

A-303-15  
2016 FCA 215

A-303-15  
2016 CAF 215

**Hospira Healthcare Corporation** (*Appellant/Plaintiff*)

**Corporation de soins de la santé Hospira** (*appelante/demanderesse*)

v.

c.

**The Kennedy Institute of Rheumatology** (*Respondent/Defendant*)

**The Kennedy Institute of Rheumatology** (*intimé/défendeur*)

and between

et entre

**The Kennedy Trust for Rheumatology Research, Janssen Biotech, Inc., Janssen Inc. and Cilag GmbH International** (*Respondents/Plaintiffs by Counterclaim*)

**The Kennedy Trust for Rheumatology Research, Janssen Biotech, Inc., Janssen Inc. et Cilag GmbH International** (*intimées/demandereses reconventionnelles*)

v.

c.

**Hospira Healthcare Corporation, Celltrion Healthcare Co., Ltd. and Celltrion, Inc.** (*Appellants/Defendants by Counterclaim*)

**Corporation de soins de la santé Hospira, Celltrion Healthcare Co., Ltd. et Celltrion, Inc.** (*appelantes/défenderesses reconventionnelles*)

**INDEXED AS: HOSPIRA HEALTHCARE CORPORATION v. KENNEDY INSTITUTE OF RHEUMATOLOGY**

**RÉPERTORIÉ : CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA c. KENNEDY INSTITUTE OF RHEUMATOLOGY**

Federal Court of Appeal, Nadon, Pelletier, Rennie, de Montigny and Gleason JJ.A.—Ottawa, April 15 and August 31, 2016.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Pelletier, Rennie, de Montigny et Gleason, J.C.A.—Ottawa, 15 avril et 31 août 2016.

*Practice — Discovery — Examination for Discovery — Appeal from order of Federal Court dismissing appeal from order of Prothonotary limiting additional examination of witnesses to one half day per witness — Appellants seeking to invalidate '630 patent — Respondents terminating appellants' examination of patent's inventors after one day — Prothonotary satisfied that additional one half day per inventor sufficient to complete examinations — Whether motions Judge wrong in refusing to interfere with Prothonotary's order — Standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries as set out in Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. reconsidered — Housen v. Nikolaisen standard should be adopted instead — No basis to conclude motions Judge ought to have interfered with Prothonotary's decision — Not entirely appellants' call to determine duration of examinations — In face of disagreement between parties, only Federal Court could make that determination — Circumstances, context forming parameters within which examinations must be conducted — Prothonotary keeping in mind those factors, Federal*

*Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale rejetant l'appel à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire portant notamment que l'interrogatoire complémentaire de deux témoins par les appelantes serait limité à une demi-journée par témoin — Les appelantes ont introduit une action afin d'invalider le brevet '630 — Les intimés ont mis un terme à l'interrogatoire des inventeurs du brevet par les appelantes à la fin de la première journée — La protonotaire a estimé qu'il suffirait d'une demi-journée de plus par inventeur pour achever les interrogatoires — Il s'agissait de savoir si le juge des requêtes a eu tort de refuser d'infirmier ou de modifier l'ordonnance de la protonotaire — La norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires formulée dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. a été réexaminée — La norme formulée dans Housen c. Nikolaisen devrait plutôt être adoptée — Rien ne permettait de conclure que le juge des requêtes aurait dû infirmier ou modifier l'ordonnance de la protonotaire — Il*

*Courts Rules, r. 3 in making impugned order — Appeal dismissed.*

*Judges and Courts — Standard of Review — Appellants seeking to invalidate patent — Respondents terminating appellants' examination of patent's inventors after one day — Prothonotary satisfied that additional one half day per inventor sufficient to complete examinations — Motions Judge applying Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. (Aqua-Gem) standard of review to dismiss appellants' appeal from Prothonotary's order — Finding reattendance of inventors, continued examination not vital to final issue of case, Prothonotary's order not clearly wrong — Whether Court should reconsider standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries as set out in Aqua-Gem — Court should adopt Housen v. Nikolaisen standard with regard to discretionary decisions made by prothonotaries — No principled reason why there should be a different, more stringent standard of review for such decisions — Role of prothonotaries evolving since Aqua-Gem decided — Now performing essentially same task as Federal Court judges — Supervisory role of judges over prothonotaries no longer requiring that latter's discretionary orders be subject to de novo hearings — Aqua-Gem, Housen in effect same standards notwithstanding different language — No reason therefore not to apply to discretionary orders of prothonotaries standard applicable to similar orders by motions judges, i.e. Housen standard.*

This was an appeal from an order of the Federal Court dismissing the appellants' appeal from an order of a Prothonotary ordering, *inter alia*, that the additional examination of two witnesses by the appellants would be limited to one half day per witness.

The respondent The Kennedy Trust for Rheumatology Research (Kennedy) is the owner of patent number 2261630 ('630 patent). The appellant Hospira Healthcare Corporation (Hospira) commenced an action against Kennedy seeking, *inter alia*, declarations that the '630 patent was invalid and that Hospira's proposed product did not infringe it. The

*n'appartenait pas entièrement aux appelantes de décider de la durée de leurs interrogatoires — Étant donné le désaccord des parties, seule la Cour fédérale pouvait décider de cette durée — Les circonstances et le contexte forment les limites à l'intérieur desquelles les interrogatoires doivent être tenus — La protonotaire a gardé ces facteurs et la règle 3 des Règles des Cours fédérales à l'esprit en rendant l'ordonnance attaquée — Appel rejeté.*

*Juges et Tribunaux — Norme de contrôle — Les appelantes voulaient faire invalider un brevet — Les intimés ont mis un terme à l'interrogatoire des inventeurs du brevet par les appelantes à la fin de la première journée — La protonotaire a estimé qu'il suffirait d'une demi-journée de plus par inventeur pour achever les interrogatoires — Le juge des requêtes a appliqué la norme de contrôle formulée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (Aqua-Gem) pour rejeter l'appel formé par les appelantes à l'encontre de l'ordonnance de la protonotaire — Il a conclu que la nouvelle comparution des inventeurs et la poursuite de leur interrogatoire n'avaient pas d'influence déterminante sur l'issue de la cause, et que l'ordonnance de la protonotaire n'était pas entachée d'erreur flagrante — Il s'agissait de savoir si la Cour devrait réexaminer la norme de contrôle qui s'applique aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires énoncée dans l'arrêt Aqua-Gem — La Cour devrait adopter la norme formulée dans Housen c. Nikolaisen à l'égard des décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires — Il n'existe aucun motif fondé sur des principes d'appliquer une norme de contrôle différente et, en fait, plus rigoureuse à ces ordonnances — Le rôle des protonotaires a continué à évoluer depuis le prononcé de l'arrêt Aqua-Gem — Ils remplissent maintenant en fait les mêmes fonctions que les juges de la Cour fédérale — Le rôle de surveillance des protonotaires n'exige plus que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires donnent lieu à des instructions de novo — La norme Aqua-Gem et la norme Housen, malgré les différences dans l'expression des idées sous-jacentes, sont en fait identiques — Par conséquent, il n'y a aucune raison pour laquelle la Cour ne devrait pas appliquer aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires la norme applicable aux ordonnances de même nature rendues par des juges des requêtes, c.-à-d. la norme Housen.*

Il s'agissait d'un appel d'une ordonnance de la Cour fédérale rejetant l'appel formé par les appelantes à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire portant notamment que l'interrogatoire complémentaire de deux témoins par les appelantes serait limité à une demi-journée par témoin.

L'intimée Kennedy Trust for Rheumatology Research (Kennedy) est la titulaire du brevet n° 2261630 (le brevet '630). L'appelante Corporation de soins de la santé Hospira (Hospira) a introduit contre Kennedy une action afin d'obtenir notamment des déclarations que le brevet '630 était invalide et que le produit qu'elle projetait de vendre ne le

appellants conducted a discovery of each of the two inventors of the '630 patent but the examinations were terminated by the respondents at the end of one day. Before the Prothonotary, the appellants sought to continue the examination of the inventors for one additional day per inventor. The Prothonotary was satisfied that an additional one half day per inventor would be sufficient to complete the examinations. In dismissing the appellants' appeal from the Prothonotary's order, the motions Judge applied the *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. (Aqua-Gem)* standard of review, wherein the majority opinion stated that discretionary orders of prothonotaries ought not to be disturbed on appeal to a judge unless they are clearly wrong or they raise questions vital to the final issue of the case. Where such discretionary orders are clearly wrong or where they raise questions vital to the final issue of the case, a judge ought to exercise his own discretion *de novo*. The motions Judge found that the reattendance of the inventors and their continued examination was not vital to the final issue of the case, and that the Prothonotary's order was not clearly wrong. He emphasized that the Federal Court was reluctant to interfere with case-management decisions made by prothonotaries who were to be given "elbow room" in performing "a difficult job".

The respondents argued, *inter alia*, that discretionary decisions made by prothonotaries, vital or not to the final issue of the case, should not be subject to *de novo* review, but rather to the test adopted by the Supreme Court in *Housen v. Nikolaisen*, i.e. the standard of palpable and overriding error with respect to factual conclusions reached by a trial judge, and the standard of correctness with respect to questions of law and questions of mixed fact and law. The respondents stated that the compromise reached in *Aqua-Gem* to resolve the tension between the powers given to prothonotaries and those given to judges is no longer adequate in the present context. The respondents submitted that the Court should follow the decision in *Zeitoun v. Economical Insurance Group (Zeitoun)* wherein the Ontario Court of Appeal abandoned the equivalent of the *Aqua-Gem* standard in Ontario and held that the standard to be used in reviewing discretionary orders of masters should be the one enunciated in *Housen*.

At issue was whether the Court should reconsider the standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries as set out in *Aqua-Gem*, and whether the

contrefaisait pas. Les appelantes ont procédé à l'interrogatoire préalable de chacun des deux inventeurs du brevet '630, mais les intimés ont mis un terme à l'interrogatoire à la fin de la première journée. Les appelantes ont déposé une requête devant la protonotaire afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'interrogatoire des inventeurs, à raison d'une journée de plus pour chacun d'eux. La protonotaire a estimé qu'il suffirait d'une demi-journée de plus par inventeur pour achever les interrogatoires. En rejetant l'appel formé par les appelantes à l'encontre de l'ordonnance de la protonotaire, le juge des requêtes a appliqué la norme de contrôle formulée dans l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (Aqua-Gem)*, où, selon l'opinion de la majorité, les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne doivent pas faire l'objet d'un appel devant un juge, à moins que l'ordonnance soit entachée d'une erreur flagrante ou qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. Le juge des requêtes a conclu que la nouvelle comparaison des inventeurs et la poursuite de leur interrogatoire n'avaient pas d'influence déterminante sur l'issue de la cause, et que l'ordonnance de la protonotaire n'était pas entachée d'erreur flagrante. Il a insisté sur la réticence de la Cour fédérale à infirmer ou à modifier les décisions en matière de gestion des instances rendues par les protonotaires, dont le « travail difficile » exige qu'on leur laisse une « liberté d'action ».

Les intimés ont soutenu, entre autres, que les décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires, qu'elles aient ou non une influence déterminante sur l'issue du principal, ne devraient pas être soumises à un examen *de novo*, mais plutôt au critère adopté par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, c.-à-d. à la norme de l'erreur manifeste et dominante applicable aux conclusions de fait d'un juge de première instance et à la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et les questions mixtes de fait et de droit. Les intimés ont fait valoir que le compromis par lequel l'arrêt *Aqua-Gem* a voulu résoudre la tension entre les pouvoirs conférés aux protonotaires et ceux des juges ne répond plus aux besoins actuels. Ils ont soutenu que la Cour devrait s'aligner sur l'arrêt *Zeitoun v. Economical Insurance Group (Zeitoun)*, où la Cour d'appel de l'Ontario a abandonné l'équivalent ontarien de la norme *Aqua-Gem* en Ontario et a établi que la norme de contrôle qu'il convenait dorénavant d'appliquer aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires ontariens était celle que la Cour suprême a formulée dans l'arrêt *Housen*.

Il s'agissait de savoir si la Cour devrait réexaminer la norme de contrôle qui s'applique aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires énoncée dans l'arrêt *Aqua-Gem* et si

motions Judge was wrong in refusing to interfere with the Prothonotary's order.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Court should adopt the *Housen* standard with regard to discretionary decisions made by prothonotaries as was done in respect of similar decisions made by judges of first instance in *Decor Grates Incorporated v. Imperial Manufacturing Group Inc. (Imperial Manufacturing)*. There is continuing confusion in the Federal Court as to what constitutes an order that raises questions vital to the final issue of the case. The manner in which prothonotaries deal with a question is irrelevant in determining whether their orders are ones that raise questions vital to the final issue of the case. Unfortunately, this approach has been misunderstood by a number of judges of the Federal Court where a line of case law, also relying on *Aqua-Gem*, has taken the view that "it is not what was sought but what was ordered by the Prothonotary which must be determinative of the final issues in order for the judge to be required to undertake *de novo* review". The effectiveness of the process of appeals to a Federal Court judge from an order of a prothonotary has been tainted by the language used in *Aqua-Gem*. Confusion has crept in the process and has detracted from the effective review of discretionary orders made by prothonotaries. There is nothing in the legislation that prevents the Court from moving away from the *Aqua-Gem* standard and doing away with *de novo* review of discretionary orders made by prothonotaries in regard to questions vital to the final issue of the case. There appears to be no principled reason why there should be a different and, in effect, more stringent standard of review for discretionary orders made by prothonotaries.

It is entirely open to the Court to move away from the *Aqua-Gem* standard and replace that standard by the one set out by the Supreme Court in *Housen*. The standard of review set out in *Aqua-Gem* has been overtaken by a significant evolution and rationalization of standards of review in Canadian case law. The role of prothonotaries of the Federal Court has continued to evolve since *Aqua-Gem* was decided. For all intents and purposes, they now perform the same task as Federal Court judges. The supervisory role of judges over prothonotaries enunciated in rule 51 of the *Federal Courts Rules* no longer requires that discretionary orders of prothonotaries be subject to *de novo* hearings. Such orders should only be interfered with when they are incorrect in law or are based on a palpable and overriding error in regard to the facts.

le juge des requêtes a eu tort de refuser d'infirmer ou de modifier l'ordonnance de la protonotaire.

*Arrêt* : l'appel doit être rejeté.

La Cour devrait adopter la norme *Housen* à l'égard des décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires comme cela a été fait relativement aux décisions de même nature prononcées par les juges de première instance dans l'arrêt *Decor Grates Incorporated c. Imperial Manufacturing Group Inc. (Imperial Manufacturing)*. Il continue d'y avoir à la Cour fédérale de la confusion à propos du critère permettant d'établir si une ordonnance soulève des questions à influence déterminante sur l'issue du principal. La manière dont les protonotaires règlent les questions dont ils sont saisis n'est pas pertinente pour savoir si leurs ordonnances soulèvent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Malheureusement, ce point de vue a manifestement été mal compris par un certain nombre de juges de la Cour fédérale, où un courant jurisprudentiel, qui s'appuie aussi sur l'arrêt *Aqua-Gem*, part du principe que « ce n'est pas le recours présenté, mais plutôt l'ordonnance que le protonotaire rend qui doit avoir une influence déterminante sur l'issue du principal pour que le juge ait à examiner l'affaire *de novo* ». Le libellé employé dans l'arrêt *Aqua-Gem* a compromis l'efficacité de la procédure d'appel des ordonnances des protonotaires devant les juges de la Cour fédérale. Il s'est glissé dans la procédure une confusion qui nuit à l'efficacité du contrôle des ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires. Aucune disposition légale n'interdit à la Cour de s'écarter de la norme *Aqua-Gem* et de supprimer l'examen *de novo* des ordonnances discrétionnaires des protonotaires qui portent sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Il ne paraît exister aucun motif fondé sur des principes d'appliquer une norme de contrôle différente et, en fait, plus rigoureuse aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires.

Il est tout à fait permis à la Cour de s'écarter de la norme *Aqua-Gem* et de remplacer cette norme par celle que la Cour suprême a formulée dans l'arrêt *Housen*. La norme de contrôle établie dans l'arrêt *Aqua-Gem* est maintenant dépassée par une évolution et une rationalisation marquées des normes de contrôle dans la jurisprudence canadienne. Le rôle des protonotaires de la Cour fédérale a continué à évoluer depuis le prononcé de l'arrêt *Aqua-Gem*. En pratique, ils remplissent maintenant les mêmes fonctions que les juges de la Cour fédérale. Le rôle de surveillance des protonotaires que confère aux juges la règle 51 des *Règles des Cours fédérales* n'exige plus que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires donnent lieu à des instructions *de novo*. Ces ordonnances ne devraient être infirmées que lorsqu'elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits.

The *Aqua-Gem* standard and the *Housen* standard, notwithstanding the different language used to convey the ideas behind the standards, are, in effect, the same standards. There is, therefore, no reason why the Court should not apply to discretionary orders of prothonotaries the standard applicable to similar orders by motions judges. As stated in *Imperial Manufacturing*, in the interests of simplicity and coherency, only the *Housen* standard of review should be used when reviewing discretionary, interlocutory orders of motions judges. Those remarks support the view that the *Housen* standard should also be applied to discretionary orders made by prothonotaries. In *Turmel v. Canada*, the Court appears to have moved beyond the *Housen* standard and formulated a different standard applicable to the review of discretionary orders of judges. However, introducing new language that finds no basis in *Housen* will have the opposite effect of what this Court intended to achieve in *Imperial Manufacturing*. Introducing new language detracts from simplicity and coherency and will give rise to a fresh line of arguments by counsel that will inevitably detract from the effective review of discretionary orders made by prothonotaries and judges.

The *Housen* standard was also applied herein in deciding whether the motions Judge erred in law or made a palpable and overriding error in refusing to interfere with the Prothonotary's decision. There was no basis to conclude that the motions Judge ought to have interfered with the Prothonotary's decision. Contrary to the appellants' argument, the Prothonotary did not err in shifting the burden in regard to the examination process. It was not entirely the appellants' call to determine the duration of their examinations. In the face of a disagreement between the parties only the Federal Court could make that determination. To say, as the appellants did, that there was no limitation to their right of examination is incorrect. Circumstances and context matter greatly. They form the parameters within which examinations must be conducted. Prothonotaries and judges must therefore, in addressing and determining issues pertaining to discovery and examinations, keep those factors and rule 3 of the Rules in mind at all times. This is precisely what the Prothonotary did in making the impugned order. Finally, it is always relevant for motions judges to bear in mind that the case managing prothonotary is very familiar with the particular circumstances and issues of a case and that, as a result, intervention should not come lightly.

