

A-624-96

A-624-96

**Imperial Oil Limited and its subdivision  
Paramins (Appellant) (Defendant)**

**Compagnie Pétrolière Impériale Ltée et sa filiale  
Paramins (appelante) (défenderesse)**

v.

c.

**The Lubrizol Corporation and Lubrizol Canada  
Limited (Respondents) (Plaintiffs)**

**The Lubrizol Corporation et Lubrizol Canada  
Limited (intimées) (demandereses)**

**INDEXED AS: LUBRIZOL CORP. v. IMPERIAL OIL LTD.  
(C.A.)**

**RÉPERTORIÉ: LUBRIZOL CORP. c. COMPAGNIE PÉTRO-  
LIÈRE IMPÉRIALE LTÉE (C.A.)**

Court of Appeal, Hugessen, Stone and Décary JJ.A.  
—Ottawa, November 19, 20 and 21, 1996.

Cour d'appel, juges Hugessen, Stone et Décary,  
J.C.A.—Ottawa, 19, 20 et 21 novembre 1996.

*Practice — Discovery — Production of documents — Appeal from dismissal by Motions Judge of appeal from Prothonotary's denial of motion for production — Judgment declaring infringement of patent relating to additive for motor oils — Plaintiffs electing account of profits — Reference to determine amount of profits ordered — Motion seeking production of plaintiffs' documents to support defendant's contention entitled to apportion profits between those attributable to infringing dispersant and those attributable to other factors — Prothonotary, Motions Judge erred in holding terms of formal judgment excluding possibility of leading evidence at reference on issue of apportionment — Judgment not finding all profits from sales of motor oils arising from infringement — That was issue of fact to be decided on reference — But examination of documents requested indicating irrelevant to determination of defendant's profits from infringement — Though test for relevance at discovery generous, fishing expeditions not allowed.*

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Appel du rejet par un juge des requêtes de l'appel d'une décision du protonotaire rejetant une requête en production — Jugement accueillant l'action en contrefaçon d'un brevet relatif à un additif pour huiles à moteur — Les demandereses ont choisi l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices — Une référence a été ordonnée pour déterminer le montant des bénéfices — Requête en vue d'obtenir la production de documents des demandereses pour appuyer la prétention de la défenderesse voulant qu'elle ait le droit de répartir les bénéfices entre ceux qui sont attribuables au dispersant contrefait et ceux qui sont attribuables à d'autres facteurs — Le protonotaire et le juge des requêtes ont commis une erreur en statuant que le libellé du jugement officiel excluait la possibilité de produire des éléments de preuve dans le cadre de la référence sur la question de la ventilation — Le jugement ne concluait pas que tous les bénéfices réalisés par suite de la vente des huiles à moteur étaient attribuables à la contrefaçon — Il s'agissait d'une question de fait devant être tranchée dans le cadre de la référence — Mais l'examen des documents demandés a révélé que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour calculer le montant des bénéfices que la contrefaçon a permis à la défenderesse de réaliser — Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit généreux, il ne permet pas les recherches à l'aveuglette.*

*Equity — Judgment declaring infringement of patent relating to additive for motor oils — Plaintiffs electing account of profits — Reference to determine amount of profits ordered — Defendant seeking production of plaintiffs' documents to support contention entitled to apportion profits on sales of infringing motor oils — Prothonotary, Motions Judge erred in holding terms of formal judgment excluding possibility of leading evidence at reference on issue of apportionment — Account of profits equitable remedy designed not to punish, but to have defendant surrender profits made at plaintiffs'*

*Equity — Jugement accueillant l'action en contrefaçon d'un brevet relatif à un additif pour huiles à moteur — Les demandereses ont choisi l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices — Une référence a été ordonnée pour déterminer le montant des bénéfices — La défenderesse a demandé la production de documents des demandereses pour appuyer sa prétention voulant qu'elle ait le droit de répartir les bénéfices réalisés par suite de la vente d'huiles à moteur contrefaites — Le protonotaire et le juge des requêtes ont commis une erreur en statuant que le libellé du jugement officiel excluait la possibilité de*

*expense — Apportionment question of fact bearing on relationship between profits earned, appropriation of plaintiff's invention, to be decided on reference — Judgment not finding all profits from sales of motor oils arising from infringement, but as documents sought irrelevant, motion dismissed.*

This was an appeal from the dismissal by a Motions Judge of an appeal from a Prothonotary's decision denying a motion for production of certain documents. Cullen J. declared Lubrizol's patent relating to an additive for motor oils to have been infringed by Imperial's production and sale of motor oil containing such dispersants. Lubrizol had elected an account of profits, and a reference to determine the amount thereof was ordered. The motion which was the subject-matter of the present appeal was to oblige Lubrizol to produce certain documents said to be relevant to Imperial's contention that it was entitled to apportion its profits on its sales of infringing motor oils as between those attributable to the infringing dispersant and those attributable to other factors like goodwill or even other additives. Both the Prothonotary and the Motions Judge held that the terms of the formal judgment excluded any possibility of leading evidence at the reference on the issue of apportionment.

*Held*, the appeal should be dismissed.

Cullen J's judgment made it clear that it was the presence of the additive which caused Imperial's motor oils to infringe. Such oils could have achieved their market share for reasons other than the presence of Lubrizol's patented additives. A finding that Imperial's motor oils infringed the Lubrizol patent was not necessarily a finding that all the profits from the sales of such motor oils were profits arising from the infringement. As the issue of apportionment was never raised in the Trial Division, it would be strange that the formal judgment should have the effect now contended for. The very existence of the order for the reference, which deferred until after trial "questions as to the profits arising from any infringement", lead to the belief that the issue of apportionment remained open.

