

T-730-72

T-730-72

**Xerox of Canada Limited, and Xerox Corporation**  
(*Plaintiffs*)

v.

**IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée**  
(*Defendant*)

Trial Division, Thurlow A.C.J.—Toronto, November 21; Ottawa, November 30, 1977.

*Practice — Application pursuant to Rule 500(1) for reference to determine issue of fact — Reference ordered to determine damages for patent infringement — Second machine marketed similar to machine with infringing devices — Second action initiated re second machine — Whether or not the reference determining damages should consider damages arising from the marketing of second machine — Jurisdiction of Court to grant order sought — Federal Court Rule 500(1).*

Defendant was found at trial to infringe various claims of plaintiffs' patents and a reference was ordered to determine the damages plaintiffs sustained. After judgment, defendant marketed a second machine, substantially identical to the one found to be infringing the patents, and plaintiffs commenced a second action. Plaintiffs now seek an order under Rule 500(1) appointing a judge as referee to determine the question of fact of whether or not the reference to damages should include defendant's marketing the second machine.

*Held*, the application is allowed. The judgment, injunction and order for a reference are not confined to infringement by the marketing of the Copier I, but rather apply to any IBM copier which has mechanisms infringing the patents in question. Plaintiffs' assertion concerning the use of mechanisms in the Copier II raises an issue of fact rather than a question of law concerning the application of the judgment. The bringing of a second action concerning the Copier II does not amount to an election or constitute a bar to plaintiffs' proceeding in this action for relief concerning Copier II. Plaintiffs cannot recover twice for the same cause of action or damages, but should there be duplication in the second action, there are ways in which that can be dealt with.

## APPLICATION.

## COUNSEL:

*D. F. Sim, Q.C.*, for plaintiffs.  
*W. B. Williston, Q.C.*, for defendant.

**Xerox du Canada Limitée et Xerox Corporation**  
(*Demandereses*)

a c.

**IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée**  
(*Défenderesse*)

b Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Toronto, le 21 novembre; Ottawa, le 30 novembre 1977.

*Pratique — Demande de renvoi en vertu de la Règle 500(1) pour statuer sur une question de fait — Renvoi ordonné pour c fixer le montant des dommages-intérêts à la suite de contrefaçon — Second appareil introduit sur le marché similaire à l'appareil muni des dispositifs contrefaits — Introduction d'une seconde action concernant ce second appareil — Le renvoi ordonné pour la fixation du montant des dommages-intérêts doit-il tenir compte de la commercialisation du second d appareil? — Cour compétente pour accorder l'ordonnance sollicitée — Règle 500(1) de la Cour fédérale.*

A l'issue d'une instruction antérieure, il fut jugé que la défenderesse avait contrefait diverses revendications protégées par les deux brevets des demandereses et un renvoi fut ordonné pour fixer le montant du préjudice subi par les demandereses. e A la suite de ce jugement, la défenderesse a introduit sur le marché un second appareil, en grande partie identique à celui contrefait; les demandereses ont, par conséquent, intenté une deuxième action en contrefaçon. Les demandereses sollicitent en l'espèce, en vertu du paragraphe (1) de la Règle 500, une ordonnance désignant un juge qui agirait à titre d'arbitre pour f trancher la question de fait suivante, à savoir si le renvoi ordonné pour la fixation du montant des dommages-intérêts doit tenir compte de la commercialisation, par la défenderesse, de son second appareil.

*Arrêt*: la demande est accueillie. Ni le jugement, ni l'interdiction qu'il prononce ni le pouvoir qu'il ordonne ne se limitent à g la contrefaçon commise par suite de la commercialisation du Copier I, mais visent plutôt tout photocopieur IBM qui possède les dispositifs protégés par les deux brevets en cause. L'allégation des demandereses concernant l'emploi de certains dispositifs dans le Copier II soulève une question de fait plutôt qu'une h question de droit concernant l'application du jugement. L'introduction, par les demandereses, d'une deuxième action relativement au Copier II ne représente ni un choix de leur part ni un obstacle à la continuation de l'action en référé. Les demandereses ne peuvent pas cumuler les dommages-intérêts accordés par la suite de la violation d'un même droit ou par suite d'un i même préjudice, mais si vraiment la deuxième action fait double emploi, des moyens existent pour s'y opposer.