La norme *Aqua-Gem* et la norme *Housen*, malgré les différences dans l'expression des idées sous-jacentes, sont en fait identiques. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour laquelle la Cour ne devrait pas appliquer aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires la norme applicable aux ordonnances de même nature rendues par des juges des requêtes. Comme il est énoncé dans *Imperial Manufacturing*, par souci de simplicité et de cohérence, seule la norme de contrôle *Housen* devrait être appliquée aux ordonnances interlocutoires discrétionnaires des juges des requêtes. Ces observations viennent manifestement au soutien de l'opinion que la norme *Housen* devrait aussi être appliquée aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires. Dans l'arrêt *Turmel c. Canada*, la Cour semble s'être écartée de la norme *Housen* et avoir formulé une norme différente pour le contrôle des ordonnances discrétionnaires des juges. Cependant, l'introduction d'une nouvelle formulation, qui n'a pas de fondement dans l'arrêt *Housen*, ne peut qu'avoir un effet contraire à celui que la Cour visait dans l'arrêt *Imperial Manufacturing*. L'introduction d'un nouveau libellé ne peut qu'aller à l'encontre de la cohérence et de la simplicité, et inciter les avocats à élaborer une nouvelle argumentation de nature à compromettre inévitablement l'efficacité du contrôle des ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires et les juges.

La norme *Housen* a également été appliquée en l'espèce à la question de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en refusant d'infirmer ou de modifier la décision de la protonotaire. Rien ne permettait de conclure que le juge des requêtes aurait dû infirmer la décision de la protonotaire. Contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, la protonotaire n'a pas commis d'erreur en déplaçant la charge en ce qui concerne l'interrogatoire. Il n'appartenait pas entièrement aux appelantes de décider de la durée de leurs interrogatoires. Étant donné le désaccord des parties, seule la Cour fédérale pouvait décider de cette durée. Les appelantes se sont trompées en affirmant que leur droit à l'interrogatoire était sans limites. Les circonstances et le contexte ont une grande importance. Ils forment les limites à l'intérieur desquelles les interrogatoires doivent être tenus. Les protonotaires et les juges appelés à examiner et à trancher les questions relatives à la communication et aux interrogatoires préalables doivent donc toujours garder ces facteurs et la règle 3 des Règles à l'esprit. C'est exactement ce que la protonotaire a fait en rendant l'ordonnance attaquée. Enfin, le juge des requêtes fera toujours bien de se rappeler que le protonotaire responsable de la gestion de l'instance connaît très bien les questions et les faits particuliers de l'affaire, de sorte que l'intervention ne doit pas être décidée à la légère.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7.  
*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 12(3), 50(1)(b).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 3, 50(1),(2), 51, 237(4), 243, 440.

## CASES CITED

## NOT FOLLOWED:

*Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425, [1993] 1 C.T.C. 186 (C.A.); *Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.*, 2003 SCC 27, [2003] 1 S.C.R. 450; *Turmel v. Canada*, 2016 FCA 9, 481 N.R. 139.

## APPLIED:

*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Decor Grates Incorporated v. Imperial Manufacturing Group Inc.*, 2015 FCA 100, [2016] 1 F.C.R. 246; *Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2009 ONCA 415, 96 O.R. (3d) 639, affg 2008 CanLII 20996, 91 O.R. (3d) 131 (Div. Ct.).

## DISTINGUISHED:

*Miller v. Canada (Attorney General)*, 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149.

## CONSIDERED:

*Canada v. Jala Godavari (The)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 127, 135 N.R. 316 (F.C.A.); *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459; *Winnipeg Enterprises Corporation v. Fieldturf (IP) Inc.*, 2007 FCA 95, 58 C.P.R. (4th) 15; *Peter G. White Management Ltd. v. Canada*, 2007 FC 686, 314 F.T.R. 284; *Alcon Canada Inc. v. Actabis Pharma Company*, 2015 FC 1323; *Bayer Inc. v. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 FCA 13; *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307; *Carter v. Canada (Attorney General)*, 2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331; *Canadian Imperial Bank of Commerce v. Green*, 2015 SCC 60, [2015] 3 S.C.R. 801; *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; *Soulos v. Korkontzilas*, [1997] 2 S.C.R. 217, (1997), 32 O.R. (3d) 716; *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588, (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.).

## REFERRED TO:

*Sawridge Band v. Canada*, 2006 FCA 228, [2006] 4 C.N.L.R. 279; *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436, 43 C.P.C. 178 (C.A.); *Scheuer v. Canada*, 2015 FC 74, [2015] 2 C.T.C. 135; *Teva Canada Limited v. Pfizer*

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 12(3), 50(1)b).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 3, 50(1),(2), 51, 237(4), 243, 440.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS NON SUIVIES :

*Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.); *Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.*, 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450; *Turmel c. Canada*, 2016 CAF 9.

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Decor Grates Incorporated c. Imperial Manufacturing Group Inc.*, 2015 CAF 100, [2016] 1 R.C.F. 246; *Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2009 ONCA 415, 96 O.R. (3d) 639, confirmant 2008 CanLII 20996, 91 O.R. (3d) 131 (C. div.).

## DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Canada c. Jala Godavari (Le)*, [1991] A.C.F. n° 1047 (C.A.) (QL); *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459; *Winnipeg Enterprises Corporation c. Fieldturf (IP) Inc.*, 2007 CAF 95; *Peter G. White Management Ltd. c. Canada*, 2007 CF 686; *Alcon Canada Inc. c. Actabis Pharma Company*, 2015 CF 1323; *Bayer Inc. c. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 CAF 13; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34; *Carter c. Canada (Procureur général)*, 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; *Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green*, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801; *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394; *Soulos c. Korkontzilas*, [1997] 2 R.C.S. 217; *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.).

## DÉCISIONS CITÉES :

*Bande de Sawridge c. Canada*, 2006 CAF 228; *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436, 43 C.P.C. 178 (C.A.); *Scheuer c. Canada*, 2015 CF 74; *Teva Canada Limited c. Pfizer Canada Inc.*, 2013 CF 1066; *Gordon c.*

*Canada Inc.*, 2013 FC 1066, 441 F.T.R. 130; *Gordon v. Canada*, 2013 FC 597, 2013 D.T.C. 5112; *Chrysler Canada Inc. v. Canada*, 2008 FC 1049, [2009] 1 C.T.C. 145; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2012 FC 454, 106 C.P.R. (4th) 325; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2014 FCA 244, 466 N.R. 55; *Jamieson Laboratories Ltd. v. Reckitt Benckiser LLC*, 2015 FCA 104, 130 C.P.R. (4th) 414; *Mancuso v. Canada (National Health and Welfare)*, 2015 FCA 227, 476 N.R. 219; *Canada v. Fio Corporation*, 2015 FCA 236, [2016] 2 C.T.C. 1; *AgraCity Ltd v. Canada*, 2015 FCA 288, [2016] 5 C.T.C. 85; *Horseman v. Horse Lake First Nation*, 2015 FCA 122, 5 Admin. L.R. (6th) 188; *ABB Technology AG v. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 FCA 181, 475 N.R. 341; *Cameco Corporation v. Canada*, 2015 FCA 143; *Canada v. Superior Plus Corp.*, 2015 FCA 241, [2016] 2 C.T.C. 65; *Kinglon Investments Inc. v. Canada*, 2015 FCA 134, [2015] 5 C.T.C. 104; *Fong v. Canada*, 2015 FCA 102, 2015 D.T.C. 5053; *Laurentian Pilotage Authority v. Corporation des pilotes du Saint-Laurent central inc.*, 2015 FCA 295; *Sin v. Canada*, 2016 FCA 16, 39 Imm. L.R. (4th) 26; *French v. Canada*, 2016 FCA 64, 397 D.L.R. (4th) 746; *Galati v. Harper*, 2016 FCA 39, 394 D.L.R. (4th) 555; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Bermudez*, 2016 FCA 131, [2017] 1 F.C.R. 128; *Canada v. John Doe*, 2016 FCA 191, 486 N.R. 223; *Teva Canada Limited v. Gilead Sciences Inc.*, 2016 FCA 176, 140 C.P.R. (4th) 309; *Djelebian v. Canada*, 2016 FCA 26, 2016 D.T.C. 5023; *Bemco Confectionery and Sales Ltd. v. Canada*, 2016 FCA 21, [2016] G.S.T.C. 16; *Kwan Lam v. Chanel S. de R.L.*, 2016 FCA 111, 483 N.R. 15; *Zaghib v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2016 FCA 182, [2017] 1 F.C.R. 392; *Violator No. 10 v. Canada (Attorney General)*, 2016 FCA 42.

APPEAL from an order of the Federal Court (2016 FC 436) dismissing the appellants' appeal from an order of a Prothonotary ordering, *inter alia*, that the additional examination of two witnesses by the appellants would be limited to one half day per witness. Appeal dismissed.

## APPEARANCES

*Warren Sprigings and Mary McMillan* for appellants.  
*Marguerite Ethier, Melanie Baird and James S.S. Holtom* for respondents.

## SOLICITORS OF RECORD

*Sprigings Intellectual Property Law*, Toronto, for appellants.

*Canada*, 2013 CF 597; *Chrysler Canada Inc. c. Canada*, 2008 CF 1049; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2012 CF 454; *Pfizer Canada inc. c. Teva Canada limitée*, 2014 CAF 244; *Jamieson Laboratories Ltd. c. Reckitt Benckiser LLC*, 2015 CAF 104; *Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social)*, 2015 CAF 227; *Canada c. Fio Corporation*, 2015 CAF 236; *AgraCity Ltd c. Canada*, 2015 CAF 288; *Horseman c. Horse Lake First Nation*, 2015 CAF 122; *ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 CAF 181; *Cameco Corporation c. Canada*, 2015 CAF 143; *Canada c. Superior Plus Corp.*, 2015 CAF 241; *Kinglon Investments Inc. c. Canada*, 2015 CAF 134; *Fong c. Canada*, 2015 CAF 102; *Administration de pilotage des Laurentides c. Corporation des pilotes du Saint-Laurent central inc.*, 2015 CAF 295; *Sin c. Canada*, 2016 CAF 16; *French c. Canada*, 2016 CAF 64; *Galati c. Harper*, 2016 CAF 39; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Bermudez*, 2016 CAF 131, [2017] 1 R.C.F. 128; *R. c. Untel*, 2016 CAF 191; *Teva Canada Limited c. Gilead Sciences Inc.*, 2016 CAF 176; *Djelebian c. Canada*, 2016 CAF 26; *Bemco Confectionery and Sales Ltd. c. Canada*, 2016 CAF 21; *Kwan Lam c. Chanel S. de R.L.*, 2016 CAF 111; *Zaghib c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2016 CAF 182, [2017] 1 R.C.F. 392; *Contrevenant n°. 10 c. Canada (Procureur général)*, 2016 CAF 42.

APPEL d'une ordonnance de la Cour fédérale (2016 CF 436) rejetant l'appel formé par les appelantes à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire portant notamment que l'interrogatoire complémentaire de deux témoins par les appelantes serait limité à une demi-journée par témoin. Appel rejeté.

## ONT COMPARU

*Warren Sprigings et Mary McMillan* pour les appelantes.  
*Marguerite Ethier, Melanie Baird et James S.S. Holtom* pour les intimés.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Sprigings Intellectual Property Law*, Toronto, pour les appelantes.

*Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP*, Toronto,  
for respondents.

*Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP*, Toronto,  
pour les intimés.

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

*Ce qui suit est la version française des motifs du  
jugement rendus par*

NADON J.A.:

LE JUGE NADON, J.C.A. :

## I. Introduction

## I. Introduction

[1] Before us is an appeal of an order made by Mr. Justice Boswell of the Federal Court (the motions Judge) on June 18, 2015 [2016 FC 436] wherein he dismissed the appellants' appeal from the order of Madam Prothonotary Milczynski (the Prothonotary) rendered on April 17, 2015 pursuant to which she ordered, *inter alia*, that the additional examination of two witnesses by the appellants would be limited to one half day per witness by teleconference.

[1] La Cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de la Cour fédérale [2016 CF 436] du 18 juin 2015 par laquelle le juge Boswell (le juge des requêtes) a rejeté l'appel formé par les appelantes à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire Milczynski (la protonotaire) du 17 avril 2015 portant notamment que l'interrogatoire complémentaire de deux témoins par les appelantes serait limité à une demi-journée par témoin et serait tenu par visioconférence.

[2] By order of the Chief Justice, this appeal was heard by a panel of five judges. At issue is the question of whether this Court should revisit the standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries enunciated in *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (*Aqua-Gem*). The respondents invite us to abandon the standard of review set out in *Aqua-Gem* and to replace it by the standard enunciated by the Supreme Court of Canada in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Housen*). For the reasons that follow, it is my view that we should abandon the *Aqua-Gem* standard and adopt the one set out in *Housen*.

[2] Par ordre du juge en chef, le présent appel a été instruit par une formation de cinq juges. La question à laquelle il nous faut répondre ici est celle de savoir si notre Cour devrait réexaminer la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires qui est formulée dans l'arrêt *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (*Aqua-Gem*). Les intimés nous invitent à abandonner la norme de contrôle exposée dans l'arrêt *Aqua-Gem* pour la remplacer par la norme qu'a énoncée la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*). Pour les motifs dont l'exposé suit, j'estime que nous devrions abandonner la norme *Aqua-Gem* et adopter la norme *Housen*.

## II. Facts

## II. Les faits

[3] The Kennedy Trust for Rheumatology Research (Kennedy), one of the respondents, is the owner of Patent No. 2261630 (the '630 patent) entitled "Anti-TNF Antibodies and Methotrexate in the Treatment of Autoimmune Disease". The two named inventors of this patent, Sir Ravinder Nath Maini (Dr. Maini) and Sir Marc Feldmann (Dr. Feldmann) (the inventors), are

[3] La Kennedy Trust for Rheumatology Research (Kennedy), l'une des intimées, est la titulaire du brevet n° 2261630 (le brevet '630), intitulé « Anticorps anti-facteur de nécrose tumorale et méthotrexate dans le traitement des maladies auto-immunes ». Les deux inventeurs nommés dans ce brevet, sir Ravinder Nath Maini (M. Maini) et sir Marc Feldmann (M. Feldmann),



retired and live in the United Kingdom. They are respectively 79 and 71 years old.

[4] On March 6, 2013, the appellant Hospira Healthcare Corporation (Hospira) commenced an action against Kennedy seeking, *inter alia*, declarations that the '630 patent was invalid and that Hospira's proposed product did not infringe the '630 patent.

[5] On October 4, 2013, Kennedy and the other respondents, namely Janssen Biotech, Inc., Janssen Inc. and Cilag GmbH International counterclaimed against Hospira and the other appellants, namely Celltrion Healthcare Co., Ltd. and Celltrion, Inc. seeking, *inter alia*, declarations that the '630 patent was valid and that the appellants had infringed or induced infringement of the '630 patent.

[6] In May 2014, the appellants conducted a discovery of each of the two inventors—in London for Dr. Maini and in New York for Dr. Feldmann where he happened to be travelling. However, the appellants were unable to complete the examinations. Prior to the examinations, counsel for the appellants had requested two days of discovery for each of the inventors, but that request had been refused by counsel for the respondents whose view was that one day for each inventor was sufficient. Consequently, at the end of the first day, the examination of each inventor was terminated by the respondents.

[7] On July 31, 2014, the appellants brought a motion seeking, among other things, to continue the examination of the inventors, at their own expense, for one additional day per inventor. The appellants sought to examine the inventors in Toronto.

### III. Decisions Below

#### A. *Order of the Prothonotary*

[8] The appellants' motion was heard in Toronto on March 10, 2015 by the Prothonotary who had been case

collectivement désignés les « inventeurs », sont à la retraite et habitent le Royaume-Uni. Ils sont respectivement âgés de 79 et de 71 ans.

[4] Le 6 mars 2013, l'une des appelantes, la Corporation de soins de la santé Hospira (Hospira), a introduit contre Kennedy une action afin d'obtenir notamment des déclarations que le brevet '630 était invalide et que le produit qu'elle projetait de vendre ne le contrefaisait pas.

[5] Le 4 octobre 2013, Kennedy et les autres intimées, à savoir Janssen Biotech, Inc., Janssen Inc. et Cilag GmbH International, ont déposé contre Hospira et les autres appelantes, soit Celltrion Healthcare Co., Ltd. et Celltrion, Inc., une demande reconventionnelle afin d'obtenir notamment des déclarations que le brevet '630 était valide et que les appelantes l'avaient contrefait ou avaient incité à sa contrefaçon.

[6] En mai 2014, les appelantes ont procédé à l'interrogatoire préalable de chacun des deux inventeurs — à Londres dans le cas de M. Maini, et à New York en ce qui concerne M. Feldmann, qui se trouvait alors à y séjourner. Cependant, elles n'ont pu achever ces interrogatoires. Avant ceux-ci, les avocats des appelantes avaient demandé deux journées d'interrogatoire préalable pour chacun des inventeurs, mais les avocats des intimés avaient rejeté cette demande, estimant qu'une journée pour chaque inventeur suffirait. Par conséquent, les intimés ont mis un terme à l'interrogatoire de chacun des inventeurs à la fin de la première journée.

[7] Le 31 juillet 2014, les appelantes ont déposé une requête afin d'obtenir notamment l'autorisation de poursuivre l'interrogatoire des inventeurs à leurs propres frais, à raison d'une journée de plus pour chacun d'eux. Elles demandaient en outre à interroger les inventeurs à Toronto.

### III. Les décisions des instances inférieures

#### A. *L'ordonnance de la protonotaire*

[8] La requête des appelantes a été instruite à Toronto le 10 mars 2015 par la protonotaire chargée de la

managing the action from the outset. On April 17, 2015, she ordered that “Hospira and Celltrion shall complete the examination of each of Dr. Feldmann and Dr. Maini in one-half day (each), which examinations shall be conducted by teleconference, unless otherwise agreed to by the parties” (paragraph 6 of her order).

#### B. *Order of the Motions Judge*

[9] On June 18, 2015, the motions Judge dismissed the appellants’ appeal from the Prothonotary’s order. Applying the standard of review set out in *Aqua-Gem*, the motions Judge stated that the re-attendance of the inventors and their continued examination was not vital to the final issue of the case, and that the Prothonotary’s order was not clearly wrong. He emphasized that the Federal Court was reluctant to interfere with case-management decisions made by prothonotaries who were to be given ““elbow room”” in performing “a difficult job” (paragraph 4 of his order).

[10] The motions Judge concluded that the Prothonotary had properly exercised her discretion and that she had rendered “not only a focused decision but a reasonable one as well” (paragraph 5 of his order). He further held that the motion before him was of “questionable necessity or merit” and that it “undermine[d] the objectives of the case management system” (paragraph 6 of his order).

#### IV. Issues

[11] The appeal raises the two following questions:

- i. Should this Court reconsider the standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries, as set out in *Aqua-Gem*?

gestion de l’action depuis le début. Le 17 avril 2015, elle a ordonné, au paragraphe 6 de sa décision : [TRADUCTION] « Hospira et Celltrion achèveront les interrogatoires de M. Feldmann et de M. Maini en une demi-journée chacun et, sauf accord des parties, elles tiendront ces interrogatoires par visioconférence ».