*produire des éléments de preuve dans le cadre de la référence sur la question de la ventilation — L'établissement des comptes relatifs aux bénéfices est un recours fondé sur l'équité qui n'a pas pour objet de punir, mais d'amener le défendeur à remettre les bénéfices réalisés aux dépens du demandeur — La ventilation est une question de fait qui a trait au rapport entre les bénéfices réalisés et l'appropriation de l'invention de la demanderesse et qui doit être tranchée dans le cadre de la référence — Le jugement ne conclut pas que tous les bénéfices réalisés par suite de la vente des huiles à moteur étaient attribuables à la contrefaçon, mais comme les documents demandés n'étaient pas pertinents, la requête a été rejetée.*

Il s'agit d'un appel du rejet par un juge des requêtes de l'appel d'une décision du protonotaire rejetant une requête en production de certains documents. Le juge Cullen a déclaré que le brevet de Lubrizol, qui se rapporte à un additif dispersant pour huiles à moteur, a été contrefait en raison de la production et de la vente par l'Impériale d'huiles à moteur contenant de tels dispersants. Lubrizol a opté pour une reddition de compte visant les bénéfices, et une référence a été ordonnée pour déterminer le montant de ces bénéfices. La requête qui a fait l'objet du présent appel visait à contraindre Lubrizol à produire certains documents qui se rapporteraient à la prétention de l'Impériale voulant qu'elle ait le droit de répartir les bénéfices qu'elle a réalisés en raison de la vente des huiles à moteur contrefaites entre ceux qui sont attribuables au dispersant contrefait et ceux qui sont attribuables à d'autres facteurs comme la cote d'estime ou même d'autres additifs. Le protonotaire et le juge des requêtes ont tous deux statué que le libellé du jugement officiel excluait toute possibilité de produire des éléments de preuve dans le cadre de la référence sur la question de la ventilation.

*Arrêt*: l'appel doit être rejeté.

Dans son jugement, le juge Cullen précise bien que c'est la présence de l'additif qui a fait en sorte que les huiles à moteur de l'Impériale constituaient une contrefaçon. Ces huiles pourraient avoir accaparé leur part de marché pour d'autres raisons que la présence des additifs brevetés de Lubrizol. Conclure que les huiles à moteur de l'Impériale ont contrefait le brevet de Lubrizol ne revenait pas forcément à conclure que tous les bénéfices réalisés par suite de la vente de ces huiles à moteur étaient des bénéfices que la contrefaçon a permis de réaliser. Comme la question de la ventilation n'a jamais été soulevée devant la Section de première instance, il serait curieux que le jugement officiel produise l'effet revendiqué en l'espèce. L'existence même de l'ordonnance relative à la référence, qui reportait à la fin de l'instruction l'examen des «questions relatives aux bénéfices réalisés par suite d'une contrefaçon», a amené à croire que la question de la ventilation restait irrésolue.

The remedy of an account of profits is an equitable one. Its purpose is not to punish the defendant, but to have him surrender the actual profits made at the plaintiff's expense. The decisions of the Prothonotary and of the Motions Judge cannot be supported on the reasons given by them. Questions relating to apportionment are questions of fact, and as such they should have been left to the referee and not settled as an incident of a preliminary motion.

While evidence as to apportionment may be admissible, the additional documents sought by Imperial from Lubrizol were not relevant. Had the Prothonotary examined, as he should have, the particular items requested he would have concluded that the motion should be dismissed. Bearing in mind that the purpose of the reference was to determine Imperial's profits arising from the infringement, *prima facie* it was highly unlikely that any of Lubrizol's documents would have any bearing on any of the questions in issue, even if apportionment was one of them. The test for relevance on discovery, although generous, does not allow for a pure fishing expedition of the type sought here.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 480.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Dart Industries Inc v Decor Corporation Pty Ltd* (1993), 67 ALJR 821 (Aust. H.C.).

##### DISTINGUISHED:

*Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 F.C. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115; 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 36 (F.C.T.D.).

##### CONSIDERED:

*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1; 39 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (F.C.A.).

Le recours qui consiste en l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices est un recours fondé sur l'*equity*. Il n'a pas pour objet de punir le défendeur, mais simplement d'amener celui-ci à remettre les bénéfices véritables qu'il a réalisés aux dépens du demandeur. Les décisions rendues par le protonotaire et le juge des requêtes ne peuvent s'appuyer sur les motifs qu'ils ont prononcés. Les questions touchant la ventilation sont des questions de fait et, en tant que telles, auraient dû être laissées à l'arbitre au lieu d'être réglées comme un incident d'une requête préliminaire.

Même si des éléments de preuve relatifs à la ventilation peuvent être admissibles, les documents supplémentaires que l'Impériale demandait à Lubrizol de produire n'étaient pas pertinents. Si le protonotaire avait examiné, comme il aurait dû le faire, les documents en question, il aurait conclu que la requête devait être rejetée. Compte tenu du fait que l'objet de la référence était de calculer le montant des bénéfices que la contrefaçon a permis à l'Impériale de réaliser, il était fort peu probable à première vue que l'un quelconque des documents de Lubrizol ait un rapport avec les points litigieux, même si la ventilation était l'un d'eux. Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit généreux, il ne permet pas une pure recherche à l'aveuglette semblable à celle qui était demandée en l'espèce.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 480.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION APPLIQUÉE:

*Dart Industries Inc v Decor Corporation Pty Ltd* (1993), 67 ALJR 821 (H.C. Aust.).

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1995] 1 C.F. 483; (1994), 58 C.P.R. (3d) 359; 175 N.R. 225 (C.A.); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1987), 15 C.I.P.R. 115; 16 C.P.R. (3d) 15; 12 F.T.R. 36 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1; 39 F.T.R. 161 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (3d) 449; 150 N.R. 207 (C.A.F.).

## REFERRED TO:

*Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (F.C.A.); *Everest & Jennings Canadian Ltd. v. Invacare Corporation*, [1984] 1 F.C. 856; (1984), 79 C.P.R. (2d) 138; 55 N.R. 73 (C.A.); *Hennessy v. Wright* (1890), 24 Q.B.D. 445 (C.A.).

APPEAL from Motions Judge's order (*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 173 (F.C.T.D.)) dismissing an appeal from the Prothonotary's dismissal of a motion to force the plaintiffs to produce certain documents ((1996), 66 C.P.R. (3d) 215; 110 F.T.R. 66 (F.C.T.D.)). Appeal dismissed.

## COUNSEL:

*W. Ian Binnie, Q.C.* and *Marguerite F. Ethier* for appellant (defendant).  
*Donald J. Wright, Q.C.* and *Peter E. J. Wells* for respondents (plaintiffs).

## SOLICITORS:

*McCarthy Tétrault*, Toronto, for appellant (defendant).  
*Ridout & Maybee*, Toronto, for respondents (plaintiffs).

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

1 HUGESSEN J.A.: This is an appeal by the defendant (Imperial) from an order of the Motions Judge [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 173] dismissing an appeal from a decision of the Prothonotary [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 215] dismissing a motion to force the plaintiffs (Lubrizol) to produce certain documents.

