

LABORATOIRE PENTAGONE LIMITÉE . . APPLICANT;

1967

AND

*Nov. 27
Dec. 18

PARKE, DAVIS & COMPANY RESPONDENT.

MOTION FOR STAY OF INJUNCTION

Injunction—Stay of execution of injunction pending appeal—Whether it should be granted—Balance of convenience—Supreme Court of Canada—Jurisdiction issue raised but not decided.

In an action for infringement of a patent which will expire on December 10, 1968, the Court of Appeal, reversing the judgment at trial which had declared the patent invalid, granted an injunction restraining the applicant from manufacturing, importing, producing, buying, delivering, selling or offering for sale a substance called chloramphenicol for the duration of the patent. The applicant inscribed an appeal to this Court from that judgment and, after having unsuccessfully applied to the Court of Appeal for a stay of the injunction, applied to this Court for an order staying the execution of and suspending the injunction until after judgment has been given by this Court on the merits of the appeal.

Held (Hall, Spence and Pigeon JJ. dissenting): The application for a stay of the injunction should be dismissed.

Per Cartwright C.J. and Fauteux, Abbott, Martland, Judson and Ritchie JJ.: The material filed was not adequate to support an application of this kind for what is an unusual form of relief. This Court is being asked to suspend the operation of a judgment of the Court of Appeal, delivered after full consideration of the merits. It is not sufficient to justify such an order being made to urge that the impact of the injunction upon the applicant would be greater than the impact of its suspension upon the respondent. The applicant elected to carry on a business on the assumption that the patent was invalid. The Court of Appeal held that this assumption was wrong. The applicant, in such circumstances, is not in a position to complain if it has to comply with that judgment until it has been reversed on appeal.

Per Hall, Spence and Pigeon JJ., *dissenting*: Equity calls for the suspension of the injunction. If the injunction remains in operation and the appeal succeeds, the applicant will, in the interval, suffer an important prejudice for which it shall never be indemnified. On the contrary, if the injunction is suspended and the appeal fails, the respondent will be entitled to an indemnity. The loss of the monopoly is not in question because other manufacturers can obtain the right to use the patent. In view of the judgment of the trial Court in its favour, the applicant was not required to establish that, *prima facie*, the appeal was well-founded.

Injonction—Suspension durant l'appel—Doit-elle être accordée—De quel côté est le plus grand préjudice—Cour suprême du Canada—Question de juridiction soulevée mais non décidée.

*PRESENT: Cartwright C.J. and Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence and Pigeon JJ.

1967
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS
 & Co.

Dans une action concernant la violation d'un brevet devant expirer le 10 décembre 1968, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré que le brevet était invalide et elle a accordé une injonction défendant à la requérante de fabriquer, importer, produire, acheter, livrer, vendre ou offrir en vente une substance dite chloramphenicol pendant la durée de ce brevet. La requérante a inscrit un appel devant cette Cour de ce jugement et, la suspension de l'injonction lui ayant été refusée par la Cour d'appel, a présenté à la Cour suprême une requête pour faire suspendre l'injonction jusqu'au prononcé du jugement sur son pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: La requête demandant la suspension de l'injonction doit être rejetée, les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie: Les documents produits ne sont pas suffisants pour justifier cette requête exceptionnelle. On demande à cette Cour de suspendre l'effet d'un jugement de la Cour d'appel qui a été rendu après un examen complet du litige. Pour justifier une telle ordonnance, il n'est pas suffisant d'alléguer que l'effet de l'injonction à l'égard de la requérante serait plus considérable que l'effet de la suspension à l'égard de l'intimée. La requérante a choisi d'exercer son entreprise en prenant pour acquis, ce que la Cour d'appel a déclaré être erroné, que le brevet était invalide. La requérante, dans de telles circonstances, ne peut pas se plaindre d'être obligée de se conformer au jugement rendu jusqu'au moment où il pourra être infirmé en appel.

Les Juges Hall, Spence et Pigeon, dissidents: L'équité paraît réclamer la suspension de l'injonction. Si elle reste en vigueur, la requérante au cas où son appel serait jugé bien fondé subira dans l'intervalle un important préjudice dont elle n'aura jamais droit d'être indemnisée. Au contraire, si l'injonction est suspendue, l'intimée, advenant le rejet de l'appel, aura droit à une indemnité. La question de la privation du monopole n'entre pas en jeu parce qu'il s'agit d'un brevet que d'autres manufacturiers peuvent obtenir le droit d'utiliser. Vu le jugement de première instance en sa faveur, la requérante n'avait pas à démontrer que, *prima facie*, l'appel était bien fondé.

