

A-562-75

A-562-75

Brouwer Turf Equipment Limited and Gerardus Johannes Brouwer (*Appellants*) (*Plaintiffs*)

Brouwer Turf Equipment Limited et Gerardus Johannes Brouwer (*Appellants*) (*Demandeurs*)

v.

a c.

A and M Sod Supply Limited and Marcel Van de Maele (*Respondents*) (*Defendants*)

A and M Sod Supply Limited et Marcel Van de Maele (*Intimés*) (*Défendeurs*)

Court of Appeal, Jackett C.J., Pratte J. and MacKay D.J.—Toronto, May 20, 1976.

^b Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 20 mai 1976.

Practice—Patent infringement—Appeal from order of Trial Division dismissing application for order under Rule 480 that profits be, after trial, subject of a reference—Purpose of Rule 480(b),(c)—Federal Court Rule 480.

^c *Pratique—Contrefaçon de brevet—Appel d'une ordonnance rendue par la Division de première instance rejetant une demande d'ordonnance en vertu de la Règle 480, portant que les profits feraient, après l'instruction, l'objet d'une référence—But de la Règle 480(b) et c)—Règle 480 de la Cour fédérale.*

Appellants appealed an order of the Trial Division dismissing an application for an order under Rule 480 that damages and profits, in a patent infringement action in which appellants were plaintiffs, be, after trial, the subject of a reference. Appellants claimed that the purposes of Rule 480(b) and (c) were (1) to protect the integrity of the confidential financial affairs of the parties until such information must be disclosed to enable the Court to fix damages, and (2) to ensure that purely mechanical calculations which can more easily be done by a prothonotary or other officer do not unnecessarily engage this Court's time at formal trial proceedings.

^d Les appellants ont interjeté appel d'une ordonnance de la Division de première instance rejetant une demande visant à obtenir, en vertu de la Règle 480, une ordonnance portant que les dommages et les profits, dans une action en contrefaçon de brevet dans laquelle les appellants sont les demandeurs, feraient, après l'instruction, l'objet d'une référence. Les appellants ont fait valoir que le but de la Règle 480(b) et c) est de (1) protéger le caractère confidentiel de la situation financière des parties ^e jusqu'au moment où ces renseignements doivent être révélés afin de permettre à la Cour de fixer les dommages et (2) s'assurer que cette cour ne s'engage pas inutilement, au cours du procès, dans de simples questions de mathématiques lorsque ces calculs peuvent être faits plus facilement devant un protonotaire ou un autre fonctionnaire.

Held, the appeal is dismissed. (1) No such right to confidentiality can be implied in this Rule. It cannot be said that it is wrong for a trial judge to refuse an application under Rule 480 when it is based exclusively on a desire by plaintiff to keep confidential as long as possible certain information pertinent to the establishment of his cause of action. (2) Purely "mechanical calculations" are not, as such, beneath the dignity of the Trial Judge. The real purpose of leaving the Rule 480 class of matters to a reference is to minimize the expense of an action. It is a matter of discretion to forecast whether the most economical manner of conducting any particular action is to have plaintiff prove his whole case in the first instance, so that, if he ultimately loses, costs of establishing profits or losses will have been thrown away, or whether such questions should be left until the substantive rights have been established, in which case, there may be the costs of two trials, and two sets of appeals. It is a matter of discretion for the Trial Judge, and his decision is not to be set aside, except for manifest error. The general principle is that plaintiff must make out the whole of his case in the first instance, and, in the absence of consent, or "reasons bearing on the conduct of the action as a whole", Rule 480 should not be invoked to set such principle aside.

^f *Arrêt*: l'appel est rejeté. (1) On ne peut pas déduire de cette Règle le droit à la protection du caractère confidentiel. On ne peut pas dire qu'un juge de première instance a tort de rejeter une demande en vertu de la Règle 480 lorsqu'elle a pour seul motif de tenter de garder confidentiels aussi longtemps que possible certains renseignements pertinents permettant d'établir la cause de l'action intentée par le demandeur. (2) De simples "questions de mathématiques" ne sont pas en tant que telles indignes de la compétence du juge de première instance. Le véritable but de la Règle 480 est de réduire au minimum les frais d'une action en renvoyant à un arbitre certaines catégories de sujets. C'est au juge de déterminer, à sa discrétion, s'il est ^g moins coûteux que le demandeur établisse le bien-fondé de sa cause dans son ensemble, auquel cas, s'il est débouté, le coût de l'évaluation des profits ou des pertes est gaspillé ou s'il serait ^h préférable d'attendre, pour régler ces questions, que l'on ait établi le bien-fondé de l'action, ce qui pourra entraîner des frais pour deux procès et deux séries d'appels. C'est une question ⁱ relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et sa décision ne devrait être annulée qu'en cas d'erreur manifeste. Le principe général veut que le demandeur prouve l'ensemble de sa cause en première instance et, en l'absence de consentement ou de raisons influant sur la conduite de l'action ^j dans son ensemble, la Règle 480 ne peut servir à mettre en échec ce principe.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

C. F. Scott for appellants.
D. H. MacOdrum for respondents.

SOLICITORS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for appellants.
Ridout & Maybee, Toronto, for respondents.