## DEMANDE.

## AVOCATS:

j

*D. F. Sim, c.r.*, pour les demandereses.  
*W. B. Williston, c.r.*, pour la défenderesse.

## SOLICITORS:

*D. F. Sim, Q.C.*, Toronto, for plaintiffs.

*Smart & Biggar*, Ottawa, for defendant.

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

THURLOW A.C.J.: Rule 500(1) provides:

*Rule 500.* (1) The Court may, for the purpose of taking accounts or making inquiries, or for the determination of any question or issue of fact, refer any matter to a judge nominated by the Associate Chief Justice, a prothonotary, or any other person deemed by the Court to be qualified for the purpose, for inquiry and report.

In this action the plaintiffs, by their statement of claim, sought damages and other relief in respect of alleged infringement by the defendant of several patents by selling and leasing in Canada

... a xerographic type copying machine identified by the defendant as the IBM COPIER, manufactured in the United States of America or other foreign countries known to the defendant but unknown to the plaintiffs, such as that displayed by the defendant *inter alia* on February 1st, and 2nd 1972 at the Quebec Room, Royal York Hotel, Toronto, Ontario.

On August 3, 1977, following a lengthy trial, judgment was pronounced, *inter alia*, ordering and adjudging that claim 1 of Patent Number 683,777 and claims 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Patent Number 736,834 are valid and have been infringed by the defendant, that the defendant be restrained from infringing the said claims and

... from<sup>1</sup> manufacturing, using, selling, offering for sale, leasing, offering for lease, instructing others in the use of or otherwise dealing in a copier which incorporates either

(a) an apparatus for feeding a sheet and removing same from a rotary xerographic drum as described in the specification and claimed in claim 1 of Canadian Letters Patent 683,777, or

(b) an apparatus for picking off sheets adhering electrostatically to the surface of a drum as described in the specifica-

## PROCUREURS:

*D. F. Sim, c.r.*, Toronto, pour les demanderes-ses.

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour la défenderesse.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il est prévu au paragraphe (1) de la Règle 500 que:

*Règle 500.* (1) La Cour pourra, aux fins d'établir des comptes ou faire des enquêtes, ou pour statuer sur un point ou une question de fait en litige, renvoyer toute matière devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou toute autre personne que la Cour estime compétente en l'occurrence, pour enquête et rapport.

Dans leur déclaration, les demandereses avaient réclamé des dommages-intérêts ainsi que certaines autres mesures de redressement par suite de plusieurs contrefaçons prétendument commises par la défenderesse. Selon elles, cette dernière avait contrefait plusieurs brevets en vendant et en louant dans ce pays

[TRADUCTION] ... des photocopieurs de type xérogaphique, désignés sous le nom de IBM COPIER par la défenderesse et fabriqués aux États-Unis d'Amérique ou dans certains autres pays connus d'elle mais inconnus des demandereses, et semblables à celui qu'elle avait exposé, entre autres, les 1<sup>er</sup> et 2 février 1972 dans le salon «Quebec Room» de l'hôtel Royal York, à Toronto (Ontario).

