

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20090522

Dossier : T-436-05

Référence : 2009 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 mai 2009

En présence de monsieur le juge Frederick E. Gibson

ENTRE :

**VARCO CANADA LIMITED,
VARCO, L.P.,
WILDCAT SERVICES, L.P. et
WILDCAT SERVICES CANADA, ULC**

**demandereses et
défenderesses reconventionnelles**

et

**PASON SYSTEMS CORP et
PASON SYSTEMS INC.**

**défenderesses et
demandereses reconventionnelles**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1] Les présents motifs et ordonnance découlent de l'audience tenue le 11 mai 2009 d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 51 des *Règles des Cours fédérales*¹ (Règles) accueillant un appel de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski rendue le 22 avril 2009 selon laquelle la savante protonotaire a rejeté la requête des défenderesses visant à obtenir une ordonnance en disjonction des questions de responsabilité des questions liées au montant de recouvrement découlant de la demande de dommages-intérêts et de profits pour contrefaçon de brevet des demanderesses. L'ordonnance en disjonction a été demandée en vertu de l'article 107 des *Règles des Cours fédérales*.

[2] L'article 107 des Règles dispose :

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

(2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.

107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

Faits

[3] La présente action a été intentée par le dépôt d'une déclaration le 8 mars 2005. Les demanderesses demandent des dommages-intérêts et des profits pour contrefaçon de brevet. Plus

¹ DORS/98-106.

particulièrement, les demanderesses soutiennent la contrefaçon du brevet canadien n° 2,094,313 ayant trait aux systèmes de perforation automatisés utilisés dans les appareils de forage en vue de régler la libération d'un train de tiges pour réaliser le taux optimal d'avancement du forage.

[4] La défense et la demande reconventionnelle des défenderesses ont été déposées le 25 avril 2005. Une série de requêtes, d'ordonnances et d'appels de ces ordonnances ont ensuite été déposés successivement et rapidement.

[5] La gestion de l'instance a été ordonnée le 3 novembre 2005 et la protonotaire Milczynski exerce des fonctions de gestion de l'instance depuis cette date. Elle connaît donc très bien cette instance.

[6] Le 10 mars 2009, une déclaration modifiée a été déposée. L'avocat des défenderesses soutient que les modifications [TRADUCTION] « [...] ajoutent des allégations de contrefaçon de brevet et demandent des dommages-intérêts et des profits à l'égard d'activités dans d'autres pays [c'est-à-dire, des pays autres que le Canada], y compris les États-Unis, le Mexique, l'Argentine et l'Australie » et qu'en conséquence, la complexité de l'action est considérablement accrue. En conséquence, il fait valoir que les modifications récentes apportées à la déclaration ont donné lieu à la requête en disjonction. L'avocat des demanderesses ne souscrit pas à l'argument selon lequel les modifications ajoutent des administrations et, par conséquent, augmente la complexité de l'action. Au contraire, il fait valoir que les modifications [TRADUCTION] « clarifient » plutôt la portée de l'action. Dans les

motifs de l'ordonnance visés par le présent appel, la protonotaire Milczynski exprime la même opinion quant à l'incidence des modifications que celle invoquée par l'avocat des demandresses.

[7] La première ronde de l'interrogatoire préalable a été achevée récemment, sous réserve des requêtes en instance qui exigent des réponses aux questions auxquelles on a refusé de répondre.

La décision visée par l'appel

[8] L'essentiel de la décision de la protonotaire Milczynski dont est saisie la Cour est assez bref.

Soit :

[TRADUCTION]

Les défenderesses ont soulevé la question de disjonction auprès des demandresses à maintes reprises au début de l'instance, mais ce n'est qu'après la modification récente de la déclaration visant à clarifier que les dommages-intérêts demandés par les demandresses avaient trait à leurs allégations selon lesquelles les défenderesses s'étaient livrées à des activités de contrefaçon au Canada (la fabrication de l'équipement de forage des défenderesses) et aux sommes tirées en raison de cette activité de contrefaçon – au Canada et dans les marchés d'exportation des défenderesses à l'extérieur du Canada, que les défenderesses ont déposé la présente requête. Toutefois, l'instance a fait l'objet de nombreuses procédures interlocutoires depuis qu'elle a été intentée en 2005, comme les deux parties l'ont décrit dans leurs observations écrites.

