

Mechanical Pin Resetter Company Limited
(Plaintiff) Appellant;

and

Canadian Acme Screw & Gear Limited
(Defendant) Respondent.

1970: May 29; 1970: November 27.

Present: Martland, Judson, Ritchie, Hall and Spence JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

Contracts—Licensing agreement—Interpretation—Royalty rate—Earlier agreements—Conflicting provisions in agreements—Ambiguity—Extrinsic evidence as to scope of application of new agreement admissible.

By an agreement the appellant (M), the owner of patents for automatic pinsetters, granted to B the exclusive right to sell the pinsetter in Canada. B and M were to seek an appropriate manufacturer and from that manufacturer M would receive a royalty of \$375 for each machine sold. M licensed the respondent (A) as the manufacturer and by an agreement between B and A it was agreed that all pinsetters manufactured by A would be purchased by B and that A would manufacture only in accordance with orders by B. By a later agreement M granted to A the exclusive right to manufacture the pinsetters and A agreed to pay M a licence fee of \$375 for each machine sold to B. A was to manufacture only in accordance with orders received from B. Subsequently, under a new agreement between M and A, the latter was given the licence to manufacture and sell throughout the world. This agreement included a different royalty formula.

Litigation arose in which the issue was whether the royalty payable for each machine was \$375 or the greater of 10 per cent of the net selling price or \$250. For the period in question, A paid at the rate of 10 per cent of the net selling price. M sued for \$54,824.58, which was the difference between what would have been paid at the \$375 rate and what was actually paid. The judgment at trial was reversed on appeal and the action dismissed.

Mechanical Pin Resetter Company Limited
(Demanderesse) Appelante;

et

Canadian Acme Screw & Gear Limited
(Défenderesse) Intimée.

1970: le 29 mai; 1970: le 27 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL D'ONTARIO

Contrat—Convention relative à une concession de licence—Interprétation—Redevance—Conventions antérieures—Dispositions en conflit dans les conventions—Ambiguïté—Preuve extrinsèque concernant la portée d'une nouvelle convention—Admissibilité.

Par une convention, l'appelante (M), propriétaire de brevets pour des planteurs automatiques, a accordé à B le droit exclusif de vendre les planteurs automatiques au Canada. B et M devaient chercher un fabricant acceptable qui paierait à M une redevance de \$375 pour chaque machine vendue. M a octroyé à l'intimée (A) la licence pour la fabrication et par une convention intervenue entre B et A, il a été convenu que B achèterait de A tous les planteurs automatiques fabriqués par celle-ci et que A ne fabriquerait lesdits planteurs que suivant les commandes passées par B. Par une convention subséquente, M a accordé à A le droit exclusif de fabriquer les planteurs automatiques et A a convenu de payer à M un droit de licence de \$375 pour chaque planteur vendu à B. A ne devait fabriquer les planteurs que suivant les commandes reçues de B. Subséquemment, par une nouvelle convention, M a autorisé A à fabriquer et à vendre les planteurs dans le monde entier. Cette dernière convention prévoit une formule de redevance différente.

Ce qu'il faut décider, dans ce litige, c'est si la redevance payable pour chaque planteur est de \$375, ou bien du plus élevé des deux montants suivants: 10 pour cent du prix net de vente ou \$250. Au cours de la période en cause, A a versé 10 pour cent du prix net de vente. M lui réclame \$54,824.58, soit la différence entre le montant qu'aurait payé A au taux de \$375 par planteur, et la somme réellement versée. Le juge de première instance a ordonné le paiement de la somme la plus élevée. Sa décision a été infirmée en appel et l'action rejetée.

Held: The appeal should be allowed and the judgment at trial restored.

In the context of the four agreements, the licence to manufacture and sell throughout the world given by M to A could not apply in Canada.

It could not be said that the new agreement was clear and unambiguous in relation to the Canadian situation. Extrinsic evidence was therefore admissible to determine the question whether or not this written agreement applied in any way to Canadian sales. Such evidence made it clear that Canadian sales were never intended to be affected. The royalty remained at \$375 for these sales.

APPEAL from a judgment of the Court of Appeal for Ontario¹, reversing a judgment of Lacourciere J. Appeal allowed.

