

A-874-92

Baker Energy Resources Corporation (Appellant)

v.

Reading & Bates Construction Co. and Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (Respondents)*INDEXED AS: READING & BATES CONSTRUCTION CO. v. BAKER ENERGY RESOURCES CORP. (C.A.)*

Court of Appeal, Hugessen, Létourneau and McDonald J.J.A.—Toronto, September 27, 28, and 29; Ottawa, October 17, 1994.

Patents — Infringement — Accounting of profits — Equitable remedy to prevent unjust enrichment — Patent infringer accountable both for profits improperly obtained and subsequent use — Burden on defendant to prove right to apportionment, absence of causal link between that portion of profits and infringement — Absent such proof, proper to assume ill-gained profits used to realize profits of ordinary, responsible businessperson — Respondents entitled to profits actually made through infringing acts — Pre-judgment interest awarded even if not claimed — As pre-judgment interest deemed earnings on profits where infringer not accounting for profits as required by law, not discretionary — Compound pre-judgment interest rule, subject to Court's discretion if award thereof amounting to punishment — Judgment in infringement action incomplete until judgment rendered on report of accounting of profits — Delay in filing report depriving plaintiffs of money — Where failure to account for profits, reasonable to assume person who has improperly enjoyed profits making most beneficial use of them — Profits bearing interest at chartered bank rate on prime business loans — Canadian rate of interest applied as contract performed in Canada, payable in Canadian dollars, cause of action arising in Canada, proceedings instituted in Canada.

Restitution — Accounting of profits in patent infringement case — Equitable remedy to prevent unjust enrichment, not to punish infringer — Onus of proving profits and apportionment — Court considers profits made by infringing acts, not profit made if non-infringing method used — Pre-judgment interest awarded though not claimed as unjust enrichment if infringer retaining earnings on improperly made profits — Equity

A-874-92

Baker Energy Resources Corporation (appellante)

c.

Reading & Bates Construction Co. et Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. (intimées)*RÉPERTORIÉ: READING & BATES CONSTRUCTION CO. c. BAKER ENERGY RESOURCES CORP. (C.A.)*

Cour d'appel, juges Hugessen, Létourneau et McDonald, J.C.A.—Toronto, 27, 28 et 29 septembre; Ottawa, 17 octobre 1994.

Brevets — Contrefaçon — Établissement des comptes relatifs aux bénéfices — Recours en equity dont l'objet est d'empêcher que la personne s'enrichisse injustement — Le contrefacteur d'un brevet doit rendre compte à la fois des bénéfices irrégulièrement obtenus et de leur emploi subséquent — Il incombe au défendeur d'établir son droit à la répartition des bénéfices et de prouver l'absence de lien de causalité entre la contrefaçon et la partie des bénéfices qu'il réclame — En l'absence d'une telle preuve, on peut légitimement présumer que les bénéfices irrégulièrement réalisés ont été employés de façon à en tirer les bénéfices d'un homme d'affaires ordinaire et responsable — Les intimées ont droit aux bénéfices effectivement réalisés par suite de la contrefaçon du brevet — Des intérêts avant jugement ont été accordés même si aucune demande à cet effet n'avait été présentée — Comme les intérêts avant jugement sont des gains que le contrefacteur est réputé avoir tirés des bénéfices lorsqu'il fait défaut d'en rendre compte ainsi que la loi le requiert, il ne s'agit pas d'une question discrétionnaire — L'octroi d'intérêts composés est la règle, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour lorsqu'une telle mesure équivaudrait à une punition — Dans une action en contrefaçon, le jugement n'est pas complet tant qu'il n'a pas été statué sur la reddition de compte quant aux bénéfices — Le retard à déposer le rapport a privé les demandresses des bénéfices — Lorsqu'il y a défaut de rendre compte des bénéfices, il est raisonnable de présumer que la personne qui a irrégulièrement touché les bénéfices en a fait le meilleur usage possible — Les profits portent intérêts au taux préférentiel appliqué par les banques à charte aux prêts commerciaux qu'elles consentent — Le taux d'intérêt pratiqué au Canada s'applique parce que le contrat a été exécuté au Canada, les services étaient payables en dollars canadiens, la cause d'action a pris naissance au Canada et l'action a été intentée au Canada.

Restitution — Établissement des comptes relatifs aux bénéfices dans une affaire de contrefaçon de brevet — Recours en equity dont l'objet n'est pas de punir le contrefacteur mais d'empêcher qu'il ne s'enrichisse injustement — Fardeau de la preuve relativement aux bénéfices et à leur répartition — La Cour considère les bénéfices réalisés en contrefaisant le brevet et non ceux qui auraient été retirés en utilisant une méthode

requiring award of compound interest to reflect reality of business life.

Practice — References — Appeal from trial judgment confirming referee's accounting of profits from patent infringement — On appeal under R. 506, reviewing judge should not interfere unless error of law, or findings of fact made in perverse or capricious manner or resulting from palpable, overriding error — Exercise of discretionary power by prothonotary, whether sitting as prothonotary, or referee, not disturbed unless clearly wrong.

This was an appeal from a trial judgment confirming the conclusions of a referee appointed to take account of the profits made by the appellant from the infringement of the respondents' patented method for installing pipeline.

The appellant contended that the Judge who heard the appeal from the referee's report was free to substitute his own views of the law for those of the referee and that he was not bound by the prothonotary's opinion in discretionary matters and had to exercise his own discretion. The appellant further submitted that the plaintiff had the burden of proving the extent of his claim whether he claimed entitlement to damages or to profits. As to the computation of profits, the appellant contended that a defendant was accountable for the difference between the actual profits earned and the profits that would have been earned through use of an alternative, non-infringing method that the appellant would most likely have used instead of the infringing method. According to the appellant there were four other methods available to install the pipeline, involving at most an additional cost of \$100,000. The appellant objected to the awarding of pre-judgment interest compounded annually because interest was not requested in the statement of claim and no amendment was made to request it. Furthermore, the reviewing Judge failed to recognize that the awarding of pre-judgment interest was discretionary, and thus failed to recognize that he had a discretion and to exercise it. It also argued that the question of awarding compound interest was a matter of discretion, and that it was generally not awarded except in those cases where the defendant was in a fiduciary position and had breached its fiduciary duty. Pre-judgment interest was awarded from the date of the receipt of the profits in September 1983 to the date of the judgment confirming the referee's report. The appellant argued that the interest should have ended with the liability judgment on March 20, 1986.

n'entraînant pas de contrefaçon — Des intérêts avant jugement ont été accordés sans qu'une demande à cet effet ne soit faite pour empêcher le contrefacteur de s'enrichir injustement en conservant les bénéfices irrégulièrement réalisés — L'équité exige l'octroi d'intérêts composés parce qu'ils sont imposés dans la vie commerciale.

Pratique — Renvois — Appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance confirmant les conclusions formulées par un arbitre nommé pour l'établissement des comptes relativement aux bénéfices réalisés à la suite de la contrefaçon d'un brevet — Lors d'un appel interjeté en vertu de la Règle 506, le juge siégeant en révision ne doit pas modifier les conclusions à moins qu'il n'y ait eu une erreur de droit ou que les conclusions de fait ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou découlent d'une erreur manifeste et cruciale — Que le protonotaire entende des requêtes ou agisse comme arbitre, la Cour ne doit pas intervenir dans l'exercice de son pouvoir sauf si cet exercice est entaché d'une erreur flagrante.

Le présent appel a été interjeté à l'encontre d'une décision de la Section de première instance confirmant les conclusions formulées par un arbitre nommé pour l'établissement des comptes relativement aux bénéfices réalisés par l'appelante à la suite de la contrefaçon de la méthode brevetée par les intimées pour l'installation d'un gazoduc.

L'appelante a soutenu que le juge saisi de l'appel du rapport de l'arbitre était habilité à substituer ses propres conclusions à celles de l'arbitre, qu'il n'était pas lié par les positions prises par le protonotaire sur les questions de nature discrétionnaire et qu'il devait exercer son propre pouvoir discrétionnaire. L'appelante a en outre prétendu que c'est au demandeur qu'il incombe de prouver ses prétentions, qu'il réclame des dommages-intérêts ou qu'il fasse valoir son droit aux bénéfices. Quant à la comptabilisation des bénéfices, l'appelante a soutenu qu'un défendeur n'est redevable que de la différence entre les bénéfices réels réalisés et ceux qui l'auraient été au moyen de la méthode de substitution ne contrefaisant pas le brevet que l'appelante aurait été le plus susceptible d'utiliser. Selon l'appelante, elle aurait pu avoir recours à quatre autres méthodes pour installer le gazoduc et il lui en aurait coûté tout au plus 100 000 \$ de plus. L'appelante s'est opposée à l'octroi d'intérêts avant jugement composés annuellement parce que cette mesure n'a pas été demandée dans la déclaration et qu'aucune modification n'a été présentée à cet effet. De plus, le juge siégeant en révision n'a pas tenu compte du fait que l'octroi d'intérêts avant jugement constituait un acte purement discrétionnaire et, par conséquent, il n'a pas reconnu qu'il jouissait d'un pouvoir discrétionnaire et ne l'a pas exercé. Il a en outre été avancé que la question de savoir s'il convient d'accorder des intérêts composés relevait du pouvoir discrétionnaire de la Cour et que, de façon générale, la Cour ne les accordait que dans le cas où le défendeur occupait une position fiduciaire et qu'il avait manqué à son obligation fiduciaire. Les intérêts avant jugement qui ont été accordés couraient de la date où l'appelante a touché les bénéfices, au mois de septembre 1983, à celle du jugement confirmant le rapport de l'arbitre. L'appelante a prétendu que les intérêts auraient dû cesser de courir à

The issues were: (1) the role of the Court under *Federal Court Rules*, Rule 506 in reviewing a referee's report; (2) the onus of proving the amount of profits, and their apportionment; (3) the method of calculating the amount of profits; (4) the power of the Court to allow pre-judgment interest at the prime rate compounded annually; and (5) whether the Canadian or the American interest rate should apply.

Held, the appeal should be dismissed.

On an appeal from the decision of a referee under Rule 506, a judge is in very much the same position as the Court of Appeal would be on an appeal from the Trial Division, i.e. the reviewing judge should not interfere with findings of law and of fact unless, in making the former, the referee has committed some error of law and in the latter, the findings of fact are wrong in that they are made in a perverse or capricious manner or are the result of some palpable and overriding error. The exercise of discretionary power by a prothonotary ought not to be disturbed unless it is clearly wrong, i.e. based upon a wrong principle or a misapprehension of the facts, or unless it raises questions vital to the final issue of the case. The same principle applies when the prothonotary sits as a referee pursuant to Rule 500.

An accounting of profits is an equitable remedy whose object is not to punish the infringer, but to prevent his unjust enrichment by compelling him to surrender those profits that were improperly made as a result of the infringement. When a plaintiff elects to take account of the profits made as a result of a patent infringement, it is the infringer, not the plaintiff, who is made accountable for the profits improperly obtained and who has to reveal and disgorge those profits. He has to account both for the profits and their subsequent use as the plaintiff is entitled to both. The plaintiff need only prove the amount of revenue made from the acts of patent infringement. Where a defendant claims that part of the profits accounted for did not result from the infringement, the burden is on him to prove his right to apportionment and the absence of a causal link between that portion of the profits and the infringement. The appellant failed to account for the subsequent use of the profits improperly made. It was proper for the referee and the reviewing judge to assume that the appellant had used them to realize such profits as an ordinary and responsible businessperson would be expected to realize.

The respondents were entitled to the profits that the appellant actually made through the infringing acts, not the profit that he could have made had he used a non-infringing method.

la date du jugement prononçant sur l'existence de la contrefaçon, savoir le 20 mars 1986.

Les questions en litige étaient les suivantes: (1) le rôle dévolu à la Cour par la Règle 506 des *Règles de la Cour fédérale* en matière de révision du rapport préparé par un arbitre; (2) le fardeau de preuve applicable quant au montant des bénéfices et quant à leur répartition; (3) la méthode à utiliser pour calculer le montant des bénéfices; (4) le pouvoir de la Cour d'ordonner le paiement d'intérêts avant jugement calculés au taux préférentiel et composés annuellement, et (5) la question de savoir s'il convient d'utiliser le taux d'intérêt appliqué aux États-Unis ou au Canada.