Après une instruction très longue, il fut jugé le 3 août 1977, entre autres, que la revendication 1 du brevet numéro 683,777 et les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet numéro 736,834 étaient valides et que la défenderesse y avait porté atteinte, que celle-ci devait cesser cette contrefaçon en s'abstenant

[TRADUCTION] ... de fabriquer, d'utiliser, de vendre, d'offrir de vendre, de louer, d'offrir de louer, d'apprendre aux tiers à utiliser, ou de faire<sup>1</sup> n'importe quelle opération ayant pour objet un photocopieur auquel sont incorporés les mécanismes suivants:

a) un mécanisme destiné à alimenter en feuilles l'appareil et à détacher celles-ci du tambour xérogaphique rotatif, mécanisme identique à celui décrit dans le mémoire descriptif, et dont l'exclusivité fait l'objet de la revendication 1 du brevet canadien numéro 683,777;

b) un mécanisme pour détacher les feuilles adhérant, par effet électrostatique, à la surface du tambour, mécanisme

<sup>1</sup> By order dated September 19, 1977, the judgment was amended by inserting the words "any unlicensed" after the word "from". A licence has been granted.

<sup>1</sup> Ce jugement a été modifié par l'ordonnance du 19 septembre 1977 qui y a ajouté l'expression «sans licence» après le mot «faire». Une licence a été accordée.

tion and claimed in claims 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Canadian Letters Patent 736,834,

or both.

and

... that there be a reference to determine the amount of damages sustained by the plaintiffs by reason of the infringement by the defendant of,

(d) Claim 1 of Canadian Letters Patent 683,777, and

(e) Claims 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Canadian Letters Patent 736,834,

or the profits made by the defendant by reason of such infringement and that the damages or profits so determined shall be paid by the defendant to the plaintiffs forthwith after the determination thereof [*sic*]. The plaintiffs shall, prior to the holding of the said reference, elect between damages sustained or profits made.

Both the defendant and the plaintiffs have appealed but the order for a reference has not been stayed. The plaintiffs have elected for damages rather than an account of profits.

By the present application the plaintiffs seek, under Rule 500(1), an order:

1. Appointing a Judge as a referee for the determination of the question or issue of fact of whether the reference to damages directed by Order of the Honourable Mr. Justice Collier dated August 3, 1977 in respect of the infringement of,

(a) Claim 1 of Canadian Letters Patent 683,777, and

(b) Claims 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Canadian Letters Patent 736,834

shall include the activity of the Defendant in marketing its Copier II machines as well as its Copier I machines in Canada.

2. Giving such further or other Order and direction as the Associate Chief Justice may seem fit.

The type of machine referred to in the statement of claim is identified as an IBM Copier I. In the reasons for judgment, the learned Trial Judge referred to it as "the IBM machine", "IBM World Trade Copier I", and "Copier I". He also referred at times to particular devices incorporated in the machine as "the IBM device". I assume that the evidence was directed only to that type of machine and its mechanisms.

identique à celui décrit dans le mémoire descriptif, et dont l'exclusivité fait l'objet des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet canadien numéro 736,834;

ou l'un de ces deux mécanismes seulement;

a et

[TRADUCTION] ... qu'un renvoi est ordonné pour fixer le montant soit du préjudice subi par les demanderesse en raison de la contrefaçon, par la défenderesse, de ...

b

d) la revendication 1 du brevet canadien numéro 683,777, et  
c) des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet canadien numéro 736,834,

soit des profits réalisés par la défenderesse en raison de ces contrefaçons, et que la défenderesse verse aux demanderesse ce montant dès qu'il aura été fixé. Les demanderesse sont tenues de choisir, avant l'examen du renvoi susmentionné, entre le préjudice subi et les profits réalisés.

c

La défenderesse comme les demanderesse ont interjeté appel de ce jugement. Toutefois, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sur l'ordonnance de renvoi. Les demanderesse ont choisi de calculer les dommages-intérêts demandés en fonction du préjudice subi plutôt qu'en fonction des profits réalisés.

e

Par la requête en instance, les demanderesse sollicitent, en vertu du paragraphe (1) de la Règle 500, une ordonnance:

f

[TRADUCTION] 1. Désignant un juge qui agirait à titre d'arbitre pour trancher la question ou le point de fait suivant, à savoir si le renvoi ordonné par l'honorable juge Collier le 3 août 1977 pour la fixation du montant des dommages-intérêts résultant de la contrefaçon commise par la défenderesse en violation de

a) la revendication 1 du brevet canadien numéro 683,777 et

g

b) des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet canadien numéro 736,834,

doit tenir compte de la commercialisation au Canada par la défenderesse de ses photocopieurs Copier II comme de ses photocopieurs Copier I.