J. J. Carthy and *B. Finlay*, for the plaintiff, appellant.

D. K. Laidlaw, Q.C., and *G. W. Glass*, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

JUDSON J.—The appellant, Mechanical Pin Resetter Company Limited, is the owner of patents for automatic pinsetters used in bowling alleys. The respondent, Canadian Acme Screw & Gear Limited, is a manufacturer licensed by Mechanical to manufacture these pinsetters. The issue in this litigation is whether the royalty payable for each machine is \$375 or the greater of 10 per cent of the net selling price or \$250. For the period in question in this action, Acme paid at the rate of 10 per cent of the net selling price. Mechanical sued for \$54,824.58, which is the difference between what would have been paid at the \$375 rate and what was actually paid. The judgment at trial was for payment of the larger sum. This judgment was reversed on appeal and the action dismissed. Mechanical now asks for the restoration of the judgment at trial for payment of the sum of \$54,824.58.

Arrêt: L'appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli.

De par le jeu des quatre conventions, la licence par laquelle M autorise A à fabriquer et à vendre dans le monde entier, ne peut s'appliquer au Canada.

On ne peut pas dire que la nouvelle convention est claire et sans ambiguïté en ce qui concerne le Canada. Une preuve extrinsèque est donc recevable pour déterminer si cette convention écrite s'applique de quelque façon aux ventes à l'intérieur du Canada. Cette preuve montre clairement qu'on n'a jamais eu l'intention d'inclure les ventes à l'intérieur du Canada. La redevance qui leur est applicable reste de \$375.

APPEL d'un jugement de la Cour d'appel d'Ontario¹, infirmant un jugement du Juge Lacourcière. Appel accueilli.

J. J. Carthy et B. Finlay, pour la demanderesse, appelante.

D. K. Laidlaw, c.r., et *G. W. Glass*, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON—L'appelante, la Mechanical Pin Resetter Company Limited, est propriétaire de brevets pour des planteurs automatiques utilisés dans les salles de quilles. L'intimée, la Canadian Acme Screw & Gear Limited, détient une licence de la Mechanical pour la fabrication de ces planteurs. Ce qu'il faut décider, dans ce litige, c'est si la redevance payable pour chaque planteur est de \$375, ou bien du plus élevé des deux montants suivants: 10 pour cent du prix net de vente ou \$250. Au cours de la période en cause, l'Acme a versé 10 pour cent du prix net de vente. La Mechanical lui réclame \$54,824.58, soit la différence entre le montant qu'aurait payé l'Acme au taux de \$375 par planteur, et la somme réellement versée. Le juge de première instance a ordonné le paiement de la somme la plus élevée. Sa décision a été infirmée en appel et l'action rejetée. La Mechanical demande maintenant le rétablissement du jugement de première instance qui avait ordonné le paiement de la somme de \$54,824.58.

¹ [1969] 2 O.R. 61, 4 D.L.R. (3d) 359, 58 C.P.R. 226.

¹ [1969] 2 O.R. 61, 4 D.L.R. (3d) 359, 58 C.P.R. 226.

The problem requires the examination of four written agreements:

1. By an agreement of December 30, 1957, Mechanical granted to Brunswick-Balke-Collender Company of Canada Limited the exclusive right to sell the pinsetter in Canada for the duration of the patents and any renewal. Brunswick and Mechanical were to seek an appropriate manufacturer and from that manufacturer Mechanical would receive a royalty of \$375 for each machine sold.

2. Mechanical licensed Acme as the manufacturer and by an agreement dated January 27, 1959, between Brunswick and Acme, it was agreed that all pinsetters manufactured by Acme would be purchased by Brunswick and that Acme would manufacture only in accordance with orders by Brunswick. The term of this agreement was for 15 years from its date, subject to renewal by mutual agreement.

3. By agreement dated March 19, 1959, Mechanical granted to Acme the exclusive right to manufacture the pinsetters and Acme agreed to pay Mechanical a licence fee of \$375 for each machine sold to Brunswick. Acme was to manufacture only in accordance with orders received from Brunswick. The term of this agreement was 15 years from its date, subject to renewal by mutual agreement.

In the year 1962 three similar agreements were executed by the same parties concerning a further invention by Mechanical of a duckpin pinsetter at a slightly different royalty. It is unnecessary to set them out in detail and they need no further mention in these reasons.