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

Lors d'un appel du rapport d'un arbitre prévu par la Règle 506, un juge se trouve dans une position très similaire à celle de la Cour d'appel lorsqu'elle entend l'appel d'une décision de la Section de première instance, c'est-à-dire que le juge siégeant en révision ne doit modifier les conclusions de droit que si l'arbitre a commis une erreur de droit, et les conclusions de fait que si celles-ci sont incorrectes parce qu'elles sont tirées de façon abusive ou arbitraire ou parce qu'elles découlent d'une erreur manifeste et cruciale. Il ne faut pas intervenir dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par un protonotaire sauf si cet exercice est entaché d'erreur flagrante, c'est-à-dire s'il procède de l'application d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou s'il soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. Le même principe s'applique lorsque le protonotaire agit comme arbitre en vertu de la Règle 500.

Le redressement consistant à rendre compte des bénéfices lorsqu'il y a eu contrefaçon de brevet est un recours en *equity* dont l'objet n'est pas de punir le contrefacteur mais d'empêcher qu'il ne s'enrichisse injustement, en l'obligeant à remettre les bénéfices qu'il a irrégulièrement réalisés en contrefaisant le brevet. Lorsqu'un demandeur choisit de faire établir le compte des bénéfices réalisés par suite de la contrefaçon d'un brevet, c'est le contrefacteur et non le demandeur qui doit rendre compte des bénéfices irrégulièrement obtenus, et qui doit révéler et rendre ces bénéfices. Il doit rendre compte à la fois des bénéfices et de leur emploi subséquent, car le demandeur a droit aux deux. Le demandeur n'a qu'à établir le montant des gains tirés des actes ayant contrefait le brevet. Dans les cas où le défendeur soutient qu'une partie des bénéfices dont il rend compte ne provient pas de la contrefaçon, c'est à lui qu'il incombe d'établir son droit à la répartition des bénéfices et de prouver l'absence de lien de causalité entre la contrefaçon et la partie des bénéfices qu'il réclame. L'appelante n'a pas rendu compte de l'emploi subséquent des bénéfices qu'elle a irrégulièrement réalisés. L'arbitre et le juge siégeant en révision pouvaient légitimement présumer que l'appelante les avait employés de façon à en tirer les bénéfices qu'un homme d'affaires ordinaire et responsable chercherait vraisemblablement à réaliser.

Les intimées avaient droit aux bénéfices que l'appelante avait effectivement réalisés en contrefaisant le brevet, et non à ceux qu'elle aurait retirés si elle avait employé une méthode

It would be unjust and contrary to the equitable nature of the accounting remedy to force a sharing of profits between the appellant and the respondents for the following reasons: (1) The contract was a "No Hole, No Pay" contract. A failure to succeed meant no revenue and substantial losses. The referee properly concluded that the appellant always intended to infringe the respondents' patent. (2) The contract required the use of the very method devised by the respondents. (3) The whole process was infringed. As a result the whole of the appellant's profits came through the infringing act, i.e. the use of the patented method. (4) Neither the Trial Judge nor this Court made any provision for apportionment. This Court had no jurisdiction to rewrite the liability judgment. (5) The referee and the reviewing judge both concluded that of the four alternative methods of installing the pipeline, the one most likely to have been used would have infringed the patent. Assuming the alternative methods of installing pipeline could have been considered, the appellant failed to meet the burden of proving the availability, utility and workability thereof, and their costs.

Given the nature and purpose of an accounting remedy, a patent infringer, who knows that he must account both for the profits improperly made and the earnings on such profits, cannot complain of being taken by surprise simply because no request for pre-judgment interest was made in the statement of claim. Pre-judgment interest as deemed earnings on the profits can be awarded against an infringer who has to account for the profits notwithstanding that it is not mentioned in the original or an amended statement of claim. The infringer must be given the opportunity of making submissions in relation to relevant issues such as the interest rate, its annual or periodical compounding and the length of the period for which interest ought to be awarded.

The awarding of pre-judgment interest should be characterized as deemed secondary benefits, i.e. deemed earnings on the profits, where the infringer fails to account for them as required by law. Therefore it is not a discretionary matter. The awarding of interest on the contract profits is part of the assessment of the profits that the plaintiff is entitled to and would have made if they had been paid to him rather than to the infringer.

Bearing in mind the modern reality that interest paid or earned on deposits or loans is compound interest and the need to achieve equity in the accounting of profits, the awarding of compound pre-judgment interest as deemed earnings on the profits is the rule, subject to a Court's discretion to mitigate it or to award only simple interest in appropriate circumstances. A judge may consider the good faith of the infringer, the validity of the patent claim or that compounding the interest may

n'entraînant pas de contrefaçon. Il serait injuste et contraire à la nature du recours en *equity* qu'est la reddition de compte d'imposer un partage des bénéfices entre l'appelante et les intimées pour les motifs suivants: (1) le contrat était un contrat [TRADUCTION] «Pas de forage, pas d'argent». L'échec signifiait une absence de gains et des pertes substantielles. L'arbitre pouvait légitimement conclure que l'appelante avait toujours eu l'intention de contrefaire le brevet des intimées. (2) Il fallait pour exécuter le contrat avoir recours à la méthode même élaborée par les intimées. (3) C'est le processus en entier qui a été contrefait. Il s'ensuit que la totalité des bénéfices retirés par l'appelante proviennent de la contrefaçon, c'est-à-dire de l'utilisation de la méthode brevetée. (4) Ni le juge de première instance ni la Cour d'appel n'ont prévu de mesures quant à la répartition des bénéfices. La Cour n'est pas habilitée à récrire le jugement rendu quant à l'existence de la contrefaçon. (5) L'arbitre et le juge siégeant en révision ont tous deux conclu que parmi les quatre méthodes de substitution proposées pour installer le gazoduc, celle qui était la plus susceptible d'être utilisée aurait contrefait le brevet. En supposant que les méthodes de substitution pour installer le gazoduc auraient pu être prises en considération, l'appelante n'a pas réussi à prouver qu'elles étaient disponibles et qu'elles étaient utiles et fonctionnelles, et à en établir le coût.

Compte tenu de la nature et de l'objet de la reddition de compte, le contrefacteur d'un brevet, qui sait qu'il doit rendre compte des bénéfices réalisés ainsi que des gains tirés de ces bénéfices, ne peut se plaindre d'être pris par surprise simplement parce que la déclaration ne contenait pas une demande de versement d'intérêts avant jugement. Le contrefacteur qui doit rendre compte des bénéfices peut être condamné au paiement d'intérêts avant jugement au titre des gains qu'il est réputé avoir tirés des bénéfices, même si le demandeur n'en a pas fait mention dans la déclaration initiale ou dans une requête visant à modifier celle-ci. Le contrefacteur doit avoir l'occasion de présenter des observations concernant des questions pertinentes, telles les taux d'intérêts, la périodicité à laquelle les intérêts sont composés (annuellement ou autrement) et la durée de la période pendant laquelle les intérêts courent.

Il faut considérer les intérêts avant jugement comme des bénéfices secondaires imputés au contrefacteur, c'est-à-dire comme des gains que celui-ci est réputé avoir tirés des bénéfices, lorsqu'il fait défaut d'en rendre compte ainsi que la loi le requiert. Il ne s'agit donc pas d'une question discrétionnaire. L'octroi d'intérêts sur les bénéfices retirés de l'exécution du contrat doit entrer dans l'évaluation des bénéfices auxquels le demandeur a droit et qu'il aurait touchés s'ils lui avaient été versés plutôt qu'au contrefacteur.

Étant donné que la réalité moderne veut que les intérêts courants sur des prêts ou produits par des dépôts soient des intérêts composés et la nécessité d'assurer l'équité dans la reddition de compte, l'octroi d'intérêts composés au titre de gains réputés tirés des bénéfices est la règle, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour d'en atténuer l'application ou de n'accorder que les intérêts simples lorsque les circonstances le demandent. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge

reach beyond equity into the realm of punishment, in the exercise of judicial discretion.

A judgment in an infringement action is not complete, where the plaintiff elects an accounting of profits, until the profits have been accounted for and the judgment rendered on the report of the person designated to take accounts. The complaint that the referee took more than two years to file his report while pre-judgment interest was accruing overlooked the fact that the respondents had been deprived of that money during that period of time while the appellant had it. Furthermore, compound interest is not a penalty, but a recognition of reality.

The burden was on the appellant to account for the earnings on the profits, failing which an estimated amount had to be established. It is sensible to assume that the person who has improperly enjoyed the profits would have made the most beneficial use of them. There was no fault with the referee's recommendation that the profits bear interest at the chartered bank rate on prime business loans. There was nothing wrong in using the Canadian rate of interest because the contract was performed in Canada, was payable in Canadian dollars, the cause of action arose in Canada, the proceedings were instituted in Canada and the decisions of the referee and the reviewing Judge ordered the disgorgement of the appellant's profits in Canadian dollars. It would be under-compensatory to give the plaintiff judgment in Canadian dollars and pre-judgment interest at the American rate which is lower than the Canadian rate.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 500, 506.

Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934 (U.K.), 24 & 25 Geo. 5, c. 41, s. 3.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd., [1988] 2 F.C. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *Canada v. "Jala Godavari" (The)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 127; 135 N.R. 316 (F.C.A.); *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425; (1993), 93 DTC 5080 (C.A.); *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*, [1994] F.C.J. No. 682 (T.D.) (QL); *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (F.C.T.D.); *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (F.C.A.).

peut prendre en considération la bonne foi du contrefacteur, la validité de la revendication de brevet ou le fait que l'octroi d'intérêts composés déborde le domaine de l'équité pour entrer dans celui de la punition.

Dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur choisit la reddition de compte quant aux bénéfices, le jugement n'est pas complet tant que les comptes ne sont pas établis et qu'il n'a pas été statué sur le rapport de la personne désignée pour les établir. En objectant que l'arbitre a pris plus de deux ans pour déposer son rapport, alors que les intérêts avant jugement couraient, l'appelante oublie que pendant cette même période où elle avait en main le montant des bénéfices, les intimées en étaient privées. En outre, l'octroi d'intérêts composés ne constitue pas une punition mais ne fait que reconnaître l'existence d'une réalité.

Il incombait à l'appelante de rendre compte des gains tirés des bénéfices, sinon le montant des gains devait être estimé. Il est raisonnable de présumer que la personne qui a irrégulièrement touché des bénéfices en a fait le meilleur usage possible. Il n'y a rien à reprocher à la recommandation de l'arbitre voulant que les profits portent intérêts au taux préférentiel appliqué par les banques à charte aux prêts commerciaux qu'elles consentent. Il n'y avait rien d'incorrect à utiliser le taux d'intérêt pratiqué au Canada parce que le contrat a été exécuté au Canada, les services étaient payables en dollars canadiens, la cause d'action a pris naissance au Canada, l'action a été intentée au Canada et, dans les décisions qu'ils ont rendues, l'arbitre et le juge siégeant en révision ont ordonné que l'appelante rende les bénéfices en argent canadien. Il y aurait sous-compensation si l'on accordait aux demandereses une somme en dollars canadiens et des intérêts avant jugement au taux américain, lequel est inférieur au taux canadien.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934 (R.-U.), 24 & 25 Geo. 5, ch. 41, art. 3.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 500, 506.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd., [1988] 2 C.F. 305; (1987), 17 C.I.P.R. 68; 16 C.P.R. (3d) 193; 79 N.R. 305 (C.A.); *Canada c. «Jala Godavari» (Le)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 127; 135 N.R. 316 (C.A.F.); *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425; (1993), 93 DTC 5080 (C.A.); *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*, [1994] F.C.J. n° 682 (1^{re} inst.) (QL); *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (C.F. 1^{re} inst.); *Teledyne Industries, Inc. et autres c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.); *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy* (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.).

DISTINGUISHED:

Invacare Corp. v. Everest & Jennings Cdn. Ltd. (1987), 14 C.I.P.R. 295; 15 C.P.R. (3d) 278; 3 F.T.R. 279 (F.C.T.D.); *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.* 133 F. 2d 487 (6th Cir. 1943).

CONSIDERED:

Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp. (1986), 8 C.I.P.R. 250; 13 C.P.R. (3d) 410; 2 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); aff'd (1987), 18 C.P.R. (3d) 180; 79 N.R. 351 (F.C.A.); *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*, [1985] Q.B. 428 (C.A.).