h

2. Prescrivant toute autre mesure que le juge en chef adjoint estimera appropriée.

i

L'appareil visé dans la déclaration est désigné sous le nom de IBM Copier I. Dans les motifs de son jugement, le savant juge de première instance le désigne indifféremment par «l'appareil IBM», par «le IBM World Trade Copier I» ou par «le Copier I». De même, il désigne parfois certains dispositifs incorporés dans l'appareil «le dispositif IBM». Je présume que la preuve présentée concernait exclusivement ce type d'appareil et ses mécanismes.

j

The marketing of the Copier II machines referred to in the notice of motion, I was informed by counsel, began after the commencement of the action. It is the subject of a second action for infringement of several patents including 683,777 and 736,834. That action has not yet been tried.

In an affidavit filed in support of this application, it is stated that the Copier II machines, so far as they relate to the subject matter of patents 683,777 and 736,834, are substantially identical to the defendant's Copier I machines.

In opposing the plaintiffs' application, counsel for the defendant raised two points: first, that by bringing a second action the plaintiffs had made an election to proceed therein in respect of the Copier II and therefore were not entitled to obtain relief in respect of it in this action; and second, that what the plaintiffs seek is essentially the nomination of a judge as a referee to interpret the judgment and what it applies to, which is a question of law, rather than to determine an issue of fact, and the Court is without jurisdiction to grant the order sought since both Rule 500(1) and subparagraph 46(1)(a)(vi) of the *Federal Court Act*<sup>2</sup>, which authorizes the making of such a rule, confine it to the determination of issues of fact.

In my view, the judgment is not confined to infringement by the marketing of the Copier I. Plainly, the injunction is not so limited and, on its wording, neither is the order for a reference. As I read it, the judgment applies to any IBM copier which has devices or mechanisms which infringe the claims of the two patents in question, *i.e.* 683,777 and 736,834, and unless the defendant is prepared to admit in respect of its Copier II that it has such devices or mechanisms there is plainly an issue of fact to be resolved when the plaintiffs assert that the machine has such devices or mechanisms. If the defendant is prepared to admit it, there will be no question of fact to be resolved, but neither will there be any issue of law calling for

Selon l'avocat de la défenderesse, la commercialisation des appareils Copier II mentionnés dans l'avis de requête n'a commencé qu'après l'introduction de l'action par les demanderessees qui ont d'ailleurs intenté une deuxième action en contrefaçon visant à protéger plusieurs brevets dont ceux portant les numéros 683,777 et 736,834. Cette deuxième action n'a pas encore été jugée.

A l'appui de leur requête, les demanderessees ont déposé un affidavit affirmant, en ce qui concerne les inventions protégées par les brevets 683,777 et 736,834, que les appareils Copier II sont pratiquement identiques aux appareils Copier I de la défenderesse.

L'avocat de la défenderesse a opposé à la requête des demanderessees les deux arguments suivants: *primo*, l'introduction d'une deuxième action signifie que les demanderessees ont choisi par là le moyen de revendiquer leurs droits sur le Copier II, par conséquent elles ne peuvent plus présenter les mêmes revendications dans cette action en référé; et *secundo*, l'objet essentiel de la requête des demanderessees est la désignation d'un juge pour interpréter, à titre d'arbitre, et le jugement et sa portée, c'est-à-dire un point de droit et non de fait; or la Cour n'a pas compétence pour rendre l'ordonnance demandée étant donné que le paragraphe (1) de la Règle 500 comme le sous-alinéa 46(1)(a)(vi) de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>2</sup> qui délègue à la Cour le pouvoir d'établir une telle règle, limite la portée d'une telle ordonnance à l'appréciation des faits.