4. The last agreement to be dealt with is dated March 12, 1963. It is between Mechanical and Acme. Brunswick is not a party although it is naturally frequently mentioned in view of agreements 1 and 2 above summarized. I will set out the recitals in para. 1 and then make my comments on them:

WHEREAS Mechanical has granted to Brunswick of Canada Limited the right to sell Pinsetters in Canada; and

Pour résoudre le problème, il faut examiner quatre conventions écrites:

1. Par une convention en date du 30 décembre 1957, la Mechanical a accordé à la Brunswick-Balke-Collender Company of Canada Limited le droit exclusif de vendre les planteurs automatiques au Canada pour la durée des brevets et de tout renouvellement de ceux-ci. La Brunswick et la Mechanical devaient chercher un fabricant acceptable qui paierait à la Mechanical une redevance de \$375 par machine vendue.

2. La Mechanical a octroyé à l'Acme la licence pour la fabrication des planteurs automatiques; par une convention datée du 27 janvier 1959 intervenue entre la Brunswick et l'Acme, il a été convenu que la Brunswick achèterait de l'Acme tous les planteurs automatiques fabriqués par celle-ci et que l'Acme ne fabriquerait lesdits planteurs que suivant les commandes passées par la Brunswick. La durée de cette convention était de 15 ans à compter de sa date, sous réserve de renouvellement par consentement mutuel.

3. Par une convention datée du 19 mars 1959, la Mechanical a accordé à l'Acme le droit exclusif de fabriquer les planteurs automatiques, et l'Acme a convenu de payer à la Mechanical un droit de licence de \$375 pour chaque planteur vendu à la Brunswick. L'Acme ne devait fabriquer les planteurs que suivant les commandes reçues de la Brunswick. La durée de cette convention était de 15 ans à compter de sa date, sous réserve de renouvellement par consentement mutuel.

En 1962, les mêmes parties signèrent trois conventions semblables relativement à un nouveau planteur automatique pour petites quilles inventé par la Mechanical et pour lequel la redevance était légèrement différente. Il est inutile de reprendre ces conventions en détail et il ne sera pas nécessaire d'y revenir dans les présents motifs.

4. La dernière convention en cause, entre la Mechanical et l'Acme, est datée du 12 mars 1963. La Brunswick n'y est pas partie mais elle y est naturellement mentionnée à maintes reprises, par suite des conventions 1 et 2 ci-dessus résumées. Voici les attendus du premier paragraphe et mes observations à leur sujet:

[TRADUCTION] ATTENDU que la Mechanical a accordé à la Brunswick of Canada Limited le droit de vendre des planteurs automatiques au Canada; et

WHEREAS Mechanical has licensed Acme to manufacture Pinsetters under agreements dated March 19, 1959 and May 30, 1962 (this is the duckpin agreement) under the terms of which Acme is to sell Pinsetters for resale within the territorial limits of Canada only to Brunswick of Canada Limited, and the parties desire to enter into this agreement which to the extent permissible in view of the previous commitments of the parties hereto to Brunswick of Canada Limited shall be and be deemed to supersede the said two agreements dated March 19, 1959 and May 30, 1962; and

WHEREAS Acme is desirous of undertaking the manufacture and selling of Pinsetters throughout the world except in Japan, subject to the rights heretofore granted by Mechanical to Brunswick of Canada Limited.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements herein contained, the parties hereto do hereby agree as follows:

1. Mechanical hereby grants to Acme, subject to the hereinbefore recited rights granted to Brunswick of Canada Limited, the sole and exclusive license to manufacture Pinsetters, subject to the conditions herein named, to the end of the term for which the Licensed Patents have been granted or any extension thereof and to sell the same throughout the world except in Japan.

Mechanical contends that this new agreement applied and could only apply to the export market in view of the Mechanical-Brunswick agreement and the Brunswick-Acme agreement in 1 and 2 above. Acme contends that it applies also to Canada.