#### B. *L’ordonnance du juge des requêtes*

[9] Le 18 juin 2015, le juge des requêtes a rejeté l’appel formé par les appelantes à l’encontre de l’ordonnance de la protonotaire. Appliquant la norme de contrôle formulée dans l’arrêt *Aqua-Gem*, il a conclu que la nouvelle comparaison des inventeurs et la poursuite de leur interrogatoire n’avaient pas d’influence déterminante sur l’issue de la cause, et que l’ordonnance de la protonotaire n’était pas entachée d’erreur flagrante. Il a insisté sur la réticence de la Cour fédérale à infirmer ou à modifier les décisions en matière de gestion des instances rendues par les protonotaires, dont le « travail difficile » exige qu’on leur laisse une « “liberté d’action” » (paragraphe 4 de l’ordonnance du juge des requêtes).

[10] Le juge des requêtes a conclu au paragraphe 5 de son ordonnance que la protonotaire avait valablement exercé son pouvoir discrétionnaire et qu’elle avait rendu « non seulement une décision ciblée, mais une décision raisonnable ». Il a ajouté (au paragraphe 6 de son ordonnance) que « la nécessité ou le mérite de la requête [dont il était saisi] étaient pour le moins discutables » et que celle-ci portait atteinte aux « objectifs du système de gestion des instances ».

#### IV. Les questions en litige

[11] Le présent appel soulève les deux questions suivantes :

- i. Notre Cour devrait-elle réexaminer la norme de contrôle qui s’applique aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires énoncée dans l’arrêt *Aqua-Gem*?

ii. Was the motions Judge wrong in refusing to interfere with the Prothonotary’s order?

ii. Le juge des requêtes a-t-il eu tort de refuser d’infirmier ou de modifier l’ordonnance de la protonotaire?

V. Parties’ Submissions

V. Les thèses des parties

A. *Appellants’ Submissions*

A. *La thèse des appelantes*

(1) Standard of Review

1) La norme de contrôle

[12] The appellants say that the standard of review applicable to discretionary decisions made by prothonotaries is the one set out by this Court in *Aqua-Gem*, as reiterated by the Supreme Court in *Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V.*, 2003 SCC 27, [2003] 1 S.C.R. 450 (*Pompey*), at paragraph 18. The appellants further say that the standard of review on appeal to this Court with respect to questions of law is correctness and palpable and overriding error in regard to findings of fact.

[12] Les appelantes soutiennent que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires est celle que notre Cour a formulée dans l’arrêt *Aqua-Gem* et que la Cour suprême a reprise au paragraphe 18 de l’arrêt *Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.*, 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450 (*Pompey*). Elles ajoutent que la norme de contrôle applicable en appel devant notre Cour est celle de la décision correcte pour ce qui concerne les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante relativement aux conclusions de fait.

(2) Merits of the Appeal

2) Le bien-fondé de l’appel

[13] The appellants argue that the motions Judge erred in that he allowed the respondents to thwart their right to examination for discovery under subsection 237(4) of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules) which provides that “[w]here an assignee is a party to the action, the assignor may also be examined for discovery.” There is no dispute between the parties that the inventors, as assignors of the patent at issue, can be examined by the appellants under the Rule.

[13] Les appelantes soutiennent que le juge des requêtes a commis une erreur en permettant aux intimés de porter atteinte au droit à l’interrogatoire préalable au paragraphe 237(4) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), qui dispose : « Lorsqu’un cessionnaire est partie à l’action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable. » Les parties conviennent que les inventeurs, en tant que cédants du brevet en litige, peuvent être interrogés par les appelantes en vertu de cette disposition.

[14] Contrary to the motions Judge’s view [at paragraph 2] that the “re-attendance [of the inventors] will only serve to provide historical context”, the appellants point to the other purposes of inventor discovery and say that there is no requirement that the examining party demonstrate, *a priori*, “any necessity in examining the assignor or specifically set out what the assignor’s examination will add to the litigation” (paragraph 39 of the appellants’ memorandum). According to the appellants, since there is no limitation to the right of examination of an assignor, the burden of establishing that the

[14] Contestant l’opinion du juge des requêtes selon laquelle [au paragraphe 2] la « nouvelle comparution [des inventeurs] servira au mieux à fournir un contexte historique », les appelantes soulignent les autres objets de l’interrogatoire préalable des inventeurs et avancent que la partie interrogatrice n’est nullement tenue d’établir *a priori* [TRADUCTION] « la nécessité d’interroger un cédant ni de préciser en quoi son interrogatoire sera utile au litige » (paragraphe 39 du mémoire des appelantes). Selon les appelantes, comme le droit d’interroger un cédant n’est pas assorti de limites, la charge d’établir

examination is “oppressive, vexatious or unnecessary” falls on the person being examined, i.e. in this case the respondents. In the appellants’ view, the Prothonotary wrongly shifted the burden in that she required the appellants to justify the necessity of their examination of the inventors.

[15] The appellants contend that “[t]he ‘elbow room’ of case management does not confer on a prothonotary the ability to disregard the Rules” (paragraph 46 of the appellants’ memorandum). Indeed, the deference that ought to be afforded in such a case is not without limits. The appellants are of the view that the decision relied on by the motions Judge, namely *Sawridge Band v. Canada*, 2006 FCA 228, [2006] 4 C.N.L.R. 279 (*Sawridge*), is clearly distinguishable from the case before us because of factual differences. The appellants argue that had the motions Judge performed the same review of the merits of the Prothonotary’s order as the Court did in *Sawridge*, he would have concluded that the Prothonotary’s order was clearly wrong.

[16] The appellants further submit that “a case management prothonotary cannot prioritize expedience over a right conferred by the Rules” (paragraph 59 of the appellants’ memorandum), and say that this is what the Prothonotary did by limiting the duration and manner of the discovery sought by them without a determination that the examination was abusive or otherwise improper. The Prothonotary erred, say the appellants, by permitting the respondents to arbitrarily end their examination of the inventors and thus the motions Judge ought to have intervened.

[17] Turning to the manner in which examinations for discovery ought to be conducted, the appellants insist that the default rule is that examinations are done in person, and that an order that examinations be conducted by video-conference is an exceptional remedy that must be justified by the party seeking it. The appellants contend that the Prothonotary also prejudged the relevance of questions that had yet to be asked by limiting the examinations of the inventors to one half day each.

que l’interrogatoire est « abusif, vexatoire ou inutile » repose sur la partie interrogée, c’est-à-dire, en l’espèce, les intimés. Selon les appelantes, la protonotaire a déplacé à tort la charge en ce qu’elle a exigé qu’elles justifient la nécessité d’interroger les inventeurs.

[15] Toujours selon les appelantes, [TRADUCTION] « la “liberté d’action” afférente à la gestion de l’instance ne confère pas aux protonotaires la faculté de ne pas tenir compte des Règles » (paragraphe 46 du mémoire des appelantes). En fait, la déférence qui convient dans un tel cas n’est pas illimitée. Les appelantes estiment que l’on doit établir une distinction avec l’arrêt sur lequel s’est appuyé le juge des requêtes, à savoir *Bande de Sawridge c. Canada*, 2006 CAF 228 (*Sawridge*), en raison de différences dans les faits. Si le juge des requêtes avait effectué le même examen du bien-fondé de l’ordonnance de la protonotaire que notre Cour avait fait dans l’arrêt *Sawridge*, affirment les appelantes, il aurait conclu que l’ordonnance était entachée d’erreur flagrante.

[16] Les appelantes font en outre valoir, au paragraphe 59 de leur mémoire, que [TRADUCTION] « le protonotaire chargé de la gestion d’une instance ne peut préférer ce qui est pratique à un droit que prévoient les Règles »; or, affirment-elles, c’est précisément ce que la protonotaire a fait en restreignant la durée et la forme de l’interrogatoire préalable qu’elles demandaient sans conclure d’abord que celui-ci était abusif ou irrégulier pour une autre raison. La protonotaire, soutiennent les appelantes, a commis une erreur en permettant aux intimés de mettre arbitrairement fin à leur interrogatoire des inventeurs, de sorte que le juge des requêtes aurait dû intervenir.

[17] Pour ce qui est de la façon dont les interrogatoires préalables devraient avoir lieu, les appelantes maintiennent que la règle exige en principe la présence physique des témoins, et qu’une ordonnance prescrivant la tenue de tels interrogatoires par visioconférence constitue une mesure exceptionnelle et qu’il incombe à la partie qui la demande de la justifier. La protonotaire, ajoutent les appelantes, a également préjugé de la pertinence des questions qu’il restait à poser en limitant à une demi-journée chacun les interrogatoires des inventeurs.

[18] The appellants further say that the Prothonotary misapprehended the facts of the case, because there was no evidence that the examinations were abusive or that the inventors were unable to attend in person for one day each. In addition, the issues for discovery were too vast, in the appellant's opinion, to be covered in the timeframe ordered by the Prothonotary.

### B. Respondents' Submissions

#### (1) Standard of Review

[19] The respondents invite this Court to reconsider the standard of review applicable to discretionary orders made by prothonotaries. They say that such orders should be reviewed according to the *Housen* standard rather than the prevailing *Aqua-Gem/Pompey* standard which, in their view, is manifestly wrong and should be abandoned.

[20] The respondents argue that the *de novo* review of prothonotaries' decisions that are vital to the final outcome of the case is irreconcilable with the presumption of fitness and that there is "no compelling reason for adopting differing standards of review on appeal depending solely on the place in the judicial hierarchy occupied by the first-instance decision maker" (paragraphs 33 and 34 of the respondents' memorandum).

[21] The respondents also point out that, in *Pompey*, the Supreme Court merely reiterated the standard enunciated by this Court in *Aqua-Gem* without further explanation. According to the respondents, *Housen* is the Supreme Court's definitive word on the standard of review and is binding on this Court.

[22] Moreover, the respondents assert that the *Aqua-Gem/Pompey* standard is fraught with uncertainty because the question of whether an issue is vital or not is difficult to answer and requires a case-by-case assessment. Conversely, the respondents say that the *Housen* standard is easy to apply. Finally, the respondents say that decisions made by prothonotaries with respect to the merits of actions of less than \$50 000 are already

[18] La protonotaire a mal apprécié les faits de l'espèce, soutiennent en outre les appelantes, puisqu'aucun élément de preuve ne démontrait que les interrogatoires étaient abusifs ou que les inventeurs étaient incapables de se présenter en personne pour une séance d'une journée chacun. Enfin, les questions devant faire l'objet des interrogatoires étaient trop vastes, selon les appelantes, pour qu'on puisse les couvrir dans le peu de temps accordé par la protonotaire.

### B. La thèse des intimés

#### 1) La norme de contrôle

[19] Les intimés invitent notre Cour à réexaminer la norme de contrôle des ordonnances discrétionnaires des protonotaires. Ils affirment que la norme énoncée dans l'arrêt *Housen* devrait s'appliquer plutôt que la norme *Aqua-Gem/Pompey* en usage, qui, selon eux, est manifestement erronée et devrait être abandonnée.

[20] Les intimés avancent que l'examen *de novo* des décisions des protonotaires ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause est incompatible avec la présomption d'aptitude et qu'il n'existe [TRADUCTION] « aucune raison convaincante d'adopter pour le contrôle en appel des normes différentes selon la place qu'occupe le décideur de première instance dans la hiérarchie judiciaire » (paragraphes 33 et 34 du mémoire des intimés).

[21] Les intimés font également observer que la Cour suprême, dans l'arrêt *Pompey*, s'est contentée de répéter sans autre explication la norme formulée par notre Cour dans l'arrêt *Aqua-Gem*. Selon eux, c'est l'arrêt *Housen* qui constitue le dernier mot de la Cour suprême sur la norme de contrôle et qui est contraignant pour notre Cour.

[22] De plus, soutiennent les intimés, la norme *Aqua-Gem/Pompey* se révèle génératrice d'incertitude, étant donné que la question de savoir si une question a ou non une influence déterminante est difficile à trancher et exige un examen au cas par cas. En revanche, ajoutent-ils, la norme *Housen* est d'application facile. Enfin, les intimés font valoir qu'on applique déjà la norme *Housen* aux décisions rendues par les protonotaires sur le

reviewed on the *Housen* standard. In any event, the respondents say that, other than in respect of the *de novo* review for vital issues, the *Aqua-Gem/Pompey* and the *Housen* standards are, in effect, the same.

## (2) Merits of the Appeal

[23] With respect to the merits of the appeal, the respondents say that the appellants are simply re-arguing in this appeal what they have already argued before the Prothonotary and the motions Judge. As the issue before us is not one that is vital to the outcome of the case, the respondents say that the appellants are in error when they argue that the motions Judge should have substituted his discretion for that of the Prothonotary.

[24] Relying on rule 3 of the Rules, the respondents say that discovery “is not a never ending process” and that it should be proportionate. The respondents further say that the Federal Court properly managed its process according to this principle. In addition, the respondents assert that a case management judge has the power to make any order that is necessary for the just determination of the proceedings, including by dispensing compliance with a Rule. By granting the Prothonotary some “elbow room”, the motions Judge deferred to her factually-based decision in accordance with *Sawridge*.

[25] The respondents also say that the purposes of examining an inventor for discovery are limited and that restricting inventor discovery in this case to one-and-a-half day per inventor does not cause prejudice to the appellants. Finally, the respondents emphasize that, absent the issuance of letters rogatory, they do not have the power to compel the two inventors to re-attend because they are residents of the United Kingdom. In this context, they submit that it was appropriate for the Prothonotary to order that they should be examined by way of teleconference.

bien-fondé d’actions mettant en jeu au plus 50 000 \$. Quoiqu’il en soit, disent les intimés, mis à part l’examen *de novo* des questions ayant une influence déterminante, les normes *Aqua-Gem/Pompey* et *Housen* sont en fait identiques.

## 2) Le bien-fondé de l’appel

[23] Concernant le bien-fondé du présent appel, les intimés affirment que les appelantes ne font qu’avancer devant notre Cour les arguments qu’elles ont déjà exposés à la protonotaire et au juge des requêtes. Comme la question portée devant nous n’a pas d’influence déterminante sur l’issue de la cause, soutiennent-ils, les appelantes se trompent en faisant valoir que le juge des requêtes aurait dû substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la protonotaire.

[24] Se référant à la règle 3 des Règles, les intimés font observer que la communication préalable [TRADUCTION] « n’est pas une procédure de durée illimitée » et doit être proportionnée. La Cour fédérale, ajoutent-ils, a fixé avec raison sa procédure suivant ce principe. En outre, les intimés font valoir que le juge responsable de la gestion d’une instance dispose du pouvoir de rendre toute ordonnance nécessaire au juste règlement de l’instance, y compris en dérogeant aux Règles. En accordant à la protonotaire une certaine « liberté d’action », le juge des requêtes a fait preuve de retenue à l’égard de sa décision fondée sur des faits, conformément à l’arrêt *Sawridge*.

[25] Les intimés font également valoir que l’interrogatoire préalable d’un inventeur a un objet limité et que le fait de limiter l’interrogatoire préalable en l’espèce à une journée et demie par inventeur ne porte pas préjudice aux appelantes. Enfin, ils soulignent que, sauf commission rogatoire, ils n’ont pas le pouvoir de contraindre les deux inventeurs à se présenter de nouveau, puisqu’ils habitent le Royaume-Uni. Pour cette raison, il était légitime de la part de la protonotaire d’ordonner que leur interrogatoire se tienne par visioconférence.

VI. AnalysisA. *Should this Court Reconsider the Standard of Review of Discretionary Decisions Made by Prothonotaries?*

[26] At the outset, I must say that as the order made by the Prothonotary that gives rise to the present appeal is not one that is vital to the final outcome of the case, a determination of whether or not the standard of review should be revisited is in no way determinative of this case. As the respondents have argued, there does not appear to be, other than in respect of the *de novo* review when the issue is vital, any substantial difference between the *Aqua-Gem/Pompey* standard and the *Housen* standard. Both standards, in my respectful opinion, simply formulate the same principles through the use of different language.

[27] In effect, under the *Aqua-Gem/Pompey* standard, a discretionary decision made by a prothonotary is clearly wrong, and thus reviewable on appeal by a judge, where it is based: (1) upon a wrong principle—which implies that correctness is required for legal principles—and (2) upon a misapprehension of facts—which seems to be the equivalent of the “overriding and palpable error” criterion of the *Housen* standard if it caused the Prothonotary’s decision to be “clearly wrong”.

[28] Notwithstanding, I have no doubt that the question of the standard of review applicable to discretionary decisions of prothonotaries is one that needs to be revisited. It is my opinion that we should now adopt the *Housen* standard with regard to discretionary decisions made by prothonotaries as we have done in respect of similar decisions made by judges of first instance (in *Decor Grates Incorporated v. Imperial Manufacturing Group Inc.*, 2015 FCA 100, [2016] 1 F.C.R. 246 (*Imperial Manufacturing*), to which I will return later). Needless to say, the issue of the standard of review applicable to orders of both judges and prothonotaries has been one of the most contentious issues before our Court and before all courts of appeal, including before the Supreme Court of Canada, in the last 10 to 15 years. It is my respectful view that it is not in the interests of justice to

VI. AnalyseA. *Notre Cour devrait-elle réexaminer la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires?*

[26] Il faut noter dès l’abord que, l’ordonnance de la protonotaire visée par le présent appel ne tranchant pas une question déterminante sur l’issue de la cause, le fait de décider s’il convient ou non de réexaminer la norme de contrôle ne réglera nullement le sort de l’affaire. Comme l’ont constaté les intimés, il ne semble pas y avoir, hormis l’examen *de novo* lorsque la question en litige a une influence déterminante, de différence substantielle entre la norme *Aqua-Gem/Pompey* et la norme *Housen*. Les deux normes, à mon avis, ne font que formuler en termes différents les mêmes principes.

[27] En fait, suivant la norme *Aqua-Gem/Pompey*, la décision discrétionnaire d’un protonotaire est entachée d’erreur flagrante, et ouvre donc droit à l’intervention d’un juge en appel, lorsqu’elle se fonde 1) sur un mauvais principe — d’où il suit qu’elle doit être correcte en ce qui concerne les questions de droit — ou 2) sur une mauvaise appréciation des faits — critère qui semble correspondre à celui de l’« erreur manifeste et dominante » de la norme *Housen* si cette mauvaise appréciation a eu pour effet d’entacher la décision d’une « erreur flagrante ».

[28] Néanmoins, il ne fait pour moi aucun doute qu’il convient de réexaminer la question de la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires. J’estime que nous devrions maintenant adopter la norme *Housen* à l’égard des décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires comme nous l’avons fait relativement aux décisions de même nature prononcées par les juges de première instance (dans l’arrêt *Decor Grates Incorporated c. Imperial Manufacturing Group Inc.*, 2015 CAF 100, [2016] 1 R.C.F. 246 (*Imperial Manufacturing*), auquel je reviendrai plus loin). Inutile de dire que la question de la norme de contrôle applicable aux ordonnances des juges et des protonotaires est l’une des plus contestées devant notre Cour et devant toutes les cours d’appel, y compris la Cour suprême du Canada, depuis 10 ou 15 ans. À mon

continue with a plurality of standards when one standard, i.e. the *Housen* standard, is sufficient to deal with the review of first instance decisions.