2 The parties are in the late (one would like to say final but that might be unrealistically optimistic) stages of patent litigation. By a judgment dated 17 September 1990 [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.)] Cullen J.

## DÉCISIONS CITÉES:

*Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271; 184 N.R. 149 (C.A.F.); *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation*, [1984] 1 C.F. 856; (1984), 79 C.P.R. (2d) 138; 55 N.R. 73 (C.A.); *Hennessy v. Wright* (1890), 24 Q.B.D. 445 (C.A.).

APPEL de l'ordonnance d'un juge des requêtes (*Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1996), 69 C.P.R. (3d) 173 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) rejetant l'appel d'une décision du protonotaire rejetant une requête visant à contraindre les demandereses à produire certains documents ((1996), 66 C.P.R. (3d) 215; 110 F.T.R. 66 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Appel rejeté.

## AVOCATS:

*W. Ian Binnie, c.r.*, et *Marguerite F. Ethier* pour l'appelante (défenderesse).  
*Donald J. Wright, c.r.*, et *Peter E. J. Wells* pour les intimées (demandereses).

## PROCUREURS:

*McCarthy Tétrault*, Toronto, pour l'appelante (défenderesse).  
*Ridout & Maybee*, Toronto, pour les intimées (demandereses).

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par*

1 LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: La défenderesse (l'Impériale) interjette appel d'une ordonnance par laquelle le juge des requêtes [*Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1996), 69 C.P.R. (3d) 173] a rejeté l'appel d'une décision du protonotaire [*Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1996), 66 C.P.R. (3d) 215] rejetant une requête visant à contraindre les demandereses (Lubrizol) à produire certains documents.

2 Les parties sont arrivées à un stade avancé (ce serait bien de pouvoir parler de stade ultime, mais ce serait peut-être excessivement optimiste) d'une poursuite en matière de brevet. Dans un jugement en date du 17 septembre 1990 [*Lubrizol Corp. c. Com-*

allowed Lubrizol's action for patent infringement and declared Lubrizol's patent, sometimes called the Meinhardt patent, relating to a dispersant (or detergent) additive for motor oils, to have been infringed by Imperial's production and sale of various brands of its motor oil and additive packages containing such dispersants. Lubrizol was given an election as between damages and an account of profits and, pursuant to a pre-trial order made under Rule 480<sup>1</sup> a reference was ordered to determine the amount thereof. Lubrizol has elected an account of profits and the discovery stage of the reference is well engaged. The motion which is the subject-matter of the present appeal is to oblige Lubrizol to produce certain additional documents said to be relevant to Imperial's contention that it is entitled to apportion its profits on its sales of infringing motor oils as between those attributable to the infringing dispersant and those attributable to other factors like goodwill or even other additives like viscosity index improvers.

*pagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1990), 33 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Cullen a accueilli l'action en contrefaçon de brevet intentée par Lubrizol et a statué que le brevet de Lubrizol, parfois appelé le brevet Meinhardt, qui se rapporte à un additif dispersant (ou détergent) pour huiles à moteur, a été contrefait en raison de la production et de la vente par l'Impériale de plusieurs marques d'huiles à moteur et d'additifs contenant de tels dispersants. Lubrizol pouvait faire un choix entre le paiement de dommages-intérêts et l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices et, conformément à une ordonnance rendue avant l'instruction en vertu de la Règle 480<sup>1</sup>, une référence a été prescrite pour déterminer le montant des dommages-intérêts ou des bénéfices. Lubrizol a opté pour une reddition de compte visant les bénéfices, et l'étape de la référence qu'est la communication de la preuve suit son cours. La requête qui fait l'objet du présent appel vise à contraindre Lubrizol à produire certains documents supplémentaires qui se rapporteraient à la prétention de l'Impériale voulant qu'elle ait le droit de répartir les bénéfices qu'elle a réalisés en raison de la vente des huiles à moteur contrefaites entre ceux qui sont attribuables au dispersant contrefait et ceux qui sont attribuables à d'autres facteurs comme la cote d'estime ou même d'autres additifs comme les additifs améliorant l'indice de viscosité.

3 The Prothonotary dismissed the motion because in his view the terms of the formal judgment of Cullen J. excluded any possibility of apportionment. He said [at pages 216-217]:

The defendant contended before me that the profits should be apportioned. The defendant first argued that the remedy was an equitable remedy and that the referee at the reference would wish to divide the profits made in connection with the infringement, on the principle that all the plaintiff should get would be the difference between the profit the defendant would have made had a non-infringing product been used and the profit it actually made using the infringing product.

Such a procedure was suggested in *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), and a number of other cases. *Siddell* and *Vickers* involved a patented applicant for the turning of large ingots, and the infringement was by using the appliance, not as in the present case by sale. In *Siddell v. Vickers*, as opposed to the present case, there was no price directly attributable to the turning. The turning was

Le protonotaire a rejeté la requête parce que, à son avis, le libellé du jugement officiel du juge Cullen excluait la possibilité d'une ventilation. Il s'est exprimé en ces termes [aux pages 216 et 217]:

La défenderesse a fait valoir devant moi que les profits devaient être ventilés. Elle a tout d'abord soutenu que le redressement était fondé sur l'*equity* et que l'arbitre désigné aux fins de la référence voudrait diviser les profits issus de la contrefaçon en appliquant le principe selon lequel la partie demanderesse n'a droit qu'à la différence entre les profits que la défenderesse aurait réalisés si un produit non contrefait avait été utilisé et ceux qu'elle a réalisés dans les faits en utilisant le produit contrefait.

Le recours à une telle méthode a été proposé dans un certain nombre d'affaires, dont *Siddell v. Vickers* (1892), 9 R.P.C. 152 (C.A.), laquelle portait sur un appareil breveté conçu pour le tournage de gros lingots. Dans cette affaire, la contrefaçon consistait à utiliser l'appareil, et non à le vendre comme en l'espèce. Contrairement à la présente affaire, aucun prix n'était directement imputable au tour-

just a part of the manufacturing process, which part was not subcontracted out and therefore not separately priced. The difference between the profit without infringing and the profit when infringing was the best measure of all of the profit derived from infringing.