REQUÊTE pour suspendre une injonction durant l'appel¹. Requête rejetée, les Juges Hall, Spence et Pigeon étant dissidents.

APPLICATION for a stay of an injunction pending the appeal¹. Application dismissed, Hall, Spence and Pigeon JJ. dissenting.

L. Y. Fortier, for the applicant.

Christopher Robinson, Q.C., for the respondent.

The judgment of Cartwright C.J. and of Fauteux, Abbott, Martland, Judson and Ritchie JJ. was delivered by

¹ [1967] Que. Q.B. 975.

MARTLAND J.:—This is an application by the appellant for an order staying the execution of and suspending an injunction granted by the Court of Queen's Bench (Appeal Side) of the Province of Quebec¹, dated September 25, 1967. It was heard on November 27, 1967, and was dismissed on December 18, 1967, it being then stated that reasons for judgment would be delivered later.

1967
LABORATOIRE
PENTAGONE
LTÉE
v.
PARKE,
DAVIS
& Co.

This litigation involves a patent no. 479,333 granted to the respondent, bearing date December 11, 1951, relating to "a new chemical compound . . . called Chloramphenicol." The respondent sued the appellant for infringement of this patent, claiming a permanent injunction and damages. The defence was that the patent was invalid, and consequently could not be infringed.

At trial, the action was dismissed, the learned trial judge holding that the patent was invalid. This judgment was reversed, on appeal. A permanent injunction order was granted on September 25, 1967, restraining the appellant from manufacturing, importing, producing, buying, delivering, selling or offering for sale Chloramphenicol for the duration of the respondent's patent. The respondent's right to claim damages up to the amount of \$10,000, with interest, was reserved.

From this judgment an appeal has been launched to this Court.

On October 27, 1967, the Court of Appeal rejected an application by the appellant to suspend the injunction until after judgment has been given by this Court on the appeal, holding that it was without jurisdiction in the proceedings after its final judgment had been rendered.²

This decision has not been appealed to this Court.

The question of the jurisdiction of this Court to entertain a motion made to it directly to suspend the operation of the injunction was argued before us, but, as I have reached the conclusion that, if jurisdiction does exist, the appellant's application should be dismissed, I do not find it necessary to state any opinion on the jurisdictional issue.

On the merits, the appellant's application was supported by an affidavit of the appellant's attorney, on information and belief, the relevant part of which reads:

I am informed by Messrs. Gérard Dufault and Claude Lafontaine, officers of Appellant company and I do believe that the maintaining in

¹ [1967] Que. Q.B. 975.

² [1968] Que. Q.B. 239.

1967
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS
 & Co.
 Martland J.

force of this injunction pending judgment of the Supreme Court of Canada on the merits of the appeal will cause Appellant, Laboratoire Pentagone Ltée, irreparable harm and injury which even a favourable judgment of the Supreme Court of Canada could never remedy.

In addition to this there was filed, as a part of the material before us, the petition made to the Court of Appeal for the suspension of the injunction, supported by the affidavit of Gérard Dufault, president of the appellant, stating that the facts alleged in the petition were true. One of the allegations in the petition was that the appellant is a relatively small pharmaceutical company for which Chloramphenicol represented in excess of 50 per cent of its annual volume of sales of pharmaceutical products. It also alleged that the appellant had an inventory of the product Chloramphenicol of about \$20,000 which the injunction precluded it from selling, which was of a perishable nature, and the bulk of which could not be returned to the vendor thereof without considerable loss.

I do not think that this material is adequate to support an application of this kind for what is an unusual form of relief. The burden upon the appellant is much greater than it would be if the injunction were interlocutory. In such a case the Court must consider the balance of convenience as between the parties, because the matter has not yet come to trial. In the present case we are being asked to suspend the operation of a judgment of the Court of Appeal, delivered after full consideration of the merits. It is not sufficient to justify such an order being made to urge that the impact of the injunction upon the appellant would be greater than the impact of its suspension upon the respondent.