As to clause 1, my opinion is that the licence to manufacture and sell throughout the world given by Mechanical to Acme cannot apply to Canada in the context of these four agreements. The position of Mechanical and Acme in relation to the Canadian market is this. Acme can only manufacture in accordance with orders given by Brunswick and can sell only to Brunswick. This is in accordance with agreement 2. No further agreement between Mechanical and Acme could affect this position. Brunswick had rights under this agreement for a term of 15 years at a minimum. Under agreement 1, Bruns-

ATTENDU que la Mechanical a accordé à l'Acme une licence l'autorisant à fabriquer des planteurs par des conventions datées du 19 mars 1959 et du 30 mai 1962 (cette dernière étant relative aux petites quilles) en vertu desquelles l'Acme vendra des planteurs pour revente dans les limites territoriales du Canada seulement à la Brunswick of Canada Limited et que les parties souhaitent signer la présente convention qui, dans la mesure où leurs engagements envers la Brunswick of Canada Limited le permettent, remplacera et sera censée remplacer lesdites conventions du 19 mars 1959 et du 30 mai 1962; et

ATTENDU que l'Acme souhaite entreprendre la fabrication et la vente de planteurs automatiques dans le monde entier, sauf au Japon, sous réserve des droits déjà accordés par la Mechanical à la Brunswick of Canada Limited.

A CES CAUSES, en considération des conventions et ententes mutuelles stipulées aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit:

1. Par les présentes, la Mechanical accorde à l'Acme, sous réserve des droits de la Brunswick of Canada Limited ci-dessus mentionnés, une licence unique et exclusive pour la fabrication de planteurs automatiques, sous réserve des conditions stipulées aux présentes, pour la durée des brevets qui ont fait l'objet d'octrois de licences ou de toute prolongation de ceux-ci, ainsi que pour la vente desdits planteurs dans le monde entier sauf au Japon.

La Mechanical soutient que cette nouvelle convention s'applique et ne peut s'appliquer qu'aux exportations, vu la convention intervenue entre elle et la Brunswick et celle intervenue entre la Brunswick et l'Acme, qui sont mentionnées ci-dessus aux alinéas 1 et 2. L'Acme soutient que cette nouvelle convention vise également le Canada.

En ce qui a trait à la clause 1, je suis d'avis que la licence par laquelle la Mechanical autorise l'Acme à fabriquer et à vendre les planteurs automatiques dans le monde entier, ne peut s'appliquer au Canada, de par le jeu des quatre conventions. Voici la position de la Mechanical et de l'Acme en ce qui concerne le marché canadien: en vertu de la convention 2, l'Acme ne peut fabriquer les planteurs automatiques que suivant les commandes passées par la Brunswick et ne peut les vendre qu'à cette dernière. Aucune convention ultérieure entre la Mechanical et l'Acme ne peut modifier cet état de choses. Les droits dont jouit

wick had exclusive selling rights in Canada for the life of the patents and any renewals. Therefore, in my opinion, when clause 1 of the new agreement refers to "manufacture and sale throughout the world", these words cannot include Canada.

I will next deal with paras. 2 and 3(a) of the new agreement:

2. Acme shall keep accurate accounts of all Pinsetters manufactured by it and shall within thirty days following the end of each month make a full and complete return to Mechanical of all Pinsetters manufactured and sold by Acme during such month.

3. At the time of making returns as aforesaid, Acme shall pay to Mechanical license fees as follows:

(a) in respect of each complete pinsetting machine manufactured and sold by Acme during the month in respect of which the return is being made of whichever is the greater of ten per cent (10%) of the net selling price or two hundred and fifty dollars (\$250) and

As to the royalty clause in 3(a), it cannot impose a royalty of more than \$375 on Brunswick. This is a real possibility during the term of the agreement. I notice from the pleadings in this action that the basis of payment is already 10 per cent of the net selling price, which is obviously more than the alternative of \$250. I am not saying that Acme cannot decrease the royalty below the previous figure of \$375. There would, of course, be no sense in doing this. Without some further agreement, it would be merely putting money into Brunswick's pocket. But if 10 per cent of the net selling price ever exceeds \$375, Brunswick cannot be bound to pay a price which includes any excess royalty over \$375 per machine.

The next paragraph with which I wish to deal is para. 8. It provides for a minimum royalty.

8. In the event that the license fees payable by Acme to Mechanical hereunder in any calendar

la Brunswick aux termes de cette convention ont une durée minimum de 15 ans. En vertu de la convention 1, la Brunswick avait des droits de vente exclusifs au Canada pour la durée des brevets et de tout renouvellement de ceux-ci. Par conséquent, les termes de la clause 1 de la nouvelle convention, savoir «la fabrication [et] la vente... dans le monde entier», ne peuvent, à mon avis, comprendre le Canada.

Je passe maintenant aux paragraphes 2 et 3(a) de la nouvelle convention:

[TRADUCTION] 2. L'Acme doit tenir des comptes exacts de tous les planteurs automatiques fabriqués par elle et doit, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque mois, faire un rapport complet et détaillé à la Mechanical de tous les planteurs automatiques fabriqués et vendus par elle au cours de ce mois.