Another type of case in which a similar comparison has been suggested is where there is a sale of infringing goods, but they are sold mixed with non-infringing goods and the sale price is for the mixture. In this case the invention is a complicated organic compound used as part of additive packages and in motor oil and other lubricating compounds. As described by me it might appear that an inquiry into the non-infringing substitute for the patented organic compound might be necessary in order to decide the profits. However, the judgment of trial finds the patent had been infringed by "the defendant's manufacture, use, offer for sale and sale of lubricating compositions containing carboxylic derivative compositions as claimed therein, including Esso Extra motor oil, Esso Protec Extra motor oil and by its promotion and sale of its concentrates . . .". The judgment continues in the same vein, but it is quite plain from the words quoted that the infringement involves the sale of motor oil or additive packages. Both of which I was advised are discretely priced. Therefore, no division or apportionment is needed to distinguish between the profits made on the various constituent parts of the motor oil or additive packages. [Emphasis added.]

nage. Cette opération n'était qu'une étape du processus de fabrication, elle n'était pas sous-traitée et elle ne faisait donc pas l'objet d'un prix distinct. La différence entre le profit réalisé sans contrefaçon et celui réalisé par suite de la contrefaçon constituait le meilleur moyen de calculer la totalité des profits découlant de la contrefaçon.

Une comparaison de ce genre a été proposée dans un autre type de cas, savoir les cas où les marchandises contrefaites vendues sont mêlées à des marchandises non contrefaites et où le prix de vente vise l'ensemble. Dans la présente affaire, l'invention est un composé organique complexe utilisé comme composant d'un additif, ainsi que dans les lubrifiants, y compris l'huile pour moteurs. D'après cette description, il pourrait sembler nécessaire d'examiner le substitut non contrefait du composé organique breveté afin de déterminer le montant des profits. Or, suivant le jugement rendu à l'issue de l'instruction, la contrefaçon du brevet correspond à [TRADUCTION] «la fabrication, l'utilisation, la mise en vente et la vente, par la défenderesse, de lubrifiants contenant des dérivés carboxyliques, selon les revendications du brevet, dont l'huile pour moteurs Esso Extra, l'huile pour moteurs Esso Protec, de même qu'à la promotion et à la vente de leurs concentrés. . .». Le reste du jugement est à l'avenant, mais il ressort de l'extrait précité que la contrefaçon découle de la vente d'huile pour moteurs ou d'additif. Selon les renseignements obtenus, le prix de ceux-ci est établi séparément. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à la ventilation ou à la répartition des profits pour déterminer lesquels correspondent aux différents composants de l'huile pour moteurs ou de l'additif. [Non souligné dans l'original.]

4 The Motions Judge approved the Prothonotary's reasoning, saying [at page 175]:

No thought of apportionment inheres in the judgment which Cullen, J. signed herein, on September 17, 1990.

5 The Motions Judge was also of the view that [at page 177]:

It was the pirated Lubrizol additive which, after all, and after a certain epoch, made the can of oil saleable in the first place.

and that [at page 178]:

. . . Imperial would have sold little or no motor oil without the Lubrizol additive . . .

6 It should be said, with respect, that these last two findings of the Motions Judge, which are clearly findings of fact, were not based on any evidence but

Le juge des requêtes a approuvé le raisonnement 4 du protonotaire en ces termes [à la page 175]:

Il n'est pas question de ventilation dans le jugement qu'il [le juge Cullen] a rendu le 17 septembre 1990.

Le juge des requêtes était également d'avis que [à 5 la page 177]:

C'est l'additif piraté de Lubrizol qui, après tout, et après une certaine époque, a d'abord contribué à la qualité marchande de la boîte.

et que [à la page 178]:

. . . Imperial n'aurait guère ou pas vendu d'huile moteur sans l'additif de Lubrizol . . .

Ce n'est faire nulle injure au juge des requêtes 6 que d'affirmer que les deux dernières conclusions précitées, qui sont visiblement des conclusions de

solely on his interpretation of and inference from the reasons for judgment at trial. To the extent that his judgment is based on them it cannot stand; findings of this sort should only be made by the referee after hearing evidence.

fait, ne s'appuient pas sur la preuve, mais uniquement sur l'interprétation qu'il a faite et les conclusions qu'il a tirées des motifs du jugement de première instance. Dans la mesure où la décision du juge des requêtes repose sur ces éléments, elle ne saurait demeurer valable; seul l'arbitre devrait tirer des conclusions semblables après avoir entendu la preuve.

7 It can be seen that it was and is Lubrizol's position, accepted by both the Prothonotary and the Motions Judge, that the terms of the formal judgment excluded any possibility of ever leading evidence at the reference on the issue of apportionment. Since the claims of the patent covering motor oils containing the dispersant are now definitively established as having been infringed by Imperial's sales of such motor oil, and since Lubrizol has now elected to claim, as the judgment allowed it to, "the profits of the defendant arising from such infringement", it is all the profits from such sales which may be recovered.

7 On peut voir que la thèse de Lubrizol, à laquelle le protonotaire et le juge des requêtes ont souscrit, a consisté et consiste encore à affirmer que le libellé du jugement officiel exclut toute possibilité de produire des éléments de preuve dans le cadre de la référence sur la question de la ventilation. Puisqu'il est maintenant définitivement établi que les revendications du brevet relatives aux huiles à moteur contenant le dispersant ont été contrefaites en raison de la vente par l'Impériale de ces huiles à moteur et puisque Lubrizol a maintenant décidé de réclamer, comme le jugement le lui permet, «les bénéfices que [la] contrefaçon a permis à la défenderesse de réaliser», ce sont tous les bénéfices réalisés par suite de ces ventes qui peuvent être recouverts.

8 A good overview of the nature, scope and principles governing the remedy of an account of profits may be found in the judgment of the High Court of Australia in *Dart Industries Inc v Decor Corporation Pty Ltd*:<sup>2</sup>

8 Le jugement rendu par la Haute Cour de l'Australie dans l'affaire *Dart Industries Inc v Decor Corporation Pty Ltd*<sup>2</sup> donne une bonne idée de la nature, de l'étendue et des principes qui régissent le recours consistant à faire rendre compte des bénéfices:

Damages and an account of profits are alternative remedies. An account of profits was a form of relief granted by equity whereas damages were originally a purely common law remedy. As Windeyer J pointed out in *Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd*, even now an account of profits retains its equitable characteristics in that a defendant is made to account for, and is then stripped of, profits which it has dishonestly made by the infringement and which it would be unconscionable for it to retain. An account of profits is confined to profits actually made, its purpose being not to punish the defendant but to prevent its unjust enrichment. The ordinary requirement of the principles of unjust enrichment that regard be paid to matters of substance rather than technical form is applicable.