A mon avis, le jugement ne se limite pas à la contrefaçon commise par suite de la commercialisation du Copier I. Il est clair, si je ne me trompe, que ni l'interdiction qu'il prononce, ni le pouvoir qu'il ordonne ne renferment une telle restriction. Comme l'indique son dispositif, le jugement vise tout photocopieur IBM qui possède les dispositifs ou mécanismes protégés par les revendications des deux brevets en cause, à savoir les brevets 683,777 et 736,834. Si les demanderessees prétendent que ces dispositifs ou mécanismes sont présents dans le Copier II, il y a évidemment là un point de fait à apprécier à moins que la défenderesse ne soit disposée à admettre cette allégation. En cas d'admission par la défenderesse, il n'y a pas de point de

<sup>2</sup> R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

<sup>2</sup> S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), c. 10.

determination, at least until the report of the referee is under consideration on an appeal therefrom or until a question is submitted by the referee for decision under Rule 504.

Nor do I think the bringing of a second action amounts to an election or constitutes a bar to the plaintiffs proceeding in this action for relief in respect of the Copier II so far as such relief may be obtainable therein. Obviously, the plaintiffs are not entitled to recover twice for the same cause of action or damage but, as I see it, if and to the extent that there is duplication in the second action, there are ways in which that may be dealt with therein.

The issue of fact to which I have referred is, in my view, one that ought to be dealt with by a judge, and before the reference on other issues is held. The motion, accordingly, succeeds.

#### ORDER

IT IS ORDERED with respect to the reference directed by paragraph 8 of the judgment in this action that the issue of whether the defendant's Copier II incorporates devices or mechanisms which infringe claim 1 of Canadian Letters Patent 683,777 and claims 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Canadian Letters Patent 736,834 or any of them be referred for inquiry and report to a judge of this Court, the said inquiry and report to precede any necessary inquiry and report on other issues to be determined on the reference directed by the judgment and that the costs of this application be reserved and be dealt with as the judge nominated to make the inquiry and report may determine.

Under Rule 500(1), the Honourable Mr. Justice Collier is nominated to make the inquiry and report determining the issue above-mentioned.

fait à apprécier, mais alors il n'y a pas non plus de point de droit à trancher, au moins tant qu'il ne sera pas interjeté appel du rapport du juge arbitre ou tant que ce juge ne demandera pas à la Cour, en application de la Règle 504, de trancher un point de droit.

Je ne pense pas non plus, dans la mesure où un recours est possible grâce à une deuxième action, que l'introduction par les demanderesse d'une telle action concernant le Copier II représente ou bien un choix de leur part ou bien un obstacle à la continuation de l'action en référé. Il va sans dire qu'elles ne peuvent pas cumuler les dommages-intérêts accordés par suite de la violation d'un même droit ou par suite d'un même préjudice. D'ailleurs, si vraiment la deuxième action fait double emploi et seulement dans la mesure où il y a double emploi, je pense que des moyens existent pour s'y opposer devant la juridiction compétente.

Je conclus que le point de fait auquel j'ai fait allusion doit être tranché par un juge préalablement à l'examen des autres points faisant l'objet du renvoi. En conséquence, j'accueille la requête.

#### ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ, dans l'affaire du renvoi ordonné au paragraphe 8 du jugement visé dans la requête, que la question de savoir si le Copier II de la défenderesse possède ou non les dispositifs ou mécanismes protégés par l'une ou l'autre de la revendication 1 du brevet canadien numéro 683,777 ou des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet canadien numéro 736,834 soit renvoyée à un juge de la Cour pour enquête et rapport préalablement à tout enquête et rapport utiles concernant d'autres questions faisant l'objet du renvoi ordonné par le jugement, et que la taxation des dépens relatifs à cette requête soit différée pour être réglée par le juge chargé de l'enquête et du rapport.

En application du paragraphe (1) de la Règle 500, l'honorable juge Collier est désigné pour examiner la question susmentionnée et pour en rendre compte.