

A-901-80

A-901-80

**Cutter (Canada), Ltd. (Appellant)**

v.

**Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories, Inc., and Baxter Travenol Laboratories, Inc. (Respondents)**

Court of Appeal, Thurlow C.J., Heald and Urie JJ.—Ottawa, December 23, 1980.

*Practice — Application to stay judgment of Trial Division ordering injunction and other relief in patent infringement action — Application made while appeal pending in Court of Appeal — Whether Rule 1909 to stay execution of judgment by the Court applies — Definition of "Court" — Application dismissed — Rule 1909 does not contemplate an application such as this brought in the first instance in the Court of Appeal — "Court" as used in Rule 1909 refers here to the Trial Division — Federal Court Act, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 50(1) — Federal Court Rules 2(1), 1909.*

## APPLICATION.

## COUNSEL:

*J. D. Kokonis, Q.C.* for appellant.  
*D. F. Sim, Q.C.* and *C. E. R. Spring* for respondents.

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant.  
*D. F. Sim, Q.C.*, Toronto, for respondents.

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

THURLLOW C.J.: This is an application for an order staying the judgment of the Trial Division<sup>1</sup> in a patent infringement action. The judgment includes an injunction and an order for delivery up or destruction of articles held to infringe the patent. An appeal from the judgment has been commenced.

The only provisions referred to as the basis for such an application were subsection 50(1) of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c.

<sup>1</sup> [Judgment pronounced December 18, 1980, Court file No. T-167-80.]

**Cutter (Canada), Ltd. (Appelante)**

c.

**Baxter Travenol Laboratories of Canada, Limited, Travenol Laboratories, Inc., et Baxter Travenol Laboratories, Inc. (Intimées)**

Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Urie—Ottawa, 23 décembre 1980.

*Pratique — Requête en sursis à l'exécution d'un jugement de la Division de première instance portant injonction et autres mesures dans une action en contrefaçon de brevet — Requête introduite après appel par-devant la Cour d'appel — Il échet d'examiner s'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la Règle 1909 sur la suspension de l'exécution d'un jugement de la Cour — Définition du mot «Cour» — Demande rejetée — La Règle 1909 ne vise pas une demande de ce genre, introduite en première instance devant la Cour d'appel — Le mot «Cour» figurant à la Règle 1909 vise la Division de première instance — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10, art. 50(1) — Règles 2(1) et 1909 de la Cour fédérale.*

## DEMANDE.

## AVOCATS:

*J. D. Kokonis, c.r.* pour l'appelante.  
*D. F. Sim, c.r.* et *C. E. R. Spring* pour les intimées.

## PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante.  
*D. F. Sim, c.r.*, Toronto, pour les intimées.

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

LE JUGE EN CHEF THURLLOW: L'appelante demande que soit suspendue, par voie d'ordonnance, l'exécution d'un jugement prononcé par la Division de première instance<sup>1</sup> dans une action en contrefaçon de brevet. Ce jugement, en vertu duquel furent émises une injonction et une ordonnance, exige la saisie ou la destruction des articles jugés en contrefaçon du brevet. Un appel interjeté contre ce jugement est actuellement pendant.

L'appelante fonde sa demande uniquement sur le paragraphe 50(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10, et sur la Règle

<sup>1</sup> [Judgement rendu le 18 décembre 1980, n° du greffe T-167-80.]

10, and Rule 1909 of the Rules of the Court. Subsection 50(1) provides that:

50. (1) The Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,

(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.

As I see it, this is intended to authorize the Federal Court of Canada to stay proceedings that are pending in the Court. But even assuming that it can be read as referring to the staying of the effect of a judgment of the Court, a point on which I have some doubt, in my view it is clear that the procedure for invoking the authority of that provision must be that provided by the Rules. Rule 1909 provides as follows:

*Rule 1909.* A party against whom a judgment has been given or an order made may apply to the Court for a stay of execution of the judgment or order or other relief against such judgment or order, and the Court may by order grant such relief, and on such terms, as it thinks just.

The word "Court" is defined as follows in Rule 2(1):

*Rule 2. (1) . . .*

"Court" means the Federal Court of Canada and, according to the context, shall be taken as referring to the Trial Division or the Court of Appeal, or both;

In my opinion, the use of the word "Court" in Rule 1909 does not authorize the bringing of an application such as this in the first instance in the Court of Appeal. In the context, the Court referred to, as it seems to me, is the Court in respect of whose judgment the stay is sought, that is to say, in this case, the Trial Division. An interpretation of the Rule which would permit the bringing of this application in the first instance in the Court of Appeal, would, as it seems to me, be fraught with consequences that could be unreasonable and unfair. Logically, it would lead to the view that a judgment of the Court of Appeal on an appeal from the Trial Division could be stayed by the Trial Division. On the other hand, if such an application were heard in the Court of Appeal by a single judge, the unsuccessful party would have no redress by appeal to a multiple Court other than to appeal to the Supreme Court of Canada. As a matter of interpretation, therefore, I am of the opinion that the Rule does not contemplate an application such as this.