[TRADUCTION] Le paiement de dommages-intérêts et l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices sont deux recours distincts. La reddition de compte visant les bénéfices était une forme de réparation accordée par l'*equity*, tandis que le paiement de dommages-intérêts était initialement un recours strictement de common law. Comme le juge Windeyer l'a souligné dans *Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd*, même de nos jours, une reddition de compte visant les bénéfices conserve ses caractéristiques équitables puisqu'un défendeur est forcé de rendre compte, et est ensuite dépouillé, des bénéfices qu'il a irrégulièrement réalisés par suite de la contrefaçon et qu'il ne saurait valablement conserver. Une reddition de compte se limite aux bénéfices effectivement réalisés, car elle n'a pas pour objet de punir le défendeur, mais d'empêcher qu'il ne s'enrichisse injustement. S'agissant des principes de l'enrichissement sans cause, la condition habituelle voulant qu'on tienne compte des questions de fond plutôt que des questions de pure forme est applicable.

9 Lubrizol's position as outlined above is extremely formalistic but even on a purely formal basis it seems to us to go too far. Just as in a reference on a claim for damages issues of fact relating to causality and remoteness may properly be explored, so may they be likewise on an accounting of profits. The issue of apportionment is at bottom a question of fact<sup>3</sup> bearing on the relationship between the profits earned and the appropriation of the plaintiff's invention. It may be possible for Imperial to show that some part of the profits made on the infringing sales are not profits "arising from" the infringement in that they are not caused by but simply made on the occasion of such infringement. While such a showing may prove very difficult it should not be excluded *a priori*. That consideration alone is enough to determine the question of relevance at this stage, i.e. prior to the hearing of any evidence, in favour of Imperial.

10 But there is more. Form must not be allowed to triumph over substance. While motor oil containing the dispersant additive was properly claimed in the patent (it would seem likely that the dispersant is useless except as an additive to motor oil) and while that claim was properly found to have been infringed, the reality is that Lubrizol did not invent motor oil and that Imperial's motor oils contain other additives than the one here in issue. The terms of the judgment quoted by the Prothonotary in the above extract from his reasons make it plain that it is the presence of the additive (carboxylic derivative compositions) claimed in the Meinhardt patent which caused Imperial's motor oils to infringe. Thus, it is possible that such oils have achieved their market share and attendant profits for reasons other than the presence of Lubrizol's patented additive. A finding that Imperial's motor oils infringed the Lubrizol patent does not necessarily amount to a finding that all the profits from the sales of such motor oils are profits arising from the infringement. That is an issue of fact to be decided on the reference.

9 La thèse de Lubrizol qui est exposée plus haut est très formaliste, mais même d'un point de vue purement formel, il nous semble qu'elle dépasse la mesure. De même que des questions de fait touchant le lien de causalité et le caractère indirect du dommage peuvent à juste titre être examinées dans une référence sur le paiement de dommages-intérêts, de même elles peuvent l'être lorsqu'il s'agit de rendre compte des bénéfices. La question de la ventilation est fondamentalement une question de fait<sup>3</sup> qui a trait au rapport entre les bénéfices réalisés et l'appropriation de l'invention du demandeur. Il se peut que l'Impériale puisse prouver que certains bénéfices qu'elle a réalisés par suite de la vente de produits contrefaits ne sont pas des bénéfices que la contrefaçon lui «a permis» de réaliser étant donné que ces bénéfices ne sont pas attribuables à la contrefaçon, mais ont simplement été réalisés à l'occasion de la contrefaçon. Bien qu'une telle preuve puisse se révéler très difficile, elle ne devrait pas être exclue *a priori*. Cette seule considération suffit pour statuer en faveur de l'Impériale sur la question de la pertinence à ce stade-ci, c'est-à-dire avant l'audition de la preuve.

10 Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas laisser la forme l'emporter sur le fond. Bien que l'huile à moteur contenant le dispersant ait été correctement revendiquée dans le brevet (il semblerait probable que le dispersant soit inutile sauf comme additif pour l'huile à moteur) et bien qu'il ait été statué à bon droit que cette revendication a été contrefaite, la réalité est que Lubrizol n'a pas inventé l'huile à moteur et que les huiles à moteur de l'Impériale renferment d'autres additifs que celui qui est litigieux en l'espèce. Selon le libellé du jugement cité par le protonotaire dans l'extrait susmentionné, il est clair que c'est la présence de l'additif (dérivés carboxyliques) revendiqué dans le brevet Meinhardt qui a fait en sorte que les huiles à moteur de l'Impériale constituent une contrefaçon. Il est donc possible que ces huiles se soient accaparé leur part de marché et aient entraîné les bénéfices correspondants pour d'autres raisons que la présence de l'additif breveté de Lubrizol. Conclure que les huiles à moteur de l'Impériale ont contrefait le brevet de Lubrizol ne revient pas forcément à conclure que tous les bénéfices réalisés par suite de la vente de ces huiles à

moteur sont des bénéfiques que la contrefaçon a permis de réaliser. Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée dans le cadre de la référence.

- 11 Cullen J. was clearly aware that the inventive step in the Lubrizol patent was related only to the additive. He said, at page 12:

What is the art to which the patent relates? Here, clearly, that art is the additive art, the art of development and formulation of additives for lubricating compositions.

- 12 Cullen J.'s judgment was largely confirmed in this Court [*Lubrizol Corp. v. Imperial Oil Ltd.* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1], where Mahoney J.A., for a unanimous bench said, at pages 5-7:

The invention is concerned with chemical processes and compositions; we are concerned only with some of the compositions. The monopoly claimed is not limited to a particular composition or a number of particular compositions but to a class of compositions. It is described as "an improvement in the known field of lubricant additive technology which has developed since the 1950's around high molecular weight carboxylic acid acylating agents and various acylated derivatives thereof." The particular additives are generally called dispersants or detergents. This technology is what has made possible increasingly extended periods between oil changes.