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

JACKETT C.J.: This is an appeal from an order of the Trial Division dismissing an application for an order under Rule 480 that the matter of damages and profits, in a patent infringement action in which the appellants are plaintiffs, be, after trial, the subject of a reference.

Rule 480 reads, in part, as follows:

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

The application for an order for a reference, which was made on September 29, 1975, was supported by an affidavit dated September 24, 1975, showing, *inter alia*, that

- (a) the plaintiff was ready to proceed to examinations for discovery;
- (b) the corporate plaintiff is engaged in the business of making and selling sod harvesting machines and the "financial affairs of the Plaintiffs are not so far as is possible, public knowledge";
- (c) the sod harvesting machine manufacturing industry in which the corporate plaintiff competes is intensely competitive, and disclosure of the corporate plaintiff's financial affairs to its

AVOCATS:

C. F. Scott pour les appelants.
D. H. MacOdrum pour les intimés.

^a PROCUREURS:

Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour les appelants.
Ridout & Maybee, Toronto, pour les intimés.

^b

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

LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par la Division de première instance rejetant une demande visant à obtenir, en vertu de la Règle 480, une ordonnance portant que la question des dommages et des profits, dans une action en contrefaçon de brevet, dans laquelle les appelants sont les demandeurs, ferait, après l'instruction, l'objet d'une référence.

La Règle 480 prévoit notamment que:

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

La demande d'ordonnance de référence, faite le 29 septembre 1975, était appuyée par un affidavit daté du 24 septembre 1975, montrant, entre autres, que

- a) le demandeur était prêt à commencer les interrogatoires préalables;
- b) la compagnie demanderesse fabrique et vend des leveuses de gazon en plaques et la «situation financière des demandeurs ne doit pas être révélée au public dans la mesure du possible»;
- c) l'industrie de la fabrication de leveuses de gazon dont fait partie la compagnie demanderesse est un domaine très concurrentiel, et la révélation de sa situation financière à ses con-

competitors would be likely to give such competitors a significant advantage and would be likely to cause serious harm to the corporate plaintiff; and

(d) because information as to its affairs would probably get to its competitors “the corporate Plaintiff wishes not to disclose its financial affairs to the Defendants until after the question of whether the Defendants have infringed the patents of the Plaintiffs is determined by this Honourable Court.”

In dismissing the application, the learned Trial Judge said:

In the absence of consent and of compelling reasons bearing on the conduct of the action as a whole, conventional procedures should be maintained.

I should be content to dismiss the appeal for the reasons given by the learned Trial Judge, which, in my view, succinctly and completely state why the application should have been dismissed.

However, for such help as it may be in connection with the application of Rule 480, I propose to discuss the argument put forward on behalf of the appellant. For that purpose, I think it is sufficient to refer to the foundation for that argument as set forth in paragraph 10 of the appellant’s memorandum, which reads:

PART III
ARGUMENT

10. It is respectfully submitted that the purpose of Rule 480(b) and (c) is, *inter alia*, two-fold:

- (i) to protect the integrity of the confidential financial affairs of the parties to an action until such time as such information must be disclosed in order to enable the Court to fix a quantum of damages; and
- (ii) to ensure that purely mechanical calculations do not unnecessarily engaged [sic] this Honourable Court at formal trial proceedings when such calculations can more easily be done before a Prothonotary or other officer.

It is respectfully submitted that on both accounts, the matter of the calculation of damages or an accounting of profits in this Action, should be so referred.

Dealing first with the “purpose” of Rule 480 as propounded by subparagraph (i) of paragraph 10, no authority is cited for the proposition that the Rule is designed “to protect the integrity of the confidential financial affairs of the parties . . .” and I am of opinion that no such right to confiden-

currents leur donnerait probablement un avantage d’importance et serait susceptible de causer un tort sérieux à la compagnie demanderesse; et

d) parce que les renseignements sur sa situation parviendraient probablement à la connaissance de ses concurrents, «la compagnie demanderesse souhaite ne pas révéler sa situation financière aux défendeurs jusqu’à ce que cette honorable cour ait statué sur la question de savoir si les défendeurs ont contrefait les brevets des demandeurs.»

