

T-1311-84

T-1311-84

**Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft and Dywidag Systems International, Canada Ltd. (Plaintiffs)**

v.

**Advanced Construction Enterprises, Inc., ACE-Stronghold and Horst K. Aschenbroich (Defendants)**

Trial Division, Walsh J.—Toronto, November 15; Ottawa, November 28, 1985.

*Patents — Infringement — Motion for interlocutory injunction restraining patent infringement — Contributing infringement — Defendants selling components to be used in method indicated in patents — Advising purchasers in use of methods — Where defendants inducing infringement, not necessary for supplier to have personal contact with infringing consumers — Motion allowed — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 36, 47.*

*Patents — Infringement — Motion for interlocutory injunction restraining patent infringement — Balance of convenience — Both parties facing serious losses — Plaintiff undertaking to post \$1,000,000 bond if interlocutory injunction granted — Doubtful whether judgment against defendants collectable — Balance of convenience and irreparable harm not same thing — When Court satisfied plaintiff could not collect damages, even though theoretically damages adequate compensation, harm irreparable.*

*Held*, an interlocutory injunction should be granted.

The defendants contend that the mere selling of components to be used in the method indicated in the patent is not an infringement, as they themselves do not carry out the method. They submit that the users would be the infringers. The defendants advised prospective purchasers in the use of methods which the plaintiffs allege are in infringement of its methods patents. The plaintiffs contend that this is contributing infringement. In *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), it was held that where the defendant has induced an infringement, it is not necessary for the supplier to have had any personal contact with the infringing consumer.

On the issue of balance of convenience, both parties face possible serious losses. The defendant, ACE, alleges that it could suffer damages in excess of \$900,000 per year. The plaintiffs have undertaken to post a bond of \$1,000,000 if an interlocutory injunction is granted. The defendants have made no similar offer and it appears unlikely that any judgment rendered against them could be collected. Balance of convenience and

**Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft et Dywidag Systems International, Canada Ltd. (demandereses)**

a  
c.

**Advanced Construction Enterprises, Inc., ACE-Stronghold et Horst K. Aschenbroich (défendeurs)**

b

Division de première instance, juge Walsh—Toronto, 15 novembre; Ottawa, 28 novembre 1985.

*Brevets — Contrefaçon — Requête en injonction interlocutoire interdisant la contrefaçon de brevet — Complicité de contrefaçon — Les défendeurs vendent des pièces devant être utilisées dans la méthode indiquée dans les brevets — Ils conseillent leurs acheteurs sur l'emploi des méthodes — Si les défendeurs ont encouragé une contrefaçon, il n'est pas nécessaire que le fournisseur ait été en rapport direct avec le consommateur en état de contrefaçon — Requête accueillie — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 36, 47.*

*Brevets — Contrefaçon — Requête en injonction interlocutoire interdisant la contrefaçon de brevet — Balance des inconvénients — Les deux parties font face à des pertes considérables — La demanderesse s'est engagée à déposer une caution de 1 000 000 \$ si une injonction interlocutoire est accordée — Il est douteux que toute somme à laquelle les défendeurs seraient tenus par jugement puisse être perçue — La balance des inconvénients et le préjudice irréparable ne sont pas la même chose — Lorsque la Cour est convaincue que la demanderesse ne pourrait recouvrer les dommages-intérêts auxquels elle a droit, même si en principe des dommages-intérêts pourraient constituer une indemnisation adéquate, le préjudice se révélera irréparable.*

*Jugement*: Il y a lieu de décerner une injonction interlocutoire.

Les défendeurs soutiennent que le simple fait de vendre des pièces à utiliser dans la méthode indiquée par le brevet ne constitue pas une contrefaçon, puisqu'ils n'appliquent pas eux-mêmes la méthode. Selon eux, ce serait les utilisateurs qui sont les contrefacteurs. Les défendeurs ont conseillé des acheteurs éventuels sur l'emploi des méthodes en cause, ce qui constitue, selon les demandereses, une contrefaçon de leurs brevets relatifs à des méthodes. Les demandereses font valoir qu'il s'agit là d'une complicité de contrefaçon. Dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), il a été statué que si la défenderesse a encouragé une contrefaçon, il n'est pas nécessaire que le fournisseur ait été en rapport direct avec le consommateur en état de contrefaçon.

Pour ce qui est de la balance des inconvénients, les deux parties font face à des pertes considérables. La défenderesse ACE prétend qu'elle pourrait subir des pertes dépassant 900 000 \$ par an. Les demandereses se sont engagées à déposer une caution de 1 000 000 \$ si une injonction interlocutoire est accordée. Les défendeurs n'ont fait aucune offre semblable, et il semble peu probable que toute somme à laquelle ils

irreparable harm are not the same thing. Addy J. in *Bulman (The) Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (F.C.T.D.) stated that where, theoretically, damages would furnish adequate compensation but in the circumstances of the case, the Court is satisfied that the plaintiff would be unable to collect, the harm will prove to be irreparable. However, in *Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.), Sir Robert Megarry rejected the conclusion that whenever affluent plaintiffs claim an interlocutory injunction against defendants with slender resources, the balance of convenience points toward granting the injunction. He did accept that there are circumstances in which the means of the defendant will be relevant in considering whether to grant an injunction.

Small fly-by-night companies are increasingly seeking to infringe with impunity the intellectual property rights of others, and when these activities are restrained by injunction they simply go out of business. The possibility of collecting a judgment for damages is a serious consideration and the Court ought not to be overly sympathetic towards the impecunious defendant allegedly infringing the intellectual property rights of a prosperous owner.

Each case must depend on its own facts. It is appropriate to consider that a substantial judgment would be uncollectable by the plaintiffs and that the plaintiffs have undertaken to post a bond so that the defendants will be able to collect any damages which they might be awarded.

The defendants relied on *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.) for the proposition that courts are reluctant to grant interlocutory injunctions in patent infringement cases. That practice is based on the proviso that the defendant be able to pay such damages as may be awarded.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Bulman (The) Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (F.C.T.D.); *ICI Americas Inc. v. Ireco Canada Inc.*, judgment dated October 23, 1985, Federal Court, Trial Division, T-2560-84, not yet reported.