The parties have defined "acyl group" as a group represented by the formula (R-20-) and that, I am sure, is all we need to know for our purposes. An "acylating agent" is a reactant capable of introducing an acyl group into another compound. If one assumes that a fish hook cannot be directly attached to the line except by a leader, the acylating agent may be envisaged as the leader; the other compound, the line and the acyl group, the hook. The acylating agent serves only, but essentially, to connect the acyl group to the other compound; without it they could not be joined. The acylating agent is described as "succinic". The attachment of the leader and hook to the line is "succination". More than one leader and hook may attach to a single line resulting in "oversuccination". Some lines do not attach to leaders and, thus, have no hooks. These are not taken into account in calculating the "succination ratio" which is determined by the formula set out in the agreed glossary.

11 Le juge Cullen savait de toute évidence que l'étape inventive du brevet de Lubrizol se rapportait uniquement à l'additif. Il s'est exprimé en ces termes, à la page 12:

À quel art se rapporte le brevet? Il s'agit manifestement, dans le cas qui nous occupe, de l'art des additifs, de l'art de mettre au point et de formuler des additifs pour des compositions lubrifiantes.

12 Le jugement rendu par le juge Cullen a été en grande partie confirmé par la présente Cour [*Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée* (1992), 98 D.L.R. (4th) 1]. Voici ce qu'a déclaré le juge Mahoney, J.C.A., qui a prononcé les motifs unanimes de la Cour d'appel, aux pages 5 à 7:

L'invention porte sur des procédés et des compositions chimiques, dont seul un certain nombre sont en cause en l'espèce. Le monopole revendiqué ne se limite pas à une ou plusieurs compositions particulières mais à une catégorie de compositions. On le décrit comme [TRADUCTION] «une amélioration dans le domaine connu de la technologie des additifs de lubrifiants qui s'est développée dans les années 1950 autour des agents acylants d'acide de carboxyle à poids moléculaire élevé et de divers dérivés acylés.» Les additifs en question sont généralement appelés dispersants ou détergents. Cette technologie a permis de diminuer la fréquence des changements d'huile.

Selon la définition qu'en donnent les parties, un «groupe acyle» est un groupe représenté par la formule (R-20-) et c'est, à n'en pas douter, tout ce qu'il nous faut savoir aux fins de la présente espèce. Un «agent acylant» est un réactant capable d'introduire un groupe acyle dans un autre composé. Si l'on prend pour acquis qu'on ne peut attacher directement un hameçon à une ligne, sauf au moyen d'un avançon, l'agent acylant serait l'avançon, l'autre composé serait la ligne et le groupe acyle, l'hameçon. L'agent acylant sert uniquement, mais essentiellement, à relier le groupe acyle à l'autre composé; sans lui, cela serait impossible. L'agent acylant est dit «succinique». Le phénomène du rattachement de l'avançon et de l'hameçon à la ligne est appelé «succination». Si plus d'un avançon et d'un hameçon peuvent être attachés à la ligne, il y a «sursuccination». Certaines lignes ne se rattachent pas à des avançons et n'ont donc pas d'hameçons. On n'en tient pas compte dans le calcul du «rapport de succination» selon la formule indiquée dans le glossaire conjoint.

Dispersants hold accumulating impurities in motor oil in suspension. Early dispersants were metal based and, as they broke down, the metal residue or "ash" was deposited as a varnish on the pistons and sludge in the crankcases of gasoline engines. Dr. Wm. M. Le Suer of Lubrizol invented an ashless dispersant for which U.S. patent No. 3,172,892, hereafter "the Le Suer patent", issued March 9, 1965. The Le Suer patent and "any other letters patent . . . hereafter owned by Lubrizol . . . containing" material subject of the Le Suer patent was licensed to Exxon and Imperial. Findings of the trial judge as to the licence are in controversy.

The disclosure of the Meinhardt patent, in a relevant extract, describes the invention (Appeal Book, vol. 2, p. 5).

This invention is based on the discovery that a novel class of high molecular weight carboxylic acid acylating agents is capable of imparting unique and beneficial properties to lubricant additives prepared therefrom and lubricating compositions containing such additives while, at the same time, retaining the desirable properties of similar lubricant additives and lubricating compositions prepared from other high molecular weight carboxylic acid acylating agents of the prior art.

The monopoly claimed, to the extent that it is in issue, is found in claim 1 (Appeal Book, vol. 2, p. 105).

1. A lubricating composition comprising a major amount of oil of lubricating viscosity and a minor amount of one or more carboxylic derivative compositions produced by reacting at least one substituted succinic acylating agent with a reactant selected from a group consisting of (a) amine characterized by the presence of at least one H-N< group, (b) alcohol, (c) reactive metal or reactive metal compound, and (d) a combination of two or more of any of (a) through (c), the components of (d) being reacted with said one or more substituted succinic acylating agents simultaneously or sequentially in any order, wherein said substituted succinic acylating agents consist of substituent groups and succinic groups wherein the substituent groups are derived from polyalkene, *said polyalkene being characterized by a Mn value of 1300 to about 5000 and a Mw/Mn value of about 1.5 to about 4, said acylating agents being characterized by the presence within their structure of an average of at least 1.3 succinic groups for each equivalent weight of substituent groups.*

Les dispersants gardent en suspension les impuretés qui s'accumulent dans l'huile à moteur. Les premiers dispersants étaient à base de métal et, par suite de leur décomposition, les résidus métalliques ou «cendres» se déposaient tel un vernis sur les pistons et formaient des boues dans le carter des moteurs à essence. M. Wm. M. Le Suer, de Lubrizol, a inventé un dispersant sans cendres pour lequel le brevet américain n° 3,172,892, ci-après le «brevet LeSuer», a été délivré le 9 mars 1965. Le brevet Le Suer et [TRADUCTION] «tout autre titre de brevet . . . dont Lubrizol pourrait devenir détentrice par la suite . . . renfermant» des substances couvertes par le brevet LeSuer a été donné sous licence à Exxon et à Imperial. Les conclusions du juge de première instance quant à la licence sont contestées.

Voici comment est décrite l'invention dans un extrait pertinent du mémoire descriptif du brevet Meinhardt (dossier d'appel, vol. 2, p. 5):

[TRADUCTION] La présente invention se fonde sur la découverte d'une catégorie nouvelle d'agents acylants d'acide de carboxyle à poids moléculaire élevé, capables d'attribuer des propriétés uniques et avantageuses aux additifs de lubrifiants à base de ce produit et aux compositions lubrifiantes qui renferment ces additifs, tout en préservant les propriétés recherchées dans des additifs de lubrifiants semblables et des compositions lubrifiantes préparées à partir d'autres agents acylants d'acide de carboxyle à poids moléculaire élevé provenant de l'art antérieur.

