

T-167-80

T-167-80

Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories Inc. and Baxter Travenol Laboratories Inc. (Plaintiffs)

v.

Cutter (Canada), Ltd. (Defendant)

Trial Division, Marceau J.—Ottawa, June 17 and 18, 1982.

Practice — Patent infringement — Application for order re-opening trial and allowing amendments to pleadings in relation to issue of damages on basis of information obtained after judgment rendered that defendant involved in abnormal dealings, during and after trial, for disposition of infringing products on hand — Based on this information, plaintiffs seeking punitive and exemplary damages, neither of which were sought at trial — Plaintiffs asserting Rules 496 and 420 permit re-opening of trial and amendment of pleadings for purpose of dealing with claim — Plaintiffs further arguing that, in alternative, Rule 1733 permits variation of trial judgment as it relates to question of damages and references to be held in connection therewith, on ground of fraud — Motion dismissed — Federal Court Rules 420, 496, 1733.

This is a motion brought by the plaintiffs, after judgment had been rendered in an action for patent infringement, for an order pursuant to Rule 496 reopening the trial for the purpose of having the issue of damages reconsidered and pursuant to Rule 420 allowing amendments to the statement of claim and, alternatively, for an order pursuant to Rule 1733 for a variation of the trial judgment as it related to the question of damages and conduct of references to be held in that respect, on the ground of fraud.

At the conclusion of the trial the defendant launched an appeal against the judgment and brought a motion for a stay of the reference proceedings which were to be held in accordance with its terms. The plaintiffs, on cross-examining an officer of the defendant company on his affidavit in support of that motion, obtained facts relating to abnormal dealings carried out by the defendant during and after the trial for the purpose of disposing of all infringing products it had on hand. Based on this information the plaintiffs, in connection with an election for damages or an accounting of profits made in accordance with the trial judgment, claimed punitive and exemplary damages. When, at discovery, they sought to compel answers to questions relevant to that claim the Court held that because the original judgment had not awarded punitive or exemplary damages the plaintiffs could not become entitled to them through its election.

Held, the motion is dismissed. The Court's decision refusing to allow questions relating to punitive and exemplary damages is binding. The pleadings in an action that has been tried and disposed of by judgment cannot be amended in order to introduce an entirely new issue which was not available in the action. In this case, the conduct giving rise to liability occurred

Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories Inc. et Baxter Travenol Laboratories Inc. (demandereses)

a.

Cutter (Canada), Ltd. (défenderesse)

Division de première instance, juge Marceau—
b Ottawa, 17 et 18 juin 1982.

Pratique — Contrefaçon de brevet — Demande en réouverture de l'instruction et en modification des écritures au sujet des dommages-intérêts sur le fondement de renseignements obtenus après jugement au sujet de tractations anormales qu'aurait faites la défenderesse pendant et après l'instruction pour se débarrasser des produits contrefaits qu'elle détenait — Les demandereses se fondant sur ces renseignements demandent des dommages punitifs et exemplaires, lesquels n'avaient pas été réclamés à l'instruction — Selon les demandereses, les Règles 496 et 420 autorisent la réouverture de l'instruction et la modification des écritures à cette fin — Subsidièrement, les demandereses soutiennent que la Règle 1733 autorise la révision, pour fraude, des parties du jugement traitant de la question des dommages et des références à tenir à cet égard — Requête rejetée — Règles 420, 496, 1733 de la Cour fédérale.

Il s'agit d'une requête présentée par les demandereses après jugement, dans une action en contrefaçon de brevet, en vue d'obtenir une ordonnance, sur le fondement de la Règle 496, portant réouverture de l'instruction sur la question des dommages et, sur le fondement de la Règle 420, modification de la déclaration ou, subsidièrement, une ordonnance, sur le fondement de la Règle 1733, portant révision, pour fraude, des parties du jugement de première instance traitant de la question des dommages et de la tenue de références.

Après le procès, la défenderesse a fait appel du jugement et demandé par requête de surseoir à la procédure de référence qui devait être engagée conformément au jugement. Les demandereses, au cours du contre-interrogatoire d'un dirigeant de la compagnie défenderesse au sujet d'un affidavit appuyant cette requête, ont découvert certaines tractations anormales qu'aurait faites la défenderesse, pendant et après le procès, pour se débarrasser de tous les produits contrefaits qu'elle détenait. S'appuyant sur ces renseignements, les demandereses, dans l'exercice formel de leur choix entre des dommages-intérêts et une reddition de compte des profits réalisés, conformément au jugement de première instance, ont réclamé des dommages punitifs et exemplaires. Lorsque les demandereses ont cherché à obtenir des réponses, lors d'un interrogatoire préalable à ce sujet, la Cour a statué que le jugement initial n'accordait pas de dommages punitifs ou exemplaires et donc que le choix qui pouvait être exercé sur son fondement ne pouvait donner un tel droit.