##### DISTINGUISHED:

*Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.).

##### CONSIDERED:

*Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.); *The Boot Tree Limited v. Robinson*, [1984]

seraient tenus par jugement puisse être perçue. La balance des inconvénients et le préjudice irréparable ne sont pas la même chose. Dans l'affaire *Bulman (The) Group Ltd. c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Addy a statué que lorsque, en principe, des dommages-intérêts pourraient constituer une indemnisation adéquate mais que, à cause des faits de l'espèce, la Cour est convaincue que la demanderesse ne pourrait recouvrer les dommages-intérêts auxquels elle a droit, le préjudice se révélera irréparable. Dans *Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.), Sir Robert Megarry a néanmoins rejeté la conclusion selon laquelle chaque fois que des demandeurs riches réclament une injonction interlocutoire contre des défendeurs disposant de maigres ressources, la balance des inconvénients favorise l'octroi de l'injonction. Il a effectivement admis qu'il existe des cas où les moyens du défendeur constituent un facteur pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction.

De plus en plus, de petites sociétés véreuses cherchent à violer impunément les droits de propriété intellectuelle d'autrui pour se retirer tout simplement des affaires lorsque leurs activités font l'objet d'une injonction. La possibilité de recouvrer les dommages-intérêts accordés par un jugement est une sérieuse considération, et la Cour ne devrait pas se montrer trop compatissante envers le défendeur impecunieux qui porte atteinte, allégué-t-on, aux droits de propriété intellectuelle d'un titulaire disposant d'amples moyens.

Chaque cas est un cas d'espèce. Il convient de considérer que les dommages-intérêts accordés par un jugement sur le fond ne seraient pas susceptibles d'être recouverts par les demandereses, et que celles-ci se sont engagées à déposer une caution afin d'assurer aux défendeurs le recouvrement de tous les dommages-intérêts qui pourraient leur être adjugés.

Les défendeurs s'appuient sur l'arrêt *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et autres* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.F. Appel), pour faire valoir que les tribunaux sont peu disposés à accorder des injonctions interlocutoires dans les affaires de contrefaçon de brevet. Cette pratique repose sur la condition que le défendeur soit en mesure de payer les dommages-intérêts alloués.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Bulman (The) Group Ltd. c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre* (1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *ICI Americas Inc. c. Ireco Canada Inc.*, jugement en date du 23 octobre 1985, Cour fédérale, Division de première instance, T-2560-84, encore inédit.

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada et autres* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.F. Appel).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.); *The Boot Tree Limited v. Robinson*, [1984]

F.S.R. 545 (Ch.D.); *Procter & Gamble Company v. Nabisco Brands Ltd.*, [1984] 2 F.C. 475; 82 C.P.R. (2d) 224 (T.D.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

REFERRED TO:

*Saunders et al. v. Airglide Deflectors Ltd. et al.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.); *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.).

COUNSEL:

*Donald F. Sim, Q.C.* and *John N. Allport* for plaintiffs.  
*Serge Anissimoff* and *Peter F. Kappel* for defendants.

SOLICITORS:

*Sim, Hughes*, Toronto, for plaintiffs.

*MacBeth & Johnson*, Toronto, for defendants.

EDITOR'S NOTE

The Editor has selected this judgment for its discussion of the issue of "contributing infringement" and the point that balance of convenience and irreparable harm are not one and the same thing. Of particular interest are His Lordship's comments on the current and wide-spread problem of fly-by-night companies infringing intellectual property rights—often with imported merchandise—and then going out of business once an injunction has been obtained. The facts of the case are omitted from this report.

This was a motion for an injunction to restrain patent infringement with respect to a tension rod used in steel reinforced concrete construction projects. Also sought was an injunction against dealing in components or technical information and know-how relating to methods of producing prestressed tension anchors in the ground. A claim with respect to copyright infringement of drawings had been resolved pursuant to an undertaking.

The defendants admit offering deformed steel bar for sale but attack the validity of plaintiffs' patent on the basis of prior art and non-compli-

F.S.R. 545 (Ch.D.); *Procter & Gamble Company c. Nabisco Brands Ltd.*, [1984] 2 C.F. 475; 82 C.P.R. (2d) 224 (1<sup>re</sup> inst.); *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.).

DÉCISIONS CITÉES:

*Saunders et autre c. Airglide Deflectors Ltd. et autres* (1980), 50 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61 (C. de l'É).

AVOCATS:

*Donald F. Sim, c.r.* et *John N. Allport* pour les demandereses.  
*Serge Anissimoff* et *Peter F. Kappel* pour les défendeurs.

PROCUREURS:

*Sim, Hughes*, Toronto, pour les demandereses.  
*MacBeth & Johnson*, Toronto, pour les défendeurs.

NOTE DE L'ARRÉTISTE

L'arrétiste a choisi ce jugement parce qu'on y examine la question de «complicité de contrefaçon» et le fait que la balance des inconvénients et le préjudice irréparable ne sont pas exactement la même chose. Sont particulièrement intéressantes les remarques du juge sur le problème actuel et général créé par des sociétés véreuses qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle—souvent avec des marchandises importées—et qui se retirent des affaires lorsqu'une injonction est obtenue contre elles. Les faits de l'affaire sont retranchés dans la publication de ce jugement.

Il s'agit d'une requête en injonction interdisant de contrefaire un brevet portant sur une barre de tension utilisée dans des projets de construction en béton armé. Il est également sollicité une injonction interdisant de faire le commerce de composantes ou de renseignements techniques et de savoir-faire concernant des méthodes de fabrication des ancrages précontraints pour assurer la traction dans le sol. Une action en violation du droit d'auteur sur des dessins s'est terminée par un engagement.

Les défendeurs reconnaissent avoir offert de vendre des barres à haute adhérence, mais ils contestent la validité du brevet des demanderes-

ance with section 36 of the Patent Act [R.S.C. 1970, c. P-4]. The defendants counterclaim for damages, including punitive damages, alleging false and misleading statements on the part of the plaintiffs tending to discredit the defendants' wares or services.