(1) The *Aqua-Gem* Test and Why It Should Be Changed

[29] In *Aqua-Gem*, decided in 1993, our Court enunciated the standard which, until now, has been applied to review discretionary decisions made by prothonotaries. Until this appeal, *Aqua-Gem* was the last time when a panel of five judges of this Court heard an appeal. It was an important issue then and remains so today.

[30] The matter giving rise to the appeal in *Aqua-Gem* was a motion brought by the respondent for an order staying the proceedings under paragraph 50(1)(b) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 or, in the alternative, dismissing the proceedings for want of prosecution pursuant to then rule 440. The motion was heard by the Associate Senior Prothonotary (the Senior Prothonotary) who dismissed it. The Senior Prothonotary's decision was appealed to a motions judge who disagreed with him and, who, as a result, set his order aside, with costs.

[31] The issue before our Court in *Aqua-Gem* was whether all discretionary decisions made by prothonotaries should be reviewed by way of *de novo* hearings, which our Court's decision in *Canada v. Jala Godavari (The)* (1991), 40 C.P.R. (3d) 127 (*The Jala Godavari*) seemed to suggest, or whether such decisions should be reviewed for error only in some or all cases.

[32] Three opinions were given in *Aqua-Gem*. Chief Justice Isaac (the Chief Justice) opined both on the standard of review and with regard to the merits of the appeal. Robertson J.A. opined on the merits only and MacGuigan J.A., with whom Mahoney J.A. and

avis, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de maintenir plusieurs normes pour le contrôle des décisions de première instance alors qu'une seule, à savoir celle de l'arrêt *Housen*, suffit à cette fin.

1) Le critère *Aqua-Gem* et la raison pour laquelle il devrait être changé

[29] Notre Cour a formulé dans son arrêt *Aqua-Gem*, prononcé en 1993, la norme appliquée jusqu'à maintenant au contrôle des décisions discrétionnaires des protonotaires. L'arrêt *Aqua-Gem* était jusqu'au présent appel la dernière occasion où une formation de cinq juges de notre Cour avait instruit un appel. La question examinée était importante alors et elle l'est encore aujourd'hui.

[30] L'appel *Aqua-Gem* trouvait son origine dans une requête de l'intimée afin d'obtenir une ordonnance portant suspension de l'instance en vertu de l'alinéa 50(1)b) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, ou, subsidiairement, une ordonnance portant rejet de l'action pour défaut de poursuivre sous le régime de la règle 440 des Règles de l'époque. Cette requête a été instruite par le protonotaire adjoint, qui l'a rejetée. La décision du protonotaire adjoint a été portée en appel devant un juge des requêtes, qui s'est trouvé en désaccord avec lui et qui a par conséquent annulé son ordonnance, avec dépens.

[31] La question que notre Cour devait trancher dans l'affaire *Aqua-Gem* était celle de savoir s'il convenait de contrôler par voie d'instruction *de novo* toutes les décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires, ce que semblait donner à penser l'arrêt *Canada c. Jala Godavari (Le)*, [1991] A.C.F. n° 1047 (C.A.) (QL) (*Jala Godavari*), ou si ces décisions n'étaient susceptibles de contrôle que pour erreur, dans certains cas ou dans tous les cas.

[32] Trois séries de motifs ont été rendus dans l'arrêt *Aqua-Gem*. Le juge en chef Isaac (le juge en chef) s'est prononcé aussi bien sur la norme de contrôle que sur le bien-fondé de l'appel. Le juge Robertson s'est exprimé sur le bien-fondé seulement, tandis que le



Décary J.A. agreed, addressed both the standard of review and the merits of the appeal.

[33] The first opinion, given by the Chief Justice, concluded that the standard of review enunciated in *The Jala Godavari* was incomplete and that, in relying on that decision, the motions Judge had erred in interfering with the Senior Prothonotary's decision. In coming to this view, the Chief Justice carefully examined the legislative underpinnings of the role of prothonotaries and the nature of the functions which they were expected to perform. This led him to say, at page 441, that:

Doubtless, in providing for the office of the Registrar or Master in the Exchequer Court and of the prothonotary in this Court, Parliament was mindful of the pre-trial and post-judgment support which the master system provided for superior court judges in the judicial systems of England and Ontario, both of which made extensive use of these judicial officers.

[34] The Chief Justice then proceeded to consider the history and evolution of the law concerning the office of master in Canada and in England. More particularly, he examined both English and Ontario cases with regard to the standard of review pursuant to which decisions made by masters were to be reviewed. That examination led him to conclude that the approach taken by the Ontario Court of Appeal in *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (*Stoicovski*) was the proper approach and the one that this Court should follow. At page 454 of his reasons, the Chief Justice formulated the standard which, in his view, this Court should adopt in reviewing discretionary decisions of prothonotaries. He put it as follows:

I am in agreement with counsel for the appellant that the proper standard of review of discretionary orders of prothonotaries in this Court should be the same as that which was laid down in *Stoicovski* for masters in Ontario. I am of the opinion that such orders ought to be disturbed on appeal only where it has been made to appear that

(a) they are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion by the prothonotary was based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts, or

juge MacGuigan, à l'opinion duquel ont souscrit les juges Mahoney et Décary, a examiné à la fois la question de la norme de contrôle et le bien-fondé de l'appel.

[33] Selon les premiers motifs, ceux du juge en chef, la norme de contrôle formulée dans l'arrêt *Jala Godavari* était incomplète, et le juge des requêtes, s'étant fondé sur elle, avait commis une erreur en annulant la décision du protonotaire adjoint. Dans l'analyse qui l'a mené à cette conclusion, le juge en chef a soigneusement examiné les assises légales du rôle des protonotaires et la nature des fonctions qui leur sont confiées. Il a formulé à ce propos les observations suivantes, à la page 441 :

Il est hors de doute qu'en créant les fonctions de registraire ou protonotaire de la Cour de l'Échiquier et de protonotaire de notre Cour, le législateur avait à l'esprit le soutien que les protonotaires assuraient aux juges des cours supérieures, avant et après le jugement, dans les systèmes judiciaires d'Angleterre et de l'Ontario, lesquels faisaient un large usage de ces auxiliaires de la justice.

[34] Le juge en chef a ensuite étudié l'histoire et l'évolution du droit relatif à la fonction de protonotaire au Canada et en Angleterre. Il a ainsi notamment examiné des affaires aussi bien anglaises qu'ontariennes au sujet de la norme de contrôle applicable aux décisions des protonotaires. Il a conclu de cet examen que le point de vue le plus juste était celui qu'avait exposé la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (*Stoicovski*), et il invitait notre Cour à l'adopter. Le juge en chef a formulé dans les termes suivants, à la page 454 de ses motifs, la norme qu'il convenait selon lui que notre Cour applique au contrôle des décisions discrétionnaires des protonotaires :

Je conviens avec l'avocat de l'appelante que la norme de révision des ordonnances discrétionnaires des protonotaires de cette Cour doit être la même que celle qu'a instituée la décision *Stoicovski* pour les protonotaires de l'Ontario. J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants :

a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,

(b) in making them, the prothonotary improperly exercised his discretion on a question vital to the final issue of the case.

[35] On the basis of this standard of review, the Chief Justice concluded that there were no grounds justifying the motions Judge's interference with the order of the Senior Prothonotary. Hence, the Chief Justice would have allowed the appeal.

[36] The second opinion, the majority opinion, was that of MacGuigan J.A. who accepted the Chief Justice's recitation of the facts and agreed, in part, with his opinion concerning the standard of review. He reformulated the standard of review which this Court ought to apply to discretionary orders made by prothonotaries in the following way at pages 462 and 463:

I also agree with the Chief Justice in part as to the standard of review to be applied by a motions judge to a discretionary decision of a prothonotary. Following in particular Lord Wright in *Evans v. Bartlam*, [1937] A.C. 473 (H.L.) at page 484, and Lacourciere J.A. in *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 (Div. Ct.), discretionary orders of prothonotaries ought not to be disturbed on appeal to a judge unless:

(a) they are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion by the prothonotary was based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts, or

(b) they raise questions vital to the final issue of the case.

Where such discretionary orders are clearly wrong in that the prothonotary has fallen into error of law (a concept in which I include a discretion based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts), or where they raise questions vital to the final issue of the case, a judge ought to exercise his own discretion *de novo*. [Footnote omitted.]

[37] After explaining that *The Jala Godavari* should not be understood as having decided that judges should never defer to a prothonotary's discretion, but rather that whenever the question at issue was vital to the final issue of the case, the Prothonotary's discretion was subject

b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

[35] Se fondant sur cette norme de contrôle, le juge en chef a conclu que rien ne justifiait l'annulation de l'ordonnance du protonotaire adjoint par le juge des requêtes, de sorte qu'il aurait accueilli l'appel.

[36] Les deuxièmes motifs, majoritaires, étaient ceux du juge MacGuigan, qui a souscrit au rappel des faits donné par le juge en chef et, en partie, à son avis sur la norme de contrôle. Il a reformulé dans les termes suivants, aux pages 462 et 463, la norme de contrôle à appliquer par notre Cour aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires :

Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans *Evans v. Bartlam*, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans *Stoicovski v. Casement* (1983), 43 O.R. (2d) 436 [C.A. Ont.], 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 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,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. [Note en bas de page omise.]

[37] Après avoir expliqué qu'il ne fallait pas interpréter l'arrêt *Jala Godavari* comme ayant établi que les juges ne devraient jamais faire preuve de retenue à l'égard d'une décision discrétionnaire d'un protonotaire, mais plutôt que, lorsque la question en cause avait une

to an overriding discretion on the part of a judge, adding that error of law on the part of a prothonotary was always a ground of intervention, MacGuigan J.A., then addressed the question as to when an order made by a prothonotary was vital to the final issue of a case. At pages 464 and 465, he said:

The question before the prothonotary in the case at bar can be considered interlocutory only because the prothonotary decided it in favour of the appellant. If he had decided it for the respondent, it would itself have been a final decision of the case: *A-G of Canada v. S.F. Enterprises Inc. et al.* (1990), 90 DTC 6195 (F.C.A.) at pages 6197-6198; *Ainsworth v. Bickersteth et al.*, [1947] O.R. 525 (C.A.). It seems to me that a decision which can thus be either interlocutory or final depending on how it is decided, even if interlocutory because of the result, must nevertheless be considered vital to the final resolution of the case. Another way of putting the matter would be to say that for the test as to relevance to the final issue of the case, the issue to be decided should be looked to before the question is answered by the prothonotary, whereas that as to whether it is interlocutory or final (which is purely a *pro forma* matter) should be put after the prothonotary's decision. Any other approach, it seems to me, would reduce the more substantial question of "vital to the issue of the case" to the merely procedural issue of interlocutory or final, and preserve all interlocutory rulings from attack (except in relation to errors of law). [Emphasis in original.]

[38] Thus, in MacGuigan J.A.'s view, whether a question is vital or not to the final issue of the case depends on what was sought by the motion before the Prothonotary. A question vital to the final issue of the case does not depend on how the Prothonotary determines the issue.

[39] With respect to the merits of the appeal, MacGuigan J.A. was of the view that the motions Judge had made no error in setting aside the Senior Prothonotary's order.

[40] The third opinion was that of Robertson J.A. who shared the Chief Justice's opinion that the appeal should be allowed.

influence déterminante sur l'issue du principal, le pouvoir discrétionnaire du protonotaire était assujéti au pouvoir discrétionnaire supérieur du juge, et après avoir précisé qu'une erreur de droit de la part d'un protonotaire était toujours un motif d'intervention, le juge MacGuigan a examiné la question de savoir quand on peut dire que l'ordonnance d'un protonotaire avait une influence déterminante sur l'issue du principal. Il a ainsi fait observer ce qui suit aux pages 464 et 465 :

La matière soumise en l'espèce au protonotaire peut être considérée comme interlocutoire seulement parce qu'il a prononcé en faveur de l'appelante. Eût-il prononcé en faveur de l'intimée, sa décision aurait résolu définitivement la cause; Voir *P-G du Canada c. S.F. Enterprises Inc. et autre* (1990), 90 DTC 6195 (C.A.F.) aux pages 6197 et 6198; *Ainsworth v. Bickersteth et al.*, [1947] O.R. 525 (C.A.). Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l'influence déterminante sur l'issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit). [Souligné dans l'original.]

[38] Donc, selon le juge MacGuigan, la question de savoir si une question a ou non une influence déterminante sur l'issue du principal dépend de l'objet de la requête dont le protonotaire était saisi, et non de la manière dont il a tranché la requête.

[39] En ce qui concerne le bien-fondé de l'appel, le juge MacGuigan estimait que le juge des requêtes n'avait pas commis d'erreur en annulant l'ordonnance du protonotaire adjoint.

[40] Les troisièmes motifs étaient ceux du juge Robertson, qui pensait comme le juge en chef qu'il convenait d'accueillir l'appel.

[41] Thus, in *Aqua-Gem*, our Court made it clear that not all decisions made by prothonotaries were subject to *de novo* review. On the basis of a thorough review of the historical evolution of the role of masters and prothonotaries in the Canadian judicial system, the Court concluded that only decisions that decided questions vital to the final issue of a case should be reviewed *de novo* by a judge of the Federal Court. In the Court's view, that framework recognized the intention expressed by Parliament in the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] to grant prothonotaries certain powers in order to further the efficient performance of the work of the Court. In coming to this view, the Court traced the origins of the master system to deal with pre-trial matters back to the 19th century in England, and described the evolution of the standard of review in Canada since Confederation. This narrative is suffused with the tension between the need to give effect to the powers granted to judicial officers, and the protection of the powers given to judges to decide cases without interference.

[42] To conclude on the standard adopted by our Court in *Aqua-Gem*, I should say that in paragraph 19 of *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459 (*Merck*), Décary J.A., writing for a unanimous court, after referring to pages 464 and 465 of MacGuigan J.A.'s reasons in *Aqua-Gem*, reformulated the test in the following terms:

To avoid the confusion which we have seen from time to time arising from the wording used by MacGuigan J.A., I think it is appropriate to slightly reformulate the test for the standard of review. I will use the occasion to reverse the sequence of the propositions as originally set out, for the practical reason that a judge should logically determine first whether the questions are vital to the final issue: it is only when they are not that the judge effectively needs to engage in the process of determining whether the orders are clearly wrong. The test would now read: "Discretionary orders of prothonotaries ought not be disturbed on appeal to a judge unless: (a) the questions raised in the motion are vital to the final issue of the case, or (b) the orders are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion by the prothonotary was based upon a wrong principle or upon a misapprehension of the facts."

[41] Ainsi, notre Cour a bien précisé dans l'arrêt *Aqua-Gem* que ce n'étaient pas toutes les décisions des protonotaires qui pouvaient donner lieu à un examen *de novo*. Se fondant sur une étude approfondie de l'évolution historique du rôle des protonotaires dans le système judiciaire canadien, la Cour a conclu que seules les décisions qui tranchaient des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal devaient être examinées *de novo* par un juge de la Cour fédérale. Selon notre Cour, cette conclusion tenait compte de l'intention exprimée par le législateur dans la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7] de conférer des pouvoirs aux protonotaires dans le but de favoriser le bon fonctionnement de la Cour. Notre Cour a formulé ce point de vue après avoir retrouvé dans l'Angleterre du XIX<sup>e</sup> siècle les origines du système recourant à des protonotaires pour régler les questions préalables à l'instruction et après avoir décrit l'évolution de la norme de contrôle au Canada depuis la Confédération. Cette histoire se révèle marquée d'une tension entre la nécessité de donner effet aux pouvoirs conférés aux juges et aux protonotaires et celle de protéger les pouvoirs permettant aux juges de statuer sans ingérence.

[42] Pour conclure au sujet de la norme adoptée par notre Cour dans l'arrêt *Aqua-Gem*, je dois ajouter que le juge Décary, après avoir fait référence aux pages 464 et 465 des motifs exposés par le juge MacGuigan dans cet arrêt, a reformulé le critère applicable comme suit, au nom d'une formation unanime, au paragraphe 19 de l'arrêt *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459 (*Merck*) :

Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerai le critère comme suit : « 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

[43] To this it is important to add that in 2003, the Supreme Court in *Pompey* approved the *Aqua-Gem* standard and formulated, at paragraph 18 of its reasons, its approval in the following terms:

Discretionary orders of prothonotaries ought to be disturbed by a motions judge only where (a) they are clearly wrong, in the sense that the exercise of discretion was based upon a wrong principle or a misapprehension of the facts, or (b) in making them, the prothonotary improperly exercised his or her discretion on a question vital to the final issue of the case: *Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 F.C. 425 (C.A.), *per* MacGuigan J.A., at pp. 462-63. An appellate court may interfere with the decision of a motions judge where the motions judge had no grounds to interfere with the prothonotary's decision or, in the event such grounds existed, if the decision of the motions judge was arrived at on a wrong basis or was plainly wrong: *Jian Sheng Co. v. Great Tempo S.A.*, [1998] 3 F.C. 418 (C.A.), *per* Décary J.A., at pp. 427-28, leave to appeal refused, [1998] 3 S.C.R. vi.

[44] As appears from the above remarks made by Mr. Justice Bastarache, who wrote the Supreme Court's reasons in *Pompey*, the Supreme Court also formulated the standard of review pursuant to which decisions of motions judges in appeal of discretionary decisions of prothonotaries were to be reviewed.

[45] The respondents argue that discretionary decisions made by prothonotaries, vital or not to the final issue of the case, should not be subject to *de novo* review, but rather to the test adopted by the Supreme Court in *Housen*. The respondents say that the compromise reached in *Aqua-Gem* to resolve the tension between the powers given to prothonotaries and those given to judges is no longer adequate in the present context and that we should follow the practice now prevailing in Ontario. More particularly, the respondents submit that we should follow the decision of the Ontario Court of Appeal in *Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2009 ONCA 415, 96 O.R. (3d) 639 (*Zeitoun*) where the Ontario Court of Appeal abandoned the Ontario equivalent of the *Aqua-Gem* standard and held that the standard to be used

discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. »

[43] Il est important d'ajouter à cela que la Cour suprême, dans son arrêt *Pompey*, rendu en 2003, a approuvé la norme *Aqua-Gem* et a formulé cette approbation dans les termes suivants, au paragraphe 18 de ses motifs :

Le juge des requêtes ne doit modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que dans les cas suivants : a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond : *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), le juge MacGuigan, p. 462-463. Une cour d'appel ne peut intervenir que si le juge des requêtes n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge des requêtes était mal fondée ou manifestement erronée : *Jian Sheng Co. c. Great Tempo S.A.*, [1998] 3 C.F. 418 (C.A.), le juge Décary, p. 427-428, autorisation de pourvoi refusée, [1998] 3 R.C.S. vi.