Even on the matter of balance of convenience I note that Puddicombe J., when dealing with an application by the respondent for an interlocutory injunction, had this to say:

As to the latter, I must admit, taken by itself, to grave doubts respecting the efficacy of a plea of greater inconvenience made by one who knows or has had every opportunity of knowing, before engaging in an undertaking, of the existence of a patent which, if valid, and enforced, can destroy the commerce of such a one. Such a position is, at the least, incongruous.

With this view I agree. The appellant elected to carry on a business on the assumption that the patent duly issued to the respondent was invalid. The Court of Appeal has

held that this assumption was wrong. The appellant, in such circumstances, is not in a position to complain if it has to comply with that judgment until it has been reversed on appeal.

The patent which is in issue will expire on December 10, 1968. All that the respondent succeeded in obtaining, by virtue of the judgment of the Court of Appeal in its favour, was an injunction restraining the use of its patented product from September 25, 1967, to December 10, 1968. A suspension of that injunction until a decision of this Court on the appeal would further reduce that limited period.

The appellant will not be affected in its operations by the respondent's patent after December 10, 1968. In the meantime, it was properly conceded by the respondent's counsel that the appellant is not precluded by the injunction from dealing in Chloramphenicol purchased from any person or corporation holding from the respondent a licence to manufacture or sell the same. The appellant's petition to the Court of Appeal stated that approximately one-third of its sales of Chloramphenicol were represented by purchases from a company which obtained its supplies from a manufacturer, manufacturing under a compulsory licence under the respondent's patent granted by the Commissioner of Patents.

For these reasons, I am of the opinion that this application should be dismissed.

The judgment of Hall, Spence and Pigeon JJ. was delivered by

LE JUGE PIGEON (*dissident*):—A la demande de l'intimée, la Cour du banc de la reine de la Province de Québec³ siégeant en appel a décerné contre la requérante, le 25 septembre 1967, par jugement sur le fond infirmant celui de la Cour supérieure, une injonction défendant à la requérante de fabriquer, importer, produire, acheter, livrer, vendre ou offrir en vente la substance dite chloramphénicol visée par le brevet canadien numéro 479,333 pendant la durée de ce brevet.

La requérante, qui avait contesté avec succès devant la Cour supérieure la validité du brevet, a interjeté appel à

1967
LABORATOIRE
PENTAGONE
LTÉE
v.
PARKE,
DAVIS
& Co.
Martland J.

³ [1967] B.R. 975.

1967
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS
 & Co.

Le Juge
 Pigeon

cette Cour. Elle a ensuite demandé à la Cour d'appel par requête la suspension de l'injonction jusqu'au prononcé du jugement sur son pourvoi dans cette Cour. Le 27 octobre, cette demande a été rejetée par le motif suivant.⁴

Le Juge en chef Tremblay :

Quand notre Cour a rendu son jugement final dans un appel, il me paraît clair qu'elle en est dessaisie et qu'elle ne peut s'en ressaisir que dans les cas prévus à la loi. Cela est encore plus évident quand le litige est pendant devant la Cour suprême du Canada.

Or, l'article 760 C.p., placé dans son contexte, réfère manifestement à un jugement final de la Cour supérieure porté en appel devant notre Cour et non pas à un jugement final de notre Cour porté en appel devant la Cour suprême du Canada. Autrement, la Législature provinciale aurait prétendu déterminer la procédure à suivre devant un tribunal qui relève de la compétence législative du Parlement du Canada comme le reconnaît l'article 24 C.p. :

«Les tribunaux qui relèvent du Parlement du Canada et ont juridiction en matière civile dans la province sont la Cour suprême du Canada et la Cour d'échiquier du Canada.

La compétence de ces tribunaux et la procédure qui doit y être suivie sont déterminées par les lois du Parlement du Canada.»

Ce jugement n'étant pas frappé d'appel, je m'abstiens d'examiner le bien-fondé de ce motif pour considérer d'abord le fond de la requête.

L'équité me paraît réclamer la suspension de l'injonction. En effet, si elle reste en vigueur, la requérante au cas où son appel serait jugé bien fondé subira dans l'intervalle un important préjudice dont elle n'aura jamais droit d'être indemnisée. Au contraire, si l'injonction est suspendue, l'intimée, advenant le rejet de l'appel, aura droit à une indemnité.

