

T-388-74

T-388-74

Consolboard Inc. (Plaintiff)

v.

MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (Defendant)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, May 20 and 26, 1982.

Practice — References — Appeals by both parties from report of Referee concerning assessment of damages resulting from patent infringement — Report varied by Court, on motion for judgment, with respect to royalty rate and applicability of statute of limitation — Quantum of damages reduced in favour of defendant — Success divided on issues in appeals — Issue turns on date from which post-judgment interest should accrue: date of report, date of appeal of report or date of judgment — Issue also turns on costs of reference and of appeals — Costs of reference to be segregated from costs of appeal — Interest at prescribed rate to run from date of judgment according to s. 40 of Act — Each party awarded its costs on appeal — Subject to percentage apportionment of divided success on appeals — Plaintiff entitled to its costs on reference — Exchequer Court Rule 186 — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 40 — Federal Court Rules 344(1), 505, 506, 507.

CASE JUDICIALLY CONSIDERED**DISTINGUISHED:**

Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company Limited et al., [1936] Ex.C.R. 1.

MOTION.**COUNSEL:**

A. Creber for plaintiff.
R. Hughes and *K. D. McKay* for defendant.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiff.
Sim, Hughes, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: In my reasons for judgment on appeals pursuant to Rule 506 by each of the parties from the report dated October 28, 1981 of the Referee to whom the matter had been referred to assess the damages consequent upon the infringement by the defendant of claims in certain

Consolboard Inc. (demanderesse)

c.

MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (d fenderesse)

Division de premi re instance, juge Cattanach—Ottawa, 20 et 26 mai 1982.

Pratique — R f rences — Appels par les deux parties du rapport d'un arbitre relatif   l' valuation des dommages d coulant de la contrefa on d'un brevet — Modification du rapport par la Cour, sur requ te en jugement, quant au taux de redevances et   l'application de la prescription l gale — R duction du montant des dommages-int r ts au profit de la d fenderesse — Succ s partag  sur les questions dont appel — A quelle date l'int r t post rieur au jugement commence-t-il   courir:   la date du rapport,   la date de l'appel du rapport ou   la date du jugement? — Question des frais de la r f rence et des appels — S paration des frais de la r f rence de ceux de l'appel — L'int r t, au taux pr vu, court   compter de la date du jugement selon l'art. 40 de la Loi — Chaque partie a droit   ses d pens d'appel — R partition en pourcentage selon le r sultat partag  des appels — La demanderesse a droit   ses frais de r f rence — R gle 186 de la Cour de l' chiquier — Loi sur la Cour f d rale, S.R.C. 1970 (2  Supp.), chap. 10, art. 40 — R gles 344(1), 505, 506, 507 de la Cour f d rale.

JURISPRUDENCE**DISTINCTION FAITE AVEC:**

Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company Limited et al., [1936] R.C. . 1.

REQU TE.**AVOCATS:**

A. Creber pour la demanderesse.
R. Hughes et *K. D. McKay* pour la d fenderesse.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Sim, Hughes, Toronto, pour la d fenderesse.

Ce qui suit est la version fran aise des motifs du jugement rendus par

LE JUGE CATTANACH: Dans les motifs de mon jugement relatif   l'appel, sur le fondement de la R gle 506, qu'a form  chacune des parties au sujet du rapport, en date du 28 octobre 1981, de l'arbitre auquel l'affaire avait  t  r f r e pour  valuation des dommages d coulant de la contrefa on

patents owned by the plaintiff I directed that counsel for the plaintiff should prepare a draft of the judgment to implement the conclusions therein reached together with a schedule indicating the computation of the amount of the damages in accordance with those conclusions to which counsel for the defendant should indicate his agreement or, in the event of disagreement, the particulars therefor.

On this being done counsel for the plaintiff was to move for judgment on notice to counsel for the defendant.