[44] Comme on le voit de ce passage du juge Bastarache, qui a rédigé les motifs de l'arrêt *Pompey*, la Cour suprême a aussi formulé la norme de contrôle applicable aux décisions des juges des requêtes statuant en appel de décisions discrétionnaires des protonotaires.

[45] Les intimés soutiennent que les décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires, qu'elles aient ou non une influence déterminante sur l'issue du principal, ne devraient pas être soumises à un examen *de novo*, mais plutôt au critère adopté par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen*. Le compromis par lequel l'arrêt *Aqua-Gem* a voulu résoudre la tension entre les pouvoirs conférés aux protonotaires et ceux des juges ne répond plus aux besoins actuels, expliquent-ils, et nous devrions adopter la pratique maintenant en vigueur en Ontario. Plus précisément, nous devrions, selon les intimés, nous aligner sur l'arrêt *Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2009 ONCA 415, 96 O.R. (3d) 639 (*Zeitoun*), où la Cour d'appel de l'Ontario a abandonné l'équivalent ontarien de la norme *Aqua-Gem* et a établi que la norme

in reviewing discretionary orders of masters in Ontario should be the one enunciated by the Supreme Court in *Housen*.

[46] In my view, there are a number of reasons why we should follow the lead given by the Ontario Court of Appeal in *Zeitoun*. First, there is continuing confusion in the Federal Court as to what constitutes an order that raises questions vital to the final issue of the case. In *Winnipeg Enterprises Corporation v. Fieldturf (IP) Inc.*, 2007 FCA 95, 58 C.P.R. (4th) 15, a panel of this Court held, relying on the majority opinion of MacGuigan J.A. in *Aqua-Gem*, that what rendered a prothonotary's order vital to the final issue of the case was the nature of the question before him or her. Thus, the manner in which a prothonotary deals with the question before him is irrelevant in determining whether his order is one that raises questions vital to the final issue of the case.

[47] Unfortunately, this approach has been clearly misunderstood by a number of judges of the Federal Court where a line of jurisprudence, also relying on *Aqua-Gem*, has taken the view that "it is not what was sought but what was ordered by the Prothonotary which must be determinative of the final issues in order for the judge to be required to undertake *de novo* review" (*Peter G. White Management Ltd. v. Canada*, 2007 FC 686, 314 F.T.R. 284, at paragraph 2 (Hugessen J.)). Also see *Scheuer v. Canada*, 2015 FC 74, [2015] 2 C.T.C. 135, at paragraph 12 (Diner J.); *Teva Canada Limited v. Pfizer Canada Inc.*, 2013 FC 1066, 441 F.T.R. 130, at paragraph 10 (Campbell J.); *Gordon v. Canada*, 2013 FC 597, 2013 D.T.C. 5112, at paragraph 11 (Hughes J.); *Chrysler Canada Inc. v. Canada*, 2008 FC 1049, [2009] 1 C.T.C. 145, at paragraph 4 (Hughes J.)).

[48] I note that in his recent judgment in *Alcon Canada Inc. v. Actavis Pharma Company*, 2015 FC 1323, at paragraphs 9–19, Mr. Justice Locke of the Federal Court deplored the ongoing confusion prevailing in the Federal Court with regard to this issue.

de contrôle qu'il convenait dorénavant d'appliquer aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires ontariens était celle que la Cour suprême a formulée dans l'arrêt *Housen*.

[46] Je vois plusieurs raisons pour lesquelles nous devrions suivre l'exemple donné par la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt *Zeitoun*. Premièrement, il continue d'y avoir à la Cour fédérale de la confusion à propos du critère permettant d'établir si une ordonnance soulève des questions à influence déterminante sur l'issue du principal. Dans l'arrêt *Winnipeg Enterprises Corporation c. Fieldturf (IP) Inc.*, 2007 CAF 95, une formation de notre Cour, s'appuyant sur l'opinion majoritaire du juge MacGuigan dans l'arrêt *Aqua-Gem*, a établi que le facteur qui confère à l'ordonnance d'un protonotaire une influence déterminante sur l'issue du principal est la nature de la question portée devant lui. Par conséquent, la manière dont le protonotaire règle la question dont il est saisi n'est pas pertinente pour savoir si son ordonnance soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

[47] Malheureusement, ce point de vue a manifestement été mal compris par un certain nombre de juges de la Cour fédérale, où un courant jurisprudentiel, qui s'appuie aussi sur l'arrêt *Aqua-Gem*, part du principe que « ce n'est pas le recours présenté, mais plutôt l'ordonnance que le protonotaire rend qui doit avoir une influence déterminante sur l'issue du principal pour que le juge ait à examiner l'affaire *de novo* »; voir le paragraphe 2 de *Peter G. White Management Ltd. c. Canada*, 2007 CF 686 (le juge Hugessen). Voir aussi *Scheuer c. Canada*, 2015 CF 74, au paragraphe 12 (le juge Diner); *Teva Canada Limited c. Pfizer Canada Inc.*, 2013 CF 1066, au paragraphe 10 (le juge Campbell); *Gordon c. Canada*, 2013 CF 597, au paragraphe 11 (le juge Hughes); *Chrysler Canada Inc. c. Canada*, 2008 CF 1049, au paragraphe 4 (le juge Hughes).

[48] Je note que le juge Locke de la Cour fédérale a récemment déploré, aux paragraphes 9 à 19 de la décision *Alcon Canada Inc. c. Actavis Pharma Company*, 2015 CF 1323, la confusion qui règne actuellement à la Cour fédérale sur cette question.

[49] In my view, the effectiveness of the process of appeals to a Federal Court judge from an order of a prothonotary has been tainted by the language used in *Aqua-Gem*. I am obviously not to be taken as criticizing the panel that decided *Aqua-Gem*, but simply note that confusion has crept in the process and has detracted from the effective review of discretionary orders made by prothonotaries.

[50] Because of the *Aqua-Gem* standard, the question of whether a prothonotary's discretionary order is vital or not to the final issue of the case is one that is recurrent. Thus a high number of appeals taken to motions judges from discretionary orders or prothonotaries require the motions judge to ask himself whether it is appropriate or not to conduct a *de novo* review. The question has proven difficult to answer. Some issues, for example motions for leave to amend pleadings, have given much difficulty to decision makers (see for instance *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2003 FCA 488, [2004] 2 F.C.R. 459 [cited above] (Richard C.J. dissenting, Décarý and Létourneau J.J.A.); *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2012 FC 454, 106 C.P.R. (4th) 325, at paragraphs 8–10 (Rennie J. as he then was)).

[51] A second reason for moving away from the *Aqua-Gem* standard is the persuasiveness of the reasons [*Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2008 CanLII 20996, 91 O.R. (3d) 131] of the Divisional Court of the Ontario Superior Court of Justice (the Divisional Court) with regard to the appropriate standard of review that should be applied by a motions judge hearing an appeal from an Ontario master, which a unanimous Ontario Court of Appeal endorsed in *Zeitoun*. More particularly, the Ontario Court of Appeal agreed with the Divisional Court that the prevailing standard, for all intents and purposes identical to the *Aqua-Gem* standard, should be abandoned and replaced by the standard enunciated by the Supreme Court in *Housen*. In concluding that there was no principled basis for distinguishing between the decisions of masters and those of judges for the purpose of standard of review, the Ontario Court of Appeal made specific reference to paragraphs 26, 36, 40 and 41 of the reasons given by Low J. of the Divisional Court. The

[49] À mon avis, le libellé employé dans l'arrêt *Aqua-Gem* a compromis l'efficacité de la procédure d'appel des ordonnances des protonotaires devant les juges de la Cour fédérale. Je ne veux évidemment pas critiquer ici la formation qui a rendu l'arrêt *Aqua-Gem*; je fais simplement remarquer que s'est glissée dans la procédure une confusion qui nuit à l'efficacité du contrôle des ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires.

[50] À cause de la norme *Aqua-Gem*, la question de savoir si l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire a ou non une influence déterminante sur l'issue du principal ne cesse de se poser. Par conséquent, un grand nombre des appels formés devant un juge des requêtes contre des ordonnances discrétionnaires des protonotaires exigent du juge qu'il se demande s'il y a lieu ou non de procéder à un examen *de novo*. Or, cette question s'est révélée difficile à trancher. Certaines catégories de requêtes, par exemple les requêtes en autorisation de modifier des actes de procédure, ont donné beaucoup de mal aux juges; voir, par exemple, *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459 [précité] (le juge en chef Richard, dissident, et les juges Décarý et Létourneau), et *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2012 CF 454, aux paragraphes 8 à 10 (le juge Rennie, alors juge à la Cour fédérale).

[51] Une deuxième raison de s'écarter de la norme *Aqua-Gem* est la force de persuasion des motifs exposés par la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario concernant la norme de contrôle que devrait appliquer le juge des requêtes saisi d'un appel d'une ordonnance d'un protonotaire de l'Ontario [*Zeitoun v. Economical Insurance Group*, 2008 CanLII 20996, 91 O.R. (3d) 131], décision à laquelle la Cour d'appel de l'Ontario a unanimement souscrit dans l'arrêt *Zeitoun*. La Cour d'appel de l'Ontario a notamment exprimé son accord avec la Cour divisionnaire sur le fait que la norme en vigueur, pratiquement identique à celle de l'arrêt *Aqua-Gem*, devrait être abandonnée et remplacée par la norme qu'a formulée la Cour suprême dans l'arrêt *Housen*. En affirmant qu'aucun principe ne justifiait d'établir une distinction entre les décisions des protonotaires et celles des juges quant à la norme de contrôle, la Cour d'appel [de l'Ontario] a renvoyé explicitement aux paragraphes 26, 36, 40 et 41 des motifs du juge Low

reasons of Low J., as they are expressed in these paragraphs, in my respectful view, go to the heart of the matter and are worth repeating.

[52] First, Low J. made the point that Ontario's prevailing standard in regard to discretionary decision of masters, which allowed for *de novo* hearings in certain situations, was the result of historical notions of hierarchy which merited reconsideration because (i) of the evolution and rationalization of standards of review in the case law, (ii) the expansion of the role of masters in the Ontario's civil system, (iii) the concepts of economy and expediency which pervade the Ontario rules of civil procedure and, finally (iv) the difficulties which had arisen in determining whether discretionary orders of masters were vital or not to the final issue of the case.

[53] Second, Low J. took the view that the reviewing court should proceed on the basis of a presumption of fitness that both judges and masters were capable of carrying out the mandates which the legislator had assigned to them. Thus, there was no principled basis justifying, on the sole ground of his place in the hierarchy, interference by a motions judge in regard to a matter assigned by the legislator to a master, other than when it had been shown that the master's decision was incorrect in law or that the master had misapprehended the facts or the evidence.

[54] Third, Low J. opined that the same approach taken in reviewing discretionary decisions made by motions judges should also be taken in reviewing discretionary decisions of masters. In other words, intervention would be justified only where a master had made an error of law or had exercised his discretion on wrong principles or where he had misapprehended the evidence such that there was a palpable and overriding error. In Low J.'s opinion, the *Housen* standard should be applied to discretionary decisions of masters.

[55] In my view, the arguments which the Ontario Court of Appeal found convincing in *Zeitoun* are as compelling for the Federal Courts.

de la Cour divisionnaire. À mon avis, les motifs que le juge Low a exposés dans ces paragraphes touchent à l'essence de la question et méritent d'être répétés.

[52] Premièrement, le juge Low a fait remarquer que la norme de contrôle en vigueur en Ontario concernant les décisions des protonotaires, qui permettait l'instruction *de novo* dans certains cas, découlait de notions historiques sur la hiérarchie qu'il convenait de réexaminer pour les raisons suivantes : i) l'évolution et la rationalisation des normes de contrôle dans la jurisprudence, ii) l'extension du rôle des protonotaires dans la justice civile ontarienne, iii) les principes d'économie et de célérité qui imprègnent les règles ontariennes de procédure civile, et enfin iv) les difficultés qui avaient surgi sur la question de savoir si les ordonnances discrétionnaires des protonotaires avaient ou non une influence déterminante sur l'issue du principal.

[53] Deuxièmement, le juge Low a exprimé l'avis que la cour de révision devait supposer l'aptitude des juges et des protonotaires à remplir les fonctions que leur a attribuées le législateur. Par conséquent, aucun principe ne justifiait qu'un juge des requêtes, au seul motif de sa place dans la hiérarchie, intervienne à l'égard d'une question confiée par le législateur à un protonotaire, si ce n'est dans le cas où il aurait été établi que la décision du protonotaire était erronée en droit, ou qu'il avait mal apprécié les faits ou la preuve.

[54] Troisièmement, le juge Low a affirmé qu'il convenait d'aborder le contrôle des décisions discrétionnaires des protonotaires de la même façon que le contrôle des décisions discrétionnaires des juges des requêtes. Autrement dit, l'intervention du juge ne se justifierait que dans le cas où le protonotaire aurait commis une erreur de droit, exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des principes erronés, ou mal apprécié la preuve de manière à commettre une erreur manifeste et dominante. D'après le juge Low, c'était la norme *Housen* qu'il convenait d'appliquer aux décisions discrétionnaires des protonotaires.

[55] À mon sens, les arguments que la Cour d'appel de l'Ontario a déclarés convaincants dans l'arrêt *Zeitoun* le sont tout autant pour les Cours fédérales.



[56] I wish to point out that the question now before us has already been raised on a number of occasions before our Court, *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2014 FCA 244, 466 N.R. 55, at paragraph 3; *Bayer Inc. v. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 FCA 13 (*Bayer*), at paragraph 7 and *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 FCA 34, 91 C.P.R. (4th) 307 (*Apotex*), at paragraph 9. I note, in particular, that in *Apotex*, at paragraph 9, my colleague, Mr. Justice Stratas, referred to the Ontario Court of Appeal's decision in *Zeitoun* and indicated that he was "attracted" to the argument that *Aqua-Gem* should be reassessed. However, he was of the view that it was not necessary in the case before him to determine that issue.

[57] I should also say that I see nothing in the legislation which would prevent us from moving away from the *Aqua-Gem* standard and doing away with *de novo* review of discretionary orders made by prothonotaries in regard to questions vital to the final issue of the case. Pursuant to the enabling power conferred by subsection 12(3) of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, subsection 50(1) [of the Rules] allows prothonotaries to hear—and make any necessary orders relating to—any motion unless specified otherwise. Subsection 51(1) [of the Rules] ensures that there is judicial oversight of those decisions by providing for a right of appeal to a judge of the Federal Court for all orders made by prothonotaries. I also note that subsection 50(2) [of the Rules] allows prothonotaries to render decisions with regard to the merits of actions for monetary relief not exceeding \$50 000. In such instances, prothonotaries act, for all practical purposes, as trial judges and their decisions are reviewable pursuant to the *Housen* standard. I therefore see no legislative impediment to the abandonment of the *Aqua-Gem* standard of review. There appears to be no principled reason why there should be a different and, in effect, more stringent standard of review for discretionary orders made by prothonotaries.

(2) Can We Abandon the *Aqua-Gem/Pompey* Standard?

[58] Although I am satisfied that we should abandon the *Aqua-Gem* standard, is it open for us to do so in the

[56] Il est à noter que la question dont nous sommes ici saisis a été soulevée à quelques reprises devant notre Cour : voir *Pfizer Canada inc. c. Teva Canada limitée*, 2014 CAF 244, au paragraphe 3; *Bayer Inc. c. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 CAF 13 (*Bayer*), au paragraphe 7; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Company*, 2011 CAF 34 (*Apotex*), au paragraphe 9. Je remarque en particulier qu'au paragraphe 9 de l'arrêt *Apotex*, mon collègue le juge Stratas a fait référence à l'arrêt *Zeitoun* de la Cour d'appel de l'Ontario et a noté que l'argument voulant qu'il faille examiner à nouveau la norme *Aqua-Gem* avait « quelque chose de séduisant ». Cependant, il n'était pas selon lui nécessaire de trancher cette question dans l'appel porté devant lui.

[57] En outre, dois-je ajouter, je n'ai connaissance d'aucune disposition légale qui nous interdirait de nous écarter de la norme *Aqua-Gem* et de supprimer l'examen *de novo* des ordonnances discrétionnaires des protonotaires qui portent sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. En vertu de la disposition d'habilitation du paragraphe 12(3) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, le paragraphe 50(1) des Règles autorise les protonotaires à entendre toute requête et à rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant, sauf disposition contraire. Le paragraphe 51(1) des Règles assure la surveillance judiciaire de ces décisions en prévoyant le droit de porter en appel toute ordonnance d'un protonotaire à un juge de la Cour fédérale. Je note aussi que le paragraphe 50(2) [des Règles] autorise les protonotaires à statuer au fond sur les actions visant une réparation pécuniaire qui ne dépasse pas 50 000 \$. Dans de telles actions, les protonotaires agissent de fait comme juges de première instance, et le contrôle de leurs décisions relève de la norme de contrôle *Housen*. Je ne vois donc aucun obstacle légal à l'abandon de la norme de contrôle de l'arrêt *Aqua-Gem*. Il ne paraît exister aucun motif fondé sur des principes d'appliquer une norme de contrôle différente et, en fait, plus rigoureuse aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires.

2) Pouvons-nous abandonner la norme *Aqua-Gem/Pompey*?

[58] Tout convaincu que je sois de l'opportunité d'abandonner la norme *Aqua-Gem*, je dois encore me

present matter? In inviting us to revisit the *Aqua-Gem* standard, the respondents say that on the basis of this Court's decision in *Miller v. Canada (Attorney General)*, 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149 (*Miller*), and of the Supreme Court's decision in *Carter v. Canada (Attorney General)*, 2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331 (*Carter*), we can do so.

[59] First, I wish to say that I agree entirely with the respondents when they say that in *Pompey*, the Supreme Court simply gave effect to the *Aqua-Gem* standard. In other words, other than adopting the standard enunciated by MacGuigan J.A., the Supreme Court was silent. It is quite clear from the Supreme Court's reasons in *Pompey* that the true issue before the Court in that case was the correctness of the legal determinations made below and not the applicable standard of review.

[60] The respondents say that pursuant to *Miller*, we can reconsider our decisions "if they are manifestly wrong in the sense that they overlook relevant authority" (paragraph 31 of the respondents' memorandum). In making that assertion, the respondents rely on paragraph 10 of Rothstein J.'s (as he then was) reasons in *Miller* where he says:

The test used for overruling a decision of another panel of this Court is that the previous decision is manifestly wrong, in the sense that the Court overlooked a relevant statutory provision, or a case that ought to have been followed .... [Emphasis added.]

[61] In my respectful view, this is not a situation where *Miller* finds application. It cannot be said that *Aqua-Gem* "is manifestly wrong" in the sense explained by Rothstein J. in *Miller*. In my view, *Miller* is not relevant to the present matter.

[62] However, I am satisfied that the respondents are correct in invoking the Supreme Court's decision in *Carter* where the Court, at paragraph 44, stated an exception to the principle of *stare decisis* which allows

demandeur s'il nous est permis de le faire dans la présente espèce. Les intimés soutiennent que nous pouvons réexaminer cette norme, comme ils nous y invitent, sur le fondement de l'arrêt de notre Cour *Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370 (*Miller*), et de l'arrêt de la Cour suprême *Carter c. Canada (Procureur général)*, 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331 (*Carter*).