Néanmoins, à tout moment au cours d'une instance, si la Cour est convaincue que la disjonction est appropriée dans les circonstances, une telle ordonnance peut être rendue. Il incombe au requérant de convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que compte tenu des éléments de preuve

et de toutes les circonstances y afférentes que la disjonction des questions de responsabilité des questions de dommages-intérêts permettrait probablement d'apporter une solution au litige qui soit la plus juste, expéditive et économique possible.

Afin de décider si elle devrait exercer ou non son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la disjonction des questions de responsabilité des questions de dommages-intérêts, la Cour peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment :

- (i) la complexité de l'affaire;
- (ii) la question de savoir si les questions de responsabilité se distinguent clairement des questions de réparation et de dommages-intérêts;
- (iii) la question de savoir si les questions de responsabilité et de dommages-intérêts sont étroitement liées de sorte qu'il n'y aura aucune économie importante de temps ou de frais;
- (iv) la question de savoir si une décision liée à la responsabilité est susceptible de trancher l'ensemble de l'affaire;
- (v) la question de savoir si les parties ont déjà consacré des ressources aux fins de toutes les questions;
- (vi) la question de savoir si la disjonction de l'action permettra d'économiser du temps ou entraînera un retard inutile;
- (vii) la question de savoir si les parties tireront un avantage ou subiront un préjudice en raison de l'octroi de l'ordonnance;
- (viii) la question de savoir si la disjonction permettra de trancher le litige de manière la plus juste, expéditive et économique possible.

En l'espèce, je ne suis pas convaincue, selon le dossier déposé par les défenderesses, que la disjonction devrait être ordonnée. Tel que cela est indiqué dans les observations écrites des demanderesses aux paragraphes 40 à 70, que je retiens, la présente affaire ne comporte aucun élément particulièrement

inhabituel, ni en ce qui concerne la complexité des questions ni en ce qui concerne la portée des éléments de preuve déposés. Je suis d'avis que, si la disjonction était ordonnée en l'espèce, il serait difficile de ne pas l'ordonner dans tous les cas. Je ne suis pas non convaincue qu'une économie réelle serait réalisée en ce que la question quant à la validité d'un brevet aux motifs de l'évidence qui suscitera le facteur de succès commercial, qui à son tour, exigera, quoi qu'il en soit, dans une certaine mesure, une divulgation financière.

Je ne suis pas convaincue non plus que la disjonction à ce stade permettrait des économies des frais et de temps puisque les parties se sont préparées aux fins d'un procès portant sur toutes les questions et sont à l'étape de l'interrogatoire préalable. Les modifications récentes qui ajoutent des administrations peuvent augmenter le nombre de documents à déposer et d'interrogatoires, mais je ne trouve pas que cela l'emporte sur l'intérêt d'un règlement rapide de toutes les questions au cours d'un seul procès ou sur le préjudice qui découlerait d'un retard dans l'éventualité où la responsabilité est établie.

[Non souligné dans l'original]

[9] Comme la protonotaire Milczynski l'a indiqué, elle retient les observations écrites des demanderessees figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie. Elle a joint ces paragraphes à l'ordonnance faisant l'objet du présent appel. Je ferais la même chose. Ces paragraphes figurent à l'annexe jointe aux présents motifs et ordonnance.

Norme de contrôle

[10] Dans *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*², la Cour d'appel fédérale a clarifié la norme de contrôle applicable dans les affaires comme en l'espèce qui a été établie dans *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*³ qui a énoncé ce qui suit au paragraphe [19] : « [...] Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. »

[11] Il n'a pas été remis en question devant la Cour que les questions soulevées en l'espèce n'ont pas une influence déterminante sur l'issue du principal. Au contraire, l'avocat des demanderesse a fait valoir que l'ordonnance visée par l'appel est « entachée d'une erreur flagrante ».