REFERRED TO:

Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. (1991), 35 C.P.R. (3d) 350; 125 N.R. 218 (F.C.A.); *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15 (Ch. D.); *Amusement Corporation of America v. Mattson*, 138 F. 2d 693 (5th Cir. 1943); *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115; 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 37 (F.C.T.D.); *Corcoran v. Ehrlick Transport Ltd. et al.* (1984), 46 O.R. (2d) 225; 12 D.L.R. (4th) 134; 27 M.V.R. 197; 3 O.A.C. 148 (C.A.); *Theriault v. Day & Ross Ltd. and Monnier* (1977), 21 N.B.R. (2d) 120; 37 A.P.R. 120 (C.A.); *Engine and Leasing Co. et al. v. Atlantic Towing Ltd.* (1992), 51 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (F.C.T.D.); *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (T.D.); *Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. R.F.R. Holding Corp. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (F.C.T.D.); *Belmont Finance Corp'n v. Williams Furniture Ltd (No 2)*, [1980] 1 All ER 393 (C.A.); *Westinghouse Electric and Manufacturing Company v. Wagner Electric and Manufacturing Company*, 225 U.S. 604 (1912); *Éditions JCL Inc. v. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 F.C. 380 (C.A.); *Wallersteiner v. Moir (No. 2)*, [1975] 1 All ER 849 (C.A.); *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.).

AUTHORS CITED

Law Reform Commission of British Columbia. *Report on the Court Order Interest Act*, Vancouver: Ministry of the Attorney General, 1987.

Manitoba Law Reform Commission. *Report on Prejudgment Compensation on Money Awards: Alternatives to Interest*, Report No. 47, Winnipeg: Queen's Printer, 1982.

McGregor, Harvey. *McGregor on Damages*, 15th ed., London: Sweet & Maxwell, 1988.

Ontario Law Reform Commission. *Report on Compensation for Personal Injuries and Death*, Toronto: Ministry of the Attorney General, 1987.

Saxe, Dianne. "Judicial Discretion in the Calculation of Prejudgment Interest" (1985-86), 6 *Adv. Q.* 433.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Invacare Corp. c. Everest & Jennings Cdn. Ltd. (1987), 14 C.I.P.R. 295; 15 C.P.R. (3d) 278; 3 F.T.R. 279 (C.F. 1^{re} inst.); *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.* 133 F. 2d 487 (6th Cir. 1943).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1986), 8 C.I.P.R. 250; 13 C.P.R. (3d) 410; 2 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (1987), 18 C.P.R. (3d) 180; 79 N.R. 351 (C.A.F.); *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*, [1985] Q.B. 428 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1991), 35 C.P.R. (3d) 350; 125 N.R. 218 (C.A.F.); *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15 (Ch. D.); *Amusement Corporation of America v. Mattson*, 138 F. 2d 693 (5th Cir. 1943); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115; 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 37 (C.F. 1^{re} inst.); *Corcoran v. Ehrlick Transport Ltd. et al.* (1984), 46 O.R. (2d) 225; 12 D.L.R. (4th) 134; 27 M.V.R. 197; 3 O.A.C. 148 (C.A.); *Theriault v. Day & Ross Ltd. and Monnier* (1977), 21 N.B.R. (2d) 120; 37 A.P.R. 120 (C.A.); *Engine and Leasing Co. et autres c. Atlantic Towing Ltd.* (1992), 51 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et autres* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319; 11 F.T.R. 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (1^{re} inst.); *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. R.F.R. Holding Corp. et autres* (1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (C.F. 1^{re} inst.); *Belmont Finance Corp'n v. Williams Furniture Ltd (No 2)*, [1980] 1 All ER 393 (C.A.); *Westinghouse Electric and Manufacturing Company v. Wagner Electric and Manufacturing Company*, 225 U.S. 604 (1912); *Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 F.C. 380 (C.A.); *Wallersteiner v. Moir (No. 2)*, [1975] 1 All ER 849 (C.A.); *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.).

DOCTRINE

Law Reform Commission of British Columbia. *Report on the Court Order Interest Act*, Vancouver: Ministry of the Attorney General, 1987.

Manitoba Law Reform Commission. *Report on Prejudgment Compensation on Money Awards: Alternatives to Interest*, Report No. 47, Winnipeg: Queen's Printer, 1982.

McGregor, Harvey. *McGregor on Damages*, 15th ed., London: Sweet & Maxwell, 1988.

Ontario Law Reform Commission. *Report on Compensation for Personal Injuries and Death*, Toronto: Ministry of the Attorney General, 1987.

Saxe, Dianne. «Judicial Discretion in the Calculation of Prejudgment Interest» (1985-86), 6 *Adv. Q.* 433.

Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 2nd ed., Toronto: Canada Law Book Inc., 1993.

APPEAL from trial judgment, *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 93; 56 F.T.R. 22 (F.C.T.D),^a affirming the referee's report of profits made by a patent infringer. Appeal dismissed.

COUNSEL:

B. D. Edmonds for appellant.
R. E. Dimock and *B. Stratton* for respondents.^c

SOLICITORS:

McCarthy Tétrault, Toronto, for appellant.
Dimock & Associates, Toronto, for respondents.^d

The following are the reasons for judgment rendered in English by

LÉTOURNEAU J.A.: This appeal from a decision of the Trial Division [(1992), 44 C.P.R. (3d) 93], which confirmed the conclusions of a referee appointed to take account of the profits made by a patent infringer, raises interesting questions, some of which are brought before this Court for the first time:^e

- a) the role of the Court under Rule 506 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] in reviewing the report of a referee made pursuant to a reference under Rule 500;
- b) the onus of proving the amount of profits in case of an infringement by use of a patent and their apportionment;
- c) the method of calculating the amount of profits in case of such infringement;
- d) the power of the Court to allow prejudgment interest at the prime rate compounded annually; and
- e) whether the rate should be the Canadian or the American interest rate.^j

Waddams, S. M. *The Law of Damages*, 2nd ed., Toronto: Canada Law Book Inc., 1993.

APPEL interjeté à l'encontre du jugement de première instance rendu dans *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 93; 56 F.T.R. 22 (C.F. 1^{re} inst.), confirmant les conclusions formulées par un arbitre relativement aux bénéfices réalisés par le contrefacteur d'un brevet. Appel rejeté.^b

AVOCATS:

B. D. Edmonds pour l'appelante.
R. E. Dimock et *B. Stratton* pour les intimées.

PROCUREURS:

McCarthy Tétrault, Toronto, pour l'appelante.
Dimock & Associates, Toronto, pour les intimées.

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

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Le présent appel, interjeté à l'encontre d'une décision de la Section de première instance [(1992), 44 C.P.R. (3d) 93] confirmant les conclusions formulées par un arbitre nommé pour l'établissement des comptes relativement aux bénéfices réalisés par un contrefacteur de brevet, soulève d'intéressantes questions qui, pour certaines, sont soumises à la Cour pour la première fois. La Cour doit statuer sur les questions suivantes:

- a) le rôle dévolu à la Cour par la Règle 506 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] en matière de révision du rapport préparé par un arbitre sous le régime de la Règle 500;
- b) le fardeau de preuve applicable quant au montant des bénéfices lorsqu'il y a eu contrefaçon de brevet et quant à la répartition de ces bénéfices;
- c) la méthode à utiliser pour calculer le montant des bénéfices dans un tel cas de contrefaçon;
- d) le pouvoir de la Cour d'ordonner le paiement d'intérêts avant jugement calculés au taux préférentiel et composés annuellement;
- e) la question de savoir s'il convient d'utiliser le taux d'intérêt appliqué aux États-Unis ou au Canada.

In August 1983, the respondents commenced two actions against the appellant alleging infringement of certain specified claims of patent no. 1,037,462 which could be described as the "follow liner patent" and of all the claims of patent no. 1,140,106 which was described as the "pull back patent."

Broadly stated, the "follow liner patent" refers to a method of drilling a pilot hole with a liner pipe along an inverted underground arcuate path beneath an obstacle. The "pull back patent" describes a method of both simultaneously and sequentially drilling that hole, lining it, and then pulling the liner back through the hole with a reamer and the production pipe attached. A summary description of that process can be found in the reasons for judgment of Strayer J. on the issue of liability rendered on March 20, 1986:

Essentially this process involves pushing and steering a small diameter non-rotating pipe, on whose end are mounted jets that emit water and mud which is pumped through the pipe from the drill rig. The erosive cutting effect of these emissions makes the hole through which the drillstring passes. The drillstring is directed from the rig positioned on one river bank, first at an angle downward into the ground, then across under the river and up the other side to reach the surface. As this work proceeds, a larger pipe variously described as a "follow liner", "wash pipe", or "washover pipe", or sometimes "guide casing", is pushed and rotated around the drillstring so as to follow it eventually to the other side of the river. The drillstring is then pulled back and by means of attaching the follow liner to a reamer (to enlarge the hole further) with a swivel connecting it to the gas pipeline or "production pipeline" which has been pre-assembled on the other shore, the latter is pulled back through the hole as the follow liner is withdrawn by the rig on the side of the river where drilling commenced. The swivel is used so that, while the follow liner is rotated in the pull back the production pipeline is not.¹

The infringement arose out of the installation of a gas pipeline under the St. Lawrence River near Trois-Rivières, Quebec, in the summer of 1983. The appellant drilled a pilot hole from the north shore of the river to the south shore and then started the ream and pull back of the gas pipeline which lasted three days.

¹ (1986), 8 C.I.P.R. 250 (F.C.T.D.), at pp. 258-259.

Au mois d'août 1983, les intimées ont intenté deux poursuites en contrefaçon contre l'appelante relativement à certaines revendications du brevet n° 1,037,462, qui peut être décrit comme le «brevet de la chemise d'accompagnement» et à toutes les revendications du brevet n° 1,140,106, qui peut être décrit comme le «brevet de rappel».

De façon générale, le «brevet de la chemise d'accompagnement» porte sur une façon de forer un trou de guidage en plaçant un gainage sous un obstacle le long d'un parcours en forme d'arc inversé. Le «brevet de rappel» décrit une méthode permettant simultanément et séquentiellement de forer ce trou, de placer le gainage et de rappeler la gaine à l'aide d'un aléueur auquel est fixé la conduite de transport de gaz. Le juge Strayer a fait une brève description de ce processus dans les motifs qu'il a rendus, le 20 mars 1986, relativement à l'existence de la contrefaçon:

Pour l'essentiel, le procédé consiste à pousser et à diriger un tube non rotatif de faible diamètre dont l'extrémité comporte des gicleurs lançant de l'eau et de la boue ramenés ensuite par pompage le long du tube jusqu'à la tour de forage. L'effet abrasif de ce mélange d'eau et de boue permet de forer le trou par lequel passe le train de forage. Le train de forage est dirigé à partir de la tour de forage installée sur l'une des rives et s'incline tout d'abord dans le sol pour se redresser ensuite à l'horizontale sous la rivière et remonter de l'autre côté afin d'atteindre la surface. À mesure que ce travail s'effectue, un tube de plus grand diamètre, que l'on qualifie indifféremment de «gaine postérieure», de «tube d'usage» et de «tube de nettoyage» ou parfois même de «gainage servant de guide» est poussé en rotation autour du train de forage afin de le suivre jusque de l'autre côté du fleuve. Le train de forage est alors retiré et l'on fixe alors sur la gaine postérieure un aléueur (pour élargir davantage le trou) équipé d'un pivot le raccordant au gazoduc ou «tube de production» monté au préalable sur l'autre rive. L'ensemble est ramené en arrière le long du trou, la gaine postérieure étant tirée par la tour de forage installée de l'autre côté du fleuve, là où le forage a commencé. Grâce au pivot, la gaine postérieure tourne à mesure qu'elle est tirée en arrière sans entraîner la rotation du gazoduc.¹

La contrefaçon a été commise lors de l'installation d'un gazoduc sous le fleuve Saint-Laurent, près de Trois-Rivières (Québec), au cours de l'été 1983. L'appelante a foré un trou de guidage de la rive nord à la rive sud du fleuve, puis elle a commencé l'alésage et le rappel, une opération qui a duré trois jours.

¹ (1986), 8 C.I.P.R. 250 (C.F. 1^{re} inst.), aux p. 258 et 259.

The Trial Judge found that claims 1 to 6 and 10 to 13 of the “follow liner patent” were invalid, but that there had been an infringement of claims 1 to 9, 14 to 28, 33 to 44, 46 and 47 of the “pull back patent” in the installation of the pipeline. The respondents elected to take account of the appellant’s profits resulting from the infringement and the matter was referred to the Associate Senior Prothonotary for determination. An appeal from the judgment of the learned Judge on liability was dismissed by the Court of Appeal on November 20, 1987.²

In November 1989, the Associate Senior Prothonotary held a hearing pursuant to the reference on the issue of the accounting of the profits and reserved his decision. The report of the referee was finally filed more than two years later in January 1992. The appellant unsuccessfully appealed the referee’s decision to the Trial Division. Hence the present appeal to this Court.

As one can imagine, the facts and procedural incidents in this case were substantially more intricate than my brief summary reveals. However, as I address the various grounds of appeal raised by the appellant, I will have the opportunity of being more specific and providing additional details.