There was an affidavit before the Court to the effect that the defendants, in bidding on the CPR Rogers Pass project, had offered to supply materials, technical information and know-how which would necessarily involve the use of methods described in claim 1 and produce a pile as described in claim 4 of plaintiffs' patent. It was further deposed that the defendants' bids are for unreasonably low prices, that their German-made bars are of inferior quality, that the defendant, Aschenbroich, lacks substantial financial resources, occupies small premises in an industrial plaza and has almost no staff. It was suggested that none of the defendants would be able to satisfy a judgment for damages. It was said that the defendants' activities will cause the plaintiffs serious and irreparable harm, not only due to the loss of contracts but also from jobs tendered at low prices to meet this competition.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

WALSH J.: One of the arguments raised by the defendants is that with respect to the Anchor patent 1,073,688 which is for a method only and not in respect of the components thereof or the anchor itself the mere selling of components to be used in the method indicated by the patent is not an infringement, as they themselves do not carry out the method. They merely supply Allthread bar (which if it is infringement would be an infringement of patent 886,847) and related parts and are not contractors engaged in the installation of armouring rods or related products and do not carry out the methods claimed in the Anchor patent. It would be the users therefore who are the

ses en invoquant l'état antérieur de la technique et l'inobservation de l'article 36 de la Loi sur les brevets [S.R.C. 1970, chap. P-4]. En demande reconventionnelle, les défendeurs sollicitent des dommages-intérêts, notamment des dommages-intérêts punitifs, invoquant les déclarations fausses et trompeuses des demandereses tendant à discréditer leurs marchandises ou services.

La Cour a été saisie d'un affidavit portant que les défendeurs, en faisant une soumission pour les travaux de la passe Rogers des Chemins de fer CP, avaient offert de fournir des matériaux, des renseignements techniques et du savoir-faire qui nécessiteraient l'emploi des méthodes décrites dans la revendication 1, et qui entraîneraient la production d'un pieu décrit dans la revendication 4 du brevet des demandereses. On a témoigné en outre que les offres de prix des défendeurs sont déraisonnablement basses, que leurs barres fabriquées en Allemagne sont de qualité inférieure, que le défendeur Aschenbroich manque de ressources financières importantes, occupe de petits locaux dans un centre industriel et n'a presque aucun personnel. On a laissé entendre qu'aucun des défendeurs n'aurait les moyens de payer les dommages-intérêts alloués par un jugement. Les activités des défendeurs vont, dit-on, causer aux demandereses un préjudice grave et irréparable, non seulement en raison de la perte de contrats, mais aussi en raison des travaux pour lesquels une soumission à bas prix a été faite pour faire face à cette concurrence.

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

LE JUGE WALSH: L'un des arguments invoqués par les défendeurs est que, pour ce qui est du brevet 1073688 en matière d'ancrage, qui porte sur une méthode seulement et ne se rapporte pas aux constituants du massif d'ancrage ni sur le massif d'ancrage lui-même, le simple fait de vendre des pièces à utiliser dans la méthode indiquée par le brevet ne constitue pas une contrefaçon puisqu'ils n'appliquent pas eux-mêmes la méthode. Ils ne font que fournir la barre Allthread (dans l'éventualité où il y aurait contrefaçon, celle-ci viserait le brevet 886847) et des pièces connexes, et ils ne sont pas des entrepreneurs s'occupant d'installer des barres d'armature ou des produits connexes, et

infringers (see *Saunders et al. v. Airglide Deflectors Ltd. et al.* (1980), 50 C.P.R. (2d) 6 (F.C.T.D.), at page 28). See also *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.) where Mr. Justice Addy stated at page 165:

There is no evidence that the defendant itself used its product in accordance with the methods outlined in the method claims. On the other hand, it is evident that the members of the public who used the defendant's product had no licence express or implied from the plaintiff to do so.

However, it would appear that the defendants did propose, as appears from paragraphs 26 and 33 of Aschenbroich's first affidavit, to prospective purchasers and advise them in the use of methods which the plaintiffs allege are in infringement of its methods patents. The plaintiffs contend that this is "contributing infringement" which was dealt with at length by Jackett P. (as he then was) in the case of *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61 (Ex. Ct.).

In the *Procter & Gamble* case (*supra*), Mr. Justice Addy states at page 166:

In the case at bar, not only by its instructions and directions on the packages of Fleecy as to the method of using it but by its advertising on television, the defendant invites and induces the public to infringe the method claims of the patent. Witnesses, in describing the marketing tactics of the soap and clothes-softening industries, qualified the intensive television and other media advertising as an "education" of the public.

He concludes at page 167:

It is difficult to conceive how the present defendant should not be considered as systematically engaging for its own profit in aiding and abetting any infringement by the public of the plaintiff's method claims and should not be considered as constituting itself a party to each infringement committed by such users. Where the defendant has induced or procured an infringement, I do not feel that it is at all necessary in such cases for the supplier to have had any personal contact with the infringing consumer . . .

At this stage of the proceedings the plaintiffs' patents must be considered to be *prima facie* valid pursuant to section 47 of the *Patent Act*. Moreover

n'appliquent pas les méthodes revendiquées dans le brevet sur l'ancrage. Ce serait donc les utilisateurs qui sont les contrefacteurs (voir *Saunders et autre c. Airglide Deflectors Ltd. et autres* (1980), 50 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 28). Voir également *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), où le juge Addy s'est exprimé en ces termes à la page 165:

Il n'y a aucune preuve à l'effet que la défenderesse aurait elle-même utilisé son produit conformément aux méthodes décrites aux revendications. Par contre, il est évident que la demanderesse n'a accordé aucune licence d'utilisation du produit de la défenderesse, soit expressément, soit tacitement, aux membres du grand public qui l'ont utilisé.

Toutefois, il semblerait que les défendeurs aient, ainsi qu'il ressort des paragraphes 26 à 33 du premier affidavit d'Aschenbroich, fait des propositions à des acheteurs éventuels et les aient conseillés sur l'emploi des méthodes en cause, ce qui constitue, selon les demanderesse, une contrefaçon de leurs brevets relatifs à des méthodes. Les demanderesse font valoir qu'il s'agit là d'une [TRADUCTION] «complicité de contrefaçon» dont le président Jackett (tel était alors son titre) a longuement discuté dans l'affaire *Slater Steel Industries Ltd. et al. v. R. Payer Co. Ltd.* (1968), 55 C.P.R. 61 (C. de l'É.).