[59] Premièrement, je voudrais exprimer mon complet accord avec les intimés lorsqu'ils affirment que la Cour suprême, dans l'arrêt *Pompey*, a simplement donné effet à la norme *Aqua-Gem*. Autrement dit, hormis son adoption de la norme formulée par le juge MacGuigan, la Cour suprême est restée muette sur le sujet. Il ressort à l'évidence des motifs de l'arrêt *Pompey* que la véritable question que la Cour suprême avait à trancher dans cette affaire était celle de savoir si les instances inférieures avaient commis des erreurs de droit et non celle de savoir quelle était la norme de contrôle applicable.

[60] Les intimés soutiennent que, suivant l'arrêt *Miller*, il nous est permis de réexaminer nos décisions [TRADUCTION] « dans le cas où elles sont manifestement erronées, au sens où elles auraient négligé de tenir compte d'une loi ou d'une décision pertinente » (paragraphe 31 du mémoire des intimés). Ils fondent cette affirmation sur le paragraphe 10 des motifs de l'arrêt *Miller*, où le juge Rothstein (alors membre de notre Cour) formulait l'observation suivante :

Le critère utilisé pour renverser la décision d'une autre formation de notre Cour exige que la décision en cause soit manifestement erronée, du fait que la Cour n'aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d'un précédent qui aurait dû être respecté [...] [Non souligné dans l'original.]

[61] Soit dit en tout respect, je ne pense pas que l'arrêt *Miller* s'applique au cas qui nous occupe. On ne peut en effet dire que l'arrêt *Aqua-Gem* soit « manifestement erroné » au sens où l'entendait le juge Rothstein dans l'arrêt *Miller*. À mon sens, l'arrêt *Miller* n'est pas pertinent quant à la présente espèce.

[62] Cependant, j'estime que les intimés ont raison d'invoquer l'arrêt *Carter*, au paragraphe 44 duquel la Cour suprême a prévu au principe du *stare decisis* une exception qui permet aux tribunaux d'instance

lower courts, in certain circumstances, not to follow the decisions of higher courts and, in particular, decisions rendered by the Supreme Court. At paragraph 44 of its reasons in *Carter*, the Supreme Court said as follows:

The doctrine that lower courts must follow the decisions of higher courts is fundamental to our legal system. It provides certainty while permitting the orderly development of the law in incremental steps. However, *stare decisis* is not a straitjacket that condemns the law to stasis. Trial courts may reconsider settled rulings of higher courts in two situations: (1) where a new legal issue is raised; and (2) where there is a change in the circumstances or evidence that “fundamentally shifts the parameters of the debate” (*Canada (Attorney General) v. Bedford*, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101, at para. 42).

[63] Although the issue of the standard of review applicable to discretionary decisions of prothonotaries is not a new legal issue, there has been “a change in the circumstances or evidence that ‘fundamentally shifts the parameters of the debate’”. In my view, the standard of review set out in *Aqua-Gem* has been overtaken by a significant evolution and rationalization of standards of review in Canadian jurisprudence. In this context it is important to emphasize that the Chief Justice’s review in *Aqua-Gem* of the role of masters in England and in Canada showed that their role was one that evolved from assistants to judges to that of independent judicial officers. It is also worthy of note that the role of prothonotaries of the Federal Court has continued to evolve since *Aqua-Gem* was decided in 1993. In particular, their role, as the respondents submit, includes the task of hearing and determining the merits of actions where the monetary value at issue is less than \$50 000. Needless to say, prothonotaries are no longer, if they ever were, viewed by the legal community as inferior or second class judicial officers. Other than in regard to the type of matters assigned to them by Parliament, they are, for all intents and purposes, performing the same task as Federal Court judges.

[64] These circumstances “fundamentally shift the parameters of the debate” regarding the standard applicable to discretionary orders of prothonotaries. In my respectful opinion, the supervisory role of judges over prothonotaries enunciated in rule 51 no longer requires

inférieure, dans certains cas, de s’écarter des décisions de juridictions supérieures, notamment des arrêts de la Cour suprême. Ce paragraphe est ainsi rédigé :

La doctrine selon laquelle les tribunaux d’instance inférieure doivent suivre les décisions des juridictions supérieures est un principe fondamental de notre système juridique. Elle confère une certitude tout en permettant l’évolution ordonnée et progressive du droit. Cependant, le principe du *stare decisis* ne constitue pas un carcan qui condamne le droit à l’inertie. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve « change radicalement la donne » (*Canada (Procureur général) c. Bedford*, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 42).

[63] Bien que la question de la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires ne soit pas une nouvelle question juridique, « une modification de la situation ou de la preuve “change radicalement la donne” ». À mon avis, la norme de contrôle établie dans l’arrêt *Aqua-Gem* est maintenant dépassée par une évolution et une rationalisation marquées des normes de contrôle dans la jurisprudence canadienne. À ce propos, il est important de souligner que l’examen du rôle des protonotaires en Angleterre et au Canada effectué par le juge en chef dans l’arrêt *Aqua-Gem* montrait que ce rôle était passé de celui d’auxiliaires des juges à celui de juges en titre indépendants. Il est aussi à noter que le rôle des protonotaires de la Cour fédérale a continué à évoluer depuis le prononcé de l’arrêt *Aqua-Gem* en 1993. Ce rôle comprend notamment, comme le font valoir les intimés, la tâche d’instruire et de juger au fond les actions mettant en jeu une somme qui ne dépasse pas 50 000 \$. Inutile de dire que la communauté juridique ne considère plus les protonotaires, si elle l’a jamais fait, comme des juges inférieurs ou de seconde classe. Exception faite des questions que leur confie le législateur, ils remplissent en fait les mêmes fonctions que les juges de la Cour fédérale.

[64] Cette situation « change radicalement la donne » pour ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires. À mon avis, le rôle de surveillance des protonotaires que confère aux juges la règle 51 des Règles n’exige plus

that discretionary orders of prothonotaries be subject to *de novo* hearings. That approach, as made clear by Low J. in *Zeitoun*, is one that has been overtaken by the evolution and rationalization of standards of review and by the presumption of fitness that both judges and masters are capable of carrying out the mandates which the legislator has assigned to them. In other words, discretionary orders of prothonotaries should only be interfered with when such decisions are incorrect in law or are based on a palpable and overriding error in regard to the facts.

[65] I therefore conclude that it is entirely open to us to move away from the *Aqua-Gem* standard. In my respectful opinion, we should replace that standard by the one set out by the Supreme Court in *Housen*.

### (3) The *Housen* Standard and Why It Should Replace the *Aqua-Gem* Standard

[66] In *Housen*, the Supreme Court enunciated the standard of review applicable to decisions of trial judges. More particularly, it concluded that with respect to factual conclusions reached by a trial judge, the applicable standard was that of palpable and overriding error. It also stated that with respect to questions of law and questions of mixed fact and law, where there was an extricable legal principle at issue, the applicable standard was that of correctness (paragraphs 19 to 37 of *Housen*).

[67] I begin by saying that it is clear to me that in enunciating the standard of review which it did in *Housen*, the Supreme Court did not intend to apply that standard to discretionary decisions of motions judges and, obviously, to similar decisions made by prothonotaries. Of that, I am entirely satisfied. Recently, in *Canadian Imperial Bank of Commerce v. Green*, 2015 SCC 60, [2015] 3 S.C.R. 801 (*Green*), Madame Justice Côté, writing for a unanimous Supreme Court, indicated that the standard which normally applied to a discretionary decision made by a Judge, i.e. in the case before her an order *nunc pro tunc*, were the standards which had been enunciated by the Supreme Court in *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394 (*Reza*), at page 404 and in *Soulos v. Korkontzilas*, [1997] 2 S.C.R. 217 (*Soulos*), at paragraph 54. Madam Justice Côté, at paragraph 95

que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires donnent lieu à des instructions *de novo*. Ce point de vue, comme le juge Low l'a bien fait comprendre dans la décision *Zeitoun*, est maintenant dépassé par l'évolution et la rationalisation des normes de contrôle, ainsi que par la présomption d'aptitude, tant des juges que des protonotaires, à remplir les fonctions que le législateur leur a attribuées. Autrement dit, les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient être infirmées que lorsqu'elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits.

[65] Je conclus donc qu'il nous est tout à fait permis de nous écarter de la norme *Aqua-Gem*. À mon avis, nous devrions remplacer cette norme par celle que la Cour suprême a formulée dans l'arrêt *Housen*.

### 3) La norme *Housen* et la raison pour laquelle elle devrait remplacer la norme *Aqua-Gem*

[66] La Cour suprême a exposé dans l'arrêt *Housen* la norme de contrôle applicable aux décisions des juges de première instance. Elle y a notamment établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait d'un juge de première instance est celle de l'erreur manifeste et dominante. Quant à la norme applicable aux questions de droit, et aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu'il y a une question de droit isolable, la Cour suprême a conclu que c'est celle de la décision correcte (paragraphes 19 à 37 de l'arrêt *Housen*).

[67] Je précise tout d'abord qu'il est pour moi évident que la Cour suprême, en formulant la norme de contrôle qu'elle a exposée dans l'arrêt *Housen*, n'avait pas l'intention de l'appliquer aux décisions discrétionnaires des juges des requêtes ni, bien sûr, aux décisions discrétionnaires des protonotaires. Je suis entièrement convaincu de ce fait. Récemment, dans l'arrêt *Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green*, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801 (*Green*), la juge Côté, au nom de la Cour suprême unanime, a expliqué que la norme ordinairement applicable à la décision discrétionnaire d'un juge, qui était en l'espèce une ordonnance *nunc pro tunc*, était celle qu'avait formulée la Cour suprême à la page 404 de l'arrêt *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394 (*Reza*), et au paragraphe 54 de l'arrêt *Soulos c. Korkontzilas*, [1997] 2 R.C.S. 217 (*Soulos*). La juge Côté a exposé la

of her reasons, explained the applicable standard as follows:

I must now decide whether the doctrine applies to the cases at bar. Before doing so, I should briefly outline the applicable standard of review. The standard that ordinarily applies to a judge's discretionary decision on whether to grant an order *nunc pro tunc* is that of deference: if the judge has given sufficient weight to all the relevant considerations, an appellate court must defer to his or her exercise of discretion (*Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, at p. 404). However, if the judge's discretion is exercised on the basis of an erroneous principle, an appellate court is entitled to intervene: *Soulos v. Korkontzilas*, [1997] 2 S.C.R. 217, at para. 54.

[68] As I indicated earlier, at paragraph 26 of these reasons, it is my view that the *Aqua-Gem/Pompey* standard and the *Housen* standard, notwithstanding the different language used to convey the ideas behind the standards, are, in effect, the same standards. To this, I would add that I see no substantial difference between these standards and those applied by the Supreme Court in *Reza* and *Soulos*. In other words, if the decision maker has made an error of law, the reviewing court is entitled to intervene and substitute its own discretion or decision. With respect to factual conclusions, the reviewing court must defer unless, in the case of the *Reza* standard, the motions Judge has failed to give sufficient weight to the relevant circumstances or, in the case of the *Aqua-Gem/Pompey* standard, the Prothonotary has misapprehended the facts. In my respectful opinion, there is, in the end, no substantial difference between these standards.

[69] I am therefore of the view that there is no reason why we should not apply to discretionary orders of prothonotaries the standard applicable to similar orders by motions judges. I am supported in this view by our decision in *Imperial Manufacturing*, where we applied the *Housen* standard in reviewing the discretionary decision of a motions judge, namely her determination of a motion for particulars regarding certain allegations made in the plaintiff's statement of claim.

norme applicable dans les termes suivants au paragraphe 95 de ses motifs :

Je dois maintenant décider si la doctrine *nunc pro tunc* s'applique en l'espèce. Avant de ce faire, j'exposerai brièvement la norme d'intervention applicable. La norme qui s'applique en temps normal à la décision discrétionnaire du juge de rendre ou non une ordonnance *nunc pro tunc* est celle de la déférence : si le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes, une cour d'appel doit s'en remettre à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge (*Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394, p. 404). Cependant, si le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné, une cour d'appel peut intervenir : *Soulos c. Korkontzilas*, [1997] 2 R.C.S. 217, par. 54.

[68] Comme je le disais plus haut au paragraphe 26 des présents motifs, la norme *Aqua-Gem/Pompey* et la norme *Housen*, malgré les différences dans l'expression des idées sous-jacentes, me paraissent en fait identiques. J'ajouterai que je ne discerne pas de différence substantielle entre ces normes et celles qu'a appliquées la Cour suprême dans les arrêts *Reza* et *Soulos*. Autrement dit, la cour de révision a le droit d'intervenir et de substituer son propre pouvoir discrétionnaire ou sa propre décision à celui du décideur s'il a commis une erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions de fait, la cour de révision doit s'abstenir d'intervenir à moins que, s'agissant de la norme *Reza*, le juge des requêtes n'ait pas accordé suffisamment de poids aux circonstances pertinentes, ou que, dans le cas de la norme *Aqua-Gem/Pompey*, le protonotaire n'ait mal apprécié les faits. À mon avis, il n'y a pas en fin de compte de différence importante entre ces normes.

[69] Je ne vois par conséquent aucune raison de ne pas appliquer aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires la norme applicable aux ordonnances de même nature rendues par des juges des requêtes. Je suis conforté dans cette opinion par notre arrêt *Imperial Manufacturing*, où nous avons appliqué la norme *Housen* au contrôle de la décision discrétionnaire d'un juge des requêtes, lors d'une requête afin d'obtenir des précisions sur certaines allégations contenues dans la déclaration de la demanderesse.

[70] In abandoning the authority of our decision in *David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 F.C. 588 (C.A.) (*David Bull*), at page 594, and those cases which had continued to hold *David Bull* as authority for the standard of review applicable to discretionary orders made by motions judges, i.e. that the Court would not interfere unless the decision was arrived at “on a wrong principle” (in effect, the standard enunciated by the Supreme Court in *Soulos*) or that the decision maker had given “insufficient weight to relevant factors, misapprehended the facts or where an obvious injustice would result” (in effect, the standards enunciated by the Supreme Court in *Reza* and *Pompey*), our Court explained why the *Housen* standard should be applied.

[71] First, Mr. Justice Stratas, who wrote the Court’s reasons, stated that there was a question of *stare decisis* in that *Housen*, a decision of the Supreme Court, was binding. Second, he indicated that the *David Bull* line of authority was now redundant because of *Housen*. Third, he indicated that the *David Bull* line of authority was not easily understood in that it seemed to constitute “an invitation to this Court to reweigh the evidence before the Federal Court and substitute our own opinion for it” (paragraph 26 of *Imperial Manufacturing*). Fourth, he was satisfied that the *David Bull* line of authority, if properly understood, was to the same effect as the *Housen* standard (paragraph 25 of the *Imperial Manufacturing*). Fifth, he indicated that in the interest of simplicity and coherency, all jurisdictions, other than the Federal Court and Federal Court of Appeal, applied the *Housen* standard to review decisions of lower courts “across the board” and that we should also do so (paragraph 27 of *Imperial Manufacturing*). Mr. Justice Stratas concluded his discussion on the standard of review by saying, at paragraph 29 of his reasons, that:

To eliminate these problems and in the interests of simplicity and coherency, only the *Housen* articulation of the standard of review — binding upon us — should be used when we review discretionary, interlocutory orders. In accordance with *Housen*, absent error on a question

[70] En abandonnant l’arrêt *David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.*, [1995] 1 C.F. 588 (C.A.) (*David Bull*), à la page 594, ainsi que la jurisprudence subséquente qui avait continué à appliquer la norme de contrôle énoncée dans l’arrêt *David Bull* aux ordonnances discrétionnaires des juges des requêtes, c’est-à-dire que la Cour ne devait intervenir que si la décision reposait sur « un principe erroné » (ce qui était en fait la norme formulée par la Cour suprême dans l’arrêt *Soulos*) ou si le décideur « n’a pas donné suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, a mal apprécié les faits ou encore si une injustice évidente serait autrement causée » (ce qui était en fait la norme exposée par la Cour suprême dans les arrêts *Reza* et *Pompey*), notre Cour a expliqué pourquoi il convenait d’appliquer plutôt la norme *Housen*.

[71] Le juge Stratas, qui a rédigé les motifs de la Cour, a d’abord fait observer que se posait une question de *stare decisis*, en ce que *Housen*, un arrêt de la Cour suprême, liait notre Cour. Deuxièmement, il a constaté que la jurisprudence issue de l’arrêt *David Bull* était maintenant devenue redondante du fait de l’arrêt *Housen*. Troisièmement, il a fait remarquer que la jurisprudence issue de l’arrêt *David Bull* prêtait à malentendu au sens où l’on pouvait « y voir une invitation faite à notre Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait la Cour fédérale et de substituer son opinion à celle de la Cour fédérale » (*Imperial Manufacturing*, au paragraphe 26). Quatrièmement, il s’est déclaré convaincu que la jurisprudence issue de l’arrêt *David Bull*, bien comprise, allait dans le même sens que la norme *Housen* (*Imperial Manufacturing*, au paragraphe 25). Cinquièmement, il a expliqué que, par souci de simplicité et de cohérence, toutes les juridictions, sauf la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, appliquaient « systématiquement » la norme de contrôle *Housen* aux décisions d’instances inférieures, et que nous devrions faire de même (*Imperial Manufacturing*, au paragraphe 27). Le juge Stratas a conclu son analyse de la norme de contrôle dans les termes suivants au paragraphe 29 de ses motifs :

Pour éliminer ces problèmes et par souci de cohérence et de simplicité, j’estime que seule la formulation de la norme de contrôle figurant dans l’arrêt *Housen* — qui nous lie — devrait être utilisée lorsque nous sommes saisis d’une demande de contrôle d’une ordonnance

of law or an extricable legal principle, intervention is warranted only in cases of palpable and overriding error.

[72] I am in complete agreement with the remarks made by Mr. Justice Stratas in *Imperial Manufacturing* as to why we should apply the *Housen* standard to discretionary orders of motions judges. Further, his remarks clearly support the view that the *Housen* standard should also be applied to discretionary orders made by prothonotaries. Whether a motion is determined by a prothonotary or a motions judge is, in my view, irrelevant. The same standard should apply to the review of all discretionary orders.

[73] Notwithstanding my view that the Supreme Court did not intend to apply the *Housen* standard to discretionary decisions of motions judges this does not detract from the force of the arguments which my colleague Mr. Justice Stratas makes in *Imperial Manufacturing*. Although my colleague does not, in his remarks in *Imperial Manufacturing*, make reference to *Green*, nor to *Reza* and *Soulos*, his main criticism of the existing standard of review in the case before him was that the *Housen* standard was clearer, simpler and did not differ substantially from the *David Bull* line of authority.