Le monopole revendiqué, dans sa partie litigieuse, est ainsi décrit à la revendication 1 (dossier d'appel, vol. 2, p. 105):

[TRADUCTION] 1. Une composition lubrifiante comprenant comme élément majeur une huile à propriétés de viscosité lubrifiantes et comme élément mineur, une ou plusieurs compositions de dérivés carboxyliques produits par la réaction d'au moins un agent acylant de type dérivé succinique substitué avec un réactif choisi parmi un groupe constitué de a) une amine caractérisée par la présence d'au moins un groupe H-N<, b) un alcool, c) un métal réactif ou un composé de métal réactif et d) une combinaison de deux ou de plusieurs des composés de a) à c), les constituants de d) ayant réagi avec un ou plusieurs desdits agents acylants de type dérivés succiniques substitués, simultanément ou séquentiellement, peu importe l'ordre, où lesdits agents acylants de type dérivés succiniques substitués sont constitués de groupes substituants et de groupes succiniques, où les groupes substituants sont dérivés d'un polyalcène, *ledit polyalcène étant caractérisé par une valeur de Mn de 1300 à environ 5000 et un rapport Mp/Mn d'environ 1,5 à environ 4, et lesdits agents acylants étant caractérisés par la présence dans leur structure d'un nombre moyen*

The parameters of the monopoly, which I have emphasized, are the critical aspects of the patent in dispute in both the validity and infringement issues. [Emphasis added.]

*d'au moins 1,3 groupe succinique pour chaque poids équivalent de groupes substituants.*

Ce sont les paramètres du monopole, soulignés ci-haut, qui constituent les aspects cruciaux du brevet en litige, tant sur la question de la validité que sur celle de la contrefaçon. [Non souligné dans l'original.]

13 It is common ground that the issue of apportionment was never raised either before Cullen J. or on the appeal to this Court. That being so, it would be, to say the least, strange and paradoxical that the formal judgment should have the effect now contended for. The very existence of the Rule 480 order deferring until after trial "all questions as to the profits arising from any infringement" would naturally lead both Court and counsel to believe that the issue of apportionment remained open.

13 Il est reconnu par les parties que la question de la ventilation n'a jamais été soulevée ni devant le juge Cullen ni dans le cadre de l'appel devant la présente Cour. Puisqu'il en est ainsi, il serait—c'est le moins qu'on puisse dire—curieux et paradoxal que le jugement officiel produise l'effet revendiqué en l'espèce. L'existence même de l'ordonnance fondée sur la Règle 480, qui reporte à la fin de l'instruction l'examen de [TRADUCTION] «toutes les questions relatives aux bénéfices réalisés par suite d'une contrefaçon», devait naturellement amener la Cour et les avocats à croire que la question de la ventilation restait irrésolue.

14 Counsel for Lubrizol argues strongly, however, that the judgment of Cullen J. is now binding and beyond review and has settled the issue of apportionment for all time. He relies particularly on *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.*<sup>4</sup> and *Ductmate Industries Inc. v. Exanno Products Ltd.*<sup>5</sup> Those cases, however, are readily distinguishable since in each of them the question of apportionment had been addressed at trial so that the terms of the formal judgment could properly be viewed as being dispositive of the question. It may be noted as well that both decisions were given after the hearing of the reference and the taking of evidence.

14 L'avocat de Lubrizol soutient toutefois énergiquement que le jugement du juge Cullen est maintenant exécutoire et n'est plus susceptible de révision, et que la question de la ventilation a été tranchée une fois pour toutes. Il invoque en particulier les affaires *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*<sup>4</sup> et *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.*<sup>5</sup>. Cependant, ces affaires sont nettement différentes de la présente espèce. En effet, puisque la question de la ventilation avait été tranchée à l'instruction dans ces deux causes, on pouvait à juste titre considérer que le libellé du jugement officiel était décisif. Il convient en outre de souligner que ces deux décisions ont été rendues après l'audition de la référence et la présentation de la preuve.

15 The remedy of an account of profits is an equitable one. Its purpose is not to punish the defendant but simply to have him surrender the actual profits he has made at the plaintiff's expense. But if some part of Imperial's profit on the infringing sales can be shown to have been due not to the appropriation of the Lubrizol invention but to some other factor where is the equity? We were told that Lubrizol contends that Imperial's motor oil infringes another

15 Le recours qui consiste en l'établissement des comptes relatifs aux bénéfices est un recours fondé sur l'*equity*. Il n'a pas pour objet de punir le défendeur, mais simplement d'amener celui-ci à remettre les bénéfices véritables qu'il a réalisés aux dépens du demandeur. Mais où est l'équité s'il est possible de démontrer qu'une partie des bénéfices réalisés par l'Impériale en raison de la vente de produits contrefaits est attribuable non pas à l'appropriation de

of its patents and has sued in respect thereof. May the same profits be claimed a second time? And if not by Lubrizol what of some third party patentee who likewise claims infringement? And even if no other patents were involved, to allow Lubrizol to take profits which Imperial succeeds in showing were solely attributable to some non-infringing feature of its motor oil would be to judicially sanction Lubrizol's unjust enrichment at Imperial's expense.

l'invention de Lubrizol, mais à un autre facteur? La Cour a appris que Lubrizol prétend que l'huile à moteur de l'Impériale contrefait un autre brevet dont elle est titulaire et qu'une action a été intentée à cet égard. Les mêmes bénéfices peuvent-ils être réclamés une deuxième fois? Et si ce n'est pas par Lubrizol, alors par un tiers breveté qui allègue également une contrefaçon? Et même si aucun autre brevet n'était en cause, permettre à Lubrizol de toucher des bénéfices qui, selon la preuve que l'Impériale parvient à faire, sont entièrement attribuables à une caractéristique non contrefaite de son huile à moteur reviendrait à approuver judiciairement l'enrichissement injuste de Lubrizol aux dépens de l'Impériale.

16 While it is clear that the judgment at trial is now *res judicata* and that the Court on a reference has no jurisdiction to alter it, that is no warrant for interpreting that judgment in a way that was never in the contemplation of the Court that gave it and is contrary to reason and common sense.