A. The Role of the Court on an Appeal Under Rule 506 against the Report of a Referee

Counsel for the appellant contends that with respect to legal issues, the learned Judge of the Trial Division (hereinafter called “the reviewing Judge”), who heard the appeal against the referee’s report, was free to substitute his own views of the law for those of the referee. He also submits that the reviewing Judge was not bound by the prothonotary’s opinion in discretionary matters and had to exercise his own discretion.

Le juge de première instance a statué que les revendications 1 à 6 et 10 à 13 du «brevet de la chemise d’accompagnement» étaient invalides, mais a jugé qu’il y avait eu contrefaçon des revendications 1 à 9, 14 à 28, 33 à 44, 46 et 47 du «brevet de rappel» dans l’installation du pipeline. Les intimées ont choisi de faire établir les comptes des bénéfices que l’appelante avait réalisés par suite de la contrefaçon, et l’affaire a été renvoyée devant le protonotaire adjoint pour qu’il procède à cet établissement. La Cour d’appel a rejeté, le 20 novembre 1987², l’appel formé contre le jugement rendu relativement à l’existence de la contrefaçon.

Au mois de novembre 1989, le protonotaire adjoint a entendu la référence sur l’établissement des comptes relatifs aux bénéfices et a pris l’affaire en délibéré. Il a finalement déposé son rapport plus de deux ans après l’audience, au mois de janvier 1992. L’appelante a été déboutée de l’appel qu’elle a formé devant la Section de première instance contre la décision de l’arbitre, c’est pourquoi la Cour est saisie du présent appel.

Comme on peut l’imaginer, les faits et les incidents de procédure qui se sont produits en l’espèce sont infiniment plus complexes que ce bref résumé peut le laisser entrevoir. En abordant les divers motifs d’appel invoqués par l’appelante, j’aurai l’occasion, toutefois, de me montrer plus précis et de donner plus de détails.

A. Le rôle de la Cour dans un appel interjeté sous le régime de la Règle 506 à l’encontre du rapport d’un arbitre

L’avocat de l’appelante soutient qu’à l’égard des questions de droit, le juge de la Section de première instance (ci-après appelé «le juge siégeant en révision»), saisi de l’appel du rapport de l’arbitre, était habilité à substituer ses propres conclusions à celles de l’arbitre. Il prétend également que le juge siégeant en révision n’était pas lié par les positions prises par le protonotaire sur les questions de nature discrétionnaire, et qu’il devait exercer son propre pouvoir discrétionnaire.

² (1987), 18 C.P.R. (3d) 180 (F.C.A.).

² (1987), 18 C.P.R. (3d) 180 (C.A.F.).

It is clear from the decisions of my colleague Hugessen J.A. in *Canada v. "Jala Godavari" (The)*³ and *Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd.*⁴ that a judge who reviews findings of fact based on an assessment of credibility and made by a referee who has heard witnesses is not at liberty to reverse these findings and substitute his views for those of the referee. I believe that, on an appeal from the decision of a referee under Rule 506, the reviewing judge should not interfere with findings of law and findings of fact unless, in making the former, the referee has committed some error of law and, in the latter case, the findings of fact are wrong in that they are made in a perverse or capricious manner or are the result of some palpable and overriding error.⁵ To put the matter simply, a judge who reviews a referee's findings under Rule 506 is, as to questions of law and questions of fact, in very much the same position as this Court would be on an appeal from the Trial Division.

A judge is given more latitude when it comes to reviewing the exercise of a discretionary power by a prothonotary. In such case, the decision of *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.* stands for the proposition that the exercise of such power ought not to be disturbed unless it is clearly wrong, i.e., it is based upon a wrong principle or a misapprehension of the facts, or unless it raises questions vital to the final issue of the case. When the exercise of that discretion is reviewable, a judge ought to exercise his discretion *de novo*.⁶

Although such finding was made in the procedural context when the prothonotary sits on motions, I believe the principle to be applicable as well when he sits as a referee pursuant to Rule 500. In "*Jala Godavari*", *supra*, my colleague Hugessen J.A., in stating the law applicable to the review of findings of fact made by a referee, acknowledged that the referee could be a prothonotary. Therefore, the scope of

Il ressort clairement des décisions rendues par mon collègue le juge d'appel Hugessen dans les affaires *Canada c. «Jala Godavari» (Le)*³ et *Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd.*⁴ que le juge qui examine des conclusions de fait reposant sur une appréciation de la crédibilité des témoins, tirées par un arbitre qui a entendu ceux-ci, ne peut, à sa guise, infirmer ces conclusions et leur substituer les siennes. S'agissant de l'appel du rapport d'un arbitre prévu par la Règle 506, je suis d'avis que le juge siégeant en révision ne doit modifier les conclusions de droit que si l'arbitre a commis une erreur de droit, et les conclusions de fait que si celles-ci sont incorrectes parce qu'elles sont tirées de façon abusive ou arbitraire ou parce qu'elles découlent d'une erreur manifeste et cruciale⁵. En termes simples, le juge qui procède, sous le régime de la Règle 506, à la révision des conclusions d'un arbitre se trouve, en ce qui a trait aux questions de droit et de fait, dans une position très similaire à celle de la présente Cour quand elle entend l'appel d'une décision de la Section de première instance.

Lorsqu'il s'agit de contrôler l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par un protonotaire, les juges disposent de plus de latitude. L'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.* a établi que, dans un tel cas, il ne faut pas intervenir sauf si cet exercice est entaché d'erreur flagrante, c'est-à-dire s'il procède de l'application d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou s'il soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. Lorsque l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire peut faire l'objet d'une révision, le juge reprend l'affaire depuis le début⁶.

Bien que ce principe ait été formulé dans le contexte procédural où le protonotaire entend des requêtes, je crois qu'il s'applique également lorsque le protonotaire agit comme arbitre en vertu de la Règle 500. Dans l'affaire "*Jala Godavari*", précitée, mon collègue le juge Hugessen, J.C.A., en statuant sur le droit applicable à la révision des conclusions de fait formulées par un arbitre, a reconnu que ce der-

³ (1991), 40 C.P.R. (3d) 127 (F.C.A.).

⁴ [1988] 2 F.C. 305 (C.A.).

⁵ *Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (F.C.A.).

⁶ [1993] 2 F.C. 425 (C.A.).

³ (1991), 40 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.).

⁴ [1988] 2 C.F. 305 (C.A.).

⁵ *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F.).

⁶ [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

review of the prothonotary's discretion ought to be the same whether he sits as a prothonotary or as a referee. (Different considerations might apply where the referee was a judge.)

B. The Onus of Proving the Profits and their Apportionment

The remedy of an accounting of profits in case of infringement of a patent is an equitable remedy whose object is not to punish the infringer but to prevent his unjust enrichment by compelling him to surrender those profits that were improperly made as a result of the infringement.⁷

It is trite to say that the exercise of this remedy has been associated with a number of practical difficulties which have somewhat diminished its usefulness. As early as 1892, Lindley L.J., of the English Court of Appeal, wrote:

The Plaintiff therefore was perfectly within his right in electing, as he did in this case, to have an account of profits; but I do not know any form of account which is more difficult to work out, or may be more difficult to work out than an account of profits. One sees it—and I personally have seen a good deal of it—in partnership cases where the capital of a deceased or outgoing partner has been left in the trade; an account has been directed of the profits made in respect of his capital, which is something like the profits made in respect of an invention, and the difficulty of finding out how much profit is attributable to any one source is extremely great—so great that accounts in that form very seldom result in anything satisfactory to anybody. The litigation is enormous, the expense is great, and the time consumed is out of all proportion to the advantage ultimately attained; so much so that in partnership cases I confess I never knew an account in that form worked out with satisfaction to anybody. I believe in almost every case people get tired of it and get disgusted. Therefore, although the law is that a Patentee has a right to elect which course he will take, as a matter of business he would generally be inclined to take an

nier pouvait être un protonotaire. Que le protonotaire entende des requêtes ou agisse comme arbitre, par conséquent, le contrôle de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire devrait avoir la même portée. (Lorsque l'arbitre est un juge, d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte.)

B. Le fardeau de la preuve relativement aux bénéfices et à leur répartition

Le redressement consistant à faire rendre compte des bénéfices lorsqu'il y a eu contrefaçon de brevet est un recours en *equity* dont l'objet n'est pas de punir le contrefacteur mais d'empêcher qu'il ne s'enrichisse injustement, en l'obligeant à remettre les bénéfices qu'il a irrégulièrement réalisés en contrefaisant le brevet⁷.

Il a été répété à satiété que l'exercice de ce recours suscite des difficultés d'ordre pratique qui en diminuent quelque peu l'utilité. Dès 1892, le lord juge Lindley, de la Cour d'appel d'Angleterre, écrivait:

[TRADUCTION] Le demandeur avait donc parfaitement le droit de choisir, comme il l'a fait en l'occurrence, qu'il soit rendu compte des bénéfices; mais je ne connais aucune forme de reddition de compte qui soit ou puisse être plus difficile à réaliser que celle des bénéfices. On y a recours—et je l'ai vu faire à de nombreuses reprises—dans des affaires visant une société, lorsque le capital d'un associé décédé ou sortant est laissé dans l'entreprise et qu'une ordonnance de reddition de compte est rendue relativement aux bénéfices réalisés grâce à ce capital. Ces bénéfices s'apparentent à ceux qu'on peut tirer d'une invention. La difficulté d'établir le montant des bénéfices attribuables à une source donnée, quelle qu'elle soit, est énorme, au point que ce type de reddition de compte réussit rarement à satisfaire qui que ce soit. Les différends s'accumulent, les dépenses s'additionnent et le temps qui y est consacré est hors de proportion avec l'avantage qu'on finit par obtenir, à telle enseigne qu'en matière de sociétés, il me faut confesser n'avoir jamais eu connaissance de comptes rendus qui aient donné satisfaction à qui que ce soit. Je crois que dans presque tous les cas, les gens se lassent et se découragent. Par conséquent, même si la loi prévoit que le breveté a le droit de choisir le recours dont il se prévaudra, il ferait bien, en pratique, d'opter pour la détermination du montant des dommages-intérêts plu-

⁷ *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15 (Ch.D.), at p. 55; *Amusement Corporation of America v. Mattson*, 138 F. 2d 693 (5th Cir. 1943), at p. 697; *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (F.C.T.D.); *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.).

⁷ *My Kinda Town Limited v. Soll and Another*, [1983] R.P.C. 15 (Ch.D.), à la p. 55; *Amusement Corporation of America v. Mattson*, 138 F. 2d 693 (5th Cir. 1943), à la page 697; *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (C.F. 1^{re} inst.); *Teledyne Industries, Inc. et autres c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.).

inquiry as to damages, rather than launch upon an inquiry as to profits.⁸

The remedy often leads to a relitigation of the nature and extent of the infringement in an attempt to minimize the amount of profits made from it or to obtain apportionment. It also gives rise to litigation in the determination of the secondary benefits, i.e., the level and amount of earnings made on the profits by a defendant. Central to the debate between the litigants are the extent and the proper allocation of the burden of proof. This case is no exception to the rule.

Counsel for the appellant submits that in an action for infringement of a patent, the plaintiff has the burden of proving the extent of his damages or, if as in the present case he elects to take account of the profits made by the defendant, the amount of these profits and their apportionment. In his view, placing such burden on the plaintiff, who claims the profits, creates no hardship for that plaintiff as he can make full and extensive use of examination and discovery procedures to gain access to the information detained by the defendant. In other words, the plaintiff has the burden of proving his claim whether he claims entitlement to damages or entitlement to profits.

This submission is no doubt attractive, but it fails to recognize the special nature of the accounting remedy. When a plaintiff elects to take account of the profits made as a result of a patent infringement, it is the infringer, not the plaintiff, who is made accountable for the profits improperly obtained and who has to reveal and disgorge these profits. Indeed, he has to account both for the profits and their subsequent use as the plaintiff is entitled to both. The plaintiff need only prove the amount of revenue made from the acts of infringement to the patent. To accept the appellant's contention and require that the plaintiff prove the profits and their proper apportionment would, in effect, reverse the roles and make the plaintiff accountable for the profits he claims entitlement to.

⁸ *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), at pp. 162-163.

tôt que de demander l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices⁸.

Ce recours donne souvent lieu, en effet, à la réouverture du débat judiciaire sur la nature et l'étendue de la contrefaçon, en raison des tentatives faites pour minimiser le montant des bénéfices réalisés ou pour en obtenir la répartition. Fait également l'objet d'un contentieux la question des bénéfices secondaires, c'est-à-dire la détermination du niveau et du montant des gains tirés des bénéfices réalisés par le défendeur. La question de la charge de la preuve, c'est-à-dire son ampleur et son attribution, constitue un élément capital d'un tel débat, et la présente espèce ne fait pas exception à la règle.