There were matters remaining to be spoken to on that motion being:

(1) the date from which post-judgment interest should accrue at the rate prescribed by section 40 of the *Federal Court Act* by reference to section 3 of the *Interest Act*, i.e., from

- (a) October 28, 1981 the date of the reports of the Referee, as recommended by the Referee,
- (b) April 6, 1982 the date upon which the report of the Referee was appealed, or
- (c) the date of the judgment.

By Rule 505 the Referee is obliged to make a report of his findings for or against any party but he is precluded from giving judgment thereon. The report is forthwith transmitted to the Registry and the Registry gives notice to the parties.

Within 14 days after service of the notice of the report any party may by motion appeal to the Court against the report as provided in Rule 506.

This was done by both parties; there were, in effect, an appeal by the defendant, a defence to that appeal and a counter appeal by the plaintiff.

On such appeal the Court may:

- (1) confirm,
- (2) vary or reverse the findings of the Referee,
- (3) refer the matter back to the Referee for further consultation, or
- (4) deliver judgment.

I opted to deliver judgment.

By Rule 507 the report of the Referee becomes absolute if not appealed within the time prescribed by Rule 506 but in that event judgment will not be

par la défenderesse des revendications de certains brevets appartenant à la demanderesse, j'ai invité l'avocat de la demanderesse à préparer un projet de jugement homologuant les conclusions du rapport ainsi qu'une annexe expliquant le calcul du montant des dommages, en conformité avec ces conclusions, projet de jugement auquel l'avocat de la défenderesse devrait donner son agrément ou, à défaut, les motifs de son désaccord.

Cela fait, l'avocat de la demanderesse devait demander jugement après notification à l'avocat de la défenderesse.

Lors de cette requête, il resterait à déterminer:

[TRADUCTION] (1) la date à laquelle l'intérêt, postérieur au jugement, commencerait à courir, au taux que prévoit l'article 40 de la *Loi sur la Cour fédérale*, lequel renvoie à l'article 3 de la *Loi sur l'intérêt*, soit à compter:

- a) du 28 octobre 1981, date du rapport de l'arbitre, comme le recommande l'arbitre,
- b) du 6 avril 1982, date de l'appel formé du rapport de l'arbitre, ou
- c) de la date du jugement.

La Règle 505 oblige l'arbitre à présenter un rapport de ses constatations en faveur d'une partie ou de l'autre, ou contre elle; mais il lui est interdit de rendre jugement à ce sujet. Le rapport est transmis au greffe qui notifie les parties.

Dans les 14 jours de la signification de la notification du rapport, les parties peuvent, par requête, former appel du rapport à la Cour, sur le fondement de la Règle 506.

C'est exactement ce qu'ont fait les parties: la défenderesse a formé appel du rapport et la demanderesse a présenté une défense à cet appel et formé appel incident.

Lorsqu'il y a appel, la Cour peut:

- (1) confirmer,
- (2) modifier ou infirmer les conclusions de l'arbitre,
- (3) renvoyer le rapport à l'arbitre pour réexamen, ou
- (4) rendre jugement.

J'ai choisi de rendre jugement.

La Règle 507 dit que le rapport de l'arbitre devient définitif si appel n'est pas interjeté dans le délai que prévoit la Règle 506 mais, alors, juge-

delivered except by motion for judgment to the Court on eight days' notice.

Rule 507, except for minor variations in language dictated by the introduction of the term "referee" in the revision of the Rules, is identical in language and substance to Rule 186 of the *Exchequer Court Rules*.

In *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company Limited et al.*, [1936] Ex.C.R. 1, Maclean J., subject to a minor deduction, affirmed the report of a Referee as to the amount of damages to which the plaintiff was entitled and gave judgment therefor [at page 12] "with interest from the date of the Report of the Referee".

In that instance Maclean J. affirmed the report of the Referee. In the present instance I have made a very substantial variation to the report of the Referee with respect to the rate of royalty and the applicability of a statute of limitation which resulted in a reduction of the damages in the amount of approximately \$1,200,000 to approximately \$400,000, a difference of \$800,000 or 66⅔%.