Dans l'affaire *Procter & Gamble* (précitée), le juge Addy se livre à cette analyse à la page 166:

En l'espèce, la défenderesse, non seulement par le mode d'emploi qui figure sur les emballages de Fleecy, mais encore par sa publicité télévisée, invite et encourage le public à violer les revendications de méthode contenues dans le brevet. En parlant des tactiques de commercialisation des industries de savon et d'adoucesseur pour la lessive, les témoins ont qualifié [TRADUCTION] «d'éducation» du grand public, la publicité télévisée intensive ainsi que toute autre publicité par la voie des média.

Il tire cette conclusion à la page 167:

Il est difficile de nier que la présente défenderesse a, pour son propre profit et de façon systématique, aidé et incité le public à violer les revendications de méthode détenues par la demanderesse et, en conséquence, qu'elle est une partie à chacune des violations commises par les usagers. Si la défenderesse a encouragé ou provoqué une contrefaçon, je pense qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas que le fournisseur ait été en rapport direct avec le consommateur en état de contrefaçon . . .

À ce stade des procédures, les brevets des demanderesse doivent être considérés, en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, comme étant

a a definitive decision should not be made with respect to allegations of infringement of them by the activities of the defendants or whether the defendants' activities do in fact infringe. This may well require expert evidence at trial. I find however that the plaintiffs have established a strong *prima facie* case and that the defendants have at least an arguable defence. It was indicated that similar litigation between the parent companies is taking place in the United States with respect to United States patents. It is now therefore necessary to look at the issue of balance of convenience.

On the issue of balance of convenience there is no doubt that both parties will suffer very considerable losses if on the one hand the defendant is allowed to continue to compete with the plaintiffs in infringement of its patents, or on the other hand if it is prevented from doing so by an interlocutory injunction, but later succeeds on its defence on the merits. It may be some time before the matter can be brought to trial. In the meanwhile the defendant Aschenbroich for all practical purposes will be put out of business if an injunction is granted. This is frequently the fate of an infringer. Amounts involved in these construction contracts are very substantial. Undertakings to compensate the winning party for any damages which may eventually be awarded are meaningless if the party giving these undertakings is not in a financial position to give effect to them by paying the amount awarded. It would appear that the defendant ACE does not have any assets in Canada other than possibly a small stock of reinforcing rods in a warehouse in Vancouver, and that Mr. Aschenbroich as he himself admits in his affidavit, is of a comparatively modest means. He states that he has spent over \$150,000 in Market Development on behalf of ACE since he began to represent them in November 1983 and that ACE has spent the same in the United States in providing support to him in developing the Canadian market. He states that if they are removed from the market at this critical time by the granting of an interlocutory injunction a third competitor by the name of Williams which at present only has one contract would become the principal competitor in Canada of the plaintiffs. He suggests in what appears to be an exaggerated

*prima facie* valides. De plus, il ne saurait être rendu une décision définitive à l'égard des allégations de contrefaçon de ces brevets par les activités des défendeurs ni à l'égard de la question de savoir si celles-ci constituent effectivement une contrefaçon. Une telle décision pourrait bien exiger une preuve d'expert à l'audience. Je conclus toutefois que les demanderesse ont établi une apparence de droit suffisante et que les défendeurs ont au moins un moyen de défense soutenable. On a fait savoir qu'un litige semblable entre les sociétés mères a actuellement lieu aux États-Unis relativement à des brevets américains. Par conséquent, il est maintenant nécessaire d'examiner la question de la balance des inconvénients.

Pour ce qui est de la question de la balance des inconvénients, il ne fait pas de doute que les deux parties vont subir des pertes considérables si, d'une part, la défenderesse est autorisée à continuer de rivaliser avec les demanderesse en contrefaisant leurs brevets, ou, d'autre part, s'il lui est interdit de le faire au moyen d'une injonction interlocutoire, mais que, plus tard, elle a gain de cause pour ses moyens de défense au fond. Cela pourra prendre quelque temps avant que l'affaire puisse être jugée. Entretemps, le défendeur Aschenbroich sera pratiquement exclu des activités commerciales si une injonction est accordée. C'est fréquemment le sort réservé à un contrefacteur. Les montants en cause dans ces contrats de construction sont très considérables. L'engagement de verser à la partie qui a gain de cause des dommages-intérêts qui peuvent en fin de compte être adjugés est dénué de sens si la partie qui donne cet engagement est incapable, financièrement, de le respecter en versant la somme allouée. Il semblerait que la défenderesse ACE ne possède aucun actif au Canada, à l'exception, probablement, d'un petit stock de barres d'armature dans un entrepôt de Vancouver, et que les moyens dont dispose M. Aschenbroich, ainsi qu'il l'admet dans son affidavit, soient relativement modestes. Il dit avoir dépensé plus de 150 000 \$ pour l'expansion du marché au nom d'ACE depuis qu'il a commencé à la représenter en novembre 1983, et qu'ACE a dépensé la même somme aux États-Unis pour l'aider à promouvoir le marché canadien. D'après lui, s'ils sont exclus du marché à ce moment critique en raison de l'octroi d'une injonction interlocutoire, un troisième concurrent dont le nom est Williams, et qui

forecast that, assuming the potential Canadian market to be \$8,000,000 a year ACE could capture 50% of it, thereby selling \$4,000,000 worth and that if 23% is accepted as a reasonable figure for margin it could suffer damages in excess of \$900,000 per year, which is an amount for which the plaintiff could not compensate it. The plaintiffs have countered this argument however by undertaking to post a bond of \$1,000,000 in 20 days after judgment is rendered if an interlocutory injunction is granted to compensate the defendants for any damages which might result from an injunction being granted in the event that the defendants eventually succeed in their action on the merits. The defendants have made no similar offer, and as already indicated, it appears unlikely that any judgment rendered against them would be collected. The defendant Advanced Construction Enterprises, Inc. may well be a substantial company in the United States but the extent to which it is prepared to give financial support to the defendant Aschenbroich in order to sustain the sale by him of its products in Canada is very doubtful. In fact there are clear indications to the contrary. It is a matter of record that the firm of attorneys representing the defendants in the present proceedings sought and obtained leave from the Court to withdraw from the record because their accounts to the defendants for services rendered had not been paid nor had they received instructions with respect to the contestation of the present motion for interlocutory injunction. The defendant Aschenbroich although tendered conduct money failed to appear, allegedly on advice of American counsel, for the defendant ACE for an appointment for examination for discovery on the merits of the proceedings, as a result of which the defendants' plea was struck. The consequences of this have been dealt with in another motion granted by consent.