L'avocat de l'appelante affirme que dans une action en contrefaçon de brevet, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver l'étendue des dommages qu'il a subis, ou, s'il choisit, comme en l'espèce, de demander un compte rendu des bénéfices réalisés par le défendeur, le montant de ces bénéfices et leur répartition. Selon l'avocat de l'appelante, le fait d'imposer cette charge de preuve au demandeur qui réclame les bénéfices ne crée pas de difficultés à celui-ci, car il peut se prévaloir pleinement de la procédure d'interrogatoire préalable et de communication de la preuve pour se procurer les renseignements en la possession du défendeur. Autrement dit, le demandeur doit prouver ses prétentions, qu'il réclame des dommages-intérêts ou qu'il fasse valoir son droit aux bénéfices.

Cet argument est certainement séduisant, mais il ne tient pas compte de la nature particulière du recours en reddition de compte. Lorsqu'un demandeur choisit de faire établir le compte des bénéfices réalisés par suite de la contrefaçon d'un brevet, c'est le contrefacteur et non le demandeur qui doit rendre compte des bénéfices irrégulièrement obtenus, et qui doit révéler et rendre ces bénéfices. De fait, il doit rendre compte à la fois des bénéfices et de leur emploi subséquent, car le demandeur a droit aux deux. Le demandeur n'a qu'à établir le montant des gains tirés des actes ayant contrefait le brevet. Si l'on acceptait l'argument de l'appelante et qu'on exigeait du demandeur qu'il prouve les bénéfices et la répartition qu'il convient d'effectuer, on se trouverait à inverser les rôles et

⁸ *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), aux p. 162 et 163.

The findings of Addy J. that an accounting of profits pursuant to a patent infringement is like an accounting by one found guilty of misappropriation or misuse of property are applicable in the present instance:

Where the defendant, as in the present case, has been found at fault and has been ordered to account, that obligation to account rests without reservation entirely on him. There exists no onus whatsoever in this respect on the owner of the property. The judgment obliges the defendant to account for the full amount of all revenue received from the use of the property. Negligent or wilful failure to declare any such amounts might well render the infringer guilty of contempt of court. The amount so declared becomes payable to the rightful owner of the property and is subject to be reduced only by such *bona fide* expenses or disbursements as the infringer can by positive evidence establish as having been actually incurred in the case of a claim for damages the onus rests with the plaintiff.⁹

Having said that, it becomes obvious that in cases where a defendant claims that part of the profits accounted for did not result from the infringement, the burden is on that defendant to prove his right to apportionment and the absence of a causal link between that portion of the profits and the infringement.

In the case at hand, the appellant failed, as required by law, to account for the subsequent use of the profits improperly made. In these circumstances, it was proper for the referee and the reviewing Judge to assume that the appellant had used them to realize such profits as an ordinary and responsible businessperson would be expected to realize. I shall come back to this assumption later when dealing with the rate of interest determined by the referee.

C. The Method of Calculating the Amount of Profits

Counsel for the respondents claims that the respondents are entitled to all the profits made by the appellant and that the amount of such profits is obtained by

⁹ *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.), at p. 209.

à imposer au demandeur de rendre compte des bénéfices auxquels il affirme avoir droit.

Sont applicables en l'espèce les conclusions du juge Addy selon lesquelles la reddition de compte visant les bénéfices réalisés par suite de la contrefaçon d'un brevet est similaire à celle que doit faire la personne reconnue coupable de détournement ou de mauvais usage de biens:

Lorsque le défendeur, comme en l'espèce, a été jugé coupable et qu'on lui a ordonné de rendre des comptes, cette dernière obligation lui incombe entièrement et sans réserve. À cet égard, le propriétaire des biens n'a absolument aucune preuve à fournir. Le jugement oblige le contrefacteur à rendre compte de la totalité du montant de tous les revenus qu'il a perçus par suite de l'usage des biens. Le fait de ne pas déclarer ce montant, par négligence ou sciemment, pourrait fort bien rendre le contrefacteur coupable d'outrage au tribunal. Le montant ainsi déclaré devient payable au propriétaire légitime des biens et ne pourrait être réduit que par la déduction des frais ou débours que le contrefacteur peut établir, par preuve directe, avoir effectivement engagés. Dans le cas d'une demande en dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au demandeur.⁹

Vu ce qui précède, il devient évident que dans les cas où le défendeur soutient qu'une partie des bénéfices dont il rend compte ne provient pas de la contrefaçon, c'est à lui qu'il incombe d'établir son droit à la répartition des bénéfices et de prouver l'absence de lien de causalité entre la contrefaçon et la partie des bénéfices qu'il réclame.

En l'espèce, l'appelante n'a pas rendu compte conformément aux exigences de la loi de l'emploi subséquent des bénéfices qu'elle a irrégulièrement réalisés. Dans ces circonstances, l'arbitre et le juge siégeant en révision pouvaient légitimement présumer que l'appelante les avaient employés de façon à en tirer les bénéfices qu'un homme d'affaires ordinaire et responsable chercherait vraisemblablement à réaliser. Je reviendrai sur cette présomption lorsque j'aborderai la question du taux d'intérêt fixé par l'arbitre.

C. La méthode utilisée pour établir le montant des bénéfices

L'avocat des intimées soutient que ses clientes ont droit à la totalité des bénéfices réalisés par l'appelante, et qu'il convient d'établir le montant de ceux-ci

⁹ *Teledyne Industries, Inc. et autres c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 209.

deducting from the revenue received by the appellant from the infringing acts only those *bona fide* expenses or disbursements incurred by the appellant in the course of the operation. The revenue and the costs having on consent been established at the respective sums of \$4,529,000 and \$1,594,795, the total profit earned by the appellant is \$2,934,205.

Counsel for the appellant proposes a different method of computing the profits. He contends that the amount of profits is determined by comparing the profits made from the infringing activity with those that could have been made from a non-infringing activity. The difference represents the profits that a defendant is accountable for and has to disgorge. To put it another way, the amount of profits is the difference between the actual profits earned and the profits that would have been earned through use of an alternative, non-infringing method that the appellant would most likely have used instead of the infringing method. The appellant submits that four other methods were available to install the pipeline and, that if any one of those methods had been used, there would have been for the appellant, at the most, an additional cost of \$100,000.¹⁰ Actually, the appellant estimates at approximately \$52,500¹¹ the maximum savings it made by using the respondents' invention.

On this accounting procedure, I believe one has to look at the profits that the appellant actually made through the infringing acts, not the profit that he could have made had he used a non-infringing method. As Rouleau J. noted in *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*,¹² "the objective of the award is to restore those actual profits to their rightful owner, the plaintiff, thereby eliminating whatever unjust enrichment has been procured by the defendant." The respondents elected and were entitled to receive the profits that the appellant actually made. Particularly in the circumstances of this case, it would be unjust and contrary to the equitable nature of the accounting remedy to force a sharing of the profits between the appellant and the respondents. If I were to accept the appellant's contention, the respondents, who lost the

¹⁰ See transcript of proceedings, vol. I, at pp. 165-166.

¹¹ See the Appeal Book, vol. V, at p. 710 the affidavit of Mr. Garrett, an expert witness for the appellant.

¹² [1994] F.C.J. No. 682 (T.D.) (QL).

en ne déduisant des revenus perçus par l'appelante par suite de la contrefaçon que les dépenses ou déboursés qu'elle a effectivement engagés au cours de l'opération. Les recettes et les frais ayant été établis de consentement à, respectivement, 4 529 000 \$ et 1 594 795 \$, les bénéfices totaux réalisés par l'appelante se chiffrent donc à 2 934 205 \$.

L'avocat de l'appelante propose une méthode de comptabilisation des bénéfices différente. Soutenant que le montant des bénéfices est établi en comparant les profits réalisés par la contrefaçon à ceux qui auraient pu l'être par une méthode ne contrefaisant pas le brevet, il fait valoir que l'appelante ne doit rendre compte et n'est redevable que de la différence entre les deux montants. En d'autres termes, le montant des bénéfices correspond à la différence entre les bénéfices réels réalisés et ceux qui l'auraient été au moyen de la méthode de substitution ne contrefaisant pas le brevet que l'appelante aurait été le plus susceptible d'utiliser. Il affirme que l'appelante pouvait avoir recours à quatre autres méthodes pour installer le gazoduc, et qu'il lui en aurait coûté tout au plus 100 000 \$ de plus pour employer l'une ou l'autre d'entre elles¹⁰. En fait, l'appelante estime à 52 500 \$¹¹ le montant maximal qu'elle a épargné en utilisant l'invention des intimées.

En ce qui concerne cette méthode comptable, je suis d'avis qu'il faut considérer les bénéfices que l'appelante a effectivement réalisés en contrefaisant le brevet, et non ceux qu'elle aurait retirés si elle avait employé une méthode n'entraînant pas de contrefaçon. Ainsi que l'a fait remarquer le juge Rouleau dans l'affaire *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*¹²: «L'octroi de cette réparation vise à restituer les bénéfices réalisés à leur propriétaire légitime, soit le demandeur, de façon à éliminer tout enrichissement injuste du défendeur». Les intimées ont choisi de recevoir les bénéfices que l'appelante avaient effectivement réalisés, et elles avaient le droit de se les faire remettre. Dans les circonstances de la présente espèce, en particulier, il serait injuste et contraire à la nature du recours en *equity* qu'est la reddition de

¹⁰ Voir la transcription des procédures, vol. I, aux p. 165 et 166.

¹¹ Voir le dossier d'appel, vol. V, à la p. 710, l'affidavit de M. Garrett, témoin expert pour l'appelante.

¹² [1994] F.C.J. n° 682 (1^{re} inst.) (QL).

contract to the appellant in the tender process, would receive \$52,500 while the appellant who infringed the patent would retain a profit of \$2,881,705. Many compelling reasons militate against this unjust result.

First, the contract issued for the installation of the gas pipeline under the St. Lawrence River was a “No Hole, No Pay” contract. The appellant had an obligation of result. Therefore, it comes as no surprise that it used the method developed by the respondents as it was the best and safest method to profitably and, what is essential, successfully perform a work of this kind. It was the first time this type of installation of a pipeline was done over a distance of more than 5,200 feet in alluvial soils and silts. The appellant knew of the substantial risks involved in that undertaking. It also knew of the existence and great reliability of the respondents’ method for a project of this kind in comparison with the poor reliability of the alternative methods. It was interested in succeeding not in failing as the measure of its success was the measure of its profits. A failure to succeed meant no revenue and substantial losses. All these factors, in my view, properly led the referee to find as a fact that the appellant had at all times the intent to proceed as it did and infringe the respondents’ patent.

Second, the contract required the use of a directional drilling, ream and pull back method to install the pipeline,¹³ which is the very method devised by the respondents.

Third, it is the whole process or method that has been infringed as the respondents’ invention is precisely a complete method of sequential directional drilling with simultaneous reaming and pulling back.

compte d’imposer un partage des bénéfices entre l’appelante et les intimées. Si je devais donner raison à l’appelante, les intimées, qui ont perdu le contrat remporté par l’appelante à la suite du processus de soumission, recevraient 52 500 \$, alors que l’appelante, qui a contrefait le brevet, conserverait des bénéfices d’un montant de 2 881 705 \$. De nombreuses raisons nous imposent d’écarter ce résultat injuste.

Premièrement, le contrat passé relativement à l’installation du gazoduc sous le fleuve Saint-Laurent était un contrat [TRADUCTION] «Pas de forage, pas d’argent». L’appelante assumait une obligation de résultat. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait fait appel à la méthode mise au point par les intimées, car c’était celle qui offrait le plus de garanties de réussite dans l’exécution de ce type de travaux—ce qui était essentiel—et qui lui permettait de les effectuer d’une façon rentable. C’était la première fois qu’on procédait à ce type d’installation de pipeline sur une distance de plus 5 200 pieds dans des sols alluviaux et limoneux. L’appelante connaissait les risques considérables associés à une telle entreprise. Elle connaissait également l’existence de la méthode des intimées et savait qu’il s’agissait d’une technique beaucoup plus fiable pour ce genre d’entreprise que les autres méthodes disponibles. Elle voulait réussir et non échouer, car ses bénéfices étaient en proportion de son succès. L’échec signifiait une absence de gains et des pertes substantielles. À mon avis, l’arbitre pouvait légitimement tirer, de tous ces facteurs, la conclusion de fait selon laquelle l’appelante avait toujours eu l’intention de procéder comme elle l’a fait et de contrefaire le brevet des intimées.