En rejetant la demande, le savant juge de première instance a déclaré:

[TRADUCTION] *En l’absence de consentement et de raisons majeures influant sur la conduite de l’action dans son ensemble, les procédures ordinaires devraient être maintenues.*

Je devrais me contenter de rejeter l’appel pour les motifs donnés par le savant juge de première instance, qui, à mon avis, expliquent succinctement pourquoi la demande devrait être rejetée.

Cependant, à supposer que cela aide à l’application de la Règle 480, j’ai l’intention de discuter l’argumentation de l’appellant. A cette fin, je crois suffisant de se rappeler le fondement de l’argumentation, exposé au paragraphe 10 du mémoire de l’appellant, dont voici le texte:

[TRADUCTION] PARTIE III
ARGUMENTATION

10. Il est respectueusement exposé que le but de la Règle 480(b) et (c) est double:

- (i) protéger le caractère confidentiel de la situation financière des parties à une action jusqu’au moment où ces renseignements doivent être révélés afin de permettre à la Cour de fixer le montant des dommages; et
- (ii) s’assurer que cette honorable cour ne s’engage pas inutilement dans de simples questions de mathématiques lorsque ces calculs peuvent être faits plus facilement devant un protonotaire ou un autre fonctionnaire.

Il est respectueusement exposé que pour ces deux raisons, la question du calcul des dommages ou de la comptabilité des profits dans cette action, devrait faire l’objet d’une telle référence.

En ce qui concerne d’abord le «but» de la Règle 480 tel qu’exposé au sous-alinéa (i) du paragraphe 10 de l’argumentation, on ne cite aucune jurisprudence appuyant la proposition selon laquelle la Règle a pour but de «protéger le caractère confidentiel de la situation financière des parties . . .» et

tiality can be implied in this Rule, which was made pursuant to powers for making procedural rules. In so far as a plaintiff at least is concerned, I am of opinion that it cannot be said that it is wrong for a trial judge to refuse an application under Rule 480 when that application is based, as this application was, exclusively on a desire by the plaintiff to keep confidential as long as possible information pertinent to the establishment of his cause of action.

With reference to the "purpose" of Rule 480 as propounded by subparagraph (ii) of paragraph 10, I am of the view that it is not put in proper perspective. Purely "mechanical calculations" are not as such beneath the dignity of the Trial Judge. The real purpose of leaving the Rule 480 class of matters to a reference, as I understand it, is to minimize the expense of an action. It is a matter of discretion in any particular action to forecast whether the most economical manner of conducting the action is to have the plaintiff prove his whole case in the first instance so that, if the plaintiff ultimately loses on the merits, the cost of establishing profits or losses will have been thrown away or whether such questions should be left until the substantive rights have been established in which event there may be the costs of two trials and two sets of appeals instead of the costs of one trial and one set of appeals. It is impossible to enumerate in a general way all the factors that, in a particular case, may or should be taken into account by the Trial Judge in reaching a conclusion on this question. In my view, however, within broad limits, it is a matter of discretion for the Trial Judge and his decision will not be set aside on appeal unless he has committed manifest error.

What is clear, in my view, is that, as the learned Trial Judge has indicated, the general principle is that the plaintiff must make out the whole of his case in the first instance; and, in the absence of consent or of "reasons bearing on the conduct of the action as a whole", Rule 480 should not be invoked to set that principle aside.

In considering the operation of Rule 480,

je suis d'avis qu'on ne peut déduire le droit à une telle protection de cette Règle, faite en vertu de pouvoirs conférés pour l'élaboration de règles de procédure. En ce qui concerne un demandeur, je suis d'avis qu'on ne peut pas dire qu'un juge de première instance a tort de rejeter une demande en vertu de la Règle 480 lorsque cette demande a pour seul motif, comme celle-ci, de tenter de garder confidentiels aussi longtemps que possible des renseignements permettant d'établir la cause de l'action intentée par le demandeur.