The defendants properly point out that balance of convenience and irreparable harm are not one and the same thing. However in the case of *Bulman (The) Group Ltd. v. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et al.* (1980), 54 C.P.R. (2d)

a actuellement un seul contrat, deviendrait le concurrent principal des demandresses au Canada. Dans ce qui semble une prévision exagérée, il laisse entendre que, à supposer que la valeur annuelle du marché éventuel canadien s'élève à 8 000 000 \$, ACE pourrait s'approprier 50 % de ce marché, soit des ventes totalisant 4 000 000 \$, et que si une marge bénéficiaire de 23 % est considérée comme un chiffre raisonnable, elle pourrait subir des pertes dépassant 900 000 \$ par an, une somme dont les demandresses ne pourraient pas l'indemniser. Les demandresses ont réfuté cet argument en s'engageant à déposer une caution de 1 000 000 \$ dans un délai de 20 jours après le prononcé du jugement si une injonction interlocutoire est accordée, pour indemniser les défendeurs de tout préjudice qui pourrait découler de l'octroi d'une injonction au cas où les défendeurs auraient en fin de compte gain de cause dans leur action sur le fond. Les défendeurs n'ont fait aucune offre semblable et, comme il a été indiqué, il semble peu probable que toute somme à laquelle ils seraient tenus par jugement puisse être perçue. La défendresse Advanced Construction Enterprises Inc. est peut-être une société américaine importante, mais il est douteux qu'elle soit disposée à financer largement le défendeur Aschenbroich pour l'aider à soutenir la vente de ses produits au Canada. En fait, il existe clairement des indices contraires. Pour ce qui est des procureurs inscrits au dossier, le cabinet représentant les défendeurs dans les présentes procédures a demandé et obtenu l'autorisation de la Cour de se retirer du dossier parce que ses honoraires n'avaient pas été payés et qu'il n'avait pas reçu d'instructions en ce qui concerne la présente requête en injonction interlocutoire. Le défendeur Aschenbroich, bien qu'on lui ait payé ses frais de déplacement, n'a pas comparu, semble-t-il sur avis de l'avocat américain de la défendresse ACE, à un interrogatoire préalable prévu concernant le bien-fondé des procédures, ce qui a donné lieu à la radiation de la défense des défendeurs. Les conséquences de ce fait ont été discutées dans une autre requête accueillie sur consentement.

Les défendeurs indiquent à bon droit que la balance des inconvénients et le préjudice irréparable ne sont pas exactement la même chose. Toutefois, dans l'arrêt *Bulman (The) Group Ltd. c. Alpha One-Write Systems B.C. Ltd. et autre*

171 (F.C.T.D.), Mr. Justice Addy states, at page 173:

Altogether, apart from the question of balance of convenience, I feel that the question of the financial situation of the defendant might well be considered earlier, at the stage when the question of irreparable harm is being decided. Harm is normally considered as irreparable when, by reason of its very nature, damages could not truly or effectively compensate the person harmed. But, since it is the harm to the particular plaintiff which is being considered, even where theoretically damages could normally furnish adequate compensation, when, in the particular circumstances of the case, the Court is satisfied that the plaintiff will never actually receive the damages, then, in so far as that person is concerned, the harm will in fact prove to be irreparable although in essence or in theory it is capable of being repaired.

The defendants point out however that the contrary view was expressed by Vice-Chancellor Sir Robert Megarry in the case of *Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.), where he states, at page 351:

In argument, something, though not a great deal, was said about the balance of convenience. There is not much material on this before me. Mr. Scott's main emphasis was on the defendant company being a £100 company with only £2 paid up. Therefore, he said, the injunction ought to be granted, since the defendant company would be unlikely to be able to pay damages, whereas the plaintiffs would be good for the money on their undertaking in damages. This argument seems to me to lead towards the conclusion that whenever affluent plaintiffs claim an interlocutory injunction against defendants with slender resources, the balance of convenience points towards granting the injunction. I would reject any such conclusion. I accept that there are circumstances in which the means of the defendant will be relevant in considering whether to grant an injunction: but I do not think that the term "balance of convenience" was ever intended to produce the result that the prosperous could go far to obtaining interlocutory injunctions against defendants of modest means merely by pointing to the financial disparity.

In another case that of *The Boot Tree Limited v. Robinson*, [1984] F.S.R. 545 (Ch.D.), at page 552, Mr. Justice Nourse stated:

Then Mr. Nathan submitted that there was no evidence that the defendant would be in a financial position to pay any damages which might be recovered at the trial. That is true but there is no evidence to the contrary. It may not be clear where the onus on this point ought to lie in the case of an individual as opposed to a corporate defendant, but even if it were right for me to assume that the defendant would not be in a financial position to pay damages I do not think that this is a decisive factor in the present case.

(1980), 54 C.P.R. (2d) 171 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Addy se livre à cette analyse à la page 173:

De toute façon, mise à part la balance des inconvénients, je pense que la situation financière de la défenderesse peut fort bien être examinée en un état antérieur, alors que l'on décide de la question du dommage irréparable. Un dommage est habituellement considéré comme irréparable lorsque, en raison de sa nature propre, accorder des dommages-intérêts ne pourrait réellement ni efficacement indemniser la victime. Mais comme c'est le dommage causé à la demanderesse de l'espèce qui est examiné, même si en principe des dommages-intérêts pourraient normalement constituer une indemnisation adéquate, lorsque, à cause des faits particuliers de l'espèce, la Cour est convaincue que la demanderesse n'obtiendra jamais réellement les dommages-intérêts auxquels elle a droit, dans la mesure où cet individu est concerné, on peut dire que le dommage se révélera en fait irréparable quoique en principe, en théorie, il puisse l'être.

