rule, the Court may, from time to time, direct a postponement of any or all proceedings in connection with the reference for such time and on such terms as seem just.

phe 70(1) de la *Loi sur la Cour suprême* ait pour effet de surseoir à une référence ordonnée sur le fondement de la Règle 480 des Règles de notre juridiction.

^a L'argument de la demanderesse, que c'est maintenant la Cour suprême du Canada qui est compétente lorsqu'il s'agit d'ordonner de procéder à la référence, est fondé sur le passage suivant d'un arrêt de la Cour suprême du Canada relatif à une requête en sursis d'exécution⁶:

A mon avis, à moins qu'une loi ne prévienne le contraire, lorsqu'un litige est soumis à cette Cour sur son autorisation ou, comme en l'espèce, sur celle d'une cour d'appel compétente, c'est la loi, les règles et les pouvoirs de cette Cour qui régissent tout droit à un redressement interlocutoire, par sursis ou autrement, en attendant la décision sur le pourvoi. Il s'agit donc de déterminer si cette Cour a le pouvoir d'ordonner au ministère de surseoir aux mesures qu'il entend prendre contre l'appelante avant que le pourvoi soit entendu et tranché.

^d Loin de moi l'idée de suggérer que la Cour suprême du Canada n'a pas la compétence de surseoir à une instance, ou à l'exécution d'un jugement, de notre juridiction. Cela ne veut pas dire toutefois qu'elle a une compétence exclusive de ce faire ni qu'en l'absence de son fiat, on surseoit automatiquement à cette procédure ou à cette exécution selon le cas. Le fait qu'il y a un pourvoi en Cour suprême du Canada ne prive pas notre juridiction de la compétence de prononcer ^f l'ordonnance que requiert la demanderesse.

La *Loi sur la Cour fédérale*⁷ dispose que:

50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procédures dans toute affaire ou question,

^g a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction; ou

b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.

Je ne souscris pas à la proposition selon laquelle le pourvoi en cause en Cour suprême du Canada relève de l'alinéa 50(1)a). J'admets cependant que l'alinéa 50(1)b) joue. De même que la Règle 500(2).

Règle 500. . . .

ⁱ (2) Chaque fois qu'une référence a été faite en vertu de la présente Règle, la Cour pourra, à l'occasion, prescrire de différer tout ou partie des procédures en rapport avec la référence pendant le temps et aux conditions qui semblent justes.

⁶ *Labatt Breweries of Canada Limited v. The Attorney General of Canada* [1980] 1 S.C.R. 594 at p. 597.

⁷ S.R.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

⁶ *Les Brasseries Labatt du Canada Limitée c. Le procureur général du Canada* [1980] 1 R.C.S. 594 à la p. 597.

⁷ S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10.

This is not an area in which I find decisions in other jurisdictions very helpful. It is apparent that both the Rules themselves and the approach to their application differ. In a recent judgment of this Court,⁸ Mr. Justice Cattanach said:

I accept as an initial premise that the well-established practice is not to grant a stay except in special circumstances and that the onus is on the applicant to show that special circumstances exist.

As I appreciated the fundamental basis of the contention by counsel for the defendant it was that the expense of the reference and the inconvenience thereof might well prove an abortive exercise should the Appeal Division reverse the decision of the Trial Judge.

In my view that circumstance of itself does not warrant the grant of the stay sought and to do so would be contrary to the weight of authority. It is against the ordinary course of the courts to stay inquiries pending the outcome of an appeal unless it can be shown that irreparable injury will otherwise be caused.

I accept that, here, the expense and inconvenience of the reference will be substantial and that that, by itself, is not a sufficient ground for the exercise of the Court's discretion to stay it. "Irreparable damage", in its ordinary sense, is damage that cannot be compensated by an award of money. It is not at all clear to me what award of money, beyond party and party costs, the Armstrong defendants could claim in respect of a reference conducted under the order and directions of this Court. Party and party costs would clearly be insufficient to compensate them for their outlays to say nothing of the injury inherent in a business competitor having extensive access to their trade information. That, however, could be said in almost every situation of this sort and yet it has plainly not been regarded as a sufficient reason to stay a reference any more than has expense and inconvenience.

It is, I think, fair to say that, once the action was reconstituted, the parties fully expected that an appeal would likely be taken, if leave were granted, to the Supreme Court of Canada. They could hardly have expected a Trial Judge not to

⁸ *Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited v. Cutter (Canada), Ltd.* Unreported judgment rendered March 27, 1981, Court No. T-167-80.

Il ne s'agit pas d'un domaine, me semble-t-il, où la jurisprudence de d'autres juridictions soit bien utile. Il est évident que les Règles en elles-mêmes et la conception que l'on a de leur application sont différentes. Dans un récent jugement de notre juridiction⁸, le juge Cattanach dit:

[TRADUCTION] J'accepte comme prémisse qu'il est de pratique constante de n'accorder un sursis que dans des circonstances extraordinaires et que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer leur existence.

Si j'ai bien compris le fondement de l'argumentation de l'avocat de la défenderesse, les dépenses et les inconvénients qu'entraînerait la référence pourraient se révéler inutiles advenant que la Division d'appel réforme la décision du premier juge.