[12] Dans *Weatherford Artificial Lift Systems Canada Ltd. et al. c. Corlac Inc. et al.*⁴, le juge Mandamin a rédigé ce qui suit aux paragraphes 26 à 28 de ses motifs :

[TRADUCTION]

Le rôle du juge responsable de la gestion de l'instance a été discuté par le juge Rothstein au nom de la Cour d'appel fédérale dans *Sawridge Band c. Canada*, [...]. Il s'exprima ainsi :

² [2004] 2 R.C.F. 459.

³ [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

⁴ 2008 C.F. 1271, le 19 novembre 2008.

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance.

La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé.

Le juge Gibson dans *Microfibres Inc. c. Anabel Canada Inc.* [...] a estimé que le rôle d'un protonotaire revêt une importance semblable. Il s'exprima ainsi :

[TRADUCTION]

Je conclus que les commentaires du juge Rothstein devraient s'appliquer par analogie aux décisions discrétionnaires que les protonotaires rendent dans le cadre de la gestion de l'instance dans des affaires complexes comme en l'espèce. Il faut donner au protonotaire responsable de la gestion de l'instance une certaine latitude pour gérer l'instance de la même manière que le juge responsable de la gestion de l'instance a droit à une telle latitude. [...] Le protonotaire responsable de la gestion de l'instance, comme le juge responsable de la gestion de l'instance, connaît l'instance qu'il gère à un niveau que le juge de première instance, qui siège en appel d'une décision discrétionnaire d'un protonotaire dans un tel contexte, ne peut le connaître habituellement.

Je suis d'avis que le protonotaire exerçait son pouvoir discrétionnaire de prendre une décision relative à la gestion de l'instance lorsqu'il a refusé la demande des défenderesses d'autorisation de signifier et de

déposer la défense modifiée et demande reconventionnelle. Il connaissait le déroulement de l'instance et les complexités procédurales concernées dans la procédure. [...]

[Citations omises.]

[13] Je suis convaincu qu'il faut tirer la même conclusion, sauf modification uniquement selon le contexte, en l'espèce.

Les arguments des défenderesses

[14] Devant moi, l'avocat des défenderesses a fait valoir que la protonotaire Milczynski a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté la requête en disjonction des défenderesses dans la mesure où elle a commis une erreur flagrante, en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits en ce que :

- a) elle a mal apprécié la preuve lorsqu'elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, une ordonnance de disjonction ne permettrait aucune économie de frais ou de temps;
- b) elle a mal apprécié la preuve lorsqu'elle n'a pas reconnu que les modifications récentes apportées par les demanderesses à leur acte de procédure augmentent considérablement la complexité de la présente action en ajoutant des administrations et qu'une telle complexité accrue dans le contexte de la présente instance milite en faveur de la disjonction;

- c) elle a mal apprécié la preuve lorsqu'elle n'a pas tenu compte de la conduite antérieure des demanderesse dans une autre affaire dont la Cour est saisie et dont la conduite priverait les demanderesse de demander une réparation en equity comme les profits, entraînant ainsi une économie de temps et de ressources quant au déroulement de l'affaire, même si les demanderesse obtiennent gain de cause en ce qui concerne la responsabilité;
- d) elle a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu qu'il existait un chevauchement important entre les questions de succès commercial et de dommages-intérêts, de sorte que ces questions ne puissent pas être facilement séparées au moyen de la disjonction;
- e) elle a commis une erreur de droit, a mal apprécié la preuve et a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe lorsqu'elle a adopté et retenu les observations écrites des demanderesse figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie et tels qu'ils figurent à l'annexe des présents motifs et ordonnance.

Discussion

[15] Je répète les mots du juge Mandamin cités ci-dessus. Je suis d'avis que la protonotaire Milczynski exerçait son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle rendue une décision en matière de gestion de l'instance selon laquelle elle rejetait la demande de disjonction des défenderesses. Elle connaissait le déroulement de l'instance et les complexités procédurales concernées dans cette procédure. Dans ces circonstances, il serait inapproprié que j'intervienne en

ce qui concerne la décision de la savante protonotaire, à moins que celle-ci ne constitue a priori un cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas en l'espèce.