Les défendeurs indiquent néanmoins que le vice-chancelier Sir Robert Megarry a exprimé l'avis contraire dans l'arrêt *Apple Corps Ltd. v. Lingasong Ltd.*, [1977] F.S.R. 345 (Ch.D.), où il fait cette remarque, à la page 351:

[TRADUCTION] À l'audition, on a parlé, bien que peu, de la balance des inconvénients. À cet égard, je ne dispose pas de beaucoup de documents. M. Scott insiste principalement sur le fait que la société défenderesse est une société de 100 £ dont le capital versé est de 2 £. En conséquence, il y a lieu, dit-il, d'accorder l'injonction, puisqu'il est peu probable que la société défenderesse puisse verser des dommages-intérêts, alors que les demandeurs seraient à même d'honorer leur engagement quant aux dommages-intérêts. À mon avis, cet argument semble conduire à la conclusion que chaque fois que des demandeurs riches réclament une injonction interlocutoire contre des défendeurs disposant de maigres ressources, la balance des inconvénients favorise l'octroi de l'injonction. Je rejetterais une telle conclusion. J'admets qu'il existe des cas où les moyens du défendeur constituent un facteur pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction; je ne pense cependant pas que l'expression «balance des inconvénients» puisse jamais permettre aux nantis d'obtenir des injonctions interlocutoires contre des défendeurs ayant des moyens modestes simplement en faisant état de la disparité financière entre eux.

Dans une autre décision, *The Boot Tree Limited v. Robinson*, [1984] F.S.R. 545 (Ch.D.), à la page 552, le juge Nourse dit ceci:

[TRADUCTION] M. Nathan a alors fait valoir qu'il n'y avait pas de preuve que le défendeur aurait les moyens de payer les dommages-intérêts qui pourraient être obtenus à l'audience. Cela est vrai, mais la preuve contraire fait défaut. Il n'est peut-être pas clair à qui incombe le fardeau de la preuve à cet égard lorsqu'il s'agit d'un particulier, par opposition à une société, mais même si j'étais fondé à présumer que le défendeur n'aurait pas les moyens de payer les dommages-intérêts, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un facteur décisif en l'espèce.



There are strong indications in the market-place as appears from a multiplicity of actions in this and other courts for patent, copyright and trade mark infringements that small, fly-by-night companies or individuals are increasingly seeking to infringe with impunity intellectual property rights of others, frequently with imported merchandise, and when these activities are restrained by injunction they simply go out of business, after having caused serious damage to the owners of the rights entitled to protection, which damages are totally uncollectable. In making this statement I am not suggesting that the defendants are conducting operations of such a nature or are not reputable, but merely to emphasize that the possibility of collecting a judgment for damages is a very serious consideration and that one should not be carried away by sympathy for any impecunious defendant who is allegedly infringing intellectual property rights of a large and prosperous owner of such rights.

Each case must depend on its own facts and in the present case I have already stated that there are strong indications that a substantial judgment would be uncollectable by the plaintiffs so that, while the loss they would suffer while the defendants continue their infringing conduct, if that be the case, could perhaps be compensated by damages, difficult as they undoubtedly would be to calculate I consider it appropriate to take this factor into consideration as Mr. Justice Addy did in the *Procter & Gamble* case. This is all the more so in view of the security which the plaintiffs have undertaken to provide to assure that the defendants will be able to collect any damages which they might be awarded if they eventually succeed in their contestation on the merits after having their business interrupted, if not in fact being permanently put out of business in Canada, as a result of granting the plaintiffs an interlocutory injunction.

The defendants also argue that the courts are reluctant to grant interlocutory injunctions in patent infringement cases, as opposed to cases of copyright or trade mark infringement. In this connection reference was made to the case of *Cutter Ltd. v. Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (F.C.A.), in

La multiplicité des actions, devant cette Cour ou devant d'autres tribunaux, en contrefaçon de brevet, de marque de commerce et en violation de droit d'auteur, porte à croire que de petites sociétés véreuses ou des particuliers cherchent de plus en plus à violer impunément les droits de propriété intellectuelle d'autrui, très souvent avec des marchandises importées, pour se retirer tout simplement des affaires lorsque leurs activités font l'objet d'une injonction, après avoir causé aux titulaires des droits protégés un préjudice grave dont le montant est totalement irrécouvrable. Je ne veux pas dire par là que les défendeurs se livrent à de telles opérations ou ne sont pas de bonne réputation; je ne fais qu'insister sur le fait que la possibilité de recouvrer des dommages-intérêts est une sérieuse considération, et qu'on ne devrait pas se laisser emporter par la sympathie pour un défendeur impécunieux qui porte atteinte, allègue-t-on, aux droits de propriété intellectuelle d'un titulaire disposant d'amples moyens.

Chaque cas est un cas d'espèce et, en l'espèce, j'ai déjà dit que tout porte à croire que les dommages-intérêts accordés par un jugement sur le fond ne seraient pas susceptibles d'être recouverts par les demanderesses; ainsi donc, bien que la perte que leur infligerait la poursuite des activités de contrefaçon des défendeurs, si tel est le cas, puisse probablement être réparée au moyen de dommages-intérêts, qu'il serait certainement difficile de calculer, je juge approprié de tenir compte de ce facteur comme l'a fait le juge Addy dans l'affaire *Procter & Gamble*. Il en est d'autant plus ainsi étant donné la garantie que les demanderesses se sont engagées à fournir pour assurer aux défendeurs le recouvrement de tous les dommages-intérêts qui pourraient leur être adjugés s'ils gagnent en fin de compte leur procès au fond après avoir dû interrompre leurs activités commerciales, pour ne pas dire après avoir été forcés de s'en retirer au Canada de façon permanente, comme conséquence de l'injonction interlocutoire.