Section 40 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, provides that unless otherwise ordered a judgment bears interest from the date of giving judgment.

Because the report of the Referee was not confirmed (contrary to the circumstance before Maclean J.), but rather there was a substantial reduction in the quantum of damages it appears incongruous that interest on that lesser amount should be made retroactive to a date when a report was made for a greater amount but when there was no judgment. There does not appear to be any circumstance which would warrant ordering otherwise than that interest at the prescribed rate shall run from the date of the judgment.

The defendant appealed on three basic grounds that the Referee erred:

(1) in fixing the rate of royalty at 1½% rather than ½ of 1%;

(2) in not excluding direct car allowances as a reduction in the selling price rather than a marketing commission which reduced the profit as a cost of selling, and

ment n'est prononcé que sur requête en ce sens, présentée à la Cour, avec préavis de huit jours.

La Règle 507, sauf quelques modifications mineures apportées au texte par suite de l'introduction du terme «arbitre» lors de la révision des Règles, est identique, tant par la forme que par le contenu, à la Règle 186 des *Règles de la Cour de l'Échiquier*.

Dans l'espèce *Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company Limited et al.*, [1936] R.C.É. 1, le juge Maclean, sous réserve d'une déduction mineure, a confirmé le rapport de l'arbitre au chapitre du montant des dommages auxquels avait droit la demanderesse, et a rendu jugement en ce sens [à la page 12] [TRADUCTION] «avec intérêt à compter de la date du rapport de l'arbitre».

Dans cette espèce, le juge Maclean a donc confirmé le rapport de l'arbitre. En l'espèce en cause, j'ai modifié fort substantiellement le rapport de l'arbitre au titre du taux des redevances et de l'application de la prescription légale, ce qui a eu pour conséquence de réduire les dommages-intérêts, lesquels sont passés de \$1,200,000 environ, à \$400,000 environ, soit une différence de \$800,000 ou de 66⅔%.

L'article 40 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), chap. 10, prévoit qu'un jugement, sauf ordonnance contraire, porte intérêt à compter du moment où il est rendu.

Mais, comme le rapport de l'arbitre n'a pas été confirmé (contrairement à l'espèce dont avait été saisi le juge Maclean), et comme il y a eu une importante réduction dans le montant des dommages, il paraît incongru que l'intérêt sur ce montant moindre remonte, rétroactivement, à la date de remise du rapport, lequel recommandait un montant plus élevé, alors qu'il n'y avait pas jugement. Aucune circonstance ne semble justifier une ordonnance où l'intérêt, au taux prévu, ne courrait pas à compter de la date du jugement.

Les trois moyens d'appel de la défenderesse sont que l'arbitre aurait, à tort:

[TRADUCTION] (1) fixé le taux de redevance à 1½ % et non à ½ de 1 %;

(2) inclus les allocations directes de voiture au titre de réduction du prix de vente plutôt qu'à titre de commission de mise en marché réductrice du profit, au titre du coût de vente, et

(3) in fixing the period of limitation at two years rather than six.

The defendant was successful on the first ground but failed in the other two.

The plaintiff contended that:

- (1) the royalty rate should have been fixed at 3½% rather than 1½%;
- (2) the direct car allowance was a commission and not a discount, and
- (3) no limitation period applied.

The plaintiff succeeded on the second and third contentions but failed on its first contention.

The plaintiff also appealed on the grounds that the Referee erred in not awarding:

- (1) pre-judgment interest,
- (2) exemplary damages,
- (3) damages for loss of corporate opportunities,

and that he erred in not deducting:

- (4) 2% from the net mill return with respect to ¾ in. wafer-board (this contention was abandoned after leave to apply to the Supreme Court of Canada to amend its judgment was refused but this was after the conclusion of the appeal before me where the matter was argued),
- (5) that the Referee made clerical or mathematical errors in the computation of the amount of damages, i.e.,
 - (a) in not deducting the opening inventory as at April 15, 1965 in computing the net mill return, and
 - (b) a correction in the figure of the closing inventory,
- (6) the plaintiff asked for post-judgment interest at a rate to be fixed by the Court greater than that provided in section 40 of the *Federal Court Act*.