[16] Tel que cela a été indiqué antérieurement et conformément à l'extrait des motifs de la protonotaire, la protonotaire était convaincue que les modifications récentes apportées à la déclaration au présent appel visaient à « [...] à clarifier que les dommages-intérêts demandés par les demanderesses avaient trait à leurs allégations selon lesquelles les défenderesses s'étaient livrées à des activités de contrefaçon au Canada (la fabrication de l'équipement de forage des défenderesses) et aux sommes tirées en raison de cette activité de contrefaçon – au Canada et dans les marchés d'exportation des défenderesses à l'extérieur du Canada, [...] ». À cet égard, la protonotaire a privilégié les observations dont elle était saisie présentées au nom des demanderesses par rapport à celles qui lui ont été présentées au nom des défenderesses, privilégiant ainsi l'interprétation des faits des demanderesses en l'espèce, puisqu'ils touchent toute économie de frais ou de temps possible par rapport à l'interprétation fait valoir au nom des défenderesses. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne l'incidence des modifications apportées à la déclaration sur la complexité de l'espèce, c'est-à-dire, que les modifications n'augmentent pas de manière importante la complexité et, par conséquent, ne militaient pas en faveur de la disjonction.

[17] Même si l'ordonnance de la protonotaire ne fait aucun renvoi à la conduite antérieure des demanderesses mentionnée dans le dossier connexe de la Cour n° T-1845-05, je suis convaincu

qu'il est entièrement conjectural de conclure qu'une telle conduite et que les commentaires de notre Cour à cet égard pourraient être considérés comme privant les demanderesses de demander une réparation en équité, comme les profits, entraînant ainsi une économie de temps et de ressources, selon les défenderesses, dans le déroulement de l'affaire, même si les demanderesses obtenaient gain de cause en ce qui concerne la responsabilité. Je suis convaincu que cet argument conjectural sera tranché un autre jour et que la protonotaire n'a pas, à bon droit, formulé de commentaires à ce sujet dans le contexte des motifs de la requête dont elle était saisie.

[18] À tous égards, je ne suis pas bien placé, malgré les arguments des défenderesses dont je suis saisi, pour conclure que la protonotaire a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que les défenderesses avaient tort lorsqu'elles ont déclaré que, en l'espèce, les questions de contrefaçon de brevet et de savoir si le brevet sous-jacent était valide sont [TRADUCTION] « [...] distinctes de l'évaluation des réparations demandées. » Selon les faits et les observations des avocats dont je suis saisi, je ne peux que conclure que la conclusion de la protonotaire selon laquelle [TRADUCTION] « la disjonction de la responsabilité et des dommages-intérêts ne permettrait guère de restreindre la portée de l'interrogatoire préalable aux fins du procès » lui était raisonnablement loisible. À tous égards, la protonotaire n'a simplement pas conclu qu'il existait un chevauchement [TRADUCTION] « important » entre les questions de succès commercial et de dommages-intérêts.

[19] Enfin, à tous égards, il est spécieux de soutenir que la protonotaire a commis une erreur de droit, a mal apprécié la preuve et a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais

principe lorsqu'elle a adopté et retenu les observations écrites des demanderessees figurant aux paragraphes 40 à 70 de leur mémoire dont elle était saisie. La savante protonotaire n'a retenu que les observations écrites des demanderessees figurant dans ces paragraphes. Elle ne les a pas [TRADUCTION] « adoptées ».

Conclusion

[20] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.

Dépens

[21] Les dépens suivraient normalement l'issue de la cause. L'avocat des demanderessees a fait valoir que des dépens de 3 000 \$ devraient être payables immédiatement par les défenderesses. L'avocat des défenderesses a soutenu que, comme il était ainsi dans le cas concernant l'ordonnance de la protonotaire Milczynski menant au présent appel, des dépens devraient être payables à l'issue de la cause. Je suis convaincu que des appels comme celui-ci, où les chances de succès ont été minimales, doivent être découragés par l'adjudication de dépens. Dans les circonstances, j'ordonnerai que les dépens de la présente requête en appel soient payables aux demanderessees quelle que soit l'issue de la cause. Ces dépens seront assujettis à la taxation.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l'appel par voie de requête en vertu de l'article 51 des *Règles des Cours fédérales* soit rejeté. Les demanderesses ont droit à ce que leurs dépens soient taxés, payables par les défenderesses, quelle que soit l'issue de la cause.