3. A la date de ce rapport, l'Acme doit payer à la Mechanical les droits de licence suivants:

(a) pour chaque planteur automatique complet fabriqué et vendu par l'Acme au cours du mois visé par le rapport, dix pour cent (10%) du prix net de vente ou deux cent cinquante dollars (\$250), si ce dernier montant est le plus élevé, et

La clause 3(a), qui fixe la redevance, ne peut imposer à la Brunswick une redevance de plus de \$375, fort possible au cours de la durée de la convention. Je remarque dans les conclusions que, déjà, le paiement est de 10 pour cent du prix net de vente, somme évidemment supérieure à celle de \$250, l'autre élément de la formule. Je ne dis pas que l'Acme ne peut diminuer la redevance au-dessous du premier montant de \$375. Cela n'aurait évidemment aucun sens. En l'absence d'une nouvelle convention, cela ne ferait qu'enrichir la Brunswick. Toutefois, si la somme que représentent 10 pour cent du prix net de vente vient jamais à dépasser \$375, la Brunswick ne pourra être tenue de payer un prix qui comprendrait cette partie de la redevance dépassant \$375 par planteur.

Examinons maintenant l'alinéa 8 qui prévoit une redevance minimum.

[TRADUCTION] 8. A compter de l'année civile 1964, si les droits de licence payables par l'Acme à la

year commencing with the calendar year 1964 shall by Acme to Mechanical in respect of all Pinsetters be less than the total of the license fees payable sold by Acme to Brunswick of Canada Limited during the calendar year 1964 plus the sum of \$25,000 (which total is hereinafter called the "minimum royalty") then Mechanical shall be entitled after first giving six months' notice to Acme requiring Acme to pay to Mechanical the difference between the license fees payable hereunder and the minimum royalty to terminate this agreement if Acme shall not during such period of six months pay to Mechanical such difference as aforesaid.

The minimum royalty under the new agreement is to be (a) the licence fees payable by Acme in respect of all pinsetters sold by Acme to Brunswick plus, (b), \$25,000. This leaves untouched what the licence fees payable in respect of Brunswick's sales are—\$375 per machine or, according to the new formula in 3(a), if 3(a) can apply to the Acme-Brunswick sales.

Paragraph 17 reads:

17. The license hereby granted shall be exclusive with Acme, and Mechanical hereby covenants and agrees that it will not during the term of this license except to the extent (if any) that it is presently bound to do so by any agreements which it has heretofore entered into with Brunswick of Canada Limited, grant to any other person, firm or corporation any license or other rights in the Licensed Patents or in any other patents or applications therefore covering improvements which are dominated by one or more claims of the Licensed Patents.

This paragraph recognizes the rights of Brunswick (if any) and consequently limits the scope of the application of the new agreement.

Paragraph 19 reads:

The parties agree that the aforesaid agreements dated March 19, 1959 and May 30, 1962 shall be and the same are terminated and superseded by this agreement; provided however, that to the extent that the parties are bound by agreements which they have entered into with Brunswick of Canada

Mechanical en vertu des présentes au cours d'une année civile quelconque sont inférieurs au total des droits de licence que l'Acme devra payer à la Mechanical pour tous les planteurs automatiques qu'elle aura vendus à la Brunswick of Canada Limited durant l'année civile 1964 et de la somme de \$25,000 (ledit total étant ci-après appelé la «redevance minimum»), la Mechanical aura le droit, sur préavis de six mois donné à l'Acme lui enjoignant de verser à la Mechanical la différence entre les droits de licence payables en vertu des présentes et la redevance minimum de résilier la présente convention si ladite différence n'est pas versée à la Mechanical par l'Acme au cours de la période de six mois susdite.

En vertu de la nouvelle convention, la redevance minimum est la suivante: (a) les droits de licence payables par l'Acme pour tous les planteurs automatiques vendus par elle à la Brunswick plus, (b) \$25,000. Cette disposition ne modifie pas les droits de licence payables pour les ventes faites à la Brunswick, soit \$375 par planteur ou la somme calculée d'après la nouvelle formule de la clause 3(a), si cette dernière peut s'appliquer aux ventes de l'Acme à la Brunswick.