Les défendeurs soutiennent également que les tribunaux sont peu disposés à accorder des injonctions interlocutoires dans les affaires de contrefaçon de brevet, par opposition aux affaires de violation de droit d'auteur ou de marque de commerce. À cette fin, ils ont cité l'arrêt *Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada et autres*

which Chief Justice Thurlow stated at pages 55-56:

In this Court the grant of an interlocutory injunction in a patent infringement action is not a common occurrence in most instances, the result of an application for an interlocutory injunction, where infringement and validity are in issue, is that the defendant gives a satisfactory undertaking to keep an account and upon that being done the application is dismissed with costs in the cause. The same practice has been followed in industrial design actions and was the ultimate result of the application in *Lido Industrial Products Ltd. v. Melnor Mfg. Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 171, 69 D.L.R. (2d) 256, [1968] S.C.R. 769. The principal reason for this practice is, in my opinion, the fact that in most instances the nature of the patent rights involved is such that damages (provided there is some reasonably accurate way of measuring them) will be an adequate remedy for such infringement of the rights as may occur pending the trial and because when the matter turns on the balance of convenience if the defendant undertakes to keep an account and there is no reason to believe that he will be unable to pay such damages as may be awarded, the balance will generally be in favour of refusing the injunction. It is always necessary to bear in mind that the damages that can be caused to a defendant in being restrained, for a period that may run into several years, from doing what, if he succeeds, he was, but for the injunction, entitled to do in the meantime, may have consequences that are as serious for him as any that his infringement, if he does not succeed, may have for the patentee.

It would appear however that this conclusion is dependent on the words "there is no reason to believe that he will be unable to pay such damages as may be awarded". I have already dealt with this, and, of course, in the case in question the defendant's ability to pay was not an issue.

In the case of *Procter & Gamble Company v. Nabisco Brands Ltd.*, [1984] 2 F.C. 475; 82 C.P.R. (2d) 224 (T.D.), Mr. Justice Collier made a thorough review of the jurisprudence on this question. *Inter alia* at page 483 F.C.; at page 230 C.P.R. he refers to a quotation from Lord Diplock at page 408 in the leading case of *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.) reading as follows:

As to that, the governing principle is that the court should first consider whether, if the plaintiff were to succeed at the trial in establishing his right to a permanent injunction, he would be adequately compensated by an award of damages for the loss he would have sustained as a result of the defendant's continuing to do what was sought to be enjoined between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable at common law would be adequate remedy and the defendant would be in a financial position to pay them, no interlocutory injunction should normally be granted, however strong the plaintiff's claim appeared to be at that

(1980), 47 C.P.R. (2d) 53 (C.F. Appel), où le juge en chef Thurlow dit ceci aux pages 55 et 56:

Il est rare que dans une action en contrefaçon de brevet, la Cour de céans décerne une injonction interlocutoire. Dans la plupart des cas, une requête en injonction interlocutoire introduite dans le cours d'une action en contrefaçon de brevet ou en contestation de validité, a pour effet d'amener le défendeur à s'engager à tenir une comptabilité à la satisfaction du demandeur, ce qui entraîne le rejet de la requête avec dépens réservés. C'est ce qui a été observé dans les actions en contrefaçon de dessin industriel et qui a été la suite donnée à la requête introduite dans l'affaire *Lido Industrial Products Ltd. c. Melnor Mfg. Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. 171, 69 D.L.R. (2d) 256, [1968] R.C.S. 769. À mon avis, cet usage tient surtout à ce que dans la plupart des cas, la nature de la propriété industrielle en cause est telle que des dommages-intérêts (à condition que ceux-ci soient évalués de manière raisonnablement exacte) constituent une réparation adéquate de la violation de cette propriété, qui pourrait se produire pendant le procès. Il s'explique par le fait que si l'on considère la balance des inconvénients, et si le défendeur s'engage à tenir une comptabilité et qu'il n'y ait aucune raison de penser qu'il ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts alloués, l'on doit pencher pour le rejet de la requête en injonction. Il ne faut jamais oublier que l'interdiction faite au défendeur, durant une période susceptible de se prolonger pendant des années, de faire ce que, n'eût été l'injonction, il aurait le droit de faire s'il avait gain de cause, pourrait avoir pour lui des effets tout aussi graves que le préjudice causé au breveté par suite de la contrefaçon, si le défendeur devait succomber.

Toutefois, il semblerait que cette conclusion dépende du membre de phrase «qu'il n'y ait aucune raison de penser qu'il ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts alloués». J'en ai déjà discuté et, bien entendu, dans l'affaire en question, la solvabilité du défendeur n'était pas en litige.

Dans l'affaire *Procter & Gamble Company c. Nabisco Brands Ltd.*, [1984] 2 C.F. 475; 82 C.P.R. (2d) 224 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Collier a examiné à fond la jurisprudence relative à cette question. À la page 483 C.F.; à la page 230 C.P.R., il cite notamment les propos tenus par lord Diplock à la page 408 de l'affaire importante *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*, [1975] A.C. 396 (H.L.):

[TRADUCTION] À ce propos, le principe applicable est que le tribunal doit d'abord considérer si, au cas où le demandeur aurait gain de cause au procès et établirait son droit à une injonction permanente, des dommages-intérêts adéquats lui seraient alloués pour la perte subie par lui du fait de la continuation par le défendeur, entre la date de la demande et celle du procès, de l'activité qu'on cherchait à interdire. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en *common law*, constituaient un redressement approprié, et si le défendeur avait les moyens de les verser, on devrait normalement refuser l'injonction interlocutoire, quelque forte que

stage. If, on the other hand, damages would not provide an adequate remedy for the plaintiff in the event of his succeeding at the trial, the court should then consider whether, on the contrary hypothesis that the defendant were to succeed at the trial in establishing his right to do that which was sought to be enjoined, he would be adequately compensated under the plaintiff's undertaking as to damages for the loss he would have sustained by being prevented from doing so between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable under such an undertaking would be an adequate remedy and the plaintiff would be in a financial position to pay them, there would be no reason upon this ground to refuse an interlocutory injunction. [Emphasis mine.]

Certainly the *Cutter* case is not authority for a general rule that interlocutory injunctions should never be granted in patent infringement cases where the defendant has an arguable defence. Such injunctions have been granted in many subsequent cases. As always each case must be decided on its own facts and while the Court should properly be reluctant to grant such injunctions in patent cases the judge hearing the application is entitled to exercise his discretion. On the facts of the present case and for the reasons set out above I believe the injunction should be granted.