Bien qu'il soit incontestable que le jugement de première instance a force de chose jugée et que la Cour n'a pas compétence pour le modifier dans le cadre d'une référence, cela ne l'autorise nullement à lui donner une interprétation que n'a jamais envisagée la Cour qui l'a rendu et qui est contraire à la raison et au bon sens. 16

17 In our view, the decisions of the Prothonotary and of the Motions Judge cannot be supported on the reasons given by them. Questions relating to apportionment are questions of fact; as such they should have been left to the referee and not settled as an incident of a preliminary motion.

À notre avis, les décisions rendues par le protonotaire et le juge des requêtes ne peuvent s'appuyer sur les motifs qu'ils ont prononcés. Les questions touchant la ventilation sont des questions de fait et, en tant que telles, auraient dû être laissées à l'arbitre au lieu d'être réglées comme un incident d'une requête préliminaire. 17

18 That is not the end of the matter, however. While evidence as to apportionment may be admissible, and we have so indicated, that does not mean that the particular evidence, in this case the additional documents sought by Imperial from Lubrizol, should be found to be relevant. In fact we are quite satisfied that they are not. If the Prothonotary had examined, as he should have, the particular items requested he would quickly have concluded that the motion should be dismissed. That also seems to have been the view of the Motions Judge although he dealt with the matter in only one brief sentence.

Mais il y a plus encore. Même si des éléments de preuve relatifs à la ventilation peuvent être admissibles, et c'est ce que nous avons déclaré, cela ne veut pas dire que les éléments de preuve litigieux en l'espèce, à savoir les documents supplémentaires que l'Impériale demande à Lubrizol de produire, devraient être considérés comme pertinents. En fait, nous sommes entièrement convaincus qu'ils sont dénués de pertinence. Si le protonotaire avait examiné, comme il aurait dû le faire, les documents en question, il aurait rapidement conclu que la requête devait être rejetée. Le juge des requêtes semble avoir été du même avis, mais il a traité de cette question dans une courte phrase seulement. 18

19 It must be borne in mind that the purpose of the reference is to determine Imperial's profits arising

Il ne faut pas oublier que l'objet de la référence est de calculer le montant des bénéfices que la con- 19

from the infringement. *Prima facie* therefore, it is highly unlikely that any of Lubrizol's documents will have any bearing on any of the questions in issue, even if apportionment is one of them. Imperial's list of possible non-infringing alternative sources of the necessary dispersant does not include any Lubrizol products. The best that Imperial's counsel could suggest was that some of the documents sought might provide some evidence that Lubrizol may have adopted a view of industry practice during the infringement period which would in some way be different from the position it may take on the reference. This surely is supposition piled on hypothesis founded on faint hope. It is tenuous in the extreme; if industry practice is in issue there are far better ways of proving it than Lubrizol's internal documents. Accepting that the test for relevance on discovery is a very generous one,<sup>6</sup> it does not allow for a pure fishing expedition of the type sought here.<sup>7</sup> Imperial's motion was properly dismissed.

trefaçon a permis à l'Impériale de réaliser. À première vue, donc, il est fort peu probable que l'un quelconque des documents de Lubrizol ait un rapport avec les points litigieux, même si la ventilation est l'un d'eux. La liste d'autres sources possibles, du dispersant requis n'entraînant pas de contrefaçon, que l'Impériale a établie ne comprend aucun produit de Lubrizol. L'avocat de l'Impériale n'a rien trouvé de mieux que de dire que certains de ces documents pourraient aider à prouver que Lubrizol avait peut-être une opinion sur la pratique de l'industrie pendant la période visée par la contrefaçon qui différerait d'une manière ou d'une autre du point de vue qu'elle peut adopter dans le cadre de la référence. C'est assurément une supposition qui s'appuie sur une hypothèse fondée sur un faible espoir. C'est tout ce qu'il y a de plus mince; si la pratique de l'industrie est en cause, il existe des moyens beaucoup plus efficaces de le prouver que des documents internes de Lubrizol. Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit très généreux<sup>6</sup>, il ne permet pas une pure recherche à l'aveuglette semblable à celle qui est demandée en l'espèce<sup>7</sup>. La requête de l'Impériale a été rejetée à bon droit.

20 In the result, therefore, the appeal must fail but since the appellant has succeeded and the respondent has failed on the issue which occupied almost all of counsel's time at the hearing, the respondent should recover no costs either here or in the Trial Division.

En définitive, donc, l'appel doit être rejeté, mais 20 puisque l'appelante a gain de cause et que l'intimée est déboutée sur la question à laquelle les avocats ont consacré le plus clair de leur temps à l'audience, l'intimée ne devrait avoir droit à aucuns dépens devant la présente Cour ni devant la Section de première instance.

<sup>1</sup> *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, as amended.

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

- (a) any question as to the extent of the infringement of any right,
- (b) any question as to the damages flowing from any infringement of any right, and
- (c) any question as to the profits arising from any infringement of any right,

shall, at least 10 days before the day fixed for the commencement of trial, apply for an order that such issue of fact be, after trial, the subject of a reference under Rules

<sup>1</sup> *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, modifiées.

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

- a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
- b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
- c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit,

doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction, demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après l'instruction, l'objet d'une

500 et seq. if it then appears that such issue required to be decided.

<sup>2</sup> (1993), 67 ALJR 821 (Aust. H.C.), at p. 822, *per* Mason C.J.

<sup>3</sup> See *Beloit Canada Ltée v. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (F.C.A.), at pp. 278-280.

<sup>4</sup> [1995] 1 F.C. 483 (C.A.).

<sup>5</sup> (1987), 15 C.I.P.R. 115 (F.C.T.D.).

<sup>6</sup> See *Everest & Jennings Canadian Ltd. v. Invacare Corporation*, [1984] 1 F.C. 856 (C.A.).

<sup>7</sup> See *Hennessy v. Wright* (1890), 24 Q.B.D. 445 (C.A.).

référence en vertu des Règles 500 et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.

<sup>2</sup> (1993), 67 ALJR 821 (H.C. Aust.), à la p. 822, le juge en chef Mason.

<sup>3</sup> Voir *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy* (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.), aux p. 278 à 280.

<sup>4</sup> [1995] 1 C.F. 483 (C.A.).

<sup>5</sup> (1987), 15 C.I.P.R. 115 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>6</sup> Voir *Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation*, [1984] 1 C.F. 856 (C.A.).

<sup>7</sup> Voir *Hennessy v. Wright* (1890), 24 Q.B.D. 445 (C.A.).