« Frederick E. Gibson »

Juge suppléant

Dossier : T-436-05

ANNEXE
AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE xx MAI 2009

756

5

a. The case is not complex

40. Pason has filed no evidence from anyone, other than a legal secretary, as to the relative complexity of this case. The sole affiant from Pason does not address this issue. There is, in fact, no evidence from any witness that the issues in this proceeding are more complex than those raised in the numerous patent trials that are heard and determined by the Court without bifurcation.

41. The best evidence as to the relative complexity of the case weighs against bifurcation. The companion U.S. Action, which involved identical legal issues and the issue of remedy, was tried in nine days before a jury in Denver.

42. As to the specific arguments raised by Pason:

- (a) Apportionment: Pason has not adduced any evidence to support its submission that "there will be complex issues of apportionment of revenues made by the Defendant." Moreover, this argument is specious. Varco is not claiming that Pason has infringed the claims of the 313 Patent by selling "all of the equipment on a drilling rig." The allegation of infringement relates specifically to the sale or rental of the Pason AutoDriller;
- (b) Entitlement: There is no evidence on this motion that it will be difficult for Varco to adduce evidence relating to its activities in foreign countries, if at all, or that the production of such evidence and the resulting discovery will unduly delay this proceeding; and
- (c) Costs: Issues relating to Pason's costs have always been at issue in this action. Pason should have already produced documents relevant to the issues of costs in its affidavit of documents. The fact that Pason has not produced these documents, and has therefore failed to comply with its production obligations under the *Rules*,

cannot be a relevant basis for granting a bifurcation order. Further there is no evidence to support Pason's assertion that "this will be made all the more complex if the Defendants are required to produce such information for each foreign country now raised in the Amended Statement of Claim".

43. At paragraph 32, Pason states, without evidence or explanation, that "additional discovery will be required of both the Plaintiffs and the Defendants" in order to adduce the evidence necessary to assess the appropriate remedy in this case. It is common ground that the parties have already conducted substantial discovery on the issue of remedy. Varco submits that the only additional discovery required will be the second round of discovery to address further questions arising out of answers to undertakings or answers questions compelled to be answered. If Pason's submission is that it has conducted an inadequate discovery on the issue of remedy, and therefore needs a "second chance" to get it right, this cannot be the basis for an order of bifurcation.

44. Pason's submissions at paragraphs 33 to 35 of its written representations relating to the relative complexity and volume of evidence that will result from the recent amendment to the statement of claim is entirely unsupported by evidence. In addition, the amendments are confirmatory ones which clarify and relate to Varco's allegations of infringing activity, namely, the manufacture of the Pason AutoDriller in Canada and consequently, the damages flowing from its export from Canada. Further, there is no evidence to support Pason's statement that "[e]xtensive discovery will be required to address [Varco's] claims for profits or damages" in foreign countries, including the United States.

45. Pason's submission at paragraph 36 that this case has been procedurally complex is also specious. The information in paragraph 9 under the heading "history of the proceeding" has deliberately been presented in such a way as to make the history of this action appear complex. There have only been four pleadings motions: (1) a motion in 2005 to strike Pason's allegation of inequitable conduct; (2) two motions in 2005 to strike certain paragraphs of the Amended Statement of Defence and Counterclaim; and (3) a motion in 2009 to amend the statement of claim.

46. There is no evidence to support Pason's argument that further motions are likely to occur in this proceeding which will cause "further delay." The upcoming refusals motions are

contemplated by the existing scheduling order. Pason cannot rely on its appeal of the order granting leave to Varco to amend the statement of claim or on any intended appeal of the order sought on this motion as a basis for bifurcation.

47. There is no evidence that the issues in this action are sufficiently complex to warrant an order of bifurcation. This factor favours an order dismissing Pason's motion.

b. Liability and damages are intertwined

48. Pason is wrong in stating that in this case matters of infringement and whether the underlying patent are valid are separate and distinct from the assessment of the remedies claimed.