One further issue should be dealt with briefly, namely that of delay. The plaintiffs first became aware of the activities of the defendants in the spring of 1984, Aschenbroich having left the employ of the plaintiffs in November of 1983. The action was started in June 1984 and amended in August 1984 so as to allege infringement of the third patent. Extensive affidavits had to be obtained before seeking an interlocutory injunction. The present motion was first produced in November 1984. The defendants moved to strike out the Kast affidavit which led to a hearing and judgment rendered on December 17, 1984 admitting it for the most part. It is not necessary to go in detail into all that has transpired since. There was a lengthy period during which discussions of settlement took place. Subsequently Mr. Aschenbroich did not present himself when an appointment was made for examination for discovery resulting in the statement of defence being struck and a motion for default judgment. There was a change of attorneys by the defendants. As a result the motion which was to have been heard on October

puisse paraître la réclamation du demandeur à ce stade. Si, d'autre part, des dommages-intérêts ne constituaient pas un redressement approprié pour le demandeur qui aurait eu gain de cause au procès, le tribunal doit alors considérer si, dans cette hypothèse contraire où le défendeur aurait réussi à faire reconnaître son droit de continuer à faire ce qu'on veut lui interdire, son indemnisation serait suffisante, en vertu de l'engagement du demandeur relativement aux dommages, pour la perte subie pendant qu'on l'empêchait de poursuivre ses activités entre la date de la demande et celle du procès. Si des dommages-intérêts, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu de l'engagement précité, constituaient un redressement adéquat et si le demandeur avait les moyens de les verser, le tribunal ne devrait pas sur ce fondement refuser une injonction interlocutoire. [C'est moi qui souligne.]

L'affaire *Cutter* n'autorise certes pas à établir la règle générale selon laquelle il n'y a jamais lieu d'accorder des injonctions interlocutoires dans les affaires de contrefaçon de brevet où le défendeur a un moyen de défense soutenable. De telles injonctions ont été décernées dans plusieurs affaires subséquentes. Comme toujours, chaque cas doit être tranché d'après ses propres faits. Certes, il convient que la Cour soit peu disposée à décerner de telles injonctions dans les affaires de brevet, mais le juge qui est saisi de la demande peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Compte tenu des faits de l'espèce et des motifs invoqués ci-dessus, j'estime qu'il y a lieu d'accorder l'injonction.

Une autre question, celle du retard, devrait être abordée. Les demandresses se sont rendues compte pour la première fois des activités des défendeurs au printemps de 1984, Aschenbroich ayant quitté son emploi chez elles en novembre 1983. L'action a été intentée en juin 1984 et modifiée en août 1984 de manière à invoquer la contrefaçon du troisième brevet. Il fallait obtenir d'importants affidavits avant de solliciter une injonction interlocutoire. La présente requête a été produite pour la première fois en novembre 1984. Les défendeurs ont demandé à la Cour de radier l'affidavit de Kast, ce qui a conduit à une audition et à un jugement en date du 17 décembre 1984 portant admission de la majeure partie de cet affidavit. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de tout ce qui est arrivé depuis. Il y a eu une longue période au cours de laquelle des discussions de règlement ont eu lieu. Par la suite, M. Aschenbroich n'a pas comparu à l'interrogatoire préalable prévu, ce qui a entraîné la radiation de la défense et une requête en jugement par défaut. Les défendeurs ont changé de procureurs. Par la suite,

30, 1985 was again postponed and fixed peremptorily for hearing on November 8. Any delays that have taken place appear to have been caused primarily by the defendants. In the as yet unreported case of *ICI Americas Inc. v. Ireco Canada Inc.*, T-2560-84, a judgment dated October 23, 1985, Federal Court, Trial Division, Madam Justice Reed discussed the question of delay at page 14, referring to the leading jurisprudence on the issue. She states:

In general it is the effect of delay, not the fact of delay that precludes a party from obtaining an interlocutory injunction. For example, effects which make delay a reason for refusing an interlocutory injunction are: (1) the defendant has prejudiced his position during the time of delay, as for example, through the expenditure of money in developing a business; or (2) delay is evidence that the plaintiff does not consider interdiction of the infringement an urgent or pressing matter.

In the present case the defendants do not appear to have suffered any serious prejudice as a result of the delay. On the contrary they have continued to tender for contracts in competition with the plaintiffs and have been able to continue to build up their business contacts to the prejudice of the plaintiffs. I conclude that there is no merit to this argument of the defendants.

Judgment will therefore be rendered granting an interlocutory injunction to the plaintiffs although not precisely in the terms sought.

l'audition de la requête prévue pour le 30 octobre 1985 a de nouveau été ajournée et fixée péremptoirement au 8 novembre. Tout retard qui a eu lieu semble avoir été causé principalement par les défendeurs. Dans la décision non encore publiée *ICI Americas Inc. c. Ireco Canada Inc.*, T-2560-84, jugement en date du 23 octobre 1985, Division de première instance de la Cour fédérale, Madame le juge Reed s'est penchée sur la question du retard à la page 14, citant la jurisprudence importante sur la question. Elle dit ceci:

En général, c'est l'incidence du retard et non le fait du retard qui fait obstacle à l'injonction interlocutoire. Voici, à titre d'exemple, les incidences qui font du retard un motif de rejet de la demande d'injonction interlocutoire: 1) le défendeur a porté atteinte à sa position au cours de la période du retard en dépensant, par exemple, de l'argent pour exploiter une entreprise; ou 2) le retard prouve que le demandeur ne considère pas l'interdiction de la contrefaçon comme une question urgente.

En l'espèce, les défendeurs ne semblent pas avoir subi un grave préjudice en raison du retard. Au contraire, ils ont continué de faire des offres de contrats en concurrence avec les demandesses, et ils ont réussi à augmenter leurs contacts commerciaux au détriment des demandesses. Je conclus que l'argument des défendeurs à cet égard n'est nullement fondé.

Il sera donc rendu un jugement décernant une injonction interlocutoire aux demandesses, bien que ce ne soit pas précisément selon les termes recherchés.