The mathematical errors set forth in the plaintiff's ground of appeal numbered (5) above were settled by agreement.

The plaintiff's ground of appeal numbered (4) was ultimately abandoned but not before exhaustive argument thereon.

The defendant was successful on the properly applicable royalty rate and unsuccessful on the direct car allowance and the period of limitation.

The plaintiff was successful on the direct car allowance and the period of limitation.

(3) fixé la prescription à deux ans et non à six.

La défenderesse a eu gain de cause sur le premier moyen, mais non sur les deux autres.

La demanderesse soutenait que:

- (1) le taux de redevance aurait dû être fixé à 3½% et non à 1½%;
- (2) l'allocation directe de voiture constituait une commission et non un escompte, et
- (3) aucune prescription n'était applicable.

La demanderesse a eu gain de cause sur le second et le troisième moyen, mais non sur le premier.

Comme moyen subsidiaire d'appel, la demanderesse soutenait aussi que l'arbitre avait, à tort, refusé d'accorder:

- (1) un intérêt, avant jugement,
- (2) des dommages-intérêts exemplaires,
- (3) des dommages-intérêts au titre d'une perte d'opportunité pour la compagnie.

Il n'aurait pas, à tort, déduit:

- (4) 2% du rendement net de l'usine dans le cas des panneaux de copeaux de ¾ po (argument abandonné après le refus d'autoriser l'appel en Cour suprême du Canada en révision du jugement, postérieurement à la clôture de l'appel dont j'avais été saisi cependant, où il en avait été débattu),
- (5) des erreurs d'écriture ou de calcul lors de l'établissement du montant des dommages:
 - a) le stock d'ouverture du 15 avril 1965 n'étant pas déduit dans le calcul du rendement net de l'usine, et
 - b) un chiffre relatif au stock de fermeture étant incorrect,
- (6) la demanderesse a conclu à l'intérêt à compter du jugement, à un taux, que fixerait la Cour, supérieur à celui prévu par l'article 40 de la *Loi sur la Cour fédérale*.

Les erreurs mathématiques que souligne la demanderesse comme cinquième moyen d'appel, ci-dessus, ont été corrigées de consentement mutuel.

Le quatrième moyen d'appel de la demanderesse a finalement été abandonné, après un long débat cependant.

La défenderesse a eu gain de cause sur le taux de redevance qu'il fallait appliquer, mais non sur l'allocation directe de voiture, ni au sujet de la prescription.

La demanderesse a eu gain de cause au sujet de l'allocation directe de voiture et de la prescription.

Two contentions by the plaintiff were settled by agreement and one abandoned.

In all other issues which were the subject of appeal the plaintiff was unsuccessful.

The defendant enjoyed marked monetary success in reducing the amount of damages awarded by the Referee from \$1,045,893 to \$391,386.

In very broad figures this amounts to a reduction in damages of about 60%.

I would estimate that about $\frac{1}{3}$ of the time on appeal was devoted to the issues upon which the plaintiff was successful and the balance of $\frac{2}{3}$ to the issues upon which the defendant was successful and the plaintiff was unsuccessful. This is very roughly approximate to the monetary success of the respective parties.

Rule 344(1) provides in part that the costs of and incidental to all proceedings in the Court shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless otherwise ordered.

This sets forth the generally accepted rule subject always to the discretion in the Court.

But when success has been divided upon issues in which there were concurrent appeals it appears to me to be proper that in circumstances such as this each party should be awarded its costs as a percentage of the whole corresponding to the success of each related to the appeals as a whole.

Added to this is the relative time devoted to each of the several issues.

This is what I have done—that is by construing the word “event” in Rule 344(1) distributively.

This results in a percentage apportionment of divided success on appeals.