Jugement: la requête est rejetée. La Cour est liée par sa décision de refuser tout débat sur la question des dommages punitifs et exemplaires. Les plaidoiries d'une action qui a été instruite et tranchée par jugement ne peuvent être modifiées afin d'introduire un point litigieux entièrement nouveau. En l'espèce, les faits donnant lieu à responsabilité se sont produits

during the trial and after. It therefore did not form part of the evidence, pleadings, or issues addressed by the Trial Judge and cannot now be considered by this Court. With regard to Rule 1733, that Rule cannot be used to grant relief for a cause of action not raised in the action nor can it be used when the validity of the judgment is in no way put into question. The Rule permits the bringing of a motion to review and set aside a judgment because of new evidence or on the basis of fraud; however, in this case there was no fraud committed upon the Court nor was there an attack made on the regularity of the judgment as rendered.

CASE JUDICIALLY CONSIDERED

REFERRED TO:

Lesyork Holdings Ltd. et al. v. Munden Acres Ltd. et al. (1977), 13 O.R. (2d) 430 (C.A.).

COUNSEL:

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

G. E. Fisk for defendant.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiffs.

Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

MARCEAU J.: This is an application of a most unusual nature. Brought in the course of extremely involved proceedings that have already given rise to three appeals still pending, it has to be put into context for its purpose and meaning to be properly understood.

The plaintiffs commenced an action for patent infringement against the defendant in January 1980. The action went to trial on November 19, 1980, subject to an order of the kind contemplated by Rule 480. On December 11, 1980, the Trial Judge delivered his reasons for judgment: he found the patent in issue to be valid and to have been infringed and he directed that the appropriate judgment implementing his conclusions be prepared by counsel and submitted for approval. The formal judgment was signed on December 18, 1980. An appeal was immediately launched against this judgment.

au cours de l'instruction et après. Ils n'étaient donc pas inclus dans les plaidoiries, ni dans la preuve administrée, ni dans les points litigieux dont le juge du fond était saisi, et ne peuvent donc pas maintenant être soumis à l'appréciation de la Cour. Quant à la Règle 1733, elle ne peut servir dans le cas d'une cause de demande non soulevée dans l'action, ni lorsque la validité du jugement n'est pas mise en cause. Elle prévoit la possibilité de présenter une requête en révision d'un jugement en cas de découverte de faits nouveaux ou de fraude; mais la Cour n'a été en l'espèce victime d'aucune fraude et la régularité du jugement rendu n'est pas attaquée.

JURISPRUDENCE

DÉCISION CITÉE:

Lesyork Holdings Ltd. et al. v. Munden Acres Ltd. et al. (1977), 13 O.R. (2d) 430 (C.A.).

AVOCATS:

D. F. Sim, c.r. et *C. E. R. Spring* pour les demandereses.

G. E. Fisk pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour les demandereses.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE MARCEAU: Il s'agit en l'espèce d'une demande des plus inhabituelles, présentée dans une instance fort embrouillée, qui a déjà suscité trois appels, toujours pendants; elle doit être replacée dans son contexte si on veut en comprendre l'objet et le sens.

Les demandereses intentèrent une action en contrefaçon de brevet contre la défenderesse en janvier 1980. L'action fut instruite le 19 novembre 1980, sous réserve d'une ordonnance du genre visé par la Règle 480. Le 11 décembre 1980, le juge de première instance donnait les motifs de son jugement: le brevet en cause était valide et avait été contrefait, aussi les avocats rédigeaient un projet de jugement approprié, donnant effet à ses conclusions, et ils en demanderaient l'approbation. Le jugement formel fut signé le 18 décembre 1980. Appel fut immédiatement formé de ce jugement.