Au paragraphe 17, on lit:

[TRADUCTION] 17. La licence qui est accordée par les présentes s'appliquera exclusivement à l'Acme et la Mechanical s'engage par les présentes à n'accorder ni licence ni autre droit sur les brevets qui ont fait l'objet d'octrois de licences, ou sur un brevet ou une demande de brevet portant sur des perfectionnements visés par une ou plus d'une revendication de tels brevets, à une autre personne, société ou corporation pour la durée de la présente licence, sauf dans la mesure, s'il y a lieu, où elle est actuellement tenue de le faire en vertu de toute convention conclue avec la Brunswick of Canada Limited.

Ce paragraphe reconnaît les droits de la Brunswick, s'il en est, et par conséquent limite la portée de la nouvelle convention.

Le paragraphe 19 se lit ainsi:

[TRADUCTION] Les parties conviennent que lesdites conventions du 19 mars 1959 et du 30 mai 1962 seront, et elles le sont, résiliées et remplacées par la présente convention; toutefois, dans la mesure où elles sont liées par conventions passées avec la Brunswick of Canada Limited et, par conséquent,

Limited and accordingly not entitled to terminate each other with a view to amending any agree-such agreements the same shall remain in full force and effect and the parties agree to cooperate with ments which they may have with Brunswick of Canada Limited in order to give effect to the provisions of this agreement.

There is a recognition here that there is need for negotiation with Brunswick in order to give effect to the provisions of this agreement. The negotiations with Brunswick would obviously concern (a) the rights of exclusive sale within Canada and the right to give instruction to manufacture, and (b) the amount of the royalty.

On my analysis of the new agreement I cannot say that it is clear and unambiguous in relation to the Canadian situation. On some points it is definitely against any possible application to sale and manufacture in Canada. The real ambiguity is whether the new royalty rate can apply to sales in Canada until the rate exceeds \$375 per machine. I think it clear that this is the maximum rate to which Brunswick can be subjected. I am therefore of the opinion that extrinsic evidence is admissible to determine the question whether or not this written agreement applies in any way to Canadian sales. On a consideration of this extrinsic evidence, the learned trial judge found in favour of Mechanical that the new agreement did not "affect in any way the Canadian sales." He was right in admitting the evidence and right in his assessment of this evidence. My conclusion is that the Canadian sales are not affected in any way and that the royalty remains at \$375 for these sales.

The extrinsic evidence is to the following effect:

Following the signing of these agreements there were discussions between representatives of Mechanical and of Acme on three subjects. The first subject discussed was the improvement of the Canadian market by arranging a three party agreement among Mechanical, Acme and Brunswick whereby each of the three would

dans l'impossibilité de résilier lesdites conventions, celles-ci demeureront en vigueur; les parties s'engagent à coopérer en vue de modifier toute convention passée avec la Brunswick of Canada Limited afin de donner effet aux dispositions des présentes.

On reconnaît dans ce paragraphe qu'il fallait entamer des négociations avec la Brunswick pour donner effet aux dispositions de la convention. Ces négociations se rapporteraient de toute évidence (a) aux droits de vente exclusifs à l'intérieur du Canada et au droit de faire fabriquer et (b) au montant de la redevance.

J'ai examiné la nouvelle convention et je ne puis dire qu'elle est claire et sans ambiguïté en ce qui concerne le Canada. Sur certains points, elle ne peut certes pas s'appliquer à la fabrication et à la vente au Canada. Où il y a vraiment ambiguïté c'est quand il s'agit de déterminer si la nouvelle redevance peut s'appliquer aux ventes à l'intérieur du Canada tant qu'elle n'excède pas \$375 par planteur, chiffre qui, à mon sens, est de toute évidence le montant maximum auquel la Brunswick peut être assujettie. Je crois donc qu'une preuve extrinsèque est recevable pour déterminer si cette convention écrite s'applique de quelque façon aux ventes à l'intérieur du Canada. Après examen de cette preuve extrinsèque, le savant juge de première instance a décidé en faveur de la Mechanical et conclu que la nouvelle convention «n'avait aucune portée sur les ventes à l'intérieur du Canada.» Il a eu raison de recevoir cette preuve, qu'il a justement appréciée. Je conclus que les ventes à l'intérieur du Canada ne sont aucunement touchées par ladite convention et que la redevance qui leur est applicable reste de \$375.