L'intimée fait valoir que cette indemnité ne la compensera pas intégralement parce qu'elle aura été privée du monopole que le brevet est destiné à lui assurer. Dans la présente cause, cet argument ne saurait être retenu parce qu'il s'agit d'un brevet que d'autres manufacturiers peuvent obtenir le droit d'utiliser à des conditions fixées par le Commissaire des brevets. De fait, il appert qu'un permis a été ainsi obtenu par un autre manufacturier de telle sorte que l'injonction, dans les termes où elle a été décernée, interdit à la requérante ce que l'intimée est obligée d'admettre qu'elle a le droit de faire, savoir : acheter et revendre le produit fabriqué par cet autre manufacturier.

⁴ [1968] B.R. 239.

Devant nous, l'intimée a prétendu que l'ordonnance d'injonction devait s'interpréter de façon à ne pas la rendre applicable en pareil cas. Tout en prenant acte de cette attitude pour l'avenir, il me faut dire que cette prétention paraît contestable. N'est-elle pas contraire au principe d'après lequel une injonction doit être appliquée comme elle est écrite puisque l'on ne saurait se défendre d'y avoir contrevenu en plaidant qu'elle est mal fondée?

Il me faut ajouter que le droit reconnu à l'appelante, lors de l'audition de la requête, d'acheter et revendre le produit fabriqué par un tiers, ne fait pas disparaître la difficulté car ce tiers ne fournit le produit que sous l'une de ses trois formes de telle sorte que l'injonction continue d'avoir des conséquences graves pour l'appelante dont elle paralyse une forte partie des opérations.

L'intimée a ensuite soutenu que, pour obtenir la suspension de l'ordonnance, la requérante devait démontrer que *prima facie* l'appel était bien fondé. Il est possible que dans certains cas l'on soit obligé d'examiner le fond du litige à cette fin. Dans le cas présent, cela ne paraît aucunement nécessaire. Il suffit de constater que non seulement le brevet a été jugé invalide par la Cour supérieure, mais que préalablement la Cour d'appel avait confirmé le refus d'injonction interlocutoire qui avait suivi la rescision de l'intérimaire.

Enfin, l'intimée a nié que cette Cour ait le pouvoir d'accorder la suspension sollicitée. Il est sûr que nous pourrions, en vertu de l'art. 41 de la *Loi sur la Cour suprême*, accorder l'autorisation d'interjeter appel du jugement qui l'a refusée et l'accorder ensuite sur un appel ainsi autorisé, si nous en venions à la conclusion que la Cour d'appel a le pouvoir de le faire comme un juge de la Cour d'appel d'Ontario semble l'avoir décidé dans des causes qui ont fait l'objet d'une décision de cette Cour sur le fond. *K.V.P. Co. c. McKie et al*⁵. Mais faut-il dire que notre juridiction ne peut être exercée que de cette façon? Ce n'est pas ainsi que le Conseil privé a statué sur une requête pour sursis d'exécution dans une affaire venant de la Haute Cour du Bengal où il avait accordé une permission spéciale d'appeler. *Sri-mati Nityamoni Dasi c. Madhu Sudan Sen*⁶. D'un autre

1967

LABORATOIRE
PENTAGONE
LTÉEv.
PARKE,
DAVIS
& Co.Le Juge
Pigeon

⁵ [1949] S.C.R. 698, 4 D.L.R. 497.

⁶ (1911), L.R. 38 Ind. App. 74.

1967
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE

v.
 PARKE,
 DAVIS
 & Co.

Le Juge
 Pigeon

côté une certaine jurisprudence voudrait qu'il appartienne à la Cour supérieure de première instance d'accorder la suspension de l'injonction. *Baldwin c. O'Brien*⁷.

Vu que la majorité est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une instance où il y ait lieu d'accorder la suspension de l'ordonnance d'injonction, il ne me paraît pas à propos d'étudier cette épineuse question de compétence. Je me borne donc à dire que, prenant pour acquis sans l'affirmer, que cette Cour ait le pouvoir de le faire, j'accorderais la suspension de l'injonction décernée par le jugement de la Cour d'appel du Québec en date du 27 octobre 1967 et ce, comme il a été suggéré à l'audition, aux conditions dont les parties pourraient convenir par écrit remis au Registraire dans les huit jours ou, à leur défaut de ce faire, aux conditions qui seraient fixées par un juge de cette Cour, le tout dépens réservés.

Application dismissed, HALL SPENCE and PIGEON JJ. dissenting.

Attorneys for the applicant: Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous and Hansard, Montreal.

Attorneys for the respondent: Greenblatt, Godinsky and Resin, Montreal.