The judgment, of course, contained provisions as to the liability of the defendant for damages and to the references that were to be conducted with respect thereto. The conduct of the references was to be assured in four steps: (1) a discovery on the issues of extent of infringement, damages sustained by the plaintiffs and profits made by the defendant; (2) a reference to determine whether the plaintiffs were entitled to claim the defendant's profits; (3) depending on whether they were entitled to the profits at all, an election by the plaintiffs as to whether they wanted damages or an accounting of the profits and, finally, (4) a reference to determine the quantum of damages or the profits depending on the election, if any, made. The defendant promptly moved to stay the reference proceedings pending disposition of the appeal against the judgment, and, in support of its motion, submitted the affidavit of one Thomas Maxwell, its Vice-President and Chief Executive Officer. That motion to stay was rejected, but it had given the plaintiffs the opportunity to cross-examine Mr. Maxwell on his affidavit. In the course of Mr. Maxwell's cross-examination, it was revealed that, during and after the trial, the defendant had managed to dispose of all of the infringing products it still had on hand by abnormally increasing its sales to the Canadian Red Cross (the sole purchaser of the products in Canada), and by removing the rest of its stock to the office of its parent company in California, U.S.A. Apparently, the plaintiffs had had some advance warning of abnormal dealings by the defendant since the trial but nevertheless this was the first time they were in a position to verify the facts. In their view, the defendant's conduct was not only insolent and malicious, it was showing contempt for their rights and even for the Court itself.

The plaintiffs' first reaction to the information newly acquired was to seek to have the defendant cited for contempt of court. They were unsuccessful: it was decided that the facts alleged, even if proved, did not amount to contempt, a decision that was upheld on appeal although leave to further appeal has been granted by the Supreme Court. The plaintiffs' second reaction was to serve

Le jugement, naturellement, comporte des dispositions portant sur la responsabilité de la défenderesse en matière de dommages et sur les références qui devaient avoir lieu à cet égard. Ces références devaient passer par quatre phases: (1) un interrogatoire préalable sur l'étendue de la contrefaçon, sur les dommages subis par les demanderesse et sur les profits réalisés par la défenderesse; (2) une référence pour établir si les demanderesse étaient en droit de réclamer les profits de la défenderesse; (3) selon que les demanderesse ont droit ou non aux profits, le droit de choisir soit une réparation en dommages-intérêts, soit une reddition de compte des profits; (4) et, enfin, une référence pour décider du quantum des dommages ou des profits en fonction du choix, le cas échéant, exercé. La défenderesse a demandé aussitôt de surseoir à la procédure de référence tant qu'on n'aurait pas statué sur l'appel formé contre le jugement et, à l'appui de sa requête, a soumis la déposition sous serment d'un certain Thomas Maxwell, son vice-président et président-directeur général. Cette requête fut rejetée, mais elle a fourni aux demanderesse la possibilité de contre-interroger M. Maxwell à l'égard de sa déposition sous serment. Au cours du contre-interrogatoire de M. Maxwell, on découvrit que pendant le procès, et par la suite, la défenderesse était parvenue à se débarrasser de tous les produits contrefaits qu'elle détenait encore en haussant anormalement ses ventes à la Croix-Rouge canadienne (seul acheteur des produits au Canada) et en expédiant le reste de son stock au bureau de sa compagnie mère, en Californie, aux États-Unis. Apparemment, les demanderesse avaient déjà eu vent de certaines tractations anormales de la défenderesse à la suite du procès mais, néanmoins, c'était là la première occasion qu'elles avaient de vérifier les faits. À leur avis, non seulement la conduite de la défenderesse était-elle insolente et malveillante; elle leur portait préjudice et outrageait la Cour elle-même.

La première réaction des demanderesse, lorsque ces faits furent connus, fut de tenter d'accuser la défenderesse d'outrage au tribunal. Elles furent déboutées: les faits, même établis, n'équivalaient pas à un outrage au tribunal, ce que confirma l'appel; autorisation de ce pourvoir en Cour suprême a cependant été accordée. La seconde réaction des demanderesse fut d'aviser, dans

notice, in their formal election, that they considered themselves entitled to punitive and exemplary damages. They were again to be frustrated: when they sought to compel answers to questions on discovery relevant to any punitive and exemplary damages, an order of this Court decided that the judgment did not award punitive and exemplary damages and that the election made pursuant to that judgment could not give rise to an entitlement thereto. This order is, of course, the subject of the third appeal hereabove mentioned.