A mon avis, ce fait en lui-même ne justifie pas le sursis; l'accorder serait aller à l'encontre du courant jurisprudentiel. Les tribunaux n'ont pas l'habitude de surseoir aux enquêtes dans l'attente du résultat d'un appel à moins que l'on puisse démontrer qu'autrement un dommage irréparable serait causé.

Je reconnais qu'en l'espèce les dépenses et les inconvénients résultant de la référence seront importants et aussi que cela, en soi, ne suffit pas à justifier l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire d'y surseoir. Des «dommages irréparables» au sens ordinaire, cela veut dire des dommages qui ne peuvent être compensés par une indemnité pécuniaire. Il est loin d'être clair quant à moi à quelle indemnité pécuniaire, au-delà des frais judiciaires, les défenderesses Armstrong peuvent prétendre au sujet de la référence à laquelle on procède sur l'ordonnance et les directives de notre juridiction. Les frais judiciaires manifestement ne suffiraient pas à les indemniser de leurs débours sans parler du dommage inhérent qu'il y a à voir un concurrent avoir largement accès à ses secrets commerciaux. Cela, toutefois, on peut le dire de tous les cas de ce genre à peu près et, pourtant, il est évident qu'on n'a pas considéré cela comme un motif suffisant de surseoir à une référence pas plus que dans les cas de simples dépenses et inconvénients.

Il est, je crois, juste de dire qu'une fois l'intitulé de la cause révisé, les parties s'attendaient, si l'autorisation en était donnée, à se pourvoir en Cour suprême du Canada. On ne pouvait que difficilement s'attendre que le juge du fond n'ap-

⁸ *Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited c. Cutter (Canada), Ltd.* Jugement non publié, rendu le 27 mars 1981, n° du greffe T-167-80.

apply the decision of the Federal Court of Appeal in *American Cyanamid Company v. Novopharm Limited*⁹ nor the Court of Appeal itself not to feel bound, at least as a matter of judicial comity, to follow that fairly recent decision. The parties were able to agree on the facts necessary to put liability in issue.

An order under Rule 480 is the rule, rather than the exception, in patent infringement actions. It is almost routinely sought and granted on consent. It avoids an inquiry that may prove to have been futile if liability is not found. It avoids everything inherent in such an inquiry: the cost, inconvenience, disruption of business, revelation of trade information to competitors and so on. The fact that here, since its reconstitution, the parties have approached this action as one raising a very specific question of law requiring resolution of the Armstrong defendants' liability by the Supreme Court of Canada is a special circumstance that justifies the exercise of discretion to grant the stay sought. The parties did not really expect a final resolution of liability until a decision by the Supreme Court of Canada and, accordingly, in the peculiar circumstances of this action, all of the reasons for making an order for a reference at the trial stage still pertain and will do so until the appeal is disposed of. The appeal has been prosecuted as expeditiously as has been reasonably possible. It is in the interest of justice that the reference be stayed pending disposition of the appeal herein to the Supreme Court of Canada.

Ordinarily, I should expect to require security as a condition of granting such a stay of proceedings. I was not asked to do so here but do not wish to foreclose that opportunity to the plaintiff should it wish to move to vary the order to that effect. It will have to give the Court some evidence upon which to fix the amount of the security.

⁹ [1972] F.C. 739, reversing [1971] F.C. 534.

plique pas l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *American Cyanamid Company c. Novopharm Limited*⁹ ni que la Cour d'appel elle-même ne se sente pas obligée, ne serait-ce que par courtoisie judiciaire, de se conformer à cette décision fort récente. Les parties sont parvenues à s'entendre sur les faits nécessaires à la mise en cause de la responsabilité.

L'ordonnance selon la Règle 480 est la règle, non l'exception, dans les actions en contrefaçon de brevet. Elle est pour ainsi dire toujours demandée et accordée de consentement. Cela évite une enquête qui pourrait se révéler inutile au cas où aucune responsabilité ne serait constatée. On évite ainsi tout ce qui découle d'une telle enquête: le coût, l'inconvénient, le tort causé au commerce, la révélation des secrets commerciaux aux concurrents, etc. Le fait qu'en l'espèce, depuis la révision de l'intitulé, les parties ont conçu l'instance comme soulevant une question de droit des plus spécifiques exigeant que soit résolue la question de la responsabilité des défenderesses Armstrong par la Cour suprême du Canada constitue un cas spécial qui justifie l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder le sursis demandé. Les parties ne s'attendaient pas vraiment à une résolution finale de la question de la responsabilité tant que la Cour suprême du Canada ne se serait pas prononcée et, en conséquence, vu les faits particuliers de l'espèce, toutes les raisons d'ordonner une référence en première instance demeurent et le demeureront tant qu'on n'aura pas statué sur le pourvoi. Il a suivi son cours avec la plus grande célérité raisonnablement possible. Il est dans l'intérêt de la justice de surseoir à la référence tant que la Cour suprême du Canada n'aura pas statué sur le pourvoi.

On s'attendrait à ce que j'exige un cautionnement comme condition de l'octroi du sursis. On ne l'a pas demandé en l'espèce mais je ne désire pas clore cette avenue à la demanderesse si d'aventure elle voulait voir l'ordonnance modifiée en ce sens. Il lui faudrait alors fournir à la Cour quelque preuve qui lui permette d'en fixer le montant.

⁹ [1972] C.F. 739, réformant [1971] C.F. 534.