Voici en quoi consiste cette preuve extrinsèque:

Après la signature de ces conventions, des représentants de la Mechanical et de l'Acme ont entamé des pourparlers sur trois points. Premier point, l'amélioration du marché canadien au moyen d'un accord tripartite entre la Mechanical, l'Acme et la Brunswick, chaque partie s'engageant à diminuer ses profits dans l'espoir d'accroître les

lower its profit with the hope of increasing sales. The discussions concerning this subject led to no conclusion and were still being pursued as late as February 14, 1964.

The second subject discussed did not include Brunswick and concerned the manufacture by Acme and the licensing by Mechanical of pinsetters (fivepin and duckpin) for sale outside Canada. The discussions on this subject led to the new agreement between Mechanical and Acme dated March 12, 1963, whereby sales made thereunder were to be on a royalty basis of \$250 for each pinsetter, or 10 per cent of net sales.

The third subject did not include Brunswick and concerned "project hasty", the development of a new combination machine for sale by Acme throughout the world. "Project hasty" never came to anything but was provided for in para. 14 of the new agreement.

The evidence is that it was then necessary to negotiate with Brunswick to permit Acme to sell to parties other than Brunswick and to permit the tooling, manufactured at Brunswick's expense, to be used for that purpose. The need for these negotiations is clearly referred to in para. 19 quoted above. There is no evidence that any such approach was ever made.

No sales of pinsetters were ever made outside of Canada and on July 18, 1963, well after the date of the new agreement, Acme paid Mechanical royalties under the old 1959 agreements at the rate of \$375 a unit. Subsequent to that payment a new employee of Acme brought to the attention of the assistant treasurer that the new agreement of March 12, 1963, should be construed so as to reduce the royalty and on August 27, 1963, Acme purported to make a payment for units sold in Canada based on the lower licence fee in the agreement of March 12, 1963.

Mechanical immediately informed Acme that it was never intended that Canadian sales be included in the royalty calculation under the agreement, but received no indication from Acme of what position it took other than that invoices continued to come in to Mechanical based on

ventes. Les pourparlers à ce sujet n'ont pas abouti et étaient encore en cours le 14 février 1964.

Deuxième point, qui n'intéressait pas la Brunswick, la fabrication par l'Acme, sous réserve d'une licence octroyée par la Mechanical, de planteurs automatiques (pour jeux à cinq quilles ou à petites quilles) destinés à être vendus à l'extérieur du Canada; les pourparlers à ce sujet aboutirent à la nouvelle convention du 12 mars 1963 entre la Mechanical et l'Acme, laquelle prévoyait une redevance de \$250 par planteur automatique, ou de 10 pour cent du chiffre net des ventes.

Troisième point, qui n'intéressait pas la Brunswick, le projet «Hasty», c'est-à-dire la mise au point d'un nouveau planteur automatique combiné que l'Acme vendrait dans le monde entier. Ce projet n'a pas abouti mais le par. 14 de la nouvelle convention en fait état.

Selon la preuve, il était alors nécessaire de négocier avec la Brunswick pour que l'Acme puisse vendre des planteurs automatiques à des tiers et pour qu'on puisse se servir à cette fin de l'outillage fabriqué aux frais de la Brunswick. Le paragraphe 19 précité est clair sur ce point. Toutefois, rien ne montre que de telles négociations aient jamais été engagées.

Aucun planteur automatique n'a été vendu hors du Canada; le 18 juillet 1963, bien après la date de la nouvelle convention, l'Acme paya à la Mechanical les redevances prévues dans les anciennes conventions de 1959, à raison de \$375 par planteur. Par la suite, un nouvel employé de l'Acme a fait remarquer au trésorier adjoint que la nouvelle convention du 12 mars 1963 devrait s'interpréter comme diminuant la redevance; le 27 août 1963, l'Acme a versé ce qu'elle a dit être des droits de licence pour des planteurs vendus au Canada fondés sur le taux inférieur prévu dans la convention du 12 mars 1963.

La Mechanical a immédiatement informé l'Acme que les ventes à l'intérieur du Canada n'avaient jamais été destinées à être incluses dans le calcul de la redevance en vertu de cette convention. L'Acme ne lui fit pas connaître sa position à cet égard sauf qu'elle continua à envoyer

the lower calculation. No evidence was led by Acme, other than that of the company accountant, who knew nothing about the above-mentioned discussions.