The application which is before the Court today will now be readily understood. In the words used in the notice of motion it is for an order:

- 1) Pursuant to the Rules of this Court and in particular Rule 420, allowing the amendments to the Statement of Claim as set out in the proposed Amended Statement of Claim, marked as Schedule "A" hereto.
- 2) Pursuant to the Rules of this Court and in particular Rule 496, that the trial held on November 19, 20, 21, 24, 25 and 26, 1980, be re-opened before a Judge sitting in the Trial Division for the purposes of expanding the issues of damages on the reference which the Trial Judge directed in paragraphs 4 and 5 of his Judgment dated December 18, 1980.
- 3) Giving directions with respect to the re-opening of the trial on the issues of damages and setting a schedule therefor.
- 4) Or in the alternative, pursuant to the Rules of this Court and in particular Rule 1733, for a variation of the Judgment upon the ground of matter arising subsequent to the making thereof and subsequently discovered, or to impeach the portions of the Judgment dealing with the issue of damages in the conduct of the reference on the ground of fraud.
- 5) Giving directions with respect to the procedure and setting a schedule therefor.
- 6) Such further and other order including directions as to this Honourable Court may seem just.

Counsel for the plaintiffs made a very skillful presentation of his motion, but nevertheless he failed to convince me that it was a motion the Court has jurisdiction to entertain.

The decision of this Court dated December 4, 1981, T-167-80, which refused to allow questions relating to punitive and exemplary damages is, of course, a decision which is binding upon me. The basis for that decision is to be found in the following passage of the Judge's reasons:

The issue before me is greatly simplified because we are dealing with a judgment of this Court which has already been pro-

l'exercice formel de leur choix, qu'elles estimaient avoir droit à des dommages punitifs et exemplaires. Une fois encore, ce devait être en vain. Lorsqu'elles cherchèrent à obtenir des réponses, lors d'un interrogatoire préalable, au sujet de dommages punitifs et exemplaires éventuels, une ordonnance de la Cour décida que le jugement n'accordait pas de dommages punitifs et exemplaires et que le choix qui pouvait être exercé sur son fondement ne pouvait donner un tel droit. Cette ordonnance fait, naturellement, l'objet du troisième appel mentionné ci-dessus.

On comprend mieux ainsi la demande dont est saisie la Cour aujourd'hui. D'après les termes mêmes de l'avis de requête, on conclut:

- [TRADUCTION] 1) Sur le fondement des Règles de la Cour, notamment de la Règle 420, à modification de la déclaration conformément au projet de déclaration révisée joint à titre d'annexe «A».
- 2) Sur le fondement des Règles de la Cour, notamment de la Règle 496, à réouverture de l'instruction, tenue les 19, 20, 21, 24, 25 et 26 novembre 1980, devant un juge siégeant en première instance, afin d'élargir la question des dommages à déterminer par référence, comme le premier juge l'avait demandé aux alinéas 4 et 5 de son jugement du 18 décembre 1980.
 - 3) À des directives pour la réouverture de l'instruction sur la question des dommages et à la fixation d'un calendrier à cet égard.
 - 4) Ou, subsidiairement, sur le fondement des Règles de la Cour, notamment de la Règle 1733, à révision du jugement, motif pris d'un fait nouveau découvert après son prononcé ou à révision des parties du jugement traitant de la question des dommages lors de la tenue de la référence, motif pris de fraude.
 - 5) À des directives sur la procédure à suivre et à la fixation d'un calendrier à cet égard.
 - 6) À toute autre ordonnance supplémentaire qui pourrait sembler juste à la Cour.

L'avocat des demanderesse a fort habilement présenté la requête mais, néanmoins, il n'est pas parvenu à me convaincre que la Cour était habilitée à connaître de celle-ci.

La décision de la Cour du 4 décembre 1981, T-167-80, qui refuse de laisser débattre des questions relatives aux dommages punitifs et exemplaires, bien entendu, me lie. On trouvera le fondement de cette décision dans le passage suivant des motifs du juge:

[TRADUCTION] Le litige dont je suis saisi se trouve simplifié du fait que nous sommes en face d'un jugement de notre juridic-

nounced and which, of course, makes no mention of exemplary or punitive damages. Nor should it be surprising that this subject does not form a part of the judgment since it did not form a part of the pleadings. More fundamentally, upon the plaintiffs' own submission, some of the actions which allegedly give rise to the defendant's liability for this extraordinary relief, occurred during the trial but did not form any part of the evidence at trial, and still others happened after the conclusion of the trial. Obviously then, this judgment could not properly have addressed such liability on the part of the defendant.

