

A-622-76

A-622-76

**Sabre Saw Chain (1963) Limited (Appellant)**

v.

**Omark Industries, Inc. and Omark Canada, Ltd. (Respondents)**

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte and Ryan JJ.—Ottawa, November 3, 1976.

*Appeal from stay of execution of final judgment granting permanent injunction—Relief applied for pursuant to Rules 1213(a) or (b)—Rule 1909 expressly disavowed—Federal Court Rules 1213(a) and (b) and 1909.*

Appellant seeks to have part of a judgment restraining it from further infringement of certain Letters Patent varied either as of right under Rule 1213(a) or by the exercise of discretion under Rule 1213(b). The appellant expressly disavows any application for relief under Rule 1909.

*Held*, the appeal is dismissed. The relief sought by the appellant would not be a stay of execution in respect of which there could be security pursuant to Rule 1213, which cannot apply to a permanent injunction. In cases such as this consideration should be given to applying for the “other relief” authorized by Rule 1909.

*Steinberg's Ltée v. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal* [1968] S.C.R. 163 and *Laboratoire Pentagone Ltée v. Parke, Davis & Co.* [1968] S.C.R. 269, compared.

APPEAL.

COUNSEL:

*D. F. Sim, Q.C.*, for appellant.  
*B. E. Morgan* and *G. A. Macklin* for respondents.

SOLICITORS:

*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for appellant.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, for respondents.

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

JACKETT C.J.: The appellant seeks to have a Trial Division order staying execution of a final judgment that is under appeal to this Court varied so as to make it apply to that part of the judgment whereby the appellant is restrained from further infringement of certain Letters Patent.

**Sabre Saw Chain (1963) Limited (Appelante)**

c.

**<sup>a</sup> Omark Industries, Inc. et Omark Canada, Ltd. (Intimées)**

Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Ryan—Ottawa, le 3 novembre 1976.

<sup>b</sup> *Appel d'une suspension d'exécution d'un jugement final accordant une injonction permanente—Demande de redressement fondée sur les Règles 1213a) ou b)—L'application de la Règle 1909 refusée carrément—Règles 1213a), b) et 1909 de la Cour fédérale.*

<sup>c</sup> L'appelante cherche à obtenir, en vertu de la Règle 1213a) ou encore, par l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 1213b), que soit modifiée la partie d'un jugement lui enjoignant de s'abstenir de toute autre contrefaçon de certaines lettres patentes. L'appelante refuse carrément toute demande de redressement fondée sur la Règle 1909.

<sup>d</sup> *Arrêt*: l'appel est rejeté. Le redressement que recherche l'appelante ne constitue pas une suspension d'exécution à l'égard de laquelle il pourrait y avoir une garantie en application de la Règle 1213, laquelle ne s'applique pas à une injonction permanente. Dans des cas semblables, il faudrait envisager le recours au redressement quelconque autorisé par la Règle 1909.

<sup>e</sup> Comparaison faite avec les arrêts: *Steinberg's Ltée c. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal* [1968] R.C.S. 163 et *Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.* [1968] R.C.S. 269.

<sup>f</sup> APPEL.

AVOCATS:

*D. F. Sim, c.r.*, pour l'appelante.  
*B. E. Morgan* et *G. A. Macklin* pour les intimées.

PROCUREURS:

*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour l'appelante.  
*Gowling & Henderson*, Ottawa, pour les intimées.

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

<sup>i</sup> LE JUGE EN CHEF JACKETT: L'appelante cherche à obtenir qu'une ordonnance de la Division de première instance qui suspend l'exécution d'un jugement final présentement en appel devant cette Cour, soit modifiée de façon qu'elle s'applique à la partie du jugement par laquelle l'appelante doit s'abstenir de toute autre contrefaçon de certaines lettres patentes.

The appellant contends that it was entitled to an order staying execution of the whole of the judgment in question either, as of right, by virtue of Rule 1213(a), or in a proper exercise of discretion, by virtue of Rule 1213(b). The appellant expressly disavows any application for relief under Rule 1909.

#### Rule 1213 reads:

*Rule 1213.* Execution of a judgment appealed against shall be stayed pending the disposition of the appeal upon the appellant

(a) giving security satisfactory to the respondent that, if the judgment or any part thereof is affirmed, the appellant will satisfy the judgment as affirmed, or

(b) giving such security and doing such other acts and things as are required by order of the Trial Division to ensure that, if the judgment or any part thereof is affirmed, the judgment as affirmed will be satisfied.