It was brought to my attention that on July 6, 1981 immediately before the beginning of the reference before the Referee the defendant paid into Court the amount of \$300,000 in satisfaction of the plaintiff's damages. This the plaintiff did not accept.

Deux des moyens que faisait valoir la demanderesse ont été réglés d'un commun accord et un autre abandonné.

^a Sur tous les autres points qui faisaient l'objet de l'appel, la demanderesse a été déboutée.

^b La défenderesse a obtenu un succès financier important, le montant des dommages accordés par l'arbitre étant réduit de \$1,045,893 à \$391,386, soit, en chiffres ronds, une réduction d'environ 60%.

^c J'évaluerais le temps consacré aux questions pour lesquelles la demanderesse a obtenu gain de cause à $\frac{1}{3}$ environ du temps consacré à l'appel, les $\frac{2}{3}$ restants l'ayant été aux questions pour lesquelles c'est la défenderesse qui a eu gain de cause, la demanderesse étant déboutée. Ce qui correspond ^d grosso modo au gain financier respectif des parties.

^e La Règle 344(1) prévoit, entre autres choses, que les dépens et autres frais de toutes les procédures devant la Cour sont laissés à la discrétion de la Cour, et ils suivent le sort de l'affaire, sauf ordonnance contraire.

^f Ainsi sont énoncés la règle générale et son tempérament: le pouvoir discrétionnaire de la Cour.

^g Lorsque le succès est partagé selon les questions qui ont fait l'objet d'appels simultanés, il me semble approprié, dans les circonstances, que chaque partie ait droit à ses dépens, en fonction d'un pourcentage de l'ensemble correspondant au succès de chacun par rapport à l'ensemble de la cause.

^h Est ajouté à cela le temps respectivement consacré à chacun des nombreux points.

C'est ce que j'ai fait: donner un sens distributif au terme «affaire» de la Règle 344(1).

ⁱ Ce qui donne un partage en pourcentage du résultat, lui-même partagé, des appels.

On a appelé mon attention sur le fait que le 6 juillet 1981, immédiatement avant le début de la référence que présida l'arbitre, la défenderesse a déposé auprès de la Cour la somme de \$300,000 en paiement des dommages de la demanderesse. La demanderesse n'a pas accepté cette offre.

Had the damages ultimately fixed been less than the amount so deposited I would have deprived the plaintiff of its costs. But conversely since the damages ultimately awarded exceeded the amount deposited the plaintiff shall be entitled to its costs subject to the apportionment as above determined.

I do have some difficulty in looking upon the reference as part and parcel of one continuous proceeding bearing in mind that the report of the Referee is subject to appeal and in this instance was appealed.

The costs of the reference can be readily segregated from those of the appeal.

Since the reference is part and parcel of the trial as a whole, and even though the success at trial was divided and costs of the trial as to liability apportioned, the reference is the first determination of the damages susceptible of crystallization into a judgment in the absence of an appeal. I therefore accept the Referee's recommendation that the plaintiff should be entitled to its costs of the reference before him.

a Si les dommages finalement accordés avaient été moindres que la somme offerte, j'aurais privé la demanderesse de ses dépens, mais, à l'inverse, comme les dommages finalement accordés dépassent la somme offerte, la demanderesse aura droit à ses dépens, sous réserve du partage mentionné ci-dessus.

b J'hésite à considérer la référence comme partie intégrante d'une instance unique continue vu, on se le rappellera, que le rapport de l'arbitre peut faire l'objet d'un appel et que ce fut le cas en l'espèce.

c On peut facilement séparer les frais de la référence de ceux de l'appel.

d Comme la référence fait partie intégrante de la première instance, prise globalement, et même si, en première instance, le résultat fut partagé et les frais en matière de responsabilité répartis, la référence constitue la première décision relative aux dommages susceptible de se cristalliser en un jugement en l'absence d'un appel. J'accepte donc la recommandation de l'arbitre voulant que la demanderesse ait droit à ses frais pour la référence.