Deuxièmement, il fallait pour exécuter le contrat et installer le gazoduc avoir recours à une méthode de forage directionnel, d’alésage et de rappel¹³, soit la méthode même élaborée par les intimées.

Troisièmement, c’est la méthode ou le processus en entier qui a été contrefait, puisque l’invention des intimées consiste précisément en une technique complète de forage directionnel séquentiel comportant

¹³ See the contract specifications in the Appeal Book, vol. III, at p. 292.

¹³ Voir les stipulations contractuelles, dossier d’appel, vol. III, à la p. 292.

Claims 1 and 6 of patent no. 1,140,106 describe it in the following terms:

1. A method for placing a casing along an underground inverted arcuate path provided by a preceding pilot hole comprising: drawing reaming apparatus together with said casing in a following relationship to said reaming apparatus along an underground inverted arcuate path, without any substantial rotation of said casing.

6. A method according to claim 1 comprising the steps preceding the drawing of placing a pipe having two ends along said path, until said pipe completely occupies said path; attaching said reaming apparatus to one end of said pipe; attaching one end of said casing to said reaming apparatus in following relationship to said reaming apparatus; and wherein said drawing is effected by drawing said pipe along said path without rotating said casing.

As a result, the whole of the appellant's profits came through the infringing act, that is to say the use of the patented method.

Fourth, a sharing or an apportionment of the profits would be contrary to the decision of the Trial Judge on the infringement actions rendered in 1986 and confirmed by this Court in 1987. Both decisions concluded that the whole operation of the appellant in the installation of the pipeline infringed the respondents' method. Strayer J. adjudged that:

"claims 1 to 9, 14 to 28, 33 to 44, 46 and 47 of Canadian Letters Patent No. 1,140,106 are valid and have been infringed by the defendant Baker Energy Resources Corporation in the installation of a pipeline under the St-Lawrence River near Trois-Rivières, Québec, in the months of July and August, 1983."¹⁴

In other words, the entire performance of the contract was treated as an infringement. Neither the Trial Judge nor this Court made any provision for, or any finding as to, apportionment.

Yet counsel for the appellant invited us to interpret narrowly the words "in the installation of the pipeline" found in the decision of the Trial Judge and subsequently approved by this Court. He argued that the Court had found that an infringement had

¹⁴ See in the Appeal Book, vol. I, p. 152 the decision of the Trial Judge and in vol. VI, p. 859, at p. 887 the decision of this Court agreeing that the Trial Judge has committed no error in finding that the patent involved a process of simultaneous reaming and pull back.

une opération d'alésage et de rappel simultanés. Les revendications 1 et 6 du brevet n° 1,140,106 décrivent ainsi le processus:

[TRADUCTION] 1. Une méthode permettant de placer un gainage dans le sol le long d'un avant-trou creusé précédemment en forme d'arc inversé, méthode qui comprend: le fait de tirer un ensemble aléseur en même temps que ledit gainage qui le suit dans le sol le long de l'arc inversé sans qu'il n'y ait de véritable rotation de ce gainage.

6. Une méthode conforme à la revendication 1 comprenant les étapes antérieures à la traction et à la mise en place d'un tube à deux extrémités le long dudit arc jusqu'à ce que le tube occupe entièrement l'avant-trou; la fixation de l'ensemble aléseur à une extrémité du tube; la fixation d'une extrémité du gainage à l'ensemble aléseur de façon qu'il suive celui-ci; et la traction du tube le long du trou sans rotation du gainage.

Il s'ensuit que la totalité des bénéfices retirés par l'appelante proviennent de la contrefaçon, c'est-à-dire de l'utilisation de la méthode brevetée.

Quatrièmement, le partage ou la répartition des profits irait à l'encontre de la décision que le juge de première instance a rendue relativement aux actions en contrefaçon en 1986, et que notre Cour a confirmée en 1987. Les deux décisions concluent que la totalité de l'opération de mise en place du gazoduc par l'appelante a contrefait la méthode des intimées. Le juge Strayer s'est ainsi prononcé:

«les revendications 1 à 9, 14 à 28, 33 à 44, 46 et 47 des lettres patentes canadiennes n° 1 140 106 sont valides et ont été contrefaites par la société défenderesse Baker Energy Resources Corporation, lors de l'installation d'un gazoduc sous le fleuve St-Laurent, près de Trois-Rivières (Québec), au cours des mois de juillet et août 1983»¹⁴.

En d'autres termes, la totalité de l'exécution du contrat a été traitée comme une contrefaçon. Ni le juge de première instance ni la Cour d'appel n'ont prévu de mesures ou formulé de conclusions quant à la répartition des bénéfices.

L'avocat de l'appelante n'en voudrait pas moins voir la Cour interpréter strictement les mots «lors de l'installation d'un gazoduc» employés par le juge de première instance dans sa décision, laquelle a par la suite été approuvée par la présente Cour. Il fait valoir

¹⁴ Voir le dossier d'appel, vol. I, à la p. 152, la décision du juge de première instance, et vol. VI, p. 859, à la p. 887 la décision de la Cour d'appel affirmant que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que le brevet portait sur un processus d'alésage et de rappel simultanés.

occurred “in the course of” and not “by” the installation of the pipeline. He inferred from the use of these words that it was open to us to decide that the installation of the pipeline involved two steps: one which did not infringe the method, i.e., the drilling of the hole, the other which did, i.e., the simultaneous reaming of the hole and pull back of the pipeline. Consequently, it would be open to us to apportion the profits between the respondents and the appellants.

What the appellants, in fact, is now asking us to do is to rewrite the liability judgment. I am not willing and we have simply no jurisdiction to do that. Furthermore, and as indicated, the drilling of the hole was of absolutely no value to the appellants and its customer except as an integral part of the subsequent ream and pull back. This is what distinguishes this case from the sort of cases where a patent or process represents only a part of the ultimate production.¹⁵ Here the patent comprised the whole of what was sold by the appellants to its customer.

Fifth, the referee and the reviewing Judge both concluded that of the four alternative methods of installing the pipeline proposed by the appellants, the one (Method A) most likely to have been used would have infringed the patent in suit.¹⁶ The three others (Methods B, C and D)¹⁷ were either not available at the time of the installation of the pipeline, theoretical or associated with so many contingencies as to be non profitable and not workable.

Assuming that these alternatives could have been taken into consideration in computing the profits, the burden of proving their availability, their utility and

¹⁵ See for example *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.*, 133 F. 2d 487 (6th Cir. 1943) where the embodiment of the invention was a lathe for turning the camshafts of automobile engines.

¹⁶ For a description of this method, see the affidavit of Mr. Garrett at pp. 705 and 708 of the Appeal Book, vol. V. As to the infringing nature of that method, see the testimony of Mr. Garrett at pp. 107-128 of the transcript of proceedings, vol. II.

¹⁷ For a description of these methods, see the Appeal Book, vol. V, at pp. 706-710.

que la Cour avait conclu que la contrefaçon avait eu lieu «au cours de» l'installation et non «du fait de» celle-ci. Il déduit de l'utilisation de ces mots qu'il nous était possible de décider que la mise en place du gazoduc comportait deux étapes: l'une qui ne contrefaisait pas la méthode, c'est-à-dire le forage, et l'autre qui constituait une contrefaçon, c'est-à-dire l'alésage et le rappel simultanés et que, par conséquent, nous pourrions partager les bénéfices entre les intimées et l'appelante.

Ce qu'en fait l'appelante demande maintenant à la Cour, c'est de récrire le jugement rendu quant à l'existence de la contrefaçon. Je ne suis pas disposé à le faire, et la Cour n'a tout simplement pas compétence pour y procéder. De plus, comme il en a déjà été fait mention, le forage du trou n'était d'absolument aucune utilité pour l'appelante et pour sa cliente s'il ne s'inscrivait pas dans une opération globale comportant l'alésage et le rappel subséquents. C'est cela qui distingue la présente espèce du genre d'affaire où le brevet ne constitue qu'un élément de la production finale¹⁵. En l'espèce, le brevet visait la totalité de ce que l'appelante a vendu à sa cliente.

Cinquièmement, l'arbitre et le juge siégeant en révision ont tous deux conclu que parmi les quatre méthodes de substitution proposées par l'appelante pour installer le gazoduc, celle qui était la plus susceptible d'être utilisée (la méthode A) aurait contrefait le brevet en cause¹⁶. Quant aux trois autres (les méthodes B, C et D)¹⁷, ou bien elles n'étaient pas disponibles au moment de l'installation ou bien elles étaient théoriques ou comportaient tellement d'impondérables qu'elles n'étaient ni rentables ni fonctionnelles.

En supposant que ces méthodes de substitution eussent pu être prises en considération dans la détermination des bénéfices, c'est à l'appelante qu'il

¹⁵ Voir par exemple *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.*, 133 F. 2d 487 (6th Cir. 1943), dans laquelle la réalisation de l'invention consistait en un tour pour arbres à cames de moteurs d'automobiles.

¹⁶ Pour une description de cette méthode, voir l'affidavit de M. Garrett aux p. 705 et 708 du dossier d'appel, vol. V. Quant à la contrefaçon que comporte son utilisation, voir le témoignage de M. Garrett aux p. 107 à 128 de la transcription des procédures, vol. II.

¹⁷ Pour une description de ces méthodes, voir le dossier d'appel, vol. V, aux p. 706 à 710.

workability in conditions similar to those under which the work was performed, along with their costs, rested with the appellant. On that score, it obviously failed to persuade the referee and the reviewing Judge. There was ample written and oral evidence¹⁸ on which the referee could have concluded as he did. In my view, the reviewing Judge was right in affirming the conclusion of the referee on this issue as his findings were properly made.

D. The Power of the Court to Allow Pre-judgment Interest at the Prime Rate Compounded Annually

a) The failure to request pre-judgment interest in the Statement of Claim

The appellant objects to the awarding of pre-judgment interest compounded annually. First, it complains that interest was not requested in the statement of claim. Since no motion was made to amend the statement of claim, it concludes that pre-judgment interest should not have been awarded. In support of its views, it cites the decision of the Trial Division in

¹⁸ The evidence revealed that "Method A" had already been tried unsuccessfully by the respondents on a previous occasion in an attempt to install a pipeline. The method failed and the respondents suffered a loss of \$1.7 million. See the transcript of proceedings, vol. I, at pp. 87-88 and 203-204. "Method B" had only been used once out of more than a hundred jobs of which the witness for the appellant was aware. It was used more than five years after the installation of the pipeline in the St. Lawrence River for the crossing of a river under conditions very different and much more favourable than those encountered with the St. Lawrence River. Yet, losses in the amount of \$200,000 were incurred. See the transcript of proceedings, vol. II, at pp. 134-141. As to the impossibility of using "Method C" over a distance of more than 5,200 feet as required for the crossing of the St. Lawrence River, see the transcript of proceedings, vol. I, at pp. 206-207. According to the witness, the distance was too great and the pipe too slender. "Method D" was impractical for the St. Lawrence River project and could have led to a twist-off and the necessity of abandoning the hole and starting all over again. See the transcript of proceedings, vol. I, at pp. 208-210.

incombait de prouver qu'elles étaient disponibles et qu'elles étaient utiles et fonctionnelles dans des conditions similaires à celles du travail qui a été accompli, et d'en établir le coût. Sur ce point, elle n'a manifestement pas réussi à convaincre l'arbitre et le juge siégeant en révision. Les témoignages écrits et oraux renfermaient suffisamment d'éléments¹⁸ permettant à l'arbitre de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu. À mon avis, le juge siégeant en révision a eu raison de confirmer les conclusions de l'arbitre sur ces questions, car elles étaient bien fondées.

D. Le pouvoir de la Cour d'octroyer des intérêts avant jugement calculés au taux préférentiel et composés annuellement

a) L'absence de demande d'intérêts avant jugement dans la déclaration

L'appelante s'oppose à l'octroi d'intérêts avant jugement composés annuellement. Elle fait valoir, premièrement, que cette mesure n'a pas été demandée dans la déclaration et qu'en l'absence de requête visant à modifier cette plaidoirie, aucun intérêt avant jugement n'aurait dû être accordé. Au soutien de cette position, elle cite la décision rendue par la Section de première instance dans l'affaire *Invacare*

¹⁸ La preuve a révélé que les intimées avaient déjà tenté sans succès d'employer la méthode A en essayant d'installer un pipeline. La méthode avait échoué et les intimées avaient subi une perte de 1,7 million de dollars. Voir la transcription des procédures, vol. I, aux p. 87 et 88 et 203 et 204. La méthode B n'avait été utilisée qu'une fois au cours de la centaine de travaux dont le témoin de l'appelante avait eu connaissance. Elle a été utilisée pour traverser une rivière, plus de cinq ans après l'installation du gazoduc sous le fleuve Saint-Laurent, dans des conditions très différentes et beaucoup plus favorables. Pourtant, l'entreprise avait subi des pertes de 200 000 \$ à cette occasion. Voir la transcription des procédures, vol. II, aux p. 134 à 141. Quant à l'impossibilité de recourir à la méthode C sur une distance supérieure à 5 200 pieds, c'est-à-dire la distance à franchir pour traverser le Saint-Laurent, voir la transcription des procédures, vol. I, aux p. 206 et 207. Selon le témoin, la distance était trop grande et le tube d'un trop faible diamètre. La méthode D ne convenait pas dans le cas du projet du Saint-Laurent et aurait pu provoquer une rupture par torsion, ce qui aurait nécessité l'abandon du trou et un nouveau forage. Voir la transcription des procédures, vol. I, aux p. 208 à 210.