[74] I cannot, however, leave this issue without referring to our Court's decision in *Turmel v. Canada*, 2016 FCA 9, 481 N.R. 139 (at paragraph 12), where, again under the pen of Mr. Justice Stratas, our Court appears to have moved beyond the *Housen* standard in determining the standard applicable to discretionary orders of motions judges. At paragraph 12 of his reasons for the Court, Mr. Justice Stratas stated that pursuant to *Imperial Manufacturing*, *David Bull*, *Green* and *Housen*, it was not open to appellate courts, in reviewing discretionary decisions of motions judges, to reweigh the evidence and to substitute their conclusions for those of the first Judge. Then, after setting out the rationale of his opinion in *Imperial Manufacturing* for the adoption of the *Housen* standard, Mr. Justice Stratas formulated a different standard applicable to the review of discretionary orders of judges:

interlocutoire discrétionnaire. Conformément à l'arrêt *Housen*, à défaut d'erreur sur une question de droit ou un principe juridique isolable, notre intervention n'est justifiée que dans les cas d'erreurs manifestes et dominantes.

[72] Je souscris entièrement aux observations formulées par le juge Stratas dans l'arrêt *Imperial Manufacturing* sur la raison pour laquelle nous devrions appliquer la norme de contrôle *Housen* aux ordonnances discrétionnaires des juges des requêtes. Qui plus est, ces observations viennent manifestement au soutien de l'opinion que la norme *Housen* devrait aussi être appliquée aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires. À mon avis, il n'est pas pertinent qu'une requête soit tranchée par un protonotaire ou par un juge des requêtes. La même norme devrait s'appliquer au contrôle de toutes les ordonnances discrétionnaires.

[73] Le fait que, à mon avis, la Cour suprême n'ait pas eu l'intention d'appliquer la norme *Housen* aux décisions discrétionnaires des juges des requêtes ne diminue en rien la force des arguments avancés par mon collègue le juge Stratas dans l'arrêt *Imperial Manufacturing*. S'il est vrai que mon collègue ne se réfère pas à l'arrêt *Green*, ni aux arrêts *Reza* et *Soulos*, la principale critique qu'il a formulée à l'égard de la norme de contrôle existante dans l'affaire dont il était saisi était que la norme *Housen* était plus claire et plus simple et ne différait pas substantiellement de la norme de la jurisprudence découlant de l'arrêt *David Bull*.

[74] Je ne peux cependant quitter ce sujet sans discuter de l'arrêt *Turmel c. Canada*, 2016 CAF 9 (au paragraphe 12), où notre Cour, dont les motifs ont encore une fois été rédigés par le juge Stratas, semble s'être écartée de la norme *Housen* pour les ordonnances discrétionnaires des juges des requêtes. Au paragraphe 12 des motifs qu'il a rédigés pour la Cour, le juge Stratas a d'abord fait observer que, selon les arrêts *Imperial Manufacturing*, *David Bull*, *Green* et *Housen*, il n'est pas permis aux cours d'appel, lorsqu'elles contrôlent les décisions discrétionnaires des juges des requêtes, d'apprécier à nouveau la preuve et de substituer leurs conclusions à celles des juges. Puis, après avoir exposé la raison pour laquelle il avait adopté le critère de l'arrêt *Housen* dans l'arrêt *Imperial Manufacturing*, le juge Stratas a formulé une norme différente pour le contrôle des ordonnances discrétionnaires des juges :

Putting aside these subtleties, [by subtleties, Mr. Justice Stratas appears to refer to the various standards enunciated in the cases which he refers to at paragraph 11 of his reasons] what is common to all of these verbal formulations is that in the absence of an error of law or legal principle an appellate court cannot interfere with a discretionary order unless there is an obvious, serious error that undercuts its integrity and viability. This is a high test, one that the case law shows is rarely met. This deferential standard of review has applied in the past to discretionary orders appealed to this Court and it is the test we shall apply to the interlocutory discretionary order made by the Federal Court that is before us in these appeals.

[75] On my count, at least 12 decisions of this Court have followed *Imperial Manufacturing: Jamieson Laboratories Ltd. v. Reckitt Benckiser LLC*, 2015 FCA 104, 130 C.P.R. (4th) 414, at paragraph 21; *Mancuso v. Canada (National Health and Welfare)*, 2015 FCA 227, 476 N.R. 219, at paragraph 8; *Canada v. Fio Corporation*, 2015 FCA 236, [2016] 2 C.T.C. 1, at paragraph 10; *AgraCity Ltd. v. Canada*, 2015 FCA 288, [2016] 5 C.T.C. 85, at paragraph 16; *Horseman v. Horse Lake First Nation*, 2015 FCA 122, 5 Admin. L.R. (6th) 188, at paragraph 7; *ABB Technology AG v. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 FCA 181, 475 N.R. 341, at paragraph 84; *Cameco Corporation v. Canada*, 2015 FCA 143, at paragraph 39; *Canada v. Superior Plus Corp.*, 2015 FCA 241, [2016] 2 C.T.C. 65, at paragraph 5; *Kinglon Investments Inc. v. Canada*, 2015 FCA 134, [2015] 5 C.T.C. 104, at paragraph 5; *Fong v. Canada*, 2015 FCA 102, 2015 D.T.C. 5053, at paragraph 5; *Laurentian Pilotage Authority v. Corporation des pilotes du Saint-Laurent central inc.*, 2015 FCA 295, at paragraph 5; *Sin v. Canada*, 2016 FCA 16, 39 Imm. L.R. (4th) 26, at paragraph 6.

[76] On the same count, it appears that at least 11 decisions of this Court have followed *Turmel: French v. Canada*, 2016 FCA 64, 397 D.L.R. (4th) 746, at paragraph 26; *Galati v. Harper*, 2016 FCA 39, 394 D.L.R. (4th) 555, at paragraph 18; *Canada (Citizenship and Immigration) v. Bermudez*, 2016 FCA 131, [2017] 1 F.C.R. 128, at paragraph 21; *Canada v. John Doe*, 2016 FCA 191, 486 N.R. 223, at paragraph 31; *Teva Canada*

Abstraction faite de ces subtilités [en utilisant le terme « subtilités », le juge Stratas semble vouloir dire les diverses normes de contrôle énoncées dans la jurisprudence qu'il mentionne au paragraphe 11 de ses motifs], le point commun de toutes ces expressions est le fait qu'en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur touchant aux principes juridiques, le tribunal d'appel ne peut modifier une ordonnance discrétionnaire que s'il y a une erreur manifeste et grave qui met à mal son intégrité et sa viabilité. Il s'agit d'un critère exigeant, auquel il est rarement satisfait, selon la jurisprudence. Notre Cour a appliqué dans le passé cette norme de contrôle qui commande la retenue aux ordonnances discrétionnaires portées en appel, et c'est cette même norme que nous appliquerons à l'ordonnance interlocutoire discrétionnaire de la Cour fédérale dont nous sommes saisis en l'espèce.

[75] D'après mon calcul, au moins 12 arrêts de notre Cour ont appliqué l'arrêt *Imperial Manufacturing: Jamieson Laboratories Ltd. c. Reckitt Benckiser LLC*, 2015 CAF 104, au paragraphe 21; *Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social)*, 2015 CAF 227, au paragraphe 8; *Canada c. Fio Corporation*, 2015 CAF 236, au paragraphe 10; *AgraCity Ltd. c. Canada*, 2015 CAF 288, au paragraphe 16; *Horseman c. Horse Lake First Nation*, 2015 CAF 122, au paragraphe 7; *ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.*, 2015 CAF 181, au paragraphe 84; *Cameco Corporation c. Canada*, 2015 CAF 143, au paragraphe 39; *Canada c. Superior Plus Corp.*, 2015 CAF 241, au paragraphe 5; *Kinglon Investments Inc. c. Canada*, 2015 CAF 134, au paragraphe 5; *Fong c. Canada*, 2015 CAF 102, au paragraphe 5; *Administration de pilotage des Laurentides c. Corporation des pilotes du Saint-Laurent central inc.*, 2015 CAF 295, au paragraphe 5; *Sin c. Canada*, 2016 CAF 16, au paragraphe 6.

[76] Toujours d'après mon calcul, au moins 11 arrêts de notre Cour ont appliqué l'arrêt *Turmel: French c. Canada*, 2016 CAF 64, au paragraphe 26; *Galati c. Harper*, 2016 CAF 39, au paragraphe 18; *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Bermudez*, 2016 CAF 131, [2017] 1 R.C.F. 128, au paragraphe 21; *R. c. Untel*, 2016 CAF 191, au paragraphe 31; *Teva Canada limitée c. Gilead Sciences Inc.*, 2016 CAF 176, au paragraphe



*Limited v. Gilead Sciences Inc.*, 2016 FCA 176, 140 C.P.R. (4th) 309, at paragraph 23; *Djelebian v. Canada*, 2016 FCA 26, 2016 D.T.C. 5023, at paragraph 9; *Bemco Confectionery and Sales Ltd. v. Canada*, 2016 FCA 21, [2016] G.S.T.C. 16, at paragraph 3; *Kwan Lam v. Chanel S. de R.L.*, 2016 FCA 111, 483 N.R. 15, at paragraph 15; *Zaghib v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2016 FCA 182, [2017] 1 F.C.R. 392, at paragraph 23; *Bayer Inc. v. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 FCA 13 [cited above], at paragraph 7; *Violator No. 10 v. Canada (Attorney General)*, 2016 FCA 42, at paragraph 6.

[77] It seems to me, with the greatest of respect, that if we are going to simplify the standard applicable to decisions of prothonotaries and judges, and thus make the process easier to understand for litigants, it is imperative that we get our own house in order. As Mr. Justice Stratas stated, at paragraph 22 of his reasons in *Imperial Manufacturing*:

.... In those cases, [Mr. Justice Stratas is referring to *Housen*] the Supreme Court provided the definitive word on the standard of review in civil cases. It did not make informal comments of the sort we might be tempted to distinguish. Rather, it analyzed the matter thoroughly—examining precedent, doctrine and legal policy—and it pronounced clearly and broadly on the matter, without any qualifications or reservations.

[78] I am not to be taken as disagreeing with what Mr. Justice Stratas says at paragraph 12 of his reasons in *Turmel*. However, in my respectful view, introducing new language, language that finds no basis in *Housen*, will have the opposite effect of what our Court intended to achieve in *Imperial Manufacturing*, i.e. “in the interests of simplicity and coherency, only the *Housen* articulation of the standard of review—binding upon us—should be used when we review discretionary, interlocutory orders” (paragraph 29). Introducing new language will detract from simplicity and coherency and will, no doubt, give rise to a fresh line of arguments by counsel which will inevitably detract from the effective review of discretionary orders made by prothonotaries and judges.

23; *Djelebian c. Canada*, 2016 CAF 26, au paragraphe 9; *Bemco Confectionery and Sales Ltd. c. Canada*, 2016 CAF 21, au paragraphe 3; *Kwan Lam c. Chanel S. de R.L.*, 2016 CAF 111, au paragraphe 15; *Zaghib c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2016 CAF 182, [2017] 1 R.C.F. 392, au paragraphe 23; *Bayer Inc. c. Fresenius Kabi Canada Ltd.*, 2016 CAF 13 [précité], au paragraphe 7; *Contrevenant n° 10 c. Canada (Procureur général)*, 2016 CAF 42, au paragraphe 6.

[77] Soit dit avec le plus grand respect, il me semble que, si nous voulons simplifier la norme applicable aux décisions des protonotaires et des juges, et ainsi rendre la procédure plus claire aux parties, il faut absolument que nous mettions de l'ordre dans nos propres affaires. Je reprends ici à mon compte les observations formulées par le juge Stratas au paragraphe 22 des motifs de l'arrêt *Imperial Manufacturing* :

[...] La Cour suprême a tranché définitivement [dans *Housen*] la question de la norme de contrôle en matière civile. Elle n'a pas formulé d'observations informelles à l'égard desquelles nous pourrions être tentés d'établir des distinctions. Elle a plutôt analysé la question à fond en examinant les précédents, la doctrine et les principes de droit, et elle s'est prononcée de façon claire et nette sur la question sans conditions ni réserves.

[78] Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit le juge Stratas au paragraphe 12 des motifs de l'arrêt *Turmel*. Cependant, je le dis en tout respect, l'introduction d'une nouvelle formulation, qui n'a pas de fondement dans l'arrêt *Housen*, ne peut qu'avoir un effet contraire à celui que notre Cour visait dans l'arrêt *Imperial Manufacturing*, exprimé comme suit à son paragraphe 29 : « par souci de cohérence et de simplicité, j'estime que seule la formulation de la norme de contrôle figurant dans l'arrêt *Housen* — qui nous lie — devrait être utilisée lorsque nous sommes saisis d'une demande de contrôle d'une ordonnance interlocutoire discrétionnaire ». L'introduction d'un nouveau libellé ne peut qu'aller à l'encontre de la cohérence et de la simplicité, et, sans doute, inciter les avocats à élaborer une nouvelle argumentation de nature à compromettre inévitablement l'efficacité du contrôle des ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires et les juges.

[79] I therefore conclude that we should apply the *Housen* standard to discretionary decisions of prothonotaries. I am also of the view that the *Housen* standard should apply in reviewing discretionary decisions of judges.

B. *Did the Motions Judge Err In Refusing to Interfere with the Prothonotary's Decision?*

[80] Before turning to the second issue, a few words concerning the standard of review applicable to the motions Judge's decision are necessary. In *Pompey*, at paragraph 18, the Supreme Court held that our Court could only interfere with a decision of a motions judge reviewing the discretionary order of a prothonotary when the judge had no grounds to interfere with the Prothonotary's decision, or where there were such grounds, the judge had decided the matter on a wrong basis or was plainly wrong.

[81] In *Bayer*, a case where the appeal to our Court was one from a decision of a motions judge reviewing a discretionary order of a prothonotary pursuant to a rule 51 appeal, our Court held that but for the *Pompey* standard of review, it would have applied the *Housen* standard in reviewing the Judge's decision.

[82] As I understand this branch of the *Pompey* standard, this Court cannot interfere with the motions Judge's decision unless he made an error of law or made an error of the type that falls within the palpable and overriding error component of the *Housen* standard. Thus, on my understanding of the *Pompey* standard, there is no difference in substance between it and the *Housen* standard.

[83] Consequently, in my view, not only should we apply the *Housen* standard to the decision of the Prothonotary, we should also apply that standard to the decision of the motions Judge.

[84] Thus the question before us on this appeal is whether the motions Judge erred in law or made a

[79] Par conséquent, je conclus que nous devrions appliquer la norme *Housen* aux décisions discrétionnaires des protonotaires. J'estime en outre que nous devrions également contrôler suivant la norme *Housen* les décisions discrétionnaires des juges.

B. *Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en refusant d'infirmar la décision de la protonotaire?*

[80] Avant d'aborder la deuxième question, il me paraît nécessaire de dire quelques mots sur la norme de contrôle applicable à la décision du juge des requêtes. La Cour suprême pose en principe au paragraphe 18 de l'arrêt *Pompey* que notre Cour ne peut infirmer ou modifier la décision rendue par un juge des requêtes lors du contrôle de l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que si le juge n'avait aucun motif d'infirmar ou de modifier cette ordonnance, ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge était mal fondée ou manifestement erronée.

[81] Dans l'affaire *Bayer*, où l'appel porté devant notre Cour avait pour objet la décision d'un juge des requêtes sur un appel formé en vertu de la règle 51 des Règles d'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire, notre Cour a déclaré que, n'eût été la norme *Pompey*, elle aurait appliqué la norme *Housen* au contrôle de la décision du juge.

[82] Selon mon interprétation de ce volet de la norme *Pompey*, notre Cour ne peut infirmer la décision du juge des requêtes que s'il a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante au sens de la norme *Housen*. Donc, si je comprends bien la norme *Pompey*, elle ne diffère pas en substance de la norme *Housen*.

[83] À mon avis, par conséquent, nous devrions appliquer la norme *Housen* non seulement à la décision de la protonotaire, mais aussi à celle du juge des requêtes.

[84] La question que nous avons à trancher dans le présent appel est ainsi celle de savoir si le juge des

palpable and overriding error in refusing to interfere with the Prothonotary's decision.

[85] The facts leading up to the Prothonotary's decision are quite straightforward. On March 19, 2014, counsel for the appellants wrote to counsel for the respondents summarizing their discussions regarding the examinations of the inventors. Counsel for the appellants pointed out that they had requested two days to examine each inventor and that Counsel for the respondents had taken the position that one day was sufficient. More particularly, counsel for the appellants wrote that:

As I mentioned previously, we anticipate that more than one day will be required for the examination of Dr. Feldmann and also the examination of Dr. Maini. We recommend reserving two days for each of these witnesses particularly in view of our joint request for an early trial date, the witnesses' limited availability and the necessity to travel to London and New York to conduct their examinations. If you maintain your refusal to provide additional dates of availability and one day is found (as is expected) to be insufficient to complete their respective examinations, we shall seek a direction that Kennedy pay for all of the costs of the reattendance.

[86] As I indicated earlier, at the end of the first day of the examination of each inventor, counsel for the respondents did not allow the respondents to pursue their examinations.

[87] In her order of April 17, 2015, at page 4, the Prothonotary dealt with this issue as follows:

AND UPON the Court taking under reserve its disposition of item #2 in Motion #2 and any issues as to costs thereof, and upon subsequently further considering the submissions of counsel for the Plaintiffs that the examination of each of Dr. Feldmann and Dr. Maini, although conducted for two days, was not completed and that they had requested two days (each) from the outset. The Plaintiffs described generally the topics for discovery yet to be completed with the inventors and requested a further one day with each of the inventors. I am satisfied, however, that a half day with each would be sufficient and that these discoveries should be concluded with some cooperation between the parties so as to permit the litigation to progress. I am also satisfied that, unless the parties

requêtes a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en refusant d'infirmar ou de modifier la décision de la protonotaire.

[85] Les faits qui ont mené à la décision de la protonotaire sont simples. Le 19 mars 2014, les avocats des appelantes ont écrit aux avocats des intimés une lettre où ils résumaient leurs discussions concernant les interrogatoires des inventeurs. Ils y rappelaient qu'ils avaient demandé deux jours pour interroger chacun des inventeurs, et que les avocats des intimés avaient exprimé l'avis qu'un seul jour suffirait. Plus précisément, les avocats des appelantes ont écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Comme je le disais plus haut, nous prévoyons qu'il faudra plus d'une journée pour l'interrogatoire de M. Feldmann et plus d'une journée aussi pour celui de M. Maini. Nous recommandons de réserver deux jours pour chacun de ces témoins, étant donné notamment notre demande commune d'une date rapprochée pour le procès, le peu de disponibilité des témoins, ainsi que la nécessité de se rendre à Londres et à New York pour tenir leurs interrogatoires. Si vous maintenez votre refus de nous communiquer des dates additionnelles de disponibilité et que nous constatons (conformément à nos prévisions) qu'une journée ne suffit pas pour achever l'interrogatoire de chacun des témoins, nous demandons à la Cour d'ordonner à Kennedy de payer la totalité des frais qu'entraînera leur nouvelle comparution.