All sales subsequent to March 12, 1963, were made in Canada and were made to Brunswick. The writ was issued on November 1, 1965.

The basis of the decision in the Court of Appeal in reversing the learned trial judge was that there was no ambiguity in the new agreement and that the words "throughout the world except in Japan" must be taken to mean what they say. The fallacy of this *ratio* is that these words do not stand alone. The new agreement has to be interpreted side by side with agreement 1 between Mechanical and Brunswick and agreement 2 between Brunswick and Acme. If this is done, there is an argument and even a preponderance that the words cannot apply to the Canadian situation and Canadian sales. The real question in this appeal is as to the scope of the application of the new agreement, what it applies to not in isolation but when considered along with the other agreements and with the known situation of the parties themselves and one other party, who would undoubtedly be affected. Both the trial judge and the Court of Appeal have used the word "ambiguity". To me this is scarcely an adequate description of the problem.

On an examination of all three documents, namely agreement 1, agreement 2 and agreement 4, there are conflicting provisions. In spite of an attempt in agreement 4 between Mechanical and Acme to replace agreement 3, the original licensing agreement for the pinsetters and also the duckpin licensing agreement, the conflicts which emerge are such as to permit extrinsic evidence as to the scope of application. I have already expressed the opinion that on a reading of the agreements themselves there is a preponderance in favour of limiting the scope of agreement 4 to exclude Canada until arrangements could be made with Brunswick. The extrinsic evidence, which is uncontradicted, makes it clear that Canadian sales were never intended to be affected.

des états fondés sur le taux de redevance moins élevé. L'Acme n'a produit aucune preuve, si ce n'est le témoignage de son comptable, qui n'était pas au courant des pourparlers mentionnés ci-dessus.

Toutes les ventes postérieures au 12 mars 1963 ont été faites au Canada, à la Brunswick. Le bref a été lancé le 1^{er} novembre 1965.

La Cour d'appel a infirmé le jugement du savant juge de première instance en décidant que la nouvelle convention n'était pas ambiguë et que les termes «dans le monde entier sauf au Japon» devaient s'interpréter selon leur sens propre. Ce raisonnement est faux parce qu'on ne peut considérer ces mots isolément. La nouvelle convention doit s'interpréter en regard de la convention 1, entre la Mechanical et la Brunswick, et de la convention 2, entre la Brunswick et l'Acme. Dans cette optique, on peut soutenir et il y a même prépondérance à cet égard, que les termes en question ne peuvent s'appliquer au Canada et aux ventes à l'intérieur du Canada. Le véritable point en litige ici a trait à la portée de la nouvelle convention, prise non pas isolément mais au regard des autres conventions et de ce que l'on sait de la situation des parties elles-mêmes et d'un tiers, que la convention intéresse indubitablement. Tant le juge de première instance que la Cour d'appel ont parlé d'«ambiguïté». A mon sens, c'est là une description guère exacte du problème.

A l'examen, les trois documents, soit les conventions 1, 2 et 4, contiennent des dispositions qui sont en conflit. Bien que par la convention 4, la Mechanical et l'Acme aient tenté de remplacer tant la convention 3, relative à la concession initiale de licence pour planteurs automatiques, que celle relative à la concession de licence pour planteurs de petites quilles, les dispositions incompatibles sont telles qu'il y a lieu d'autoriser la production de preuves extrinsèques relativement à leur portée. J'ai déjà exprimé l'avis que si on lit les conventions elles-mêmes, on peut y voir une prépondérance des éléments qui tendent à limiter la portée de la convention 4 de façon à en exclure le Canada jusqu'à ce que des arrangements soient conclus avec la Brunswick. La preuve extrinsèque, qui n'a pas été contredite, montre clairement qu'on n'a jamais eu l'intention d'inclure les ventes à l'intérieur du Canada.

I would allow the appeal with costs both here and in the Court of Appeal, and restore the judgment at trial.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the plaintiff, appellant: Arnup, Foulds, Weir, Boeckh, Morris & Robinson, Toronto.

Solicitors for the defendant, respondent: Rosenfeld, Schwartz, Glass & Malcolmson, Toronto.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour et en la Cour d'appel, et de rétablir le jugement de première instance.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Arnup, Foulds, Weir, Boeckh, Morris & Robinson, Toronto.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Rosenfeld, Schwartz, Glass & Malcolmson, Toronto.