*Invacare Corp. v. Everest & Jennings Cdn. Ltd.*¹⁹ in which pre-judgment interest was denied for that very reason.

Let me say at the outset that the *Invacare Corp.* ^a case was not a case of accounting for profits. In this respect, I prefer the approach of MacKay J. in *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* where he wrote:

At least in the case of the remedy of an accounting for profits, a remedy originating in equity, based on the principle of avoiding unjust enrichment of one who misappropriates the property of another, prejudgment interest is a traditional component of the accounting: see Addy J. in *Teledyne Industries Inc. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 at pp. 223 and 226-7, 31 C.P.C. 285 (F.C.T.D.), and Reed J. in *Ductmate Industries Ltd. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15 at pp. 20 and 22, 15 C.I.P.R. 115 (F.C.T.D.).²⁰

It is in the nature of the accounting remedy to prevent the unjust enrichment of the infringer who knows that he may have to account both for the profits he improperly made and the earnings on such profits. He should know that these earnings can be deemed when he fails to account for them. Therefore, he cannot complain of being taken by surprise simply because no request for such relief is made in the statement of claim.

In my view, pre-judgment interest as deemed earnings on the profits can be awarded against an infringer who has to account for the profits notwithstanding that it is not mentioned in the original or an amended statement of claim. Of course, the infringer must be given the opportunity of making submissions in relation to relevant issues such as the interest rate, its annual or periodical compounding and the length of the time period for which the interest ought to be given.

¹⁹ (1987), 14 C.I.P.R. 295 (F.C.T.D.), at p. 297. But see *Corcoran v. Ehrlick Transport Ltd. et al.* (1984), 46 O.R. (2d) 225 (C.A.) and *Theriault v. Day & Ross Ltd. and Monnier* (1977), 21 N.B.R. (2d) 120 (C.A.) where pre-judgment interest was granted although it was not mentioned in the statement of claim.

²⁰ (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (F.C.T.D.), at p. 373.

*Corp. c. Everest & Jennings Cdn. Ltd.*¹⁹, où la Cour avait refusé, pour cette raison même, d'octroyer des intérêts avant jugement.

Il me faut préciser dès le début que l'affaire *Invacare Corp.* ne portait pas sur une reddition de compte concernant des bénéfices. En cette matière, je préfère la démarche suivie par le juge MacKay dans l'affaire *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*; il écrit, dans sa décision:

En ce qui concerne tout au moins la comptabilisation des profits, mesure de réparation dérivée de l'*equity* qui repose sur le principe selon lequel celui qui détourne le bien d'autrui ne peut s'enrichir injustement, l'intérêt avant jugement a toujours fait partie de cette comptabilisation (voir le juge Addy dans *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204, aux p. 223, 226 et 227, 31 C.P.C. 285 (C.F. 1^{re} inst.), et le juge Reed dans *Ductmate Industries Ltd. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 15 aux p. 20 et 22; 15 C.I.P.R. 115 (C.F. 1^{re} inst.).²⁰

Le fait d'empêcher le contrefacteur, qui sait qu'il est susceptible d'avoir à rendre compte des bénéfices réalisés ainsi que des gains tirés de ces bénéfices, de s'enrichir injustement participe de la nature du redressement que constitue la reddition de compte relative aux bénéfices. Le contrefacteur devrait savoir que le montant de ces gains peut être établi par présomption s'il fait défaut d'en rendre compte; il ne peut donc se plaindre d'être pris par surprise simplement parce que la déclaration ne contenait pas de demande de cette nature.

J'estime que le contrefacteur qui doit rendre compte des bénéfices peut être condamné au paiement d'intérêts avant jugement au titre des gains qu'il est réputé avoir tirés des bénéfices, même si le demandeur n'en a pas fait mention dans la déclaration initiale ou dans une requête visant à modifier celle-ci. Naturellement, le contrefacteur doit avoir l'occasion de présenter des observations concernant des questions pertinentes, telles les taux d'intérêts, la périodicité à laquelle les intérêts sont composés

¹⁹ (1987), 14 C.I.P.R. 295 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 297. Toutefois, voir également *Corcoran v. Ehrlick Transport Ltd. et al.* (1984), 46 O.R. (2d) 225 (C.A.) et *Theriault v. Day & Ross Ltd. and Monnier* (1977), 21 N.B.R. (2d) 120 (C.A.), où des intérêts avant jugement ont été accordés même s'il n'en avait pas été fait mention dans la déclaration.

²⁰ (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 373.

(annuellement ou autrement) et la durée de la période pendant laquelle les intérêts courent.

b) The entitlement to pre-judgment interest

The appellant alleges that the reviewing Judge failed to recognize that the awarding of pre-judgment interest is purely discretionary. Consequently, he failed to recognize that he had a discretion and to exercise it.

I have already made it clear that the awarding of pre-judgment interest ought to be characterized as deemed secondary benefits, that is to say deemed earnings on the profits, where the infringer fails to account for them as required by law. Therefore, it is no discretionary matter.

I agree with the reviewing Judge and with Addy J. in *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.*²¹ that the awarding of interest on the contract profits is part of the assessment of the profits that the plaintiff is entitled to and would have made if they had been paid to him rather than to the infringer.

c) Whether the interest should have been compounded

Relying upon some previous decisions of the Trial Division of this Court,²² counsel for the appellant argued that the question of awarding compound as opposed to simple interest is a matter of discretion for the Court. He submitted that it is generally not awarded except in those cases where the defendant is

²¹ (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.).

²² *Engine and Leasing Co. et al. v. Atlantic Towing Ltd.* (1992), 51 F.T.R. 1 (F.C.T.D.), at p. 44; *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. v. Librairie du Nomade Inc. et al.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (F.C.T.D.); *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.); *Performing Rights Organization of Canada Ltd. v. R.F.R. Holding Corp. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (F.C.T.D.).

a) Le droit à des intérêts avant jugement

L'appelante soutient que le juge siégeant en révision n'a pas tenu compte du fait que l'octroi d'intérêts avant jugement constituait un acte purement discrétionnaire et que, par conséquent, il n'a pas reconnu qu'il jouissait d'un pouvoir discrétionnaire et ne l'a pas exercé.

J'ai déjà indiqué clairement qu'il fallait considérer les intérêts avant jugement comme des bénéfices secondaires imputés au contrefacteur, c'est-à-dire comme des gains que celui-ci est réputé avoir tirés des bénéfices, lorsqu'il fait défaut d'en rendre compte ainsi que la loi le requiert. Il ne s'agit donc pas d'une question discrétionnaire.

Je partage l'opinion exprimée par le juge siégeant en révision et par le juge Addy dans l'affaire *Teledyne Industries, Inc. et autres c. Lido Industrial Products Ltd.*²¹, selon laquelle l'octroi d'intérêts sur les bénéfices retirés de l'exécution du contrat doit entrer dans l'évaluation des bénéfices auxquels le demandeur a droit et qu'il aurait touchés s'ils lui avaient été versés plutôt qu'au contrefacteur.

c) Les intérêts doivent-ils être composés?

S'appuyant sur quelques décisions antérieures de la Section de première instance de la Cour²², l'avocat de l'appelante a prétendu que la question de savoir s'il convient d'accorder des intérêts composés plutôt que des intérêts simples relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Il a soutenu que, de façon générale,

²¹ (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.).

²² *Engine and Leasing Co. et autres c. Atlantic Towing Ltd.* (1992), 51 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 44; *Dictionnaires (Les) Robert Canada SCC et al. c. Librairie du Nomade Inc. et autres* (1987), 16 C.P.R. (3d) 319 (C.F. 1^{re} inst.); *Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.); *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. R.F.R. Holding Corp. et autres* (1987), 13 C.P.R. (3d) 115 (C.F. 1^{re} inst.).

in a fiduciary position and has breached his fiduciary duty.²³

In *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*,²⁴ the English Court of Appeal stressed the difference between the rule at common law and the rule in equity. In this latter case, compound interest can be awarded where the profits made in breach of the fiduciary duty have been used in the trade.²⁵ The rationale is that equity looks at the advantage gained by the wrongdoer rather than the loss to the victim.

It has been held in a number of Canadian cases that the infringer of a patent has to be treated as the plaintiff's trustee and as a defalcating trustee who committed a species of fraud so that the awarding of compound interest is appropriate in such cases.²⁶ In the United States, where the accounting remedy was abolished in 1946,²⁷ a reference can also be found to this notion of a guilty trustee which, on established principles of equity, cannot take advantage of his own wrong.²⁸

There is no doubt that the analogy between an infringer and a trustee is an imperfect one. However, it is one that the courts, in their struggle to achieve equity, devised at a time when the awarding of prejudgment interest was not permitted at common law,²⁹ but was emerging in equity. It eventually led,

²³ See for example in England, *Belmont Finance Corp v Williams Furniture Ltd (No 2)*, [1980] 1 All ER 393 (C.A.), at p. 419; *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*, [1985] Q.B. 428 (C.A.), at pp. 461, 473-474.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.*, at p. 461.

²⁶ See *Teledyne Industries, Inc. et al. v. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (F.C.T.D.).

²⁷ 69 C.J.S. Patents, s. 357, at p. 1098.

²⁸ *Westinghouse Electric and Manufacturing Company v. Wagner Electric and Manufacturing Company*, 225 U.S. 604 (1912), at p. 620.

²⁹ See for example in England, s. 3(1) of the *Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934* [(U.K.), 24 & 25 Geo. 5, c. 41], which changed the law and allowed for prejudgment

la Cour ne les accorde que dans le cas où le défendeur occupe une position fiduciaire et qu'il a manqué à son obligation fiduciaire²³.

Dans l'arrêt *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*²⁴, la Cour d'appel anglaise a insisté sur la différence qui existait entre la règle de common law d'une part et la règle prévue par l'*equity*. Selon cette dernière règle, il est possible d'octroyer des intérêts composés lorsque les profits réalisés par suite du manquement à l'obligation fiduciaire ont été réemployés dans l'entreprise²⁵. Cette distinction s'explique par le fait que le système d'*equity* considère les avantages obtenus par l'auteur de la faute plutôt que les pertes causées à la victime.

Il a été décidé dans un certain nombre d'affaires canadiennes que le contrefacteur d'un brevet doit être considéré comme le fiduciaire du demandeur, et comme un fiduciaire ayant frauduleusement détourné des fonds, pour que des intérêts composés soient accordés²⁶. Aux États-Unis, où le recours en reddition de compte a été aboli en 1946²⁷, on trouve aussi exprimée la notion voulant qu'un fiduciaire coupable ne puisse, selon les principes reconnus en *equity*, tirer profit de son délit²⁸.

Sans aucun doute, l'analogie entre le contrefacteur et le fiduciaire n'est pas parfaite, mais il s'agit d'un raisonnement que les tribunaux, dans leur effort pour parvenir à l'équité, ont élaboré à une époque où la common law ne permettait pas l'octroi d'intérêts avant jugement²⁹, mais où l'*equity* commençait à

²³ Voir par exemple les décisions anglaises *Belmont Finance Corp v Williams Furniture Ltd (No 2)*, [1980] 1 All ER 393 (C.A.), à la p. 419; *O'Sullivan v. Management Agency and Music Ltd.*, [1985] Q.B. 428 (C.A.), à la p. 461 et aux p. 473 et 474.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.*, à la p. 461.

²⁶ Voir *Teledyne Industries, Inc. et autres c. Lido Industrial Products Ltd.* (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115 (C.F. 1^{re} inst.).

²⁷ 69 C.J.S. Patents, art. 357, à la p. 1098.

²⁸ *Westinghouse Electric and Manufacturing Company v. Wagner Electric and Manufacturing Company*, 225 U.S. 604 (1912), à la p. 620.