[86] Comme on l'a vu ci-dessus, les avocats des intimés ont mis un terme à l'interrogatoire de chacun des inventeurs par les appelantes à la fin de sa première journée.

[87] La protonotaire a statué comme suit sur cette question à la page 4 de son ordonnance du 17 avril 2015 :

[TRADUCTION] ET ATTENDU QUE la Cour a mis en délibéré sa décision sur le deuxième chef de la deuxième requête et sur toute question relative aux dépens y afférents, et vu l'examen subséquent des observations des avocats des demandeurs selon lesquelles les interrogatoires de M. Feldmann et de M. Maini, bien qu'ayant duré en tout deux jours, n'étaient pas achevés, et qu'ils avaient demandé deux jours pour l'interrogatoire de chacun dès le départ. Les demandeurs ont défini en termes généraux les sujets qu'ils souhaitaient examiner durant le reste des interrogatoires préalables des inventeurs et ils ont demandé une journée de plus avec chacun de ceux-ci. J'estime toutefois qu'une demi-journée suffirait pour chaque témoin, et que les parties devraient coopérer dans la tenue

agree otherwise, that the examinations of Dr. Feldmann and Dr. Maini should proceed by way of teleconference. [My emphasis.]

[88] As a result, she made the order which gave rise to the appeal before the motions Judge and now in appeal before us.

[89] The action commenced by Hospira to impeach the patent at issue was bifurcated by consent of the parties. Once liability is determined by the Federal Court, the remedy phase, if necessary, will follow. The action has been case managed by the Prothonotary from its commencement and she has presided over 12 case management conferences and 9 days of discovery motions. There can thus be no doubt that she had full knowledge of the relevant facts and issues now before the Federal Court when she made her decision.

[90] As it appears from her order, the issue before us was only one of many which the Prothonotary had to deal with. In making her order regarding the reattendance of the inventors, the Prothonotary took note of the appellants' argument that their examination of the inventors was incomplete and that a number of topics had yet to be covered. After consideration of the parties' respective arguments, she declared herself satisfied that an additional one half day per inventor would be sufficient to complete the examinations. She also held that the inventors were to be examined by teleconference unless the parties came to a different agreement.

[91] The appeal from her decision was heard by the motions Judge on June 16, 2015 and he dismissed the appeal two days later. In deciding as he did, the motions Judge applied the *Aqua-Gem* standard of review. On the basis of that standard, he held that the Prothonotary's decision was not clearly wrong and that her discretion had not been exercised upon wrong principles or upon a misapprehension of the facts. I pause here to say that in applying the *Aqua-Gem* standard in lieu of the *Housen* standard, the motions Judge did not make a reviewable error in that, as I have already indicated, there is no substantial difference between the two standards other than in respect of the *de novo* hearing when the question

de ces interrogatoires, de manière à permettre à l'instance d'avancer. J'estime également que, sauf entente entre les parties, M. Feldmann et M. Maini devraient être interrogés par visioconférence. [Non souligné dans l'original.]

[88] Elle a en conséquence rendu l'ordonnance portée en appel devant le juge des requêtes, dont la décision est maintenant devant notre Cour.

[89] L'action intentée par Hospira en vue de faire invalider le brevet en cause a été scindée avec le consentement des parties. Une fois que la Cour fédérale aura statué sur la responsabilité, elle statuera, s'il y a lieu, sur la réparation. La protonotaire a dirigé l'action depuis son introduction, elle a présidé à plus de 12 conférences de gestion de l'instance et elle a instruit des requêtes au sujet de la communication préalable durant 9 jours. Il ne fait donc aucun doute qu'elle possédait au moment de sa décision une entière connaissance des questions et des faits pertinents ensuite portés devant la Cour fédérale.

[90] Comme on le voit de l'ordonnance de la protonotaire, la question dont notre Cour est saisie n'était qu'un des nombreux points qu'elle avait à trancher. Pour rendre son ordonnance concernant la nouvelle comparution des inventeurs, la protonotaire a pris acte de l'argument des appelantes comme quoi elles n'avaient pas achevé l'interrogatoire de ceux-ci et certains sujets restaient à couvrir. Après examen des observations des parties, elle a déclaré estimer qu'il suffirait d'une demi-journée de plus par inventeur pour achever les interrogatoires. Elle a aussi décidé que, sauf entente entre les parties, les inventeurs seraient interrogés par visioconférence.

[91] Le juge des requêtes a instruit l'appel formé contre la décision de la protonotaire le 16 juin 2015 et il l'a rejeté deux jours plus tard. Il est arrivé à sa décision en rejet en appliquant la norme de contrôle *Aqua-Gem*. Se fondant sur cette norme, il a conclu que la décision de la protonotaire n'était pas entachée d'erreur flagrante et qu'elle n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur de mauvais principes ou une mauvaise appréciation des faits. Je tiens à faire observer que le juge des requêtes, en appliquant la norme *Aqua-Gem* au lieu de la norme *Housen*, n'a pas commis une erreur justifiant notre intervention, au motif que, comme je l'ai déjà dit, les deux normes ne diffèrent pas substantiellement,

at issue is vital to the final issue of the case, which is not the situation in the present matter.

[92] I will now address the specific grounds of criticism put forward by the appellants in support of their submission that we should allow their appeal.

[93] The appellants' main argument in this appeal is that the Prothonotary erred in shifting the burden in regard to the examination process. They say that if the respondents were of the view that two days were not justified for each inventor, they ought to have brought a motion under rule 243 asking the Court to make a determination that the continuance of the examinations was "oppressive, vexatious or unnecessary". Failing such a motion, the appellants say that their right to examine the inventors was absolute. Consequently, in requiring them to demonstrate why they needed more than one day to examine the inventors, the Prothonotary shifted to them the burden of justifying the length of the examinations.

[94] I am prepared to accept that, in a technical sense only, the appellants are correct. In other words, once it became apparent that the parties could not agree on the duration of the examinations or before they terminated the examinations at the end of the first day, the respondents should have brought a motion under rule 243. However, as we now know, the parties proceeded to London and New York for the examinations and it appears that the appellants hoped for the best, i.e. that once there, the respondents would give in. Unfortunately, that scenario did not occur and, at the end of the first day of each examination, the respondents terminated them.

[95] The appellants say, and they are correct, that it was not the respondents' call to terminate the examinations of the inventors. However, contrary to the appellants' submission, it was not, in my respectful view, entirely their call to determine the duration of their examinations. In the face of a disagreement between

sauf pour ce qui concerne l'instruction *de novo* lorsque la question en cause est déterminante pour l'issue du principal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[92] J'examinerai maintenant les moyens précis qu'ont avancés les appelantes au soutien du présent appel.

[93] Le principal argument que les appelantes ont fait valoir devant notre Cour est que la protonotaire a commis une erreur en déplaçant la charge en ce qui concerne l'interrogatoire. Si les intimés considéraient que deux journées d'interrogatoire pour chaque inventeur ne se justifiaient pas, avancent les appelantes, ils auraient dû former, sous le régime de la règle 243 des Règles, une requête limitant les interrogatoires que la Cour estime « abusifs, vexatoires ou inutiles ». En l'absence d'une telle requête, affirment-elles, leur droit d'interroger les inventeurs était absolu. Par conséquent, en exigeant qu'elles démontrent qu'elles avaient besoin de plus d'une journée pour interroger les inventeurs, la protonotaire aurait déplacé sur elles la charge de justifier la durée des interrogatoires.

[94] Je suis prêt à admettre que les appelantes ont raison, encore que seulement dans un sens formel. Autrement dit, lorsqu'il fut devenu évident que les parties ne pourraient s'entendre sur la durée des interrogatoires, ou avant de mettre un terme à ceux-ci à la fin de la première journée, les intimés auraient dû former une requête sous le régime de la règle 243 des Règles. Cependant, comme nous le savons maintenant, les parties se sont rendues à Londres et à New York pour les interrogatoires, les appelantes espérant, semble-t-il, que les choses s'arrangeraient, c'est-à-dire que, les participants une fois sur place, les intimés céderaient. Malheureusement, cet espoir ne s'est pas concrétisé, et les intimés ont mis un terme à chacun des interrogatoires à la fin de sa première journée.

[95] Les appelantes soutiennent — avec raison — qu'il n'appartenait pas aux intimés de mettre fin aux interrogatoires des inventeurs. Cependant, contrairement à la thèse des appelantes, il n'appartenait pas non plus entièrement à celles-ci, à mon avis, de décider la durée de leurs interrogatoires. Étant donné le

the parties only the Federal Court could make that determination.

[96] It goes without saying, in the circumstances, that it would have been advisable for everyone involved in this litigation to have had the matter decided prior to the commencement of the examinations in London and New York. However, in the end, the matter that should have been determined prior to the commencement of the examinations was brought before the Prothonotary and she made the determination in her order of April 17, 2015.

[97] It follows from the Prothonotary's decision that she agreed with the appellants that their continued examination of the inventors was not vexatious or oppressive and that it was necessary. However, she was satisfied that an additional one half day per inventor was sufficient to allow the appellants to conclude their examinations. She came to this view after listening to the parties arguments which, *inter alia*, were directed at the topics which the appellants said needed to be covered during the examinations.

[98] In answer to the appellants' argument that the Prothonotary erred by shifting the burden to them, I begin by saying that examinations, including those of assignors/inventors, are not without limits. To say, as the appellants do, that there is no limitation to their right of examination is, in my respectful view, incorrect. Circumstances and context matter greatly. They form the parameters within which examinations must be conducted. Prothonotaries and judges must therefore, in addressing and determining issues pertaining to discovery and examinations, keep those factors in mind at all times. They must also remember rule 3 which provides that the rules, including those concerning discovery, are to "be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits." This, it seems to me, is precisely what the Prothonotary did in making the impugned order.

[99] In determining whether the continuance of the examinations of the inventors was justified and whether

désaccord des parties, seule la Cour fédérale pouvait décider cette durée.

[96] Il va sans dire, vu les circonstances, qu'il aurait été souhaitable pour tous les intéressés au présent litige de faire trancher cette question avant que ne commencent les interrogatoires à Londres et à New York. Cependant, la question qui aurait dû être décidée avant le commencement des interrogatoires a été en fin de compte portée devant la protonotaire, qui l'a tranchée par son ordonnance du 17 avril 2015.

[97] Il s'ensuit de la décision de la protonotaire qu'elle pensait comme les appelantes que la poursuite de l'interrogatoire des inventeurs n'était ni abusive ni vexatoire, et qu'elle était nécessaire. Cependant, elle a estimé qu'une demi-journée de plus par inventeur suffisait pour permettre aux appelantes d'achever leurs interrogatoires. Elle est arrivée à cette conclusion après avoir écouté les arguments des parties, qui concernaient notamment les sujets que les appelantes affirmaient avoir besoin d'examiner au cours de ces interrogatoires.

[98] Je répondrai à l'argument des appelantes selon lequel la protonotaire aurait à tort déplacé sur elles la charge en rappelant d'abord que la durée des interrogatoires, y compris ceux des cédants ou inventeurs, n'est pas illimitée. À mon avis, les appelantes se trompent en affirmant que leur droit à l'interrogatoire est sans limites. Les circonstances et le contexte ont une grande importance. Ils forment les limites à l'intérieur desquelles les interrogatoires doivent être tenus. Les protonotaires et les juges appelés à examiner et à trancher les questions relatives à la communication et aux interrogatoires préalables doivent donc toujours garder ces facteurs à l'esprit. Ils doivent aussi se rappeler la règle 3 des Règles, qui dispose que les Règles, y compris les dispositions relatives aux interrogatoires préalables, « sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». C'est exactement ce que la protonotaire a fait, à mon sens, en rendant l'ordonnance attaquée.

[99] Il ne fait aucun doute qu'afin d'établir si la poursuite des interrogatoires des inventeurs était justifiée et

one day or less was required, there can be no doubt that the Prothonotary considered a number of circumstances relevant to her determination, and in particular the topics which the appellants intended to cover in light of the issues before the Court. In considering these circumstances, the Prothonotary must have also had in mind the fact that the inventors were not parties to the action, that they would have to make themselves available for the continued examination, the time frame of the action and its scheduling. All of those factors, in my respectful view, were relevant to the determination that the Prothonotary had to make.

[100] Her consideration of all the above factors led the Prothonotary to hold that a continuance of the examinations of the inventors was justified by teleconference and that an additional one half day per inventor would suffice.

[101] I pause here to say that during the course of their arguments before us on this appeal, the appellants did not make any attempt to apprise us of the topics which they intended to cover during the course of their examinations. This omission, I suspect, stems from their view that it was entirely up to them to determine the duration of the examinations. In other words, the appellants' view seemed to be that it was not for the Prothonotary, the motions Judge and, in effect, for us to tell them how long they should take in examining the inventors. This is why I indicated earlier that the appellants argued that their right to examine the inventors was absolute. In saying this, I should not be taken in any way as criticizing counsel for the appellants. However, in deciding whether the motions Judge ought to have intervened, it seems to me that some details regarding those topics on which the appellants intended to further examine the inventors should have been provided to us. This, no doubt, would have been helpful in better understanding the appellants' need for the continued examinations.

[102] With regard to the appellants' arguments directed at the motions Judge's comments that "elbow room" should be given to case managing prothonotaries, I agree entirely with the respondents when they say, at paragraph 67 of their memorandum of fact and law, that:

s'il faudrait une journée ou moins pour mener chacun d'eux à terme, la protonotaire a examiné de nombreux facteurs pertinents, notamment les sujets que les appelantes avaient l'intention de couvrir, à la lumière des questions en litige devant la Cour. Ce faisant, elle a certainement pris en compte le fait que les inventeurs n'étaient pas parties à l'action et qu'ils allaient devoir se mettre à la disposition des appelantes pour la poursuite des interrogatoires ainsi que l'échéancier de l'action. Tous ces facteurs, à mon avis, étaient pertinents quant à la décision que la protonotaire avait à rendre.

[100] Son examen de tous les facteurs énumérés ci-dessus a amené la protonotaire à décider que la poursuite des interrogatoires des inventeurs était justifiée, mais par visioconférence, et qu'une demi-journée de plus par témoin suffirait.

[101] Je voudrais ici faire observer qu'au cours de la plaidoirie qu'elles ont prononcée devant notre Cour dans le présent appel, les appelantes n'ont fait aucun effort pour nous informer des sujets qu'elles entendaient examiner dans leurs interrogatoires. Je soupçonne que cette omission découle de leur opinion selon laquelle il leur appartenait entièrement de fixer la durée de ceux-ci. En d'autres termes, les appelantes semblaient d'avis que ce n'était pas à la protonotaire, ni au juge des requêtes, ni en fait à nous de leur dire combien de temps ils devraient mettre à interroger les inventeurs. C'est pourquoi je faisais observer plus haut que les appelantes ont affirmé le caractère absolu de leur droit d'interroger les inventeurs. Je ne voudrais pas que ces remarques soient interprétées comme une critique des avocats des appelantes. Il me semble cependant que, pour nous aider à décider si le juge des requêtes aurait dû intervenir, les appelantes auraient bien fait de nous instruire un peu des sujets sur lesquels elles avaient l'intention d'interroger les inventeurs. De tels renseignements nous auraient sans doute aidés à mieux comprendre leur besoin de poursuivre les interrogatoires.

[102] En ce qui concerne les arguments des appelantes suscités par l'observation du juge des requêtes voulant qu'il faille donner une « liberté d'action » aux protonotaires responsables de la gestion d'instances, je suis entièrement d'accord avec les intimés lorsqu'ils font

The expression “elbow room” is merely a euphemism for deferring to factually-suffused decisions. “Elbow room” does not equate to “immunity from review” and Justice Boswell did not hold that it did.

[103] In other words, it is always relevant for motions judges, on a rule 51 appeal, to bear in mind that the case managing prothonotary is very familiar with the particular circumstances and issues of a case and that, as a result, intervention should not come lightly. This does not mean, however, that errors, factual or legal, should go undetected. In the end, “elbow room” is simply a term signalling that deference, absent a reviewable error, is owed, or appropriate, to a case-managing prothonotary—no more, no less.

[104] Finally, with regard to the appellants’ arguments that the Prothonotary erred in ordering that the examinations were to be conducted by way of teleconference, I agree with the respondents that since the inventors were both residents of the United Kingdom, they were not compellable absent the issuance of letters rogatory. Consequently, in the circumstances, I can detect no error on the part of the Prothonotary in ordering the continuance of the examinations by way of teleconference.

[105] Therefore, on my understanding of the record and of the parties’ respective submissions, I can see no basis which would allow us to conclude that the motions Judge ought to have interfered with the Prothonotary’s decision. In other words, I have not been persuaded that the motions Judge either erred in law or made an overriding and palpable error which would have allowed us to intervene.

remarquer ce qui suit au paragraphe 67 de leur mémoire des faits et du droit :

[TRADUCTION] L’expression « liberté d’action » est simplement une manière figurée de dire qu’il convient de faire preuve de retenue à l’égard des décisions qui reposent sur des faits. Cette expression n’est pas équivalente à « immunité contre le contrôle », et le juge Boswell n’a pas dit qu’elle l’était.

[103] Autrement dit, le juge des requêtes saisi d’un appel fondé sur la règle 51 des Règles fera toujours bien de se rappeler que le protonotaire responsable de la gestion de l’instance connaît très bien les questions et les faits particuliers de l’affaire, de sorte que l’intervention ne doit pas être décidée à la légère. Il ne s’ensuit pas cependant qu’il faille laisser passer les erreurs de fait ou de droit. En fin de compte, l’expression « liberté d’action » signifie tout simplement que, sauf erreur donnant ouverture à annulation, la déférence est appropriée ou applicable aux décisions du protonotaire chargé de la gestion de l’instance — rien de plus, rien de moins.

[104] Enfin, pour ce qui concerne les arguments des appelantes selon lesquels la protonotaire aurait commis une erreur en ordonnant la tenue des interrogatoires par visioconférence, je suis d’accord avec les intimés lorsqu’ils rappellent que les inventeurs, habitant tous deux au Royaume-Uni, ne sont pas contraignables, sauf commission rogatoire. Par conséquent, vu les circonstances, je ne discerne aucune erreur dans la décision de la protonotaire d’ordonner la poursuite des interrogatoires par visioconférence.

[105] Donc, selon mon interprétation du dossier et des observations respectives des parties, je ne vois rien qui nous permettrait de conclure que le juge des requêtes aurait dû infirmer la décision de la protonotaire. Autrement dit, on ne m’a pas convaincu que le juge des requêtes ait commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante, qui nous permettrait d’intervenir.



VII. Conclusion

[106] I would therefore dismiss the appeal with costs.

PELLETIER J.A.: I agree.

RENNIE J.A.: I agree.

DE MONTIGNY J.A.: I agree.

GLEASON J.A.: I agree.

VII. Conclusion

[106] En conséquence, je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE RENNIE, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE DE MONTIGNY, J.C.A. : Je suis d'accord.

LA JUGE GLEASON, J.C.A. : Je suis d'accord.