49. Pason has raised as a defence, the invalidity of the 313 Patent. Among other things, Pason argues that the invention of the 313 Patent would have been obvious to a person of ordinary skill in the art.

50. One of the factors that a Court may consider in assessing obviousness is the commercial success of the invention. As Varco advised Pason in 2006, the question of commercial success is an issue in this action by virtue of Pason raising the defence of obviousness. Pason's sales figures are therefore a proper subject of discovery with respect to liability. For that reason, bifurcation of liability and damages would do little to narrow the scope of discovery for trial.

51. This factor also favours an order dismissing Pason's motion.

c. Whether a decision on liability would put an end to the trial

52. Pason argues that in circumstances where a decision on liability will put an end to a proceeding, bifurcation is favoured. Taken to its logical conclusion, this argument suggests that every case initiated in the Federal Court that involves a consideration of liability and remedy should be bifurcated. This argument is wrong.

53. In paragraph 43, Pason seeks to reargue its opposition to Varco's motion to amend the statement of claim. Pason argues that it is likely that Varco is unlikely to succeed on its claims of infringement relating to the export of Pason AutoDrillers to foreign countries because "Pason has never exported an entire system."

54. As this Court has already determined, a patentee is entitled to seek relief for infringement of a Canadian patent where an infringing product is made in Canada and exported for sale or use in other countries. The patentee is entitled to be compensated for all damages flowing from the infringement of a patent within Canada, including profits lost on sales outside Canada.

AlliedSignal Inc. v. DuPont Canada Inc., [1993] F.C.J. No. 866 at para. 43 (F.C.T.D.); var'd [1993] F.C.J. No. 1216 (F.C.T.D.); aff'd [1995] F.C.J. No. 744 (F.C.A.); leave to appeal refused [1995] S.C.C.A. No. 282 (S.C.C.), VBOA, Tab 6

AlliedSignal Inc. v. DuPont Canada Inc., [1998] F.C.J. No. 190 at para. 33 (F.C.T.D.); aff'd [1999] F.C.J. No. 38 (F.C.A.), VBOA, Tab 7

55. Further, as this Court has already held, it is not obvious that the proposed amendments to the statement of claim are likely to fail. In fact, it is clear that Varco is entitled to claim damages and/or lost profits relating to acts of infringement that occur in Canada, including the manufacture of infringing devices which are rented or sold abroad. Pason manufactures all of its infringing AutoDrillers in Canada and the Pason AutoDrillers are rented or sold to Pason's foreign affiliates in countries including the United States, Mexico, Argentina and Australia.

Holt Examination, q. 135-140, 1540-1550, *Lombardi Affidavit*, Exhibits "D" and "E", VMR, Tabs 1D and 1E, pp. 78-80, 489-494

56. This factor also favours an order dismissing Pason's motion.

d. The parties have already devoted substantial resources to issues of remedy

57. The major consideration for severance under Rule 107 is the extent to which significant savings of costs and time would result from the bifurcation of the action. The traditional savings to be considered are savings in discovery of documents and examinations for discovery.

Fero Holdings Ltd. v. Blok-Lok Ltd., [2003] F.C.J. No. 502 at para. 5 (F.C.T.D.), VBOA, Tab 8

Markesteyn v. Canada, [2001] F.C.J. No. 1149 at para. 29 (F.C.T.D.), VBOA, Tab 9

58. Fairness and justice, however, are not to be sacrificed for expediency. Indeed, "even a modest degree of prejudice may outweigh any expediency expected from severance."

Realsearch Inc., *supra* at para. 17

- 16 -

Merck & Co. v. Brantford Chemicals Inc., *supra* at para. 10
General Refractories Co. of Canada v. Venturedyne Ltd., [2001]
O.J. No. 746 at para. 37, VBOA, Tab 10

59. Pason first raised the issue of bifurcation four years ago. The examinations for discovery which Pason describes as “extensive and time consuming” have been so precisely because the parties have canvassed *all* issues relating to liability and remedy.