²⁹ Voir par exemple l'art. 3(1) de la *Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1934* [(U.K.), 24 & 25 Geo. 5, ch. 41] d'Angleterre qui modifiait la loi et permettait l'octroi d'intérêts

in this latter case, to the compounding of interest because compound interest became a modern reality and the reality of business life. The modern reality is that interest paid or earned on deposits or loans is compound interest.³⁰

In my view, bearing in mind this reality and the need to achieve equity in the accounting of profits, the awarding of compound pre-judgment interest as deemed earnings on the profits is the rule, subject to a Court's discretion to mitigate it or to award only simple interest in appropriate circumstances. The good faith of the infringer is certainly a criterion that a judge can take into account in the exercise of his discretion.³¹ Other factors could include the highly debatable validity of the patent claim or the fact that compounding the interest may reach beyond equity into the realm of punishment.

In the case at hand, I see no reason to intervene in the awarding of compound pre-judgment interest.

d) The time-period over which the pre-judgment interest ought to have been calculated

The appellant complains that the reviewing Judge awarded the pre-judgment interest from the date of

(Continued from previous page)

interest in the recovery of debt or damages, but prohibited the charging of interest on interest. Similar reform began in Canada in the 1970s. See Dianne Saxe, "Judicial Discretion in the Calculation of Prejudgment Interest" (1985-86) 6 *Adv. Q.* 433, at pp. 435-436. For a review of the common law history on the issue of interest, see *McGregor on Damages*, 15th ed., Sweet and Maxwell Ltd., London, 1988, p. 573.

³⁰ Indeed, the British Columbia Law Reform Commission and the Ontario Law Reform Commission have both recommended that there be, at common law, a general entitlement to compound interest. See their respective reports, *Report on the Court Order Interest Act*, Law Reform Commission of British Columbia, 1987, *Report on Compensation for Personal Injuries and Death*, Ontario Law Reform Commission, 1987. In its *Report on Prejudgment Compensation on Money Awards: Alternatives to Interest*, No. 47, 1982, the Manitoba Law Reform Commission saw no valid economic reason to refuse to award compound interest.

³¹ *Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 F.C. 380 (C.A.).

l'accepter. Dans ce dernier système, le raisonnement a fini par mener à l'octroi d'intérêts composés parce que ceux-ci sont devenus une réalité moderne et se sont imposés dans la vie commerciale. La réalité moderne veut que les intérêts courant sur des prêts ou produits par des dépôts soient des intérêts composés³⁰.

À mon avis, vu cette réalité et la nécessité d'assurer l'équité dans la reddition de compte, l'octroi d'intérêts composés au titre de gains réputés tirés des bénéfiques est la règle, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour d'en atténuer l'application ou de n'accorder que des intérêts simples lorsque les circonstances le demandent. La bonne foi du contrefacteur peut certes être prise en considération dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire³¹. D'autres facteurs peuvent être examinés, dont la validité douteuse de la revendication de brevet ou le fait que l'octroi d'intérêts composés déborde le domaine de l'équité pour entrer dans celui de la punition.

En l'espèce, je ne vois aucune raison d'intervenir dans l'octroi d'intérêts avant jugement composés.

d) La durée de la période devant servir au calcul des intérêts avant jugement

L'appelante se plaint de ce que le juge siégeant en révision a accordé des intérêts avant jugement cou-

(Suite de la page précédente)

avant jugement sur une dette ou sur des dommages-intérêts, mais qui interdisait d'accorder des intérêts sur les intérêts. Au Canada, une réforme semblable a débuté dans les années 1970. Voir Dianne Saxe, «Judicial Discretion in the Calculation of Prejudgment Interest» (1985-86), 6 *Adv. Q.* 433, aux p. 435 et 436. Pour une étude de l'évolution de la common law relativement à la question des intérêts, voir *McGregor on Damages*, 15^e éd., Sweet and Maxwell Ltd., Londres, 1988, à la p. 573.

³⁰ De fait, la British Columbia Law Reform Commission et la Commission de réforme du droit de l'Ontario ont toutes deux recommandé que soit prévu, en common law, un droit général aux intérêts composés. Voir les rapports de chaque organisme, *Report on the Court Order Interest Act*, Law Reform Commission of British Columbia, 1987, et *Report on Compensation for Personal Injuries and Death*, Commission de réforme du droit de l'Ontario, 1987. Dans son document intitulé *Report on Prejudgment Compensation on Money Awards: Alternatives to Interest*, n° 47, 1982, la Commission manitobaine de réforme du droit n'a trouvé aucun motif économique justifiant de refuser l'octroi d'intérêts composés.

³¹ *Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée*, [1995] 1 C.F. 380 (C.A.).

the receipt of the profits in September 1983 to the date of the judgment confirming the referee's report. In its opinion, this interest should have ended with the liability judgment on March 20, 1986.

This contention is without merit. A judgment in an action for infringement is not complete until the amount of damages is established or, in a case of an account of profits, these profits have been accounted for and the judgment rendered on the report of the person designated to take accounts.

The appellant complains that it suffered some prejudice from the fact that the referee took more than two years to file his report while pre-judgment interest was accruing in the meantime. In my view, this complaint overlooks the fact that the respondents have been deprived of that money during that period of time while the appellant had it. Furthermore, it fails to understand that compound interest, in this context, is not a penalty: it simply is a recognition of reality.

e) The rate of pre-judgment interest and whether it should be the Canadian or the American rate

The appellant submitted that there was no reasonable basis on which to presume that it would have used the contract profits in the course of its business in place of funds borrowed at prime rate. Such submission, in my view, ignores the fact that the burden is on the appellant to account for the earnings on the profits, failing which an estimated amount has to be established with the assistance of presumptions. As my colleague Hugessen J.A. said in *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy*,³² there is "no reason in principle why a patentee, whose property has been wrongly appropriated through infringement, should not recover *all* the profits, direct and indirect, derived by the infringer from his wrongful infringement."

In determining the amount of earnings on profits, it is sensible to assume that the person who has improperly enjoyed the profits would have made the most beneficial use of them. One such beneficial use

rant de la date où elle a touché les bénéfiques, au mois de septembre 1983, à celle du jugement confirmant le rapport de l'arbitre. Selon elle, ils auraient dû cesser de courir à la date du jugement prononçant sur l'existence de la contrefaçon, savoir le 20 mars 1986.

Cette affirmation ne saurait tenir. Dans une action en contrefaçon, le jugement n'est pas complet tant que le montant des dommages-intérêts n'est pas déterminé ou, dans le cas d'une reddition de compte quant aux bénéfiques, tant que les comptes ne sont pas établis et qu'il n'a pas été statué sur le rapport de la personne désignée pour les établir.

L'appelante objecte qu'elle a subi un préjudice du fait que l'arbitre a pris plus de deux ans pour déposer son rapport, alors que les intérêts avant jugement couraient. À mon avis, elle oublie que pendant cette même période où elle avait en main le montant des bénéfiques, les intimées en étaient privées. Son objection, en outre, ne tient pas compte du fait que dans le présent contexte, l'octroi d'intérêts composés ne constitue pas une punition, mais ne fait que reconnaître l'existence d'une réalité.

e) Le taux des intérêts avant jugement et le choix du taux canadien ou américain

L'appelante affirme qu'il n'existe aucun fondement raisonnable à la présomption selon laquelle elle aurait remployé les profits réalisés grâce au contrat dans son entreprise au lieu d'emprunter au taux préférentiel. C'est oublier que c'est à elle qu'il incombe de rendre compte des gains tirés des bénéfiques, et que si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, le montant des gains doit être estimé en recourant à des présomptions. Ainsi que l'a écrit mon collègue le juge d'appel Hugessen dans la décision *Beloit Canada Ltée/Ltd. c. Valmet Oy*³²: «[n]ous ne voyons, en principe, aucune raison pour laquelle un breveté, dont la propriété a abusivement été appropriée par voie de contrefaçon, ne devrait pas recouvrer *tous* les profits, directs et indirects, que l'auteur de la contrefaçon a tirés de sa contrefaçon illégale».

Dans la détermination du montant des gains tirés des bénéfiques, il est raisonnable de présumer que la personne qui a irrégulièrement touché des bénéfiques en a fait le meilleur usage possible. S'agissant de

³² (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (F.C.A.), at p. 119.

³² (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.), à la p. 119.

would have been for the appellant to utilize these monies in their own trading operations or to help their subsidiaries, if any.³³ Therefore, I can find no fault with the referee's recommendation that the profits bear interest at the chartered bank rate on prime business loans.

In this regard, the appellant submits that it is the U.S. rate of interest which should have been used to determine the amount of secondary benefits. In its view, the referee and the reviewing Judge wrongly assumed that the profits would have been employed in Canada as the respondent Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. is a Canadian company. In support of its submission, the appellant stresses the fact that it is an American company headquartered in Texas and would have most likely repatriated its profits in the United States. Moreover, if it had borrowed money, it would likely have done so at home.

I see, in this case, nothing wrong in using the Canadian rate of interest to compute the appellant's earnings on its profits. The contract was performed in Canada and was payable in Canadian dollars. This is not a case where the contract was payable in American dollars. Furthermore, the cause of action arose in Canada, the proceedings were instituted in Canada and the decisions of the referee and reviewing Judge ordered the disgorgement of the appellant's profits in Canadian dollars. As Professor Waddams rightly points out, courts should act prudently in awarding interest at a foreign rate as it could be over-compensatory for a plaintiff to recover judgment in foreign currency and pre-judgment interest at Canadian rates where these exceed the foreign currency rate.³⁴ The opposite is also true. It would be under-compensatory here for the plaintiff to be given judgment in Canadian dollars and pre-judgment interest at the American rate which is lower than the Canadian rate.

³³ See *Wallersteiner v Moir (No. 2)*, [1975] 1 All ER 849 (C.A.), at pp. 855-856, *per* Lord Denning M.R.

³⁴ S. M. Waddams, *The Law of Damages*, 2nd ed., Canada Law Book Inc., Toronto, 1993, at pp. 7-39 and 7-40.

l'appelante, celle-ci aurait notamment pu les utiliser dans le cours de ses opérations commerciales ou pour aider ses filiales, le cas échéant³³. Par conséquent, je ne trouve rien à reprocher à la recommandation de l'arbitre voulant que les profits portent intérêts au taux préférentiel appliqué par les banques à charte aux prêts commerciaux qu'elles consentent.

À cet égard, l'appelante prétend que c'est le taux en vigueur aux États-Unis qui aurait dû être appliqué pour déterminer le montant des bénéfices secondaires. Selon elle, l'arbitre et le juge siégeant en révision ont supposé à tort que, parce que l'intimée Reading & Bates Horizontal Drilling Ltd. était une société canadienne, les bénéfices seraient utilisés au Canada. Elle soutient, à l'appui de son argument, qu'il s'agit d'une société américaine ayant son siège social au Texas, et qu'il est fort probable qu'elle aurait rapatrié ses bénéfices aux États-Unis. De plus, si elle avait emprunté, elle l'aurait probablement fait aux États-Unis.

En l'espèce, je ne vois rien d'incorrect à utiliser, dans le calcul des gains que l'appelante a retirés de ses bénéfices, le taux d'intérêt pratiqué au Canada. Le contrat a été exécuté au Canada et les services étaient payables en dollars canadiens et non en dollars américains. En outre, la cause d'action a pris naissance au Canada, l'action a été intentée au Canada et, dans les décisions qu'ils ont rendues, l'arbitre et le juge siégeant en révision ont ordonné que l'appelante rende les bénéfices en argent canadien. Comme le professeur Waddams le fait judicieusement remarquer, les tribunaux doivent faire montre de prudence avant d'adjuger des intérêts à un taux étranger, car le fait pour le demandeur de recouvrer le montant du jugement en devises étrangères et de toucher des intérêts avant jugement au taux canadien pourrait mener à une surcompensation lorsque ce taux est supérieur à celui de la devise étrangère³⁴. L'inverse est également vrai; il y aurait sous-compensation en l'espèce si l'on accordait aux demanderesses une somme en dollars canadiens et des intérêts avant jugement au taux américain, lequel est inférieur au taux canadien.

³³ Voir *Wallersteiner v Moir (No. 2)*, [1975] 1 All ER 849 (C.A.), aux p. 855 et 856, lord Denning, M.R.

³⁴ S. M. Waddams, *The Law of Damages*, 2^e éd., Canada Law Book Inc., Toronto, 1993, aux p. 7-39 et 7-40.

For these reasons, the appeal should be dismissed with costs.

HUGESSEN J.A.: I agree.

MCDONALD J.A.: I agree.

Pour ces motifs, l'appel devrait être rejeté avec dépens.

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

^a LE JUGE MCDONALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.