It is to be noted that what is sought is not an order staying the "operation of the injunction"<sup>1</sup> or "suspending" the injunction.<sup>2</sup> What is desired, and counsel made this quite clear, is an order staying the execution of the injunction. Such an order would not have the result that the operation of the injunction would be suspended. Whatever its result might be, it would not seem to me that it would be a stay of execution in respect of which there could be "security" that the appellant will satisfy the judgment, if it is affirmed or "security" that "the judgment . . . will be satisfied" if it is affirmed. In my view, Rule 1213 has no application to a permanent injunction. I express no opinion as to whether the introductory words of Rule 1213 contemplate an order of the Court, and if so an order of which Division, and I express no opinion as to whether Rule 1213(a) requires that security have been given before the introductory words have any operative effect. I also express no opinion as to whether the evidence before the Trial Judge was of a sufficiently unqualified agreement as to "security satisfactory to the respondent" to bring the Rule into operation.

L'appelante prétend qu'elle est de plein droit fondée à obtenir une ordonnance suspendant l'exécution de ce jugement au complet en vertu de la Règle 1213(a) ou encore, par l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 1213(b). L'appelante refuse carrément toute demande de redressement fondée sur la Règle 1909.

#### La Règle 1213 se lit ainsi:

*Règle 1213.* L'exécution d'un jugement porté en appel doit être suspendue en attendant le règlement de l'appel si l'appellant

a) fournit une garantie assurant à la satisfaction de l'intimé que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, l'appellant exécutera le jugement tel qu'il aura été confirmé, ou

b) fournit la garantie qui est exigée par une ordonnance de la Division de première instance et fait les autres choses qui sont exigées par cette ordonnance, pour assurer que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, le jugement tel qu'il aura été confirmé sera exécuté.

Il faut remarquer que la demande ne vise pas une ordonnance qui suspendrait «l'effet de l'injonction»<sup>1</sup> ou sa «suspension»<sup>2</sup>. Ce qu'on veut, et l'avocat l'a clairement établi, c'est une ordonnance qui suspendrait l'exécution de l'injonction. Une telle ordonnance n'aurait pas pour effet de suspendre l'effet de l'injonction. Quel qu'en soit le résultat, il ne me semble pas que ce soit une suspension d'exécution à l'égard de laquelle il pourrait y avoir une «garantie» assurant que l'appelante exécutera le jugement s'il est confirmé, ou une «garantie» que «le jugement . . . sera exécuté» s'il est confirmé. A mon avis, la Règle 1213 ne s'applique pas à une injonction permanente. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si le paragraphe introductif de la Règle 1213 envisage une ordonnance de la Cour ni, dans l'affirmative, sur la question de savoir de quelle division émanerait cette ordonnance. Je ne me prononce pas non plus sur la question de savoir si la Règle 1213(a) exige que la garantie soit fournie avant que l'exécution ne soit suspendue. Enfin, je ne me prononce pas sur la question de savoir si la preuve soumise devant le juge de première instance révélait, quant à la garantie assurant l'exécution à la satisfaction des intimées, l'existence d'une entente suffisamment claire pour entraîner l'application de la Règle.

<sup>1</sup> Cf. *Steinberg's Ltée v. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal* [1968] S.C.R. 163.

<sup>2</sup> Cf. *Laboratoire Pentagone Ltée v. Parke, Davis & Co.* [1968] S.C.R. 269.

<sup>1</sup> Voir *Steinberg Ltée c. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal* [1968] R.C.S. 163.

<sup>2</sup> Voir *Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.* [1968] R.C.S. 269.

Before leaving the matter, I should say that, as it seems to me, if a similar case arises again, consideration should be given to the "other relief" authorized by Rule 1909. However, having regard to the two 1968 decisions of the Supreme Court of Canada mentioned earlier, I should not have thought that the material in this case would have provided any basis for the learned Trial Judge to exercise any discretion that he might have exercised under that Rule.

I am of opinion that the appeal should be dismissed with costs.

\* \* \*

PRATTE J. concurred.

\* \* \*

RYAN J. concurred.

Avant de terminer, je voudrais ajouter que si un cas semblable se présentait de nouveau, il faudrait envisager le recours à un «autre redressement» autorisé par la Règle 1909. Cependant, en raison des deux arrêts précités de la Cour suprême du Canada de 1968, je ne pense pas que les éléments de la présente affaire auraient justifié le savant juge de première instance d'exercer quelque pouvoir discrétionnaire que lui accorde cette Règle.

*a*

Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

\* \* \*

*c*

LE JUGE PRATTE y a souscrit.

\* \* \*

LE JUGE RYAN y a souscrit.