La définition du «but» de la Règle 480 selon le sous-alinéa (ii) du paragraphe 10, résulte à mon avis d'un point de vue erroné. De simples «questions de mathématiques» ne sont pas en tant que telles indignes de la compétence du juge de première instance. Le véritable but de la Règle 480 est, à mon sens, de réduire au minimum les frais d'une action en renvoyant à un arbitre certaines catégories de sujets. C'est au juge de déterminer, à sa discrétion, dans une action donnée, s'il est moins coûteux que le demandeur établisse le bien-fondé de sa cause dans son ensemble, auquel cas, s'il est débouté sur le fond de son action, le coût de l'évaluation des profits ou des pertes est gaspillé, ou s'il serait préférable d'attendre, pour régler ces questions, que l'on ait établi le bien-fondé de l'action, ce qui pourra entraîner des dépenses pour deux procès et deux séries d'appels au lieu de celles d'un procès et d'une série d'appels. Il est impossible d'énumérer d'une façon générale tous les éléments dont, dans un cas particulier, le juge de première instance peut ou devrait tenir compte pour arriver à une conclusion à ce sujet. Cependant, à mon avis, c'est dans une large mesure une question relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et sa décision ne devrait être annulée en appel qu'en cas d'erreur manifeste.

Il est évident, à mon avis, comme le savant juge de première instance l'a souligné, que le principe général veut que le demandeur prouve l'ensemble de sa cause en première instance; et, en l'absence de consentement ou de «raisons influant sur la conduite de l'action dans son ensemble», la Règle 480 ne peut servir à mettre en échec ce principe.

Pour étudier le fonctionnement de la Règle 480,

account should be taken of Rule 466¹ which is the companion rule concerning examination for discovery.

One other matter having to do only with the conduct of the appeal should be mentioned. In addition to the material that was before the learned Trial Judge, the parties have seen fit to put before this Court a "Memorandum of Agreed Facts". No authority for this Court taking this material into account has been cited and, in the absence of an order under Rule 1102,² which would only be granted in exceptional circumstances, in my view, this memorandum is not properly before the Court and should not be taken into account by this Court.

In my opinion the appeal should be dismissed with costs.

* * *

PRATTE J. concurred.

* * *

MACKAY D.J. concurred.

il faut tenir compte de la Règle 466¹ qui est la règle correspondante en matière d'interrogatoire préalable.

^a On devrait également mentionner un autre point qui ne se rapporte qu'à la manière de conduire l'appel. En plus de la documentation produite devant le savant juge de première instance, les parties ont jugé utile de déposer devant cette cour un «exposé conjoint des faits». ^b On n'a cité aucune jurisprudence permettant à cette cour de tenir compte de cette documentation et, en l'absence d'une ordonnance en vertu de la Règle 1102², qui ne serait accordée que dans des circonstances exceptionnelles, à mon avis, cet exposé n'est pas produit à bon droit devant cette cour et elle ne devrait pas en tenir compte. ^c

Je suis d'avis que l'appel doit être rejeté avec dépens.

^d

* * *

LE JUGE PRATTE y a souscrit.

* * *

^e LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.

¹ Rule 466 reads as follows:

Rule 466. Where, prior to the time when an examination for discovery is being conducted or discovery or inspection of documents is being obtained or given under these Rules, an order has been made under Rule 480 that an issue of fact be, after trial, the subject of a reference, the discovery or inspection shall not extend to such issue of fact.

² Rule 1102 reads as follows:

Rule 1102. (1) The Court of Appeal may, in its discretion, on special grounds, receive evidence or further evidence upon any question of fact, such evidence to be taken by oral examination in court, or by deposition, as the Court may direct.

(2) In lieu of the Court receiving evidence or further evidence under paragraph (1), it may direct a reference under Rule 500 as though that rule and Rules 501 to 507 were incorporated in this Part as far as applicable.

¹ La Règle 466 est ainsi rédigée:

Règle 466. Lorsque, avant le moment auquel un interrogatoire préalable a lieu ou avant le moment auquel une communication ou un examen de documents s'effectue en vertu des présentes Règles, une ordonnance a été rendue en vertu de la Règle 480 à l'effet qu'une question de fait soit référée, après l'instruction, l'interrogatoire, la communication ou l'examen ne doivent pas s'étendre à cette question de fait.

² La Règle 1102 est ainsi rédigée:

Règle 1102. (1) La Cour d'appel pourra, à sa discrétion, pour des raisons spéciales, recueillir ou compléter la preuve sur toute question de fait, cette preuve devant être recueillie par l'interrogatoire en séance, ou sous forme de déposition écrite, selon que la Cour le prescrit.

(2) Au lieu de recueillir ou compléter la preuve en vertu du paragraphe (1), la Cour pourra prescrire un renvoi en vertu de la Règle 500 comme si cette règle et les Règles 501 à 507 étaient insérées dans la présente Partie dans la mesure où elles sont applicables.