1909 de cette même Cour. Le paragraphe 50(1) se lit ainsi:

50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les procédures dans toute affaire ou question,

a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction; ou

b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.

Suivant mon interprétation de ce paragraphe, celui-ci autorise la Cour fédérale du Canada à suspendre des procédures pendantes devant elle. Mais, même si l'on admet l'interprétation selon laquelle il permet de suspendre l'exécution d'un jugement de la Cour, ce dont je doute fort, il est clair à mon avis qu'une partie ne pourrait exciper de cette disposition que si les Règles de la Cour le lui permettent. La Règle 1909 se lit ainsi:

*Règle 1909.* Une partie contre laquelle a été rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour la suspension de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance ou quelque redressement à l'encontre de ce jugement ou de cette ordonnance, et la Cour peut, par ordonnance, accorder le redressement qu'elle estime juste, aux conditions qu'elle estime justes.

La Règle 2(1) définit en ces termes l'expression «Cour»:

*Règle 2. (1) . . .*

«Cour» désigne la Cour fédérale du Canada et, selon le contexte, doit s'entendre soit de la Division de première instance, soit de la Cour d'appel, soit de l'une et l'autre,

A mon avis, l'utilisation de l'expression «Cour» dans la Règle 1909 ne permet pas que soit introduite, en première instance devant la Cour d'appel, une demande telle que celle présentement en cause. D'après moi, la Cour visée, selon le contexte, est la Cour dont le jugement fait l'objet de la demande de suspension, c'est-à-dire, en l'occurrence, la Division de première instance. A mon avis, si l'on interprète la Règle en cause comme permettant qu'une telle demande soit introduite en première instance devant la Cour d'appel, les conséquences en découlant seraient absurdes et inéquitables. Logiquement, une telle interprétation pourrait nous amener à conclure que la Division de première instance peut suspendre un jugement de la Cour d'appel rendu sur appel d'un jugement de cette Division. D'un autre côté, si une telle demande était entendue en Cour d'appel par un seul juge, la partie perdante n'aurait d'autres choix, si elle désire en appeler de cette décision devant plus d'un juge, que de procéder par voie d'appel devant la Cour suprême du Canada. Par

This view is not inconsistent with either the judgment of the Court in *Marketing International Ltd. v. S. C. Johnson and Son, Ltd.*<sup>2</sup> or *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.*<sup>3</sup> as both were instances of appeals from the Trial Division on applications for a stay and the particular point invoked here did not arise.

But even if the Rule can be read as authorizing an application to the Court of Appeal, it seems to me that to entertain the application in a case of this kind when there has not previously been an application to the Trial Division would create a bad precedent and that in the exercise of our discretion we should not entertain it until it has been passed upon by the Trial Division. In England, this particular consideration appears to be the subject of a special Rule. *Vide* Order 59, Rule 14(4).

I would therefore dismiss the application with costs.

\* \* \*

HEALD J. concurred.

\* \* \*

URIE J. concurred.

<sup>2</sup> [1977] 2 F.C. 618.

<sup>3</sup> (1979) 39 C.P.R. (2d) 171.

conséquent, sur cette question d'interprétation, je suis d'avis que la Règle en cause ne peut s'appliquer de cette façon.

Cela est d'ailleurs compatible avec le jugement rendu par cette Cour dans l'affaire *Marketing International Ltd. c. S. C. Johnson and Son, Ltd.*<sup>2</sup> et dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*<sup>3</sup>, où l'on avait interjeté appel contre des décisions rendues par la Division de première instance à l'égard de demandes de suspension dont elle avait été saisie. Le point présentement en cause n'a pas été soulevé dans ces affaires.

Toutefois, même si l'on interprète la Règle en cause comme permettant qu'une telle demande soit introduite devant la Cour d'appel, il appert selon moi que le fait d'entendre cette demande alors qu'elle n'a pas été antérieurement présentée devant la Division de première instance, aurait pour effet de créer un précédent de mauvais aloi. Je suis donc d'avis que, dans l'exercice de notre pouvoir discrétionnaire, nous ne devrions pas entendre cette demande avant qu'elle ait été examinée par la Division de première instance. En Angleterre, cette question fait, semble-t-il, l'objet d'une Règle spéciale. (Voir la Règle 14(4) de l'Ordonnance 59.)

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la demande avec dépens.

\* \* \*

LE JUGE HEALD y a souscrit.

\* \* \*

g

LE JUGE URIE y a souscrit.

<sup>2</sup> [1977] 2 C.F. 618.

<sup>3</sup> (1979) 39 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 171.