The issue of punitive or exemplary damages is therefore an issue which was not available in the action and could not be adjudicated upon in the judgment. It is an entirely new issue. Now, it seems to me simply inconceivable that the pleadings in an action which has not only been tried but has already been disposed of by judgment can be amended in order to introduce and submit to the consideration of the Court a new issue. Rules 420 and 496 referred to by the plaintiffs in their notice of motion can have no application once judgment has been rendered. It is true that Rule 1733¹ contemplates the possibility of bringing a motion (instead of a fresh action, as in other jurisdictions) to review and set aside a judgment because of new evidence or on the basis of fraud. But, no fraud has been committed upon the Court here and no attack is made on the regularity of the judgment as rendered. What is sought is a variation of the judgment so as to have it dispose of a new issue, and an issue which, in any event, does not, and cannot form part of the pleadings. Rule 1733, as I understand it, cannot be used to grant relief for a cause of action not raised in the action nor can it be used when the validity of the judgment is in no way put into question. The need for finality in litigation requires that this be so. (Compare *Lesyork Holdings Ltd. et al. v. Munden Acres Ltd. et al.* (1977), 13 O.R. (2d) 430 (C.A.).)

The Court, therefore, is, in my view, entirely without jurisdiction to make the order sought and I have no choice but to dismiss the motion. It will

¹ *Rule 1733.* A party entitled to maintain an action for the reversal or variation of a judgment or order upon the ground of matter arising subsequent to the making thereof or subsequently discovered, or to impeach a judgment or order on the ground of fraud, may make an application in the action or other proceeding in which such judgment or order was delivered or made for the relief claimed.

tion, déjà prononcé, qui, bien entendu, ne fait aucune mention de dommages exemplaires ou punitifs. Rien de surprenant à cela puisque ces dommages ne sont pas articulés dans les écritures. Plus important, de l'aveu même des demanderesse, certains des faits, qui serviraient de fondement à l'exercice ^a contre la défenderesse de ce recours extraordinaire, se sont produits au cours de l'instruction sans être inclus dans la preuve qui était alors administrée, et d'autres se sont produits après le procès. De toute évidence donc, le jugement ne pouvait, à bon droit, influencer sur cette responsabilité de la défenderesse.

^b La question des dommages punitifs ou exemplaires ne pouvait donc être instruite et le jugement ne pouvait statuer là-dessus. C'est un litige entièrement nouveau. Il me semble inconcevable que les écritures d'une action, qui a non seulement été ^c instruite mais pour laquelle jugement a déjà été rendu, puissent être modifiées afin d'introduire un nouveau point litigieux et le soumettre à l'appréciation de la Cour. Les Règles 420 et 496 qu'ont ^d mentionnées les demanderesse dans leur avis de requête ne sauraient s'appliquer une fois le jugement rendu. Il est vrai que la Règle 1733¹ prévoit la possibilité de présenter une requête (au lieu d'une demande nouvelle, comme dans d'autres ^e juridictions) en révision d'un jugement en cas de découverte de faits nouveaux ou de fraude. Mais la Cour n'a été, en l'espèce, victime d'aucune fraude et la régularité du jugement rendu n'est pas attaquée. Ce que l'on veut, c'est une modification du ^f jugement afin qu'il règle un litige nouveau, un litige qui, de toute façon, n'a pas été articulé dans les écritures, et ne pouvait l'être. La Règle 1733, comme je la comprends, ne peut servir dans le cas ^g d'une cause de demande non soulevée dans l'action, ni lorsque la validité du jugement n'est pas mise en cause. La nécessité d'apporter une solution définitive à tout litige exige qu'il en soit ainsi. (Comparer avec l'arrêt *Lesyork Holdings Ltd. et al. v. Munden Acres Ltd. et al.* (1977), 13 O.R. ^h (2d) 430 (C.A.).)

La Cour donc, à mon avis, n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance réclamée; aussi n'ai-je d'autre choix que de rejeter la requête, sans frais toutefois;

¹ *Règle 1733.* Une partie qui a droit de demander en justice l'annulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordonnance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une ordonnance pour fraude, peut le faire, sans intenter d'action, par simple demande à cet effet dans l'action ou autre procédure dans laquelle a été rendu ce jugement ou cette ordonnance.

be dismissed without costs, however, as I think that in the circumstances it would not be appropriate to award costs.

je ne crois pas, dans les circonstances, qu'il soit approprié de les allouer.

ORDER

The motion is dismissed without costs.

a

ORDONNANCE

La requête est rejetée sans frais.