60. It was the understanding of both parties going in to the examinations for discovery of the corporate representatives that all issues were on the table. Counsel to Pason specifically advised counsel to Varco before the examination of Pason’s corporate representative that he “was not revisiting the issue of bifurcation.” As Pason goes to great lengths to point out in paragraph 15 of its written representations, 42% of the examination of its corporate representative related to issues of remedy.

61. There is absolutely no evidence to support Pason’s bald assertion in paragraph 45 that if a bifurcation order does not issue there will be delays in bringing this matter to trial, and its bald assertion in paragraph 47 that “[e]xtending the discoveries and increasing the number of issues in this proceeding will inevitably increase the number of interlocutory disputes between the parties.”

62. The only recent interlocutory disputes are either ones that have been scheduled (i.e., refusals motions) or should have been resolved on consent (i.e., recent pleadings motion). The history of this proceeding does not support a conclusion that this proceeding has been any more contentious than other patent infringement proceedings that proceed to trial on all issues.

63. Pason’s submission that it will have to retain financial expert witnesses unless a bifurcation order is issued is highly surprising. This action has been extant for four years and remedies have always been at issue. Pason’s failure to retain expert witnesses in a timely fashion cannot be a basis for granting a bifurcation order.

64. The cases cited by Pason at paragraph 49 are entirely distinguishable from the present case. First, there is no evidence that examinations for discovery have “become bogged down” as in the *Osmose-Pentox* case. On the contrary, the parties have consented to a scheduling order, have met the deadlines that have passed, and are not requesting that the order be varied.

65. Further, as submitted above, the passages upon which Pason seeks to rely are general "motherhood" statements that could, taken out of context, apply to any case. The relevant considerations are the facts of the present case.
66. Pason argues that absent a bifurcation order, it could be required to produce some 9,800 invoices. First, these invoices are relevant to the issues in the statement of claim as originally framed and should already have been produced. Pason cannot rely on its failure to comply with the *Rules* as the basis to request a bifurcation order.
67. Second, there is no evidence that producing those invoices would involve anything other than rote photocopying or would be in any other way "overly onerous."
68. Pason argues at paragraph 51 that, absent a bifurcation order, if the Defendants succeed at trial, the time and funds spent on discovery will have been wasted. This argument is entirely divorced from the facts of this case. The parties have *already* spent significant time and funds on discovery of issues relating to remedy. There is no evidence that there will be any appreciable savings of time or resources going forward if the Court orders bifurcation.
69. Bifurcation at this stage of the proceeding would therefore be entirely inappropriate, since the parties have already incurred the costs that bifurcation is designed to avoid.
- Ilva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*, [1998] F.C.J. No. 1500 at para. 20 (F.C.), VBOA, Tab 11
- General Refractories*, *supra* at para. 34
- Benisti Import-Export Inc. v. Modes TXT Carbon Inc.*, 2005 FC 1587 at paras. 27-29 (Proth.), VBOA, Tab 12
70. Moreover, bifurcation in this case would not save any time because the issue of liability is intertwined with the issue of Pason's profits. Pason has raised the defence of obviousness, and therefore evidence of commercial success is relevant to the determination of liability. Bifurcation of the issues of liability and recovery would therefore do little to narrow the scope of discovery or trial.
- Dimplex North America Ltd. v. CFM Majestic Inc.*, 2003 FC 1226 at paras. 8-9 (F.C.), VBOA, Tab 13
71. This factor also favours an order dismissing Pason's motion.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-436-05

INTITULÉ : VARCO CANADA LIMITED, VARCO, L.P.,
WILDCAT SERVICES, L.P. et
WILDCAT SERVICES CANADA, ULC c.
PASON SYSTEMS CORP et PASON SYSTEMS INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 mai 2009

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** Le juge suppléant Gibson

DATE DES MOTIFS : le 22 mai 2009

COMPARUTIONS :

M^e Peter R. Wilcox et M^e Justin G. Necpal

POUR LES
DEMANDERESSES

M^e Peter W. Choe et M^e James Blonde

POUR LES
DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TORYS LLP
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES
DEMANDERESSES

GOWLING LAFLEUR HENDERSON, s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES