

A-908-97
A-909-97A-908-97
A-909-97**Glaxo Wellcome PLC** (*Appellant*)**Glaxo Wellcome PLC** (*appelante*)

v.

c.

The Minister of National Revenue (*Respondent*)**Le ministre du Revenu national** (*intimé*)**INDEXED AS: GLAXO WELLCOME PLC v. M.N.R. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: GLAXO WELLCOME PLC c. M.R.N. (C.A.)**Court of Appeal, Stone, Létourneau and Robertson
J.J.A.—Ottawa, March 25; June 17, 1998.Cour d'appel, juges Stone, Létourneau et Robertson,
J.C.A.—Ottawa, 25 mars; 17 juin 1998.

Equity — Equitable remedy of bill of discovery — Form of pre-action discovery — Whether available in F.C.T.D. — Ancient remedy of renewed interest since 1974 House of Lords decision in Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs. — Enables person injured by wrongdoing to bring action to discover name of wrongdoer — As equitable remedy is discretionary in nature — Considerations in determining whether to grant — Must have bona fide claim against alleged wrongdoer — Not issued against disinterested bystander — Person from whom discovery sought must be only information source — Necessity for balancing public interests in favour of, against disclosure — Jurisdictions where remedy recognized since Norwich Pharmacal — Federal Court is court of law, equity — Court not dissuaded from recognizing bill of discovery as remedy because of novelty in Canadian jurisprudence — Case at bar involving overlapping of legislation, rules of equity — Necessity for determining legislative intent — Application of principles in Norwich Pharmacal to instant case — Whether courts of equity can compel Crown to submit to discovery not settled by caselaw — In absence of binding authority, Crown not granted immunity.

Equity — Recours en equity relatif à l'interrogatoire préalable — Forme d'interrogatoire préalable avant l'action — Question de savoir si ce recours peut être exercé devant la C.F. 1^{re} inst. — Ancien recours suscitant de nouveau de l'intérêt depuis la décision rendue en 1974 par la Chambre des lords dans Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs. — Le recours permet à une personne qui a subi un préjudice d'intenter une action en vue de découvrir le nom de l'auteur du préjudice — En tant que recours en equity, ce recours est de nature discrétionnaire — Considérations permettant de déterminer si le recours doit être accordé — Il faut qu'il y ait une réclamation valable contre le présumé auteur du préjudice — Le recours ne peut être exercé contre un tiers n'ayant rien à voir avec la présumée inconduite — La personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source de renseignements — Il faut tenir compte de l'intérêt public tant en ce qui concerne la communication que la non-communication — Ressorts dans lesquels le recours est reconnu depuis la décision Norwich Pharmacal — La Cour fédérale est un tribunal de droit et un tribunal d'equity — La Cour n'est pas dissuadée de reconnaître l'interrogatoire préalable en tant que redressement simplement parce qu'il s'agit d'un redressement nouveau dans les décisions canadiennes — Il existe en l'espèce un chevauchement entre la législation et les règles de l'equity — Il faut déterminer l'intention du législateur — Application des principes énoncés dans Norwich Pharmacal à la présente espèce — La question de savoir si les tribunaux d'equity peuvent contraindre la Couronne à se soumettre à un interrogatoire préalable n'est pas réglée par les arrêts — En l'absence d'un arrêt ayant force obligatoire, la Couronne ne bénéficie pas d'une immunité.

Federal Court jurisdiction — Trial Division — Equitable bill of discovery permitting Court, exercising equitable jurisdiction, in order to discover name of person responsible for damage to plaintiff, to order discovery of person against whom applicant for bill of discovery has no cause of action and not party to contemplated litigation — Equitable jurisdiction in Court to grant bill of discovery to patent owner to obtain from MNR names of importers allegedly

Compétence de la Cour fédérale — Section de première instance — Le recours relatif à l'interrogatoire préalable en equity permet à un tribunal, en se fondant sur sa compétence en equity, afin de découvrir le nom de l'auteur du préjudice causé au demandeur, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé — La Cour a compé-

importing drugs into Canada in violation of patent rights.

Practice — Discovery — Production of documents — Equitable bill of discovery — Remedy of ancient origin permitting court, acting through equitable jurisdiction, in order to discover name of person responsible for damage to plaintiff, to order discovery against person against whom applicant for bill of discovery has no cause of action and not party to contemplated action — Application of House of Lords decision in Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs. where remedy examined, threshold requirements defined — Where drugs imported into Canada allegedly in violation of patent rights, patent owner may obtain names of importers from MNR by means of equitable bill of discovery.

Customs and Excise — Customs Act — Practice — Decision under Customs Act, s. 108 concerning request for information (names of importers allegedly importing drug into Canada in violation of appellant's patent rights) obtained under Act matter within discretion of Minister — In judicial review of Minister's decision, no basis to interfere with respondent's exercise of discretion where exercised in good faith, in accordance with principles of natural justice and relying on relevant considerations — Herein, no evidence of fettering of discretion or of irrelevant considerations.

Crown — Prerogatives — Crown's common law prerogative against discovery not overriding equitable remedy of bill of discovery — Crown's immunity from discovery not absolute and has been abridged by statute both federally and provincially — Not clear Crown prerogative at common law overriding exceptional equitable remedy of bill of discovery — In absence of binding authority that Crown immunity from disclosure extending to exercise of Court's equitable jurisdiction, should not be considered as doing so.

Based on reports from Statistics Canada, the appellant learned that approximately 68 000 kg of ranitidine hydrochloride (RHCL), for which it holds two Canadian patents, were imported into Canada by companies other than

tence en equity pour accorder ce redressement au titulaire des brevets de façon que celui-ci puisse obtenir du MRN les noms des importateurs qui auraient censément importé des médicaments au Canada en violation des droits conférés par les brevets.

Pratique — Interrogatoire préalable — Production de documents — Recours relatif à l'interrogatoire préalable en equity — Recours d'origine ancienne permettant à un tribunal, en se fondant sur sa compétence en equity, afin de découvrir l'auteur du préjudice causé au demandeur, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé — Application de la décision rendue par la Chambre des lords dans Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs., où le recours a été examiné et les exigences préliminaires définies — Lorsque des médicaments sont censément importés au Canada en violation des droits qu'il possède en vertu de brevets, le titulaire des brevets peut obtenir du MRN les noms des importateurs au moyen de l'interrogatoire préalable en equity.

Douanes et accise — Loi sur les douanes — Pratique — La décision qui a été prise en vertu de l'art. 108 de la Loi sur les douanes au sujet d'une demande de communication des renseignements obtenus en vertu de la Loi (à savoir, les noms des importateurs ayant censément importé des médicaments au Canada en violation des droits que possédait l'appelante en vertu de ses brevets) relève du pouvoir discrétionnaire du ministre — Dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du ministre, il n'y a pas lieu d'intervenir si l'intimé a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle et en se fondant sur des considérations pertinentes — En l'espèce, rien ne montre qu'il y ait eu entrave au pouvoir discrétionnaire ou qu'on se soit fondé sur des considérations non pertinentes.

Couronne — Prerogatives — La prerogative dont jouit la Couronne en common law en matière d'interrogatoire préalable ne l'emporte pas sur le recours relatif à l'interrogatoire préalable existant en equity — L'immunité dont jouit la Couronne en matière d'interrogatoire préalable n'est pas absolue et a été limitée par la loi tant au palier fédéral qu'au palier provincial — Il n'est pas clair qu'une prerogative que possède la Couronne en common law l'emporte sur le recours exceptionnel existant en equity à l'égard de l'interrogatoire préalable — En l'absence d'un arrêt ayant force obligatoire selon lequel l'immunité de la Couronne en matière d'interrogatoire préalable s'étend à l'exercice de la compétence que possède la Cour en equity, il ne doit pas être considéré qu'il en est ainsi.

En se fondant sur des rapports de Statistique Canada, l'appelante a appris qu'environ 68 000 kilos de chlorhydrate de ranitidine (RHCL) à l'égard duquel elle détient deux brevets canadiens avaient été importés au Canada par des

itself or its compulsory licensees. The appellant was concerned that its rights under section 42 of the *Patent Act* to make, construct and use its invention and sell it to others for use have been and continue to be violated. Furthermore, the appellant believed that the extent of the infringements could only be ascertained by obtaining the names of the importers. After an attempt to obtain that information under the *Access to Information Act* failed, the appellant applied directly to the respondent under subsection 108(1) of the *Customs Act*. The respondent rejected the application, citing the necessity of respecting the expectation of confidentiality on the part of those, including importers, who furnish information to the Minister.

This was an appeal from two orders of the Trial Division which rejected the appellant's applications to obtain the names of the importers pursuant to subsection 108(1) of the *Customs Act* or by way of a bill of discovery pursuant to the Court's equitable jurisdiction.

Held, the appeal should be allowed.

The application for judicial review

The Minister's authority under subsection 108(1) of the *Customs Act* to disclose information collected pursuant to the Act to any person being discretionary in nature, a reviewing court is therefore restricted to considering whether the Minister exercised his discretion in good faith, in accordance with the principles of natural justice and whether he relied on considerations which are relevant to the Act's purposes.

The appellant submitted that the respondent fettered his discretion by blindly following departmental guidelines and that his decision was based on irrelevant considerations, including the availability of other methods of obtaining the names of the importers. On the facts, however, the respondent did not simply apply a blanket policy of non-disclosure, but rather undertook a detailed review of the appellant's information request and chose to exercise his discretion in favour of preserving the confidentiality of the importers' identity. The Motions Judge's did not err in concluding that there was no basis for interfering with the respondent's exercise of discretion.

The equitable bill of discovery

The availability in the Trial Division of the equitable bill of discovery was a particularly novel issue. This remedy, of ancient origin, permits a court, acting through its equitable jurisdiction, to order discovery of a person against whom the

sociétés autres qu'elle-même ou les titulaires de licences obligatoires. L'appelante s'inquiétait de ce que les droits qui lui sont reconnus par l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, à savoir le droit de fabriquer, de construire, d'exploiter et de vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent l'objet de son invention, ont été enfreints et continuent à l'être. En outre, l'appelante croyait qu'il était uniquement possible de savoir jusqu'à quel point il y avait eu contrefaçon si on lui divulguait les noms des importateurs. Après avoir tenté sans succès d'obtenir ces renseignements en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*, l'appelante les a demandés directement à l'intimé, en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi. L'intimé a refusé la demande en disant qu'il fallait respecter, en ce qui concerne la confidentialité, les attentes des personnes, notamment les importateurs, qui lui fournissent des renseignements.

Cet appel découlait de deux ordonnances de la Section de première instance rejetant les demandes que l'appelante avait faites en vue d'obtenir les noms des importateurs conformément au paragraphe 108(1) de la *Loi sur les douanes*, ou au moyen d'un interrogatoire préalable conformément à la compétence que la Cour possède en *equity*.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

La demande de contrôle judiciaire

Le pouvoir que possède le ministre, en vertu du paragraphe 108(1) de la *Loi sur les douanes*, de communiquer les renseignements recueillis conformément à la Loi étant de nature discrétionnaire, la cour qui exerce le contrôle judiciaire doit uniquement se demander si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle, et s'il s'est fondé sur des considérations se rapportant à l'objet de la Loi.

L'appelante a soutenu que l'intimé avait entravé son pouvoir discrétionnaire en se conformant aveuglément aux lignes directrices du Ministère et que sa décision était fondée sur des considérations non pertinentes et notamment sur le fait qu'il y avait d'autres moyens d'obtenir les noms des importateurs. Toutefois, compte tenu des faits, l'intimé n'a pas simplement appliqué une politique générale de non-communication, mais il a plutôt examiné à fond la demande de renseignements que l'appelante avait faite et il a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à maintenir le caractère confidentiel de l'identité des importateurs. Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'intimé.

L'interrogatoire préalable en equity

La possibilité en première instance de se prévaloir du recours à l'interrogatoire préalable en *equity* était une question particulièrement nouvelle. Ce recours, dont l'origine est ancienne, permet à un tribunal, en se fondant sur sa

applicant for the bill of discovery has no cause of action and who is not a party to contemplated litigation. It enables a person, who has been injured by wrongdoing, to bring an action to discover the name of the wrongdoer. The appellant relied heavily upon the recent House of Lords decision in *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise*, where the facts were extremely similar to those in the present appeal and where this remedy received renewed interest. Although the applicable legislative provisions did not authorize the Commissioners of Customs and Excise to disclose the names of importers, the House of Lords concluded that the statutory scheme did not forbid the Court from doing so. The House of Lords established threshold requirements for obtaining a bill of discovery: the applicants must have a *bona fide* claim against the alleged wrongdoers; it may not be issued against a mere witness or disinterested bystander to the alleged misconduct. Furthermore, the person against whom discovery is sought must be the only practical source of information available to the appellants. Then, there must be a balancing of the public interests both in favour and against disclosure.

A preliminary question was whether the Court had jurisdiction to grant relief by way of a bill of discovery. While neither the *Federal Court Act* nor the *Federal Court Rules* in effect at the time of the applicant's application contained a provision which specifically permitted pre-action discovery, this was not an obstacle to granting that equitable remedy. In *Reekie v. Messervey*, it was stated that "as a general principle, the rules of procedure should be the servant of substantive rights and not the master". Further, the case law indicated that as a court of equity, this Court was empowered to grant equitable relief in matters over which it otherwise had jurisdiction, as was the case herein. And it should not be dissuaded from recognizing the bill of discovery as a remedy simply because of its novelty in Canadian jurisprudence. In conclusion, this Court possessed the equitable jurisdiction to grant a bill of discovery. What this appeal ultimately turned on was whether the equitable bill of discovery was appropriate in the circumstances of the case.

The present appeal involved an overlapping of legislation and the rules of equity. The question that arose was whether granting the equitable bill of discovery would be contrary to the intention of Parliament as expressed in subsection 108(1) (which conferred on the Minister the discretion to release information collected pursuant to the Act) and whether it

compétence en *equity*, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé. Il permet à une personne qui a subi un préjudice d'intenter une action en vue de découvrir le nom de l'auteur du préjudice. L'appelante s'est fortement fondée sur la décision que la Chambre des lords venait de rendre dans l'affaire *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise*, dont les faits étaient fort semblables à ceux de la présente espèce et dans laquelle la Chambre des lords s'était de nouveau intéressée à ce recours. Les dispositions législatives en cause n'autorisaient pas les *Commissioners of Customs and Excise* à divulguer les noms des importateurs, mais la Chambre des lords a conclu que le texte législatif n'empêchait pas la Cour de le faire. La Chambre des lords a établi les exigences préliminaires à satisfaire pour obtenir l'interrogatoire préalable: les demanderesse doivent avoir une véritable demande à présenter contre les présumés auteurs du préjudice; un simple témoin ou un tiers n'ayant rien à voir avec la présumée inconduite ne peut pas être assujéti à l'interrogatoire préalable. En outre, la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les appelantes. Enfin, il faut tenir compte de l'intérêt du public tant en ce qui concerne la communication que la non-communication.

Une question préliminaire se rapportait à la compétence que possède la Cour d'accorder un redressement au moyen d'un interrogatoire préalable. Ni la *Loi sur la Cour fédérale* ni les *Règles de la Cour fédérale* qui étaient en vigueur au moment où l'appelante a fait la demande ne renfermaient une disposition permettant expressément l'interrogatoire avant l'action, mais cela n'empêchait pas pour autant l'octroi de ce redressement en *equity*. Dans l'arrêt *Reekie c. Messervey*, la Cour a dit qu'«[à] titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse». En outre, la jurisprudence indiquait qu'en sa qualité de tribunal d'*equity*, cette Cour était autorisée à accorder un redressement en *equity* dans des affaires sur lesquelles elle avait par ailleurs compétence comme c'était ici le cas. La Cour ne devrait pas être dissuadée de reconnaître l'interrogatoire préalable en tant que redressement simplement parce qu'il s'agit d'un redressement nouveau dans les décisions canadiennes. Bref, cette Cour possédait la compétence nécessaire en *equity* pour autoriser l'interrogatoire préalable. Cet appel portait en fin de compte sur la question de savoir si l'interrogatoire préalable en *equity* était un redressement approprié compte tenu des circonstances de l'espèce.

Il existait en l'espèce un chevauchement entre la législation et les règles de l'*equity*. Il s'agissait de savoir si l'octroi de l'interrogatoire préalable en *equity* était contraire à l'intention du législateur telle qu'elle est exprimée au paragraphe 108(1) (qui conférait au ministre le pouvoir de communiquer les renseignements recueillis conformément à

would usurp the respondent's decision-making power. In a case of overlap between statute-based and equitable remedies, the analysis entails an interpretation of the applicable statutory scheme in order to determine the legislature's intention. In the present case, section 107 of the *Customs Act* specifically barred the communication of information gathered pursuant to the Act and indicated that the information should be kept confidential. Then section 108 contained several exceptions to that prohibition and gave the Minister the discretion to determine which other persons may be granted disclosure. However, the fact that Parliament has assigned this role to the Minister did not mean that it had precluded the Court from intervening in matters of disclosure other than by way of judicial review.

The equitable bill of discovery was a remedy which was within the Court's jurisdiction to award and which was available to the appellant in the present appeal if it otherwise satisfied the conditions for granting such relief.

Applying the relevant principles established in *Norwich Pharmacal*, the appellant has satisfied the threshold requirement for a bill of discovery in that it has a *bona fide* or legitimate claim against those who are importing RHCL into the country. The next question was whether the information could be obtained from another source. Contrary to what the Motions Judge has found, hiring a private investigator was not considered an effective method by which to obtain the identity of the importers. Furthermore, while the complaint and judicial review procedures under the *Access to Information Act* remained open to the appellant to pursue, the efficacy of this source of information was doubtful.

The right of inspection and report under paragraph 7 of the licence agreements would not, given the information obtainable thereby, be an effective method by which the appellant may obtain the identity of those responsible for importing RHCL into Canada.

It then becomes necessary to balance the public interest in preserving the confidentiality of the importers' names against the public interest in the proper administration of justice. Since the names of importers are likely to pass through many hands before reaching those of customs officials, it was not reasonable to regard the identity of importers as particularly sensitive information. In the circumstances of this case, the public interest in ensuring that the appellant was able to pursue in the courts those who have allegedly violated its patents rights outweighed the public interest in maintaining the confidentiality of the importers' names.

la Loi) et s'il usurpait le pouvoir décisionnel de l'intimé. Lorsqu'il y a chevauchement entre des redressements fondés sur la loi et des redressements en *equity*, l'analyse comporte une interprétation du texte législatif applicable visant à permettre de déterminer l'intention du législateur. En l'espèce, l'article 107 de la *Loi sur les douanes* empêchait expressément la communication des renseignements recueillis conformément à la Loi et prévoyait que les renseignements devaient demeurer confidentiels. L'article 108 prévoyait plusieurs exceptions à l'interdiction et conférait au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer quelles autres personnes avaient droit à la communication. Toutefois, en attribuant cette fonction au ministre, le législateur n'empêchait pas la Cour de s'ingérer dans des affaires de communication autrement qu'au moyen du contrôle judiciaire.

Le recours à l'interrogatoire préalable en *equity* relevait de la compétence de la Cour et l'appelante pouvait s'en prévaloir en l'espèce si elle remplissait par ailleurs les conditions pertinentes.

Si les principes pertinents établis dans *Norwich Pharmacal* sont appliqués, l'appelante satisfait au critère préliminaire relatif à l'interrogatoire préalable en ce sens qu'elle dispose d'une véritable demande ou d'une demande légitime contre les personnes qui importent le RHCL au pays. Il s'agissait ensuite de savoir si les renseignements demandés pouvaient être obtenus d'une autre source. Contrairement à ce que le juge des requêtes a conclu, le recours à un enquêteur privé ne constituait pas une méthode efficace en vue d'obtenir l'identité des importateurs. En outre, l'appelante pouvait encore se prévaloir des procédures de dépôt d'une plainte et de contrôle judiciaire prévues par la *Loi sur l'accès à l'information*, mais l'efficacité de cette source de renseignements était douteuse.

Le droit d'inspection et de rapport prévu au paragraphe 7 des ententes relatives aux licences ne permettrait pas à l'appelante, compte tenu des renseignements qu'il est ainsi possible d'obtenir, de connaître l'identité des personnes qui ont importé du RHCL au Canada.

Il devient donc nécessaire, sur le plan de l'intérêt public, d'établir l'équilibre entre la nécessité de préserver le caractère confidentiel des noms des importateurs et la bonne administration de la justice. Étant donné que les noms des importateurs passeront probablement entre les mains de nombreuses personnes avant d'être transmis aux fonctionnaires des douanes, il n'était pas raisonnable de considérer l'identité des importateurs comme constituant un renseignement particulièrement délicat. Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intérêt public, lorsqu'il s'agissait de s'assurer que l'appelante puisse poursuivre en justice ceux qui avaient censément enfreint les droits qu'elle avait en vertu de ses brevets, l'emportait sur l'intérêt public qui voulait que les noms des importateurs demeurent confidentiels.

Crown prerogative against discovery

The Crown prerogative against discovery exists at common law. It was not clear, therefore, that a Crown prerogative which exists at common law overrides the exceptional equitable remedy of a bill of discovery. In the absence of binding authority that the Crown immunity from disclosure extends to the exercise of the Court's equitable jurisdiction, it should not be considered as doing so.

This being a novel case, the remedy sought, exceptional, and the Minister, innocent of any wrongdoing, refusing disclosure in the absence of a court order was justified and the Minister should have his reasonable costs of the discovery.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Access to Information Act*, R.S.C., 1985, c. A-1, ss. 24(1), 30(1), 41.
Civil Procedure Rules, R. 18.02(c) (N.S.).
Customs Act, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1, ss. 107 (as am. by S.C. 1995, c. 41, s. 27), 108 (as am. *idem*, s. 28).
Family Law Act, 1986, S.O. 1986, c. 4.
Federal Court Act, R.S.C., 1985, c. F-7, s. 3.
Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 5, 466.3 (as enacted by SOR/90-846, s. 16; 92-726, s. 4), 477.
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, RR. 224(1)(d), 237(2).
Finance Act 1967 (U.K.), 1967, c. 54, s. 3.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 42 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16).
Rules of Court, R. 1802(1)(c) (P.E.I.).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

- Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.); *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; affg *Maple Lodge Farms Ltd. v. R.*, [1981] 1 F.C. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.); *Dawkins v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 639; (1991), 45 F.T.R. 198 (T.D.); *Reekie v. Messervey*, [1990] 1 S.C.R. 219; (1990), 66 D.L.R. (4th) 765; [1990] 3 W.W.R. 673; 43 B.C.L.R. (2d) 145; 39 C.P.C. (2d) 1; 104 N.R. 387; *Teledyne Indust. Ltd. v. Lido*

La prérogative de la Couronne en matière d'interrogatoire préalable

La prérogative de la Couronne, en matière d'interrogatoire préalable, existe en common law. Il n'est donc pas clair qu'une prérogative que possède la Couronne en common law l'emporte sur le recours exceptionnel existant en *equity* à l'égard de l'interrogatoire préalable. En l'absence d'un arrêt ayant force obligatoire selon lequel l'immunité de la Couronne en matière d'interrogatoire préalable s'étend à l'exercice de la compétence que possède la Cour en *equity*, il ne devrait pas être considéré qu'il en est ainsi.

Étant donné qu'il s'agit d'un cas nouveau, que le redressement demandé est exceptionnel et que le ministre, qui n'avait commis aucune faute, avait raison de refuser de communiquer les renseignements en l'absence d'une ordonnance judiciaire, le ministre devrait avoir droit à des frais raisonnables à l'égard de l'interrogatoire préalable.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Civil Procedure Rules*, Règle 18.02(c) (N.S.).
Finance Act 1967 (R.-U.), 1967, c. 54, s. 3.
Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, ch. 4.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 3 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 68).
Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 24(1), 30(1), 41.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16).
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 1, art. 107 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 27), 108 (mod., *idem*, art. 28).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 466.3 (éditée par DORS/90-846, art. 16; 92-726, art. 4), 477.
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 224(1)(d), 237(2).
Rules of Court, Règle 1802(1)(c) (P.E.I.).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.); *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354; conf. *Maple Lodge Farms Ltd. c. R.*, [1981] 1 C.F. 500; (1980), 114 D.L.R. (3d) 634; 42 N.R. 312 (C.A.); *Dawkins c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 C.F. 639; (1991), 45 F.T.R. 198 (1^{re} inst.); *Reekie c. Messervey*, [1990] 1 R.C.S. 219; (1990), 66 D.L.R. (4th) 765; [1990] 3 W.W.R. 673; 43 B.C.L.R. (2d) 145; 39 C.P.C. (2d) 1; 104 N.R. 387; *Teledyne Indust. Ltd.*

Indust. Products Ltd. (1982), 31 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (F.C.T.D.); *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Tobiass*, [1997] 3 S.C.R. 391; (1997), 151 D.L.R. (4th) 119; 1 Admin. L.R. (3d) 1; 118 C.C.C. (3d) 443; 14 C.P.C. (4th) 1; 10 C.R. (5th) 163; 40 Imm. L.R. (2d) 23; 218 N.R. 81; *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (F.C.A.).

DISTINGUISHED:

Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2), [1974] A.C. 405 (H.L.); *Attorney General (Qué.) and Keable v. Attorney General (Can.) et al.*, [1979] 1 S.C.R. 218; (1979), 90 D.L.R. (3d) 161; 43 C.C.C. (2d) 49; 6 C.R. (3d) 145; 24 N.R. 1.

CONSIDERED:

Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited, Re (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 (P.E.I.C.A.); *Rawluk v. Rawluk*, [1990] 1 S.C.R. 70; (1990), 71 O.R. (2d) 480; 65 D.L.R. (4th) 161; 36 E.T.R. 1; 103 N.R. 321; 38 O.A.C. 81; 23 R.F.L. (3d) 337; *Zaidan Group Ltd. v. London (City)* (1990), 71 O.R. (2d) 65; 64 D.L.R. (4th) 514; 35 E.T.R. 162; 47 M.P.L.R. 1; 36 O.A.C. 384 (C.A.); aff'd [1991] 3 S.C.R. 593; (1991), 5 O.R. (3d) 384; 85 D.L.R. (4th) 448; 44 E.T.R. 193; 7 M.P.L.R. (2d) 235; 129 N.R. 227; 50 O.A.C. 1; *Canada Deposit Insurance Corp. v. Code* (1988), 84 A.R. 241; 49 D.L.R. (4th) 57; [1988] 3 W.W.R. 481; 57 Alta. L.R. (2d) 289 (C.A.); *Attorney-General v. London (Corporation of)* (1850), 2 Mac. & G. 247; 42 E.R. 95 (Ch.).

REFERRED TO:

British Steel Corp'n v Granada Television Ltd., [1981] 1 All ER 417 (C.A.); *Bankers Trust Co v Shapira*, [1980] 3 All ER 353 (C.A.); *Wilson v. Church* (1878), 9 Ch. D. 552 (C.A.); *MacRae v. Lecompte; The Queen in right of Ontario, Third Party* (1983), 143 D.L.R. (3d) 219 (Ont. H.C.); *RCA Corporation v Reddingtons Rare Records*, [1975] 1 All ER 38 (Ch. D.); *X Ltd. v. Morgan-Grampian (Publishers) Ltd.*, [1991] 1 A.C. 1 (H.L.); *Pressed Steel Car Co. v. Union Pac. R. Co.*, 240 F. 135 (S.D.N.Y. 1917); *Sinclair Refining Co. v. Jenkins Pet. Process Co.*, 289 U.S. 717 (1932); *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57; 191 A.P.R. 57 (S.C.T.D.); *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417; 309 A.P.R. 417; 8 C.P.C. (3d) 260 (S.C.T.D.); *Deare v. Attorney-General* (1835), 1 Y. & C. Ex. 197; 160 E.R. 80 (Ex. Div.).

c. Lido Indust. Products Ltd. (1982), 31 C.P.C. 285; 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1^{re} inst.); *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass*, [1997] 3 R.C.S. 391; (1997), 151 D.L.R. (4th) 119; 1 Admin. L.R. (3d) 1; 118 C.C.C. (3d) 443; 14 C.P.C. (4th) 1; 10 C.R. (5th) 163; 40 Imm. L.R. (2d) 23; 218 N.R. 81; *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19; 209 N.R. 342 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2), [1974] A.C. 405 (H.L.); *Procureur général (Qué.) et Keable c. Procureur général (Can.) et autre*, [1979] 1 R.C.S. 218; (1979), 90 D.L.R. (3d) 161; 43 C.C.C. (2d) 49; 6 C.R. (3d) 145; 24 N.R. 1.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited, Re (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 (C.A.Ā.-P.-É.); *Rawluk c. Rawluk*, [1990] 1 R.C.S. 70; (1990), 71 O.R. (2d) 480; 65 D.L.R. (4th) 161; 36 E.T.R. 1; 103 N.R. 321; 38 O.A.C. 81; 23 R.F.L. (3d) 337; *Zaidan Group Ltd. v. London (City)* (1990), 71 O.R. (2d) 65; 64 D.L.R. (4th) 514; 35 E.T.R. 162; 47 M.P.L.R. 1; 36 O.A.C. 384 (C.A.); conf. par [1991] 3 R.C.S. 593; (1991), 5 O.R. (3d) 384; 85 D.L.R. (4th) 448; 44 E.T.R. 193; 7 M.P.L.R. (2d) 235; 129 N.R. 227; 50 O.A.C. 1; *Canada Deposit Insurance Corp. v. Code* (1988), 84 A.R. 241; 49 D.L.R. (4th) 57; [1988] 3 W.W.R. 481; 57 Alta. L.R. (2d) 289 (C.A.); *Attorney-General v. London (Corporation of)* (1850), 2 Mac. & G. 247; 42 E.R. 95 (Ch.).

DÉCISIONS CITÉES:

British Steel Corp'n v Granada Television Ltd., [1981] 1 All ER 417 (C.A.); *Bankers Trust Co v Shapira*, [1980] 3 All ER 353 (C.A.); *Wilson v. Church* (1878), 9 Ch. D. 552 (C.A.); *MacRae v. Lecompte; The Queen in right of Ontario, Third Party* (1983), 143 D.L.R. (3d) 219 (H.C. Ont.); *RCA Corporation v Reddingtons Rare Records*, [1975] 1 All ER 38 (Ch. D.); *X Ltd. v. Morgan-Grampian (Publishers) Ltd.*, [1991] 1 A.C. 1 (H.L.); *Pressed Steel Car Co. v. Union Pac. R. Co.*, 240 F. 135 (S.D.N.Y. 1917); *Sinclair Refining Co. v. Jenkins Pet. Process Co.*, 289 U.S. 717 (1932); *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57; 191 A.P.R. 57 (C.S. 1^{re} inst.); *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417; 309 A.P.R. 417; 8 C.P.C. (3d) 260 (C.S. 1^{re} inst.); *Deare v. Attorney-General* (1835), 1 Y. & C. Ex. 197; 160 E.R. 80 (Ex. Div.).

AUTHORS CITED

- Baker, P. V. and P. J. Langan. *Snell's Equity*, 29th ed. London: Sweet & Maxwell, 1990.
- Barron R. F. "Existence and Nature of Cause of Action for Equitable Bill of Discovery" (1996), 37 ALR5th 645.
- Halsbury's Laws of England*, vol. 13, 4th ed. London: Butterworths, 1975.
- Halsbury's Laws of England*, vol. 16, 4th ed. reissue. London: Butterworths, 1992.
- Hogg, Peter W. *Liability of the Crown*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1989.
- Hughes, R. T. and J. H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*. Toronto: Butterworths, 1984.
- Lordon, Paul. *Crown Law*. Toronto: Butterworths, 1991.
- McLachlin, Hon. Beverley M. "The Place of Equity and Equitable Doctrines in the Contemporary Common Law World: A Canadian Perspective" in D. W. M. Waters (ed.), *Equity, Fiduciaries and Trusts*, 1993. Toronto: Carswell, 1993.
- Mitford, John F. *A Treatise on the Pleadings in Suits in the Court of Chancery by English Bill*, 5th ed. by J. W. Smith. London: Stevens and Norton, 1847.
- Story, Joseph. *Commentaries on Equity Jurisprudence as Administered in England and America*, 13th ed. Boston: Little, Brown and Company, 1886.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
- Wigram, James, Sir. *Points in the Law of Discovery*, 2nd ed. London: Maxwell, 1840.

APPEALS from Trial Division orders (*Glaxo Wellcome PLC v. Canada (Minister of National Revenue — M.N.R.)*, [1997] F.C.J. No. 1636 (T.D.) (QL); *Glaxo Wellcome Plc v. M.N.R.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 136 (F.C.T.D.)) rejecting the appellant's applications under subsection 108(1) of the *Customs Act* and by way of an equitable bill of discovery to obtain the names of the importers allegedly importing drug into Canada in violation of appellant's patent rights. The appeal concerning subsection 108(1) of the *Customs Act* should be dismissed. The appeal concerning the equitable bill of discovery should be allowed.

APPEARANCES:

Simon V. Potter, Brenda C. Swick-Martin and *Sally A. Gomery* for appellant.

DOCTRINE

- Baker, P. V. et P. J. Langan. *Snell's Equity*, 29th ed. London: Sweet & Maxwell, 1990.
- Barron R. F. «Existence and Nature of Cause of Action for Equitable Bill of Discovery» (1996), 37 ALR5th 645.
- Halsbury's Laws of England*, vol. 13, 4th ed. London: Butterworths, 1975.
- Halsbury's Laws of England*, vol. 16, 4th ed., reissue. London: Butterworths, 1992.
- Hogg, Peter W. *Liability of the Crown*, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1989.
- Hughes, R. T. et J. H. Woodley. *Hughes and Woodley on Patents*. Toronto: Butterworths, 1984.
- Lordon, Paul. *La Couronne en droit canadien*, Montréal: Yvon Blais, 1992.
- McLachlin, Hon. Beverley M. «The Place of Equity and Equitable Doctrines in the Contemporary Common Law World: A Canadian Perspective» dans D. W. M. Waters (ed.), *Equity, Fiduciaries and Trusts*, 1993. Toronto: Carswell, 1993.
- Mitford, John F. *A Treatise on the Pleadings in Suits in the Court of Chancery by English Bill*, 5th ed. J. W. Smith. London: Stevens and Norton, 1847.
- Story, Joseph. *Commentaries on Equity Jurisprudence as Administered in England and America*, 13th ed. Boston: Little, Brown and Company, 1886.
- Sullivan, Ruth. *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
- Wigram, James, Sir. *Points in the Law of Discovery*, 2nd ed. London: Maxwell, 1840.

APPELS d'ordonnances de la Section de première instance (*Glaxo Wellcome PLC c. Canada (Ministre du Revenu national — M.R.N.)*, [1997] A.C.F. n° 1636 (1^{re} inst.) (QL); *Glaxo Wellcome Plc c. M.R.N.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 136 (C.F. 1^{re} inst.)) rejetant les demandes que l'appelante avait présentées en vertu du paragraphe 108(1) de la *Loi sur les douanes* et au moyen d'un interrogatoire préalable en *equity* en vue d'obtenir les noms des importateurs qui auraient censément importé des médicaments au Canada en violation des droits que l'appelante possédait en vertu de ses brevets. L'appel concernant le paragraphe 108(1) de la *Loi sur les douanes* doit être rejeté. L'appel concernant l'interrogatoire préalable en *equity* doit être accueilli.

ONT COMPARU:

Simon V. Potter, Brenda C. Swick-Martin et *Sally A. Gomery* pour l'appelante.

Christopher M. Rupar and Janice Palmer for respondent.

Christopher M. Rupar et Janice Palmer pour l'intimé.

SOLICITORS OF RECORD:

Ogilvy Renault, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

[1] STONE J.A.: These appeals are from two orders of the Trial Division dated November 27, 1997, which rejected the appellant's applications to obtain the names of the importers of shipments of the drug ranitidine hydrochloride (RHCL) into Canada. The first order [[1997] F.C.J. No. 1636 (T.D.) (QL)] dismissed the appellant's application for judicial review of the respondent's refusal to release the names of those importers pursuant to subsection 108(1) [as am. by S.C. 1995, c. 41, s. 28] of the *Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1 (the Act). By the second order [(1997), 77 C.P.R. (3d) 136 (F.C.T.D.)], the Motions Judge denied the appellant's request to obtain the same information from the respondent by way of a bill of discovery pursuant to the Court's equitable jurisdiction.

[1] LE JUGE STONE, J.C.A.: Ces appels découlent de deux ordonnances de la Section de première instance, datées du 27 novembre 1997, par lesquelles les demandes que l'appelante avait faites en vue d'obtenir les noms des importateurs d'expéditions de chlorhydrate de ranitidine (RHCL) au Canada ont été rejetées. La première ordonnance [[1997] A.C.F. n° 1636 (1^{re} inst.) (QL)] rejetait la demande de contrôle judiciaire que l'appelante avait présentée par suite du refus de l'intimé de communiquer les noms de ces importateurs conformément au paragraphe 108(1) [mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 28] de la *Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2^e suppl.), ch. 1 (la Loi). Par la seconde ordonnance [(1997), 77 C.P.R. (3d) 136 (C.F. 1^{re} inst.)], le juge des requêtes a refusé la demande que l'appelante avait faite en vue d'obtenir de l'intimé les mêmes renseignements au moyen d'un interrogatoire préalable conformément à la compétence que la Cour possède en *equity*.

[2] Before examining the issues raised in these appeals, I will briefly summarize the relevant facts as well as the reasons of the Motions Judge for the orders under appeal.

[2] Avant d'examiner les questions soulevées dans ces appels, je résumerai brièvement les faits pertinents ainsi que les motifs prononcés par le juge des requêtes à l'égard des ordonnances ici en cause.

Background facts

Historique

[3] The appellant is one of the world's largest pharmaceutical companies. It holds two Canadian patents for RHCL. Patent No. 1 099 268, which expired on April 14, 1998, was directed at protecting the appellant's proprietary interest in ranitidine base and all forms of its hydrochloric salt (Form 1 RHCL). Patent No. 1 202 638, which expires on April 1, 2003, is said to protect a second and previously unknown crystalline form of ranitidine hydrochloride (Form 2 RHCL). The validity of these patents is not in dispute.

[3] L'appelante est l'une des plus grosses sociétés pharmaceutiques au monde. Elle est titulaire de deux brevets canadiens à l'égard du RHCL. Le brevet n° 1099268, qui a expiré le 14 avril 1998, visait à protéger le droit de propriété que possédait l'appelante sur la base de ranitidine et sur toutes les formes de son sel chlorhydrique (le RHCL, formule 1). Le brevet n° 1202638, qui expire le 1^{er} avril 2003, vise apparemment à protéger une deuxième forme cristalline de chlorhydrate de ranitidine auparavant inconnue (le

The patented drug was first marketed by the appellant in 1981 under the trade-mark "Zantac". By 1987 "Zantac" had become the leading anti-ulcerant product on the market and the world's most widely prescribed medicine.

[4] The *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 as amended by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, as it stood prior to March 12, 1993, established a system of compulsory licensing of patented medicines. Such licences would allow generic pharmaceutical companies to import and market the patented drug for a determined period of time and at a fixed rate of royalty. Six companies hold compulsory licences from the appellant permitting them to import into and sell Form 1 RHCL in Canada.¹ No such licences have been issued for the importation into and sale in Canada of Form 2 RHCL.

[5] Based on reports from Statistics Canada, the appellant learned that approximately 68 000 kg of RHCL were imported into Canada between January 1, 1995 and September 30, 1996 by companies other than the appellant and its compulsory licensees. The Statistics Canada reports did not identify any of the importers. While most of these allegedly unauthorized imports pertained to Form 1 RHCL, the appellant became aware that approximately 5 150 kg of Form 2 RHCL was imported into Canada in 1996.

[6] The appellant is concerned that its rights under section 42 of the *Patent Act* as amended by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16, to make, construct and use its invention and sell it to others for use have been and continue to be violated. Furthermore, the appellant believes that the extent of the infringements can only be ascertained if it is provided with the names of the importers of the shipments of RHCL which were revealed in the Statistics Canada reports.

RHCL, formule 2). La validité de ces brevets n'est pas en litige. Le médicament breveté a d'abord été commercialisé par l'appelante en 1981 sous la marque de commerce «Zantac». En 1987, «Zantac» était devenu l'un des principaux médicaments contre les ulcères sur le marché et le médicament le plus souvent prescrit au monde.

[4] La *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, telle qu'elle était libellée avant le 12 mars 1993, établissait un système d'octroi de licences obligatoires de médicaments brevetés. Ces licences permettaient aux sociétés pharmaceutiques vendant des produits génériques d'importer et de commercialiser le médicament breveté pour une période déterminée, moyennant une redevance déterminée. Six sociétés étaient titulaires de licences obligatoires accordées par l'appelante, lesquelles leur permettaient d'importer et de vendre au Canada le RHCL, formule 1¹. Aucune licence de ce genre n'a été délivrée à l'égard de l'importation et de la vente au Canada du RHCL, formule 2.

[5] En se fondant sur des rapports de Statistique Canada, l'appelante a appris qu'environ 68 000 kilos de RHCL avaient été importés au Canada entre le 1^{er} janvier 1995 et le 30 septembre 1996 par des sociétés autres que l'appelante et par les titulaires de licences obligatoires. Les rapports de Statistique Canada n'identifiaient pas les importateurs. La plupart de ces importations censément non autorisées se rapportaient au RHCL, formule 1, mais l'appelante a appris qu'environ 5 150 kilos de RHCL, formule 2, avaient été importés au Canada en 1996.

[6] L'appelante s'inquiète de ce que les droits qui lui sont reconnus par l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, tel qu'il a été modifié par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16, à savoir le droit de fabriquer, de construire, d'exploiter et de vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent l'objet de son invention, ont été enfreints et continuent à l'être. En outre, l'appelante croit qu'il est uniquement possible de savoir jusqu'à quel point il y a eu contrefaçon si on lui divulgue les noms des importateurs des expéditions de RHCL dont il était question dans les rapports de Statistique Canada.

[7] On July 15, 1996, the appellant made a request pursuant to the *Access to Information Act*, R.S.C., 1985, c. A-1, to obtain information regarding the sale, importation or exportation of RHCL and two other pharmaceutical products (zidovudine and acyclovir). The appellant's request was denied on October 1, 1996, on the ground that the information is exempt from disclosure pursuant to subsection 24(1) of the *Access to Information Act*.² The appellant declined initiating a complaint to the Information Commissioner pursuant to subsection 30(1) of that Act. Instead, by letter dated February 25, 1997, the appellant applied directly to the respondent under subsection 108(1) of the Act for the names of those who imported RHCL into Canada in 1995 and 1996.³

[8] By letter dated July 11, 1997, the respondent rejected the appellant's application on the basis of the confidentiality of the information sought. The following paragraphs of that letter contain the crux of the respondent's reasons for denying the appellant's request:

Departmental officials have now completed their review of your request. This involved a complete tariff classification review of the over 700 entries covered by the Statistics Canada report you provided to me at our meeting. They also examined available jurisprudence covering requests similar to the one you have made. After having reviewed and carefully considered their report, as well as the cogent arguments you made on behalf of your client, it is the Department's decision that the information you have requested should not be released to your client.

Information given to Revenue Canada for the purposes of Customs legislation is by statute to be held in confidence by the Department. Revenue Canada cannot cede its responsibility to guarantee confidentiality of importers' information. The Department cannot jeopardize its confidential relationship with the importing community in order to assist a private company in its pursuit of a civil action. Intellectual property right is a private right and the responsibility of protecting that right remains squarely on the shoulders of the right holder. Glaxo has the means and the statutory provisions at its disposal to take action against licensees, or anyone else, who is infringing its patent rights without the necessity of compromising confidentiality provisions of the *Customs Act*.

[7] Le 15 juillet 1996, l'appelante a fait une demande conformément à la *Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. (1985), ch. A-1, en vue d'obtenir des renseignements au sujet de la vente, de l'importation ou de l'exportation de RHCL et de deux autres produits pharmaceutiques (le zidovudine et l'acyclovir). La demande de l'appelante a été rejetée le 1^{er} octobre 1996, pour le motif que les renseignements étaient exemptés de la communication conformément au paragraphe 24(1) de la *Loi sur l'accès à l'information*.² L'appelante a refusé de déposer une plainte devant le Commissaire à l'information conformément au paragraphe 30(1) de cette Loi. Elle a plutôt demandé directement à l'intimé, par une lettre datée du 25 février 1997, en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi, les noms des personnes qui avaient importé du RHCL au Canada en 1995 et en 1996.³

[8] Par une lettre datée du 11 juillet 1997, l'intimé a refusé la demande de l'appelante en invoquant le caractère confidentiel des renseignements demandés. Les paragraphes suivants de cette lettre indiquent les raisons fondamentales du refus:

[TRADUCTION] Les fonctionnaires du ministère ont maintenant terminé l'examen de votre demande. Ils ont notamment examiné au complet le classement tarifaire de plus de 700 produits visés par le rapport de Statistique Canada que vous m'avez remis lorsque nous nous sommes rencontrés. Ils ont également examiné les arrêts se rapportant à des demandes semblables à celle que vous avez faite. Le Ministère a minutieusement examiné le rapport ainsi que les arguments convaincants que vous avez invoqués au nom de votre cliente, et il a décidé de ne pas communiquer les renseignements en question à votre cliente.

Les renseignements fournis à Revenu Canada dans le cadre de la législation sur les douanes doivent, de par la loi, être tenus par le Ministère pour confidentiels. Revenu Canada ne peut se départir de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la confidentialité des renseignements obtenus des importateurs. Le Ministère ne peut mettre en péril les liens de confidentialité tissés avec le secteur de l'importation pour prêter main-forte à une société privée dans une poursuite civile. La propriété intellectuelle est d'ordre privé et sa protection incombe pleinement au détenteur du droit. Glaxo dispose des moyens et des lois lui permettant de poursuivre les titulaires de licences, ou quiconque d'autre, pour contrefaçon de brevet sans nécessairement compromettre les dispositions de la *Loi sur les douanes* relatives à la confidentialité.

Confidentiality is an extremely sensitive and highly contentious issue. Not only does the Department obtain information for customs purposes, it also obtains information on behalf of many other government departments. The Department must respect the expectations of the donors of such information that it will not be used for a purpose other than that for which it was obtained. It should be noted that Glaxo has already been denied this information under the *Access to Information Act*. Protection against patent infringement is not provided for anywhere in customs legislation.⁴

[9] On July 16, 1997, the appellant brought an application for judicial review of this decision. The grounds for the application as set forth in the originating notice of motion include the following:

5. Except through the disclosure of the identities of the importers of certain shipments of ranitidine hydrochloride into Canada in 1995 and 1996, Glaxo has no other reasonable means by which to identify the party or parties who have infringed its patent rights, and to act to defend its propriety interests.
6. The Minister has already disclosed to Glaxo detailed information regarding importation of ranitidine hydrochloride including, on a transaction-by-transaction basis, volume and value and origin, but has withheld the importers' identities which would allow Glaxo to protect the rights which have been and are clearly being violated.
7. It is in the interests of justice that Glaxo not be forced to sue blindly in order to stop the infringement, and that any eventual suit be directed only against parties whose importations appear prima facie to constitute an infringement, and that that suit be for no more than those importations justify.
8. It is in the interests of justice that the information easily available from the records of the Respondent, regarding clear breaches of the law and of proprietary rights not be withheld from the party aggrieved, Glaxo.⁵

In paragraph 19 of the affidavit of Laurence D. Jenkins which accompanied the appellant's originating notice of motion, Mr. Jenkins emphasized the considerable financial loss to the appellant which the unauthorized importation represents:

La confidentialité est une question épineuse fort controversée. Le Ministère obtient ces renseignements non seulement aux fins des douanes, mais aussi au nom de nombreux autres ministères gouvernementaux. Il doit respecter les attentes des personnes qui lui fournissent pareils renseignements, à savoir que ces renseignements ne seront pas utilisés à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus. Il importe de noter que Glaxo s'est déjà vu refuser ces renseignements en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*. La protection contre la contrefaçon n'est garantie nulle part dans la législation sur les douanes⁴.

[9] Le 16 juillet 1997, l'appelante a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Parmi les motifs invoqués, tels qu'ils sont énoncés dans l'avis de requête introductive d'instance, figurent les motifs suivants:

[TRADUCTION]

5. Glaxo ne dispose d'aucun moyen raisonnable lui permettant d'identifier la personne ou les personnes qui ont enfreint les droits qu'elle possède sur ses brevets et lui permettant d'agir pour défendre son droit de propriété, si ce n'est au moyen de la communication du nom des importateurs de certaines expéditions de chlorhydrate de ranitidine au Canada en 1995 et en 1996.
6. Le ministre a déjà communiqué à Glaxo des renseignements détaillés au sujet de l'importation de chlorhydrate de ranitidine et notamment, sur la base de transactions individuelles, le volume, la valeur et la provenance du produit, mais il n'a pas communiqué les noms des importateurs, ce qui aurait permis à Glaxo de protéger les droits qu'elle possède, lesquels ont clairement été ou sont clairement enfreints.
7. L'intérêt de la justice veut que Glaxo ne soit pas obligée d'engager aveuglément des poursuites en vue de mettre fin à la contrefaçon, que toute poursuite éventuelle soit uniquement engagée contre les personnes dont les importations semblent à première vue constituer une contrefaçon, et que pareille poursuite ne se rapporte qu'à ces importations.
8. L'intérêt de la justice exige que la communication des renseignements qui figurent dans les dossiers de l'intimé, en ce qui concerne des infractions flagrantes et la violation de droits de propriété, ne soit pas refusée à la partie lésée, Glaxo⁵.

Au paragraphe 19 de son affidavit, qui était joint à l'avis de requête introductive d'instance de l'appelante, Laurence D. Jenkins a mis l'accent sur la perte financière considérable que représente pour l'appelante l'importation non autorisée:

19. Glaxo's research therefore indicates 70,650 kg of ranitidine hydrochloride has been imported into Canada between January 1, 1995, and September 30, 1996 for which no legal explanation exists. Tableted in the U.S. market prior to U.S. patent expiry, at current U.S. prices, this quantity of bulk material would have a net sales market value of approximately \$588 million (U.S.). Tableted in the Canadian generic market, at current Canadian prices, this quantity of bulk material would have a net sales market value of approximately \$83 million (Cdn.) of which Glaxo would receive a 4% royalty amounting after tax to \$3 million (Cdn.).⁶

[10] The appellant applied twelve days later for an order permitting it to examine the respondent on discovery in order to obtain the identity of the importers of shipments of RHCL into Canada in 1995, 1996 and 1997. This application was likewise supported by the affidavit of Mr. Jenkins. The reasons for which discovery is sought are virtually identical to those articulated by the appellant in its application for judicial review. In essence, the appellant contends that its patent rights are being infringed and that the respondent is the only "reasonable means" by which to identify the suspected wrongdoers and act to defend its proprietary interests. Paragraphs 10 and 11 of the appellant's originating notice of motion state that the bill of discovery is sought pursuant to the Court's equitable jurisdiction, as well as Rules 5, 466.3 [as enacted by SOR/90-846, s. 16; 92-726, s. 4] and 477 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., 663].⁷

[11] The Motions Judge heard both applications together. With respect to the application for judicial review, the principal issue before the Motions Judge was whether the respondent fettered his discretion by simply adhering to departmental guidelines and failing to consider the facts of the case before him. The appellant also contended that the respondent misinterpreted section 108 of the Act and relied on irrelevant considerations in rendering his decision. The Motions Judge was of the view that while the respondent followed the policy guidelines set out in "Memorandum D1-16-1"⁸ and cited them in his letter of July 11,

[TRADUCTION]

19. Les recherches effectuées par Glaxo montrent donc que 70 650 kilos de chlorhydrate de ranitidine ont été importés au Canada entre le 1^{er} janvier 1995 et le 30 septembre 1996, et qu'il n'existe aucune explication sur le plan juridique. Cette quantité de produit en vrac, si elle avait été vendue en comprimés sur le marché américain avant l'expiration du brevet américain, aux prix en cours aux États-Unis, aurait une valeur marchande nette d'environ 588 millions de dollars américains. La même quantité, si elle était vendue en comprimés sur le marché canadien des produits génériques, aux prix en cours au Canada, aurait une valeur marchande nette d'environ 83 millions de dollars canadiens, et Glaxo toucherait une redevance de 4 p. 100 correspondant à un montant, après impôt, de 3 millions de dollars canadiens⁶.

[10] Douze jours plus tard, l'appelante a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à interroger l'intimé au préalable afin de connaître l'identité des importateurs d'expéditions de RHCL au Canada en 1995, en 1996 et en 1997. Cette demande était elle aussi étayée par l'affidavit de M. Jenkins. Les motifs pour lesquels l'interrogatoire préalable était demandé étaient presque identiques à ceux que l'appelante avait invoqués dans sa demande de contrôle judiciaire. L'appelante soutient essentiellement que ses droits aux brevets sont enfreints et que l'unique «moyen raisonnable» par lequel elle peut identifier les présumés auteurs du préjudice et agir pour défendre son droit de propriété consiste à interroger l'intimé. Selon les paragraphes 10 et 11 de l'avis de requête introductive d'instance, la demande est fondée sur la compétence que possède la Cour en *equity* ainsi que sur les Règles 5, 466.3 [édictee par DORS/90-846, art. 16; 92-726, art. 4] et 477 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663].⁷

[11] Le juge des requêtes a entendu les deux demandes ensemble. En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire, il s'agissait principalement de savoir si l'intimé avait entravé son pouvoir discrétionnaire en se conformant simplement aux lignes directrices du Ministère et en omettant de tenir compte des faits de l'affaire dont il était saisi. L'appelante a également soutenu que l'intimé avait interprété d'une façon erronée l'article 108 de la Loi et qu'il s'était fondé sur des considérations non pertinentes en prenant sa décision. Le juge des requêtes était d'avis que l'intimé s'était conformé aux lignes directrices

1997 as the predominant reason for rejecting the appellant's request, this did not amount to a fettering of his discretion. On the contrary, the Motions Judge observed, at paragraph 5 of his reasons for judgment that the respondent "put much time and effort into reviewing the individual merits of the request." The Motions Judge found that the appellant was given an ample opportunity to present its case and that the respondent and his staff were attentive to the particular circumstances of the appellant's request. Among the steps which the respondent took in reviewing the appellant's application were the following, which the Motions Judge narrated, at paragraph 5 of his reasons:

Representatives of the applicant and respondent met to discuss the request. Following the meeting, action was taken to determine the accuracy of the Statistics Canada information obtained by the applicant. The applicant had mentioned that the unaccounted for importations of RHCL may affect the health of Canadians and the respondent immediately turned those concerns over to Health Canada. The respondent asked for further assistance in reviewing the applicant's request in the form of an independent audit of the licensees of the applicant but the applicant did not assist in this manner. The respondent contacted the applicant to seek additional information with respect to "new information" alleged by the applicant. The respondent also sought opinions of legal issues brought forward by the applicant's request.

[12] In the Motions Judge's view, the respondent's letter of July 11, 1997 when read as a whole demonstrates that he carefully considered the appellant's arguments for disclosure and did not adhere slavishly to the guidelines. Furthermore, the Motions Judge found that the respondent took into account relevant considerations in making his decision, including the existence of other available avenues of obtaining the names of the importers and the public interest in seeing that justice is done.

[13] With respect to the application for an equitable bill of discovery, the Motions Judge accurately observed that the Court has never granted this type of remedy before. He was of the opinion that the basic requirement for granting such equitable relief is the

énoncées dans la «circulaire D1-16-1»⁸ et qu'il les avait citées dans sa lettre du 11 juillet 1997 comme principal motif du rejet de la demande de l'appelante, mais qu'il n'avait pas pour autant entravé son pouvoir discrétionnaire. Au contraire, il a fait remarquer, au paragraphe 5 de ses motifs, que l'intimé «[avait] consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'examen du bien-fondé de la demande». Il a conclu que l'appelante avait amplement eu la possibilité de présenter sa cause et que l'intimé et son personnel étaient conscients des circonstances particulières de la demande. En examinant la demande de l'appelante, l'intimé avait notamment pris les mesures suivantes, que le juge des requêtes a mentionnées au paragraphe 5 de ses motifs:

Des représentants des deux parties ont discuté ensemble de ladite demande, après quoi on s'est employé à établir l'exactitude des renseignements de Statistique Canada obtenus par la requérante. Celle-ci avait mentionné que les quantités non retracées de chlorhydrate de ranitidine importées pouvaient nuire à la santé des Canadiens et elle a immédiatement fait part de ses préoccupations à Santé Canada. Pour étudier la demande de la requérante, l'intimé a requis, à titre d'aide supplémentaire, que les porteurs de licence de la requérante fassent l'objet d'une vérification indépendante, mais la requérante n'a pas coopéré à cet égard. L'intimé s'est adressé à elle pour obtenir un complément d'information au sujet de [TRADUCTION] «nouveaux renseignements» qu'elle disait détenir. Il a également demandé des avis juridiques sur des points de droit soulevés dans la demande de la requérante.

[12] De l'avis du juge des requêtes, la lettre de l'intimé du 11 juillet 1997, si elle est considérée dans son ensemble, montre que celui-ci a minutieusement examiné les arguments que l'appelante avait invoqués en vue de la communication et qu'il ne s'est pas conformé à la lettre aux lignes directrices. En outre, le juge des requêtes a conclu que l'intimé avait tenu compte de considérations pertinentes en prenant sa décision, et notamment de l'existence d'autres voies permettant d'obtenir les noms des importateurs et de l'intérêt public, voulant que justice soit faite.

[13] En ce qui concerne la demande d'interrogatoire préalable fondée sur l'*equity*, le juge des requêtes a fait remarquer à juste titre que la Cour n'avait jamais encore accordé ce genre de redressement. À son avis, pour qu'un redressement en *equity* soit accordé, le

applicant's inability to obtain the desired information through other means, whether they be court procedures or sources personal to the applicant. In his view, the appellant had not yet exhausted all of the other avenues of recourse available to it. He noted for example that while the appellant's information request pursuant to the *Access to Information Act* was refused, the appellant had not yet invoked the complaint and judicial review procedures which that statute provides. Moreover, the Motions Judge stated that the appellant could have engaged the services of a private investigator to discover the identity of the importers, although he acknowledged that this method had produced "unsatisfactory results" in the past. The Motions Judge also maintained that the appellant possesses the right pursuant to its compulsory licences to require that the licensees submit to an independent audit, and that the appellant had not yet pursued this avenue of redress. Last, he noted that the appellant has already ascertained the identity of one potential infringer, Torpharm Inc., on its own without the respondent's assistance.

[14] During the hearing before the Motions Judge as in the present appeal, the appellant relied heavily on the decision of the House of Lords in *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133. However, the Motions Judge was of the view at page 138 of his reasons that *Norwich Pharmacal*, *supra*, was distinguishable from the case before him because the Commissioners in that case were "not granted the discretion to make public the information received by [them] and, accordingly, it was in the Court's discretion." He concluded that the principles enunciated by the House of Lords in *Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2)*, [1974] A.C. 405, were applicable to the facts before him. To grant an equitable bill of discovery in the circumstances of the appellant's case would, he maintained at page 139 of his reasons, effectively usurp the respondent's statutory role:

demandeur doit être incapable d'obtenir les renseignements voulus par d'autres moyens, que ce soit au moyen de procédures judiciaires ou de sources personnelles. À son avis, l'appelante n'avait pas encore épuisé toutes les autres voies de recours dont elle disposait. Le juge des requêtes a fait remarquer par exemple que la demande de renseignements que l'appelante avait faite en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information* avait été rejetée, mais que l'appelante n'avait pas encore porté plainte ou présenté une demande de contrôle judiciaire comme cette loi le prévoyait. En outre, il a dit que l'appelante aurait pu retenir les services d'un enquêteur privé pour découvrir l'identité des importateurs, même s'il a reconnu qu'elle l'avait fait «sans trop de succès» par le passé. Le juge des requêtes a également maintenu que l'appelante a le droit, en vertu de ses licences obligatoires, d'exiger que les titulaires de licences se soumettent à une vérification indépendante, et que l'appelante ne s'était pas encore prévalu de cette voie de recours. En dernier lieu, il a fait remarquer que l'appelante avait déjà découvert l'identité d'un contre-facteur possible, Torpharm Inc., par elle-même sans l'aide de l'intimé.

[14] Pendant l'audience qui a eu lieu devant le juge des requêtes comme dans cet appel, l'appelante a mis l'accent sur la décision que la Chambre des lords avait rendue dans l'affaire *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133. Toutefois, le juge des requêtes a dit, à la page 138 de ses motifs, qu'il était possible de faire une distinction entre la décision *Norwich Pharmacal*, précitée, et l'affaire dont il était saisi parce que, dans cette affaire-là, on «[n'avait] pas obtenu le pouvoir discrétionnaire de divulguer les renseignements qu'il a reçus et, par conséquent, la Cour avait discrétion en la matière». Il a conclu que les principes que la Chambre des lords avait énoncés dans la décision *Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Comrs. (No. 2)*, [1974] A.C. 405, s'appliquaient aux faits dont il était saisi. Permettre l'interrogatoire préalable en *equity* compte tenu des circonstances de l'affaire serait, en fait, comme le juge des requêtes l'a maintenu à la page 139 de ses motifs, usurper les fonctions conférées à l'intimé par la loi:

The Minister is performing his statutory duty in collecting this information and, unlike in Great Britain, the Minister is the person the Canadian Parliament has designated to decide if the information should be released. His decision is subject to judicial review. By granting the bill of discovery, I would be ignoring Parliament's view in this area.

Analysis

[15] Both of these appeals concern section 108 [ss. 108(2) (as am. by S.C. 1995, c. 41, s. 28), (3) (as am. *idem*)] of the Act, which provides several exceptions to the general prohibition in section 107 [as am. *idem*, s. 27] against disclosing information gathered pursuant to the Act. Sections 107 and 108 read in part as follows:

107. (1) Except as authorized by section 108, no official or authorized person shall

(a) knowingly communicate or knowingly allow to be communicated to any person any information obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act or the *Customs Tariff* or by an authorized person for the purpose of carrying out an agreement made under subsection 147.1(3);

(b) knowingly allow any person to inspect or to have access to any book, record, writing or other document obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act or the *Customs Tariff* or by an authorized person for the purpose of carrying out an agreement made under subsection 147.1(3); or

(c) knowingly use, other than in the course of the duties of the official or authorized person in connection with the administration or enforcement of this Act or the *Customs Tariff*, any information obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act or the *Customs Tariff* or by an authorized person for the purpose of carrying out an agreement made under subsection 147.1(3).

...

108. (1) An officer may communicate or allow to be communicated information obtained under this Act or the *Customs Tariff*, or allow inspection of or access to any book, record, writing or other document obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act or the *Customs Tariff*, to or by

(a) any officer or any person employed in the Department of National Revenue;

(b) any person, or any person within a class of persons, that the Minister may authorize, subject to such conditions as the Minister may specify; or

Le Ministre s'acquitte de son obligation légale de recueillir ces renseignements et, contrairement à ce qui se fait en Grande-Bretagne, c'est lui que le Parlement canadien investit du pouvoir de décider de la divulgation et sa décision est susceptible de contrôle judiciaire. En autorisant l'interrogatoire préalable, je passerais outre au point de vue du Parlement en la matière.

Analyse

[15] Ces deux appels se rapportent à l'article 108 [art. 108(2) (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 28), (3) (mod., *idem*)] de la Loi, qui prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction générale énoncée à l'article 107 [mod., *idem*, art. 27] à l'égard de la communication de certains renseignements. Les articles 107 et 108 se lisent en partie comme suit :

107. (1) Sauf dans les cas prévus à l'article 108, il est interdit aux fonctionnaires et aux personnes autorisées:

a) de communiquer ou laisser communiquer sciemment à quiconque des renseignements obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du *Tarif des douanes*, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3);

b) de laisser sciemment quiconque examiner des livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du *Tarif des douanes*, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3), ou y avoir accès;

c) d'utiliser sciemment, autrement que dans le cadre de leurs fonctions relatives à l'application et à l'exécution de la présente loi ou du *Tarif des douanes*, des renseignements obtenus soit par le ministre ou en son nom pour l'application de ces lois, soit par une personne autorisée en vue de la mise en oeuvre d'un accord conclu en vertu du paragraphe 147.1(3).

...

108. (1) L'agent peut communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou du *Tarif des douanes* aux personnes suivantes, ou laisser celles-ci examiner les livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de ces lois, ou y avoir accès :

a) les agents ou les personnes employées par le ministère du Revenu national;

b) les personnes autorisées par le ministre ou appartenant à une catégorie de personnes ainsi autorisées, sous réserve des conditions que celui-ci précise;

(c) any person otherwise legally entitled thereto.

(2) An officer may, on the order or subpoena of a court of record,

(a) give evidence relating to information obtained by or on behalf of the Minister for the purpose of this Act or the *Customs Tariff*; or

(b) produce any book, record, writing or other document obtained by or on behalf of the Minister for the purpose of this Act or the *Customs Tariff*.

(3) An officer may show any book, record, writing or other document obtained for the purposes of this Act or the *Customs Tariff*, or permit a copy thereof to be given, to the person by or on behalf of whom the book, record, writing or other document was provided, or to any person authorized to transact business under this Act or the *Customs Tariff* as that person's agent, at the request of any such person and on receipt of such fee, if any, as is prescribed.

(1) The application for judicial review

[16] I propose to address first the appellant's appeal from the order of the Motions Judge dismissing its application for judicial review. The appellant's submissions before this Court were for the most part the same as those put forth in the Court below—that the respondent fettered his discretion by blindly following departmental guidelines and that his decision was based on irrelevant considerations, including the availability of other methods of obtaining the names of the importers. By contrast, the respondent argues that he did not simply apply a blanket policy of non-disclosure, but rather undertook a detailed review of the appellant's information request and chose to exercise his discretion in favour of preserving the confidentiality of the importers' identity.

[17] The language of paragraph 108(1)(b) of the Act reveals that the Minister's authority to disclose information collected pursuant to the Act to "any person, or any person within a class of persons" is discretionary in nature. As such, a reviewing court is restricted to considering whether the Minister exercised his or her discretion in good faith, in accordance with the

c) les personnes ayant, d'une façon générale, légalement qualité à cet égard.

(2) L'agent peut, sur ordonnance ou assignation d'une cour d'archives :

a) déposer au sujet des renseignements obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du *Tarif des douanes*;

b) produire les livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou du *Tarif des douanes*.

(3) L'agent peut présenter tout livre, dossier, écrit ou autre document obtenu pour l'application de la présente loi ou du *Tarif des douanes*, ou permettre d'en donner copie, soit à la personne par qui ou au nom de qui le document a été fourni, soit au mandataire autorisé par elle à accomplir les opérations visées par ces lois, à condition que l'intéressé en fasse la demande et acquitte les frais éventuellement fixés par règlement.

(1) La demande de contrôle judiciaire

[16] Je me propose de traiter d'abord de l'appel que l'appelante a interjeté contre l'ordonnance par laquelle le juge des requêtes avait rejeté sa demande de contrôle judiciaire. Les arguments que l'appelante a invoqués devant cette Cour étaient en général les mêmes que ceux qu'elle avait avancés devant le tribunal d'instance inférieure—à savoir que l'intimé avait entravé son pouvoir discrétionnaire en se conformant aveuglément aux lignes directrices du Ministère et que sa décision était fondée sur des considérations non pertinentes et notamment sur l'existence d'autres façons d'obtenir les noms des importateurs. Par contre, l'intimé soutient qu'il n'a pas simplement appliqué une politique générale de non-communication, mais qu'il a plutôt examiné à fond la demande de renseignements que l'appelante avait faite et qu'il a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à maintenir le caractère confidentiel de l'identité des importateurs.

[17] Le libellé de l'alinéa 108(1)b) de la Loi révèle que le pouvoir que possède le ministre de communiquer les renseignements recueillis conformément à la Loi aux «personnes autorisées par le ministre ou appartenant à une catégorie de personnes ainsi autorisées» est de nature discrétionnaire. Partant, la cour de révision doit uniquement se demander si le ministre a

principles of natural justice and whether he or she relied on considerations which are relevant to the Act's purposes: *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 1, per McIntyre J., at pages 7-8. The case law also indicates that it is entirely appropriate for administrative decision makers to indicate the kind of considerations which they will take into account in exercising their discretion. The essence of discretion requires nevertheless that each matter be examined on its own merits and in relation to its own particular facts and circumstances. As McIntyre J. cautioned in *Maple Lodge Farms, supra*, at page 7, quoting from the decision of Le Dain J.A. in this Court [[1981] 1 F.C. 500 (C.A.), at page 514], an administrative decision maker "cannot fetter his discretion by treating the guidelines as binding upon him and excluding other valid or relevant reasons for the exercise of his discretion". Cullen J. echoed this concern in *Dawkins v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 639 (T.D.), at page 649, where he stated that "[i]f the discretion of the administrator becomes too tightly circumscribed by guidelines, the flexibility and judgment that are an integral part of discretion may be lost."

[18] The appellant has failed to persuade me that the respondent fettered his discretion by relying too closely on the departmental guidelines. While the respondent's letter of July 11, 1997 may, as the Motions Judge pointed out at paragraph 12 of his reasons, be worded "more absolute[ly] than the law requires", in my view the record as a whole suggests that the respondent carefully considered the merits of the appellant's request. In particular, the Motions Judge found that a meeting was held between the respondent's staff members and the appellant's representatives, and that the appellant was asked on several occasions to submit additional materials in respect of its information request. The Motions Judge reasoned as follows, at paragraph 10 of his decision:

exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle, et s'il s'est fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la Loi: *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 1, juge McIntyre, aux pages 7 et 8. La jurisprudence montre également qu'il est tout à fait approprié pour ceux qui prennent des décisions administratives d'indiquer le genre de considérations dont ils tiennent compte en exerçant leur pouvoir discrétionnaire. L'essence du pouvoir discrétionnaire exige néanmoins que chaque cas soit considéré comme un cas d'espèce et qu'il soit examiné selon les faits et les circonstances qui lui sont propres. Comme le juge McIntyre l'a fait remarquer dans l'arrêt *Maple Lodge Farms*, précité, à la page 7, en citant la décision que le juge d'appel Le Dain avait rendue dans cette Cour [[1981] 1 C.F. 500 (C.A.), à la page 514], celui qui prend une décision administrative «ne peut pas entraver ce pouvoir discrétionnaire en tenant les lignes directrices pour obligatoires et en excluant tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il peut exercer son pouvoir discrétionnaire». Le juge Cullen a réitéré cette remarque dans le jugement *Dawkins c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1992] 1 C.F. 639 (1^{re} inst.), à la page 649, où il a dit que «[s]i les lignes directrices limitent trop strictement le pouvoir discrétionnaire de l'administrateur, cela peut influencer d'une manière négative sur la souplesse et le jugement dont il faut faire preuve dans l'exercice de ce pouvoir».

[18] L'appelante n'a pas réussi à me convaincre que l'intimé avait entravé son pouvoir discrétionnaire en suivant de trop près les lignes directrices du Ministère. Comme le juge des requêtes l'a fait remarquer au paragraphe 12 de ses motifs, la lettre du 11 juillet 1997 de l'intimé a peut-être «un caractère plus absolu que ne l'exige la loi», mais à mon avis, le dossier dans son ensemble laisse entendre que l'intimé a minutieusement tenu compte du bien-fondé de la demande de l'appelante. En particulier, le juge des requêtes a constaté qu'une rencontre avait eu lieu entre les membres du personnel de l'intimé et les représentants de l'appelante et qu'on avait demandé à plusieurs reprises à l'appelante de soumettre des documents additionnels à l'égard de sa demande de renseigne-

It is clear that the Minister did not restrict himself to the guidelines. If the guidelines were inflexible, why should the Minister have spent three and one half months investigating the concerns of the applicant. This is not a case where the Minister made up his mind in advance, as submitted by the applicant.

In addition to the meeting of the parties, the respondent highlights in his written arguments the various correspondence which passed between his office and that of the appellant regarding its application pursuant to subsection 108(1). Furthermore, the respondent's letter of July 11, 1997 itself indicates that he took into account the unique facts of the appellant's case in rendering his decision. I would note for example that the letter refers to the purpose for which the appellant is seeking the information. It also demonstrates that the respondent balanced its own interest in maintaining the confidentiality of the importers' identity against the appellant's interest in obtaining this information. As we have seen, he opted in favour of preserving confidentiality which he clearly regarded as the paramount consideration.

[19] To my mind, the Motions Judge was also correct in finding that the respondent's determination was not based on irrelevant considerations. The respondent's letter of July 11, 1997 reveals that he took into account the federal government's statutory duty under section 107 to hold information collected pursuant to the Act in confidence. He also considered the importance of maintaining confidentiality in the context of his department's own relationship with the importing community. In addition, the respondent observed that the appellant had other means at its disposal of obtaining the importers' names. In my opinion, all of these factors are relevant to the objective of sections 107 and 108, which is to preserve the confidentiality of information gathered in the administration of the Act and to disclose it only in limited circumstances. I am also of the view that these considerations are consistent with one of the Act's purposes, which is presumably to encourage individuals to be candid in reporting goods which they import into Canada. I respectfully agree with the conclusion of the Motions Judge that there is no basis for interfering

ments. Le juge des requêtes a fait le raisonnement suivant, au paragraphe 10 de sa décision:

Il est clair que celui-ci [le ministre] ne s'est pas strictement limité aux directives. Si ces dernières manquaient de souplesse, pourquoi aurait-il passé trois mois et demi à enquêter sur les préoccupations de la requérante. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un cas où le ministre a formé d'avance une opinion, comme l'allègue la requérante.

En plus de la rencontre, l'intimé signale dans ses observations écrites les diverses lettres qui ont été échangées entre son bureau et celui de l'appelante au sujet de la demande présentée en vertu du paragraphe 108(1). En outre, la lettre du 11 juillet 1997 montre elle-même que l'intimé a tenu compte des faits uniques en leur genre de l'affaire en prenant sa décision. Je ferai par exemple remarquer que la lettre parle de la fin visée par l'appelante dans sa demande. La lettre montre également que l'intimé a soupesé ses propres intérêts, à savoir le maintien du caractère confidentiel de l'identité des importateurs, et les intérêts de l'appelante, en ce qui concerne la communication. Comme nous l'avons vu, il a décidé de préserver la confidentialité, ce qui était clairement selon lui une considération primordiale.

[19] À mon avis, le juge des requêtes a également eu raison de conclure que la décision de l'intimé n'était pas fondée sur des considérations non pertinentes. La lettre du 11 juillet 1997 révèle que l'intimé a tenu compte de l'obligation qui incombe au gouvernement fédéral, en vertu de l'article 107, d'assurer le caractère confidentiel des renseignements recueillis. L'intimé a également tenu compte du fait qu'il était important d'assurer la confidentialité compte tenu de la relation qui existait entre le Ministère et le secteur de l'importation. De plus, l'intimé a fait remarquer que l'appelante pouvait obtenir les noms des importateurs par d'autres moyens. À mon avis, tous ces facteurs se rapportent à l'objectif visé par les articles 107 et 108, soit de préserver le caractère confidentiel des renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la Loi et de les communiquer dans certaines circonstances seulement. J'estime également que ces considérations sont conformes à l'un des buts visés par la Loi, celle-ci visant probablement à encourager les particuliers à déclarer honnêtement les marchandises qu'ils importent au Canada. Avec égards, je souscris à la

with the respondent's exercise of discretion. Accordingly, I would dismiss the first appeal with costs.

(2) The equitable bill of discovery

[20] The second appeal raises a particularly novel issue, which is the availability in the Trial Division of the equitable remedy of a bill of discovery. The equitable bill of discovery is in essence a form of pre-action discovery.⁹ It is of ancient origin. It developed alongside the procedures for discovery which are ordinarily available in the course of litigation and which, it is worth noting, also originated in the courts of equity.¹⁰ This remedy permits a court, acting through its equitable jurisdiction, to order discovery of a person against whom the applicant for the bill of discovery has no cause of action and who is not a party to contemplated litigation. While it appears that an independent action for discovery cannot be brought against a person who is in the position of a "mere witness" or bystander to the cause of action, the case law suggests that a bill of discovery may be issued against an individual who is in some way connected to or involved in the misconduct.¹¹

[21] Although the bill of discovery enjoys a long history in the courts of equity, it recently received renewed interest by the House of Lords in *Norwich Pharmacal, supra*. Lord Reid articulated the basic principles surrounding this equitable remedy as follows, at page 175:

. . . if through no fault of his own a person gets mixed up in the tortious acts of others so as to facilitate their wrongdoing he may incur no personal liability but he comes under a duty to assist the person who has been wronged by giving him full information and disclosing the identity of the wrongdoers . . . justice requires that he should co-operate in righting the wrong if he unwittingly facilitated its perpetration.

Lord Denning M.R. in *British Steel Corp. v Granada Television Ltd*, [1981] 1 All ER 417 (C.A.), at page

conclusion que le juge des requêtes a tirée, à savoir qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'intimé. Je rejeterais donc le premier appel avec dépens.

(2) L'interrogatoire préalable en equity

[20] Le second appel se rapporte à une question particulièrement nouvelle, soit la possibilité en première instance de se prévaloir du recours à l'interrogatoire préalable en *equity*. L'interrogatoire préalable en *equity* est essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action⁹. Son origine est ancienne. Il a été élaboré parallèlement aux procédures d'interrogatoire préalable qui existent habituellement dans le cours d'un litige et qui, notons-le, ont également pris naissance dans les tribunaux d'*equity*¹⁰. Ce recours permet à un tribunal, en se fondant sur sa compétence en *equity*, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé. Il semble qu'une action indépendante en vue de l'interrogatoire préalable ne puisse pas être intentée contre une personne qui est un [TRADUCTION] «simple témoin» ou un tiers n'ayant rien à voir avec la cause d'action, mais la jurisprudence laisse entendre que la personne qui est de quelque façon associée à l'inconduite ou qui y participe peut être assujettie à l'interrogatoire préalable¹¹.

[21] L'interrogatoire préalable existe depuis fort longtemps dans les tribunaux d'*equity*, mais la Chambre des lords s'y est récemment de nouveau intéressée dans la décision *Norwich Pharmacal*, précitée. Lord Reid a énoncé comme suit les principes fondamentaux qui s'appliquent à ce recours en *equity*, à la page 175:

[TRADUCTION] . . . si, sans que ce soit sa faute, une personne est mêlée aux actes délictuels d'autres personnes et facilite ainsi le préjudice causé, elle n'engage peut-être pas sa responsabilité personnelle, mais elle est tenue d'aider la personne lésée en lui donnant tous les renseignements et en lui divulguant l'identité de l'auteur du préjudice . . . la justice exige que cette personne coopère afin de réparer le préjudice causé si, sans le vouloir, elle l'a facilité.

Dans l'arrêt *British Steel Corp. v Granada Television Ltd*, [1981] 1 All ER 417 (C.A.), à la page 439, lord

439 characterized the decision in *Norwich Pharmacal* as having “opened a new chapter in our law.” As he succinctly put it, the bill of discovery “enables a person, who has been injured by wrongdoing, to bring an action to discover the name of the wrongdoer.” Lord Denning M.R. cautioned in *Bankers Trust Co v Shapira*, [1980] 3 All ER 353 (C.A.), at page 357, however, that “[t]his new jurisdiction must, of course, be carefully exercised.”

(a) The decision in *Norwich Pharmacal*

[22] As I have already mentioned, the appellant relies on the decision in *Norwich Pharmacal*, *supra*, as an important precedent for granting a bill of discovery and urges this Court to follow the House of Lords’ reasoning in that case. The facts in *Norwich Pharmacal* are extremely similar to those in the present appeal and may be briefly summarized. The applicants for the bill of discovery, who were the appellants in the hearing before the House of Lords, were the owners and licensees of a patent for a chemical compound. Upon learning that unlicensed quantities of the compound were imported into the United Kingdom by unnamed parties, the appellants sought the identity of the alleged wrongdoers. They were ultimately unsuccessful in their independent attempts, and therefore turned to the Commissioners of Customs and Excise to reveal the names of the importers. The Commissioners denied the request on the basis that they were barred by subsection 3(3) of the *Finance Act 1967* (U.K.), 1967, c. 54, from disclosing the importers’ names.¹² The appellants accordingly applied to the Court to compel the Commissioners to submit to discovery.

[23] The Commissioners argued that disclosure of the names of the importers would be inconsistent with the legislative provisions at issue. They further submitted that releasing the importers’ identity would be contrary to the public interest, in that it would impede the Commissioners in the conduct of their statutory duties by discouraging importers from making full and

Denning, maître des rôles, a dit que, par suite de la décision qui avait été rendue dans l’affaire *Norwich Pharmacal* [TRADUCTION] «un nouveau chapitre avait commencé en droit». Comme il l’a dit succinctement, l’interrogatoire préalable [TRADUCTION] «permet à une personne qui a subi un préjudice d’intenter une action en vue de découvrir le nom de l’auteur du préjudice». Toutefois, dans l’arrêt *Bankers Trust Co v Shapira*, [1980] 3 All ER 353 (C.A.), à la page 357, lord Denning, maître des rôles a fait remarquer que [TRADUCTION] «[c]ette nouvelle compétence doit bien sûr être exercée avec prudence».

a) La décision *Norwich Pharmacal*

[22] Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelante soutient que la décision *Norwich Pharmacal*, précitée, est un précédent important en matière d’interrogatoire préalable et demande à cette Cour de suivre le raisonnement de la Chambre des lords. Les faits de l’affaire *Norwich Pharmacal* sont fort semblables à ceux de la présente espèce et peuvent être brièvement résumés. Les personnes qui avaient demandé l’interrogatoire préalable, soit les appelantes lors de l’audience qui a eu lieu devant la Chambre des lords, étaient propriétaires d’un brevet concernant un composé chimique et titulaires d’une licence à cet égard. Lorsqu’elles ont appris que des quantités de composé non visées par une licence avaient été importées au Royaume-Uni par des personnes non désignées, les appelantes ont cherché à connaître l’identité des présumés auteurs du préjudice. Leurs tentatives ayant échoué, elles ont demandé au *Commissioners of Customs and Excise* de révéler les noms des importateurs. Les commissaires ont rejeté la demande pour le motif que le paragraphe 3(3) du *Finance Act 1967* (R.-U.), 1967, ch. 54, les empêchait de divulguer les noms des importateurs¹². Les appelantes ont donc demandé à la Cour de contraindre les commissaires à se soumettre à un interrogatoire préalable.

[23] Les commissaires ont soutenu que la divulgation des noms des importateurs irait à l’encontre des dispositions législatives en cause. Ils ont en outre soutenu que la communication de l’identité des importateurs serait contraire à l’intérêt public, en ce sens que cela nuirait à l’exercice des fonctions qui leur étaient conférées par la loi puisque les importa-

candid reports of their imports. The House of Lords concluded that the statutory scheme did not forbid the Court from disclosing the importers' names. Lord Morris of Borth-y-Gest acknowledged at page 182 that while the legislative provisions at issue empowered the Commissioners to disclose some information regarding importers, they did not authorize the disclosure of the price of goods or the names of importers. In his view, this demonstrated that "the names of importers come within an area indicated by the legislature as being one of special sensitivity." He noted, however, that there was no statutory provision specifically prohibiting the courts from ordering disclosure of the information where the circumstances of the case and the interests of justice require. Similarly, Lord Cross of Chelsea maintained at page 198 that the prohibition in section 3 of the *Finance Act 1967* against the Commissioners releasing the importers' names "has nothing to do with disclosure under an order of the court for the purpose of legal proceedings—whether criminal or civil". He added that the mere fact that information has been disclosed in confidence "is not—in the absence of an express statutory prohibition—any bar to the court ordering its disclosure."

[24] While the bill of discovery as an equitable remedy is discretionary in nature, the House of Lords in *Norwich Pharmacal, supra*, enumerated a number of considerations which are key to determining whether to grant it. Lord Cross of Chelsea stated at page 199 that important factors include:

. . . the strength of the applicant's case against the unknown alleged wrongdoer, the relation subsisting between the alleged wrongdoer and the respondent, whether the information could be obtained from another source, and whether the giving of the information would put the respondent to trouble which could not be compensated by the payment of all expenses by the applicant.

Lord Kilbrandon echoed many of these considerations at page 205:

teurs seraient portés à ne pas déclarer complètement et en toute honnêteté leurs importations. La Chambre des lords a conclu que le texte législatif n'empêchait pas la Cour de divulguer le nom des importateurs. Lord Morris of Borth-y-Gest a reconnu, à la page 182, que les dispositions législatives en cause permettaient aux commissaires de communiquer certains renseignements au sujet des importateurs, mais qu'elles n'autorisaient pas la communication du prix des marchandises ou des noms des importateurs. À son avis, cela démontrait que [TRADUCTION] «l'identité des importateurs tombe dans un domaine que le législateur juge particulièrement délicat». Toutefois, il a fait remarquer qu'aucune disposition législative n'interdisait expressément aux tribunaux d'ordonner la communication des renseignements lorsque les circonstances de l'affaire et l'intérêt de la justice l'exigeaient. De même, lord Cross of Chelsea a maintenu, à la page 198, que l'interdiction figurant à l'article 3 de la *Finance Act 1967*, selon laquelle les commissaires ne pouvaient pas communiquer les noms des importateurs, [TRADUCTION] «n'a rien à voir avec la communication, en vertu d'une ordonnance judiciaire, aux fins de procédures judiciaires—que ce soit au civil ou au criminel». Il a ajouté que le simple fait que les renseignements avaient été communiqués à titre confidentiel [TRADUCTION] «n'empêche pas la cour—en l'absence d'une interdiction législative expresse—d'ordonner leur communication».

[24] L'interrogatoire préalable prévu en *equity* est de nature discrétionnaire, mais dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, la Chambre des lords a énuméré un certain nombre de considérations essentielles. À la page 199, lord Cross of Chelsea a dit que parmi les facteurs importants, il y avait:

[TRADUCTION] . . . la force de la preuve présentée par la demanderesse contre le présumé contrefacteur inconnu, la relation qui existe entre le présumé contrefacteur et l'intimé, la question de savoir si le renseignement peut être obtenu d'une autre source et la question de savoir si la communication du renseignement peut causer à l'intimé un préjudice qui ne pourrait pas être indemnisé au moyen du paiement des frais par la demanderesse.

Lord Kilbrandon a réitéré une bonne partie de ces considérations, à la page 205:

In my opinion, accordingly, the respondents, in consequence of the relationship in which they stand, arising out of their statutory functions, to the goods imported, can properly be ordered by the court to disclose to the appellants the names of persons whom the appellants bona fide believe to be infringing these rights, this being their only practicable source of information as to whom they should sue, subject to any special right of exception which the respondents may qualify in respect of their position as a department of state.

It seems to me that the requirement that the appellants have a *bona fide* claim against the alleged wrongdoers is intended to ensure that actions for a bill of discovery are not brought frivolously or without any justification. Likewise, the criterion that the appellants must share some sort of relationship with the respondents may be conceptualized as an alternative formulation of the principle that a bill of discovery may not be issued against a mere witness or disinterested bystander to the alleged misconduct. I would therefore characterize these two considerations as threshold requirements for obtaining an equitable bill of discovery.

[25] The above-quoted passages from the reasons of Lord Cross of Chelsea and Lord Kilbrandon also signal that a basic condition for granting a bill of discovery is that the person from whom discovery is sought must be the only practical source of information available to the appellants. Lord Reid underscored the importance of this criterion at page 174, where he made the following finding:

Here if the information in the possession of the respondents cannot be made available by discovery now, no action can ever be begun because the appellants do not know who are the wrongdoers who have infringed their patent. So the appellants can never get the information.

[26] Last, the House of Lords took into account the public interests both in favour and against disclosure. Lord Reid maintained at page 175 that his task was to “weigh the requirements of justice to the appellants against the considerations put forward by the respondents as justifying non-disclosure.” In his view, the Commissioners were obliged to disclose the names of

[TRADUCTION] Par conséquent, à mon avis, la Cour peut à bon droit ordonner aux intimés, par suite de la relation qu’ils entretiennent avec les appelantes, du fait des fonctions qui leur sont conférées par la loi et en raison des droits de propriété des appelantes, de communiquer aux appelantes les noms des personnes qui enfreignent les droits de ces dernières, selon ce que croient vraiment les appelantes, étant donné qu’ils constituent la seule source de renseignements possible permettant aux appelantes de savoir contre qui des poursuites peuvent être engagées, sous réserve de toute immunité que les intimés peuvent invoquer en leur qualité de ministère d’État.

Il me semble que la condition relative à l’existence d’une véritable demande que l’appelante peut présenter contre les présumés auteurs du préjudice est destinée à assurer que les actions en vue d’un interrogatoire préalable ne soient pas intentées futillement ou sans justification. De même, le critère selon lequel les appelantes doivent entretenir une relation quelconque avec les intimés peut être interprété comme constituant une autre façon d’énoncer le principe selon lequel un simple témoin ou un tiers n’ayant rien à voir avec la présumée inconduite ne peut pas être assujéti à l’interrogatoire préalable. Je qualifierais donc ces considérations de conditions essentielles aux fins de l’interrogatoire préalable en *equity*.

[25] Les passages susmentionnés des motifs de lord Cross of Chelsea et de lord Kilbrandon indiquent également que, selon une condition fondamentale, la personne devant faire l’objet de l’interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les appelantes. Lord Reid a souligné l’importance de ce critère à la page 174, où il a tiré la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Dans ce cas-ci, si les renseignements qui sont en la possession des intimés ne peuvent pas être communiqués maintenant au moyen d’un interrogatoire préalable, aucune action ne pourra être intentée parce que les appelantes ne savent pas qui sont les contrefacteurs. Les appelantes ne pourront donc jamais obtenir les renseignements.

[26] En dernier lieu, la Chambre des lords a tenu compte de l’intérêt public tant en ce qui concerne la communication que la non-communication. À la page 175, lord Reid a maintenu que sa tâche consistait à [TRADUCTION] «établir l’équilibre entre le fait qu’il fallait rendre justice aux appelantes et les considérations avancées par les intimés à l’appui de la non-

the importers “unless there is some consideration of public policy which prevents that.” The House of Lords approached this balancing exercise from a variety of perspectives. The Law Lords recognized that because of the statutory bar on disclosure of the importers’ names, there may be an overriding public interest in preserving the confidentiality of the information. They acknowledged that the importers may accordingly have an expectation that their names would remain confidential. The public interest in non-disclosure was also examined from the standpoint of the state and its stake in ensuring the effective administration and enforcement of the legislative scheme at issue. At the same time, the Law Lords appreciated that disclosure of the names of the importers may very well serve the public interest in the fair and efficient administration of justice. As Viscount Dilhorne stated at page 188:

Subject to the public interest in protecting the confidentiality of information given to Customs, in my opinion it is clearly in the public interest and right for the protection of patent holders, where the validity of the patent is accepted and the infringement of it not disputed, that they should be able to obtain by discovery the names and addresses of the wrongdoers from someone involved but not a party to the wrongdoing.

[27] In upholding the judgment at first instance to grant the bill of discovery, the House of Lords assumed that the appellants’ patent for the chemical compound was valid, that their belief that their patent was being infringed was well founded and that a claim against the importers would therefore be legitimate. The Law Lords also found that the Commissioners were the only practicable source of information available to the appellants. Furthermore, they concluded that the public interest in the proper administration of justice outweighed the public interest in safeguarding the confidentiality of the importers’ names. In assessing the degree of confidentiality to be accorded to the names of the importers and the manner in which they were divulged to the Commissioners, Lord Cross of Chelsea stated at page 198 that this information

communication». À son avis, les commissaires étaient tenus de communiquer les noms des importateurs [TRADUCTION] «à moins qu’il n’existe une considération d’intérêt public les empêchant de le faire». La Chambre des lords a examiné la question sous divers angles. Les lords juristes ont reconnu qu’à cause de l’interdiction prévue par la loi en ce qui concerne la communication des noms des importateurs, l’intérêt public l’emporte peut-être sur le maintien du caractère confidentiel des renseignements. Ils ont reconnu que les importateurs peuvent donc s’attendre à ce que leurs noms demeurent confidentiels. L’intérêt public, en ce qui concerne la non-communication, a également été examiné du point de vue de l’État et compte tenu du fait que l’État a intérêt à assurer l’application et l’exécution efficaces de la législation en cause. En même temps, les lords juristes se rendaient compte que la communication des noms des importateurs peut fort bien servir l’intérêt public, lorsqu’il s’agit d’administrer la justice d’une façon équitable et efficace. Comme le vicomte Dilhorne l’a dit, à la page 188:

[TRADUCTION] Sous réserve de l’intérêt public voulant que le caractère confidentiel des renseignements fournis aux douanes soit protégé, à mon avis, l’intérêt public et le droit que possèdent les titulaires de brevets d’être protégés, lorsque la validité du brevet est reconnue et que la contrefaçon n’est pas contestée, exigent clairement que ces derniers soient en mesure d’obtenir d’une personne concernée qui n’a pas participé à la contrefaçon, au moyen d’un interrogatoire préalable, les noms et adresses des contrefacteurs.

[27] En confirmant le jugement rendu en première instance par lequel l’interrogatoire préalable avait été autorisé, la Chambre des lords a supposé que le brevet des appelantes concernant le composé chimique était valide, que leur conviction que le brevet avait été contrefait était fondée et que la demande contre les importateurs était donc légitime. Les lords juristes ont également conclu que les commissaires constituaient la seule source possible de renseignements dont disposaient les appelantes. En outre, ils ont conclu que, sur le plan de l’intérêt public, la bonne administration de la justice l’emportait sur la protection du caractère confidentiel des noms des importateurs. En appréciant le degré de confidentialité à accorder aux noms des importateurs et la façon dont ces noms étaient communiqués aux commissaires, lord Cross of Chelsea a dit, à la page 198, que ce renseignement

... is given to many others besides the commissioners. The shippers, the master of the ship and the employees of the owners of the transit sheds or warehouses in which the goods are stored will all know or have means of getting to know the names of the importers. This information accordingly cannot fairly be regarded as highly confidential information in the hands of the commissioners.

Likewise, Lord Kilbrandon observed at page 206 that the names and addresses of the importers would be recorded in "bills of lading, ships' manifests, masters' reports," and the records of the keepers of transit sheds", quite apart from the Commissioners' own records.

[28] The House of Lords was similarly dismissive of the Commissioners' contention that disclosure of the importers' names would discourage members of the importing community from fulfilling their reporting requirements in a full and frank manner. As Viscount Dilhorne surmised at page 190:

I really cannot conceive it to be realistic to suggest that the vast majority of importers who do not infringe patents or do other wrongs, will be in the least deterred from giving proper information to Customs by the knowledge that pursuant to an order of the court the names of the wrongdoers are disclosed by Customs.

Lord Kilbrandon also rejected this argument, adding at page 206 that he "would not favour refusing to stop one glaring fraud lest another be substituted for it."

[29] I would note that the principles in *Norwich Pharmacal*, *supra*, have been followed in a number of other decisions emanating from the English courts, in particular *British Steel*, *supra*, *RCA Corporation v Reddingtons Rare Records*, [1975] 1 All ER 38 (Ch. D.), *Bankers Trust*, *supra*, and *X Ltd. v Morgan-Grampian (Publishers) Ltd.*, [1991] 1 A.C. 1 (H.L.). It was distinguished in *Alfred Crompton*, *supra*, which I shall examine later on in these reasons. A number of courts in the United States have also recognized the existence of the equitable bill of discovery.¹³

[30] It is of interest to note that several Canadian courts have adopted the *Norwich Pharmacal* approach

[TRADUCTION] ... est donné à de nombreuses autres personnes à part les commissaires. Les expéditeurs, le capitaine du navire et les préposés des entrepôts dans lesquels les marchandises sont conservées connaissent tous le nom des importateurs ou sont en mesure de le connaître. Ce renseignement ne peut donc pas vraiment être considéré comme confidentiel entre les mains des commissaires.

De même, lord Kilbrandon a fait remarquer, à la page 206, que les noms et adresses des importateurs sont inscrits dans [TRADUCTION] «les connaissements, les manifests, "les rapports de mer" et les documents des exploitants d'entrepôts», en plus de l'être dans les propres dossiers des commissaires.

[28] La Chambre des lords a également rejeté la prétention des commissaires selon laquelle s'il y avait communication, les importateurs seraient portés à ne pas déclarer pleinement et franchement les produits importés. Comme le vicomte Dilhorne l'a supposé à la page 190:

[TRADUCTION] À mon avis, il n'est pas réaliste de soutenir que la plupart des importateurs qui ne contrefont pas de brevets ou qui ne commettent pas d'autres fautes, seront dissuadés de donner les renseignements appropriés aux Douanes du fait qu'ils savent que, si une ordonnance judiciaire est rendue, les noms des contrefacteurs seront communiqués.

Lord Kilbrandon a également rejeté cet argument, en ajoutant à la page 206, qu'il [TRADUCTION] «ne favoriser[ait] pas le refus de mettre fin à une fraude flagrante de crainte qu'une autre fraude la remplace».

[29] Je tiens à faire remarquer que les principes énoncés dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, ont été suivis dans un certain nombre de décisions rendues par les tribunaux anglais, en particulier *British Steel*, précitée, *RCA Corporation v Reddingtons Rare Records*, [1975] 1 All ER 38 (Ch. D.), *Bankers Trust*, précitée, et *X Ltd. v Morgan-Grampian (Publishers) Ltd.*, [1991] 1 A.C. 1 (H.L.). L'arrêt *Norwich* a fait l'objet d'une distinction dans la décision *Alfred Crompton*, précitée, que j'examinerai ci-dessous. Un certain nombre de tribunaux américains ont également reconnu l'existence de l'interrogatoire préalable en *equity*¹³.

[30] Il est intéressant de noter que plusieurs tribunaux canadiens ont adopté l'approche préconisée dans

to interpreting their own rules of civil procedure authorizing pre-action discovery.¹⁴ For instance, the Prince Edward Island Court of Appeal in *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, at pages 348, 351 and 353, specified three main criteria which an applicant must satisfy in order to be entitled to discover a third party before launching legal proceedings. The applicant must demonstrate that he or she has a *bona fide* claim. The Court added that the applicant's claim must be likely to succeed at trial, which according to my reading of the decision in *Norwich Pharmacal* was not an invariable requirement enunciated by the House of Lords. In an action for the infringement of patent rights, quite apart from a general denial, a defence of invalidity is often raised on the ground of lack of novelty, obviousness, insufficiency of specification or claims or some other recognized basis.¹⁵ It seems to me to go too far to insist that with respect to this kind of anticipated litigation, an applicant for a bill of discovery must show that he or she is likely to succeed at trial. As we have already seen, Lord Cross of Chelsea required that "the strength of the applicant's case" be considered as a factor, while Lord Kilbrandon spoke only of disclosing the names of persons "whom the appellants bona fide believe to be infringing" their patent rights. Finally, the applicant must also establish that he or she shares some sort of relationship with the third party against whom discovery is sought (i.e. that the person is in some way involved in the wrongdoing), and that the third party is the only practicable source of information available. These three requirements were likewise endorsed by the Nova Scotia Supreme Court, Trial Division in *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, at pages 59-60 and in *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, at page 419.

(b) The Court's jurisdiction to grant a bill of discovery

[31] The preliminary question which this appeal raises is the Court's jurisdiction to grant relief by way

la décision *Norwich Pharmacal*, en interprétant les règles de la procédure civile autorisant l'interrogatoire avant l'action¹⁴. Ainsi, dans l'arrêt *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, aux pages 348, 351 et 353, la Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard a énoncé trois critères principaux auxquels le demandeur doit satisfaire afin d'avoir le droit d'interroger un tiers avant d'engager des procédures judiciaires. Le demandeur doit démontrer qu'il dispose d'une véritable demande. La Cour a ajouté la condition selon laquelle il sera vraisemblablement fait droit à la demande au procès, laquelle, selon l'interprétation que je donne à la décision *Norwich Pharmacal*, n'avait pas été énoncée par la Chambre des lords à titre de condition absolue. Dans une action en contrefaçon de brevet, indépendamment d'une dénégation générale, le défendeur invoque souvent l'invalidité fondée sur l'absence de nouveauté, le caractère évident ou l'insuffisance du mémoire descriptif ou des revendications ou encore sur un autre motif reconnu¹⁵. Il me semble qu'on va trop loin lorsqu'on exige qu'à l'égard de ce genre de litige anticipé, la personne qui demande l'interrogatoire préalable montre qu'elle aura vraisemblablement gain de cause au procès. Comme nous l'avons déjà vu, lord Cross of Chelsea exigeait que la force de la preuve présentée par le demandeur soit considérée comme un facteur, alors que lord Kilbrandon n'a parlé que de la communication des noms des personnes qui, selon ce que les appelantes croient vraiment, enfreignent les droits que ces dernières ont sur les brevets. Enfin, le demandeur doit également établir qu'il entretient une relation quelconque avec le tiers qui doit faire l'objet de l'interrogatoire préalable (c'est-à-dire que la personne a contribué de quelque façon au préjudice), et que le tiers constitue l'unique source possible de renseignements. Ces trois exigences ont également été approuvées par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, première instance, dans les décisions *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, aux pages 59 et 60, et *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, à la page 419.

b) La compétence de la Cour en matière d'interrogatoire préalable

[31] La question préliminaire ici en cause se rapporte à la compétence que possède la Cour d'accorder

of a bill of discovery. Unlike the rules of civil procedure in Nova Scotia and Prince Edward Island, neither the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] nor the *Federal Court Rules* in effect at the time of the appellant's application contains a provision which specifically permits pre-action discovery. In my view however, the absence of such a rule is not an obstacle to granting the equitable remedy which the appellant seeks. I call to mind here Sopinka J.'s statement in *Reekie v. Messervey*, [1990] 1 S.C.R. 219, at page 222, that "[a]s a general principle, the rules of procedure should be the servant of substantive rights and not the master". Sopinka J. went on to recognize that this principle is subject to the caveat that the Court may not act in a manner which is contrary to the express provisions of a rule. No such provision exists in the present case.

[32] As section 3 of the *Federal Court Act* provides, in addition to being a court of law, the Federal Court is a court of equity. That section reads:

3. The court of law, equity and admiralty in and for Canada now existing under the name of the Federal Court of Canada is hereby continued as an additional court for the better administration of the laws of Canada and shall continue to be a superior court of record having civil and criminal jurisdiction.

The jurisprudence indicates that as a court of equity, this Court is empowered to grant equitable relief in matters over which it otherwise has jurisdiction. The parties in the present appeal do not challenge the Court's jurisdiction over the subject-matter of their dispute, which involves an alleged patent infringement. Addy J. described the scope of the Court's equitable jurisdiction in *Teledyne Indust. Ltd. v. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 31 C.P.C. 285 (F.C.T.D.), at page 296 in the following manner:

Notwithstanding that the Federal Court of Canada is a creature of statute and not a Court of general jurisdiction since it is a Court of equity, when the subject-matter is otherwise within its jurisdiction and where equitable

un redressement au moyen d'un interrogatoire préalable. Contrairement aux règles de procédure civile qui existent en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, ni la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7] ni les *Règles de la Cour fédérale* qui étaient en vigueur au moment où l'appelante a fait la demande ne renferment une disposition permettant expressément l'interrogatoire avant l'action. Toutefois, à mon avis, cette règle ne nous empêche pas pour autant d'accorder le redressement en *equity* que l'appelante sollicite. Je tiens ici à rappeler la remarque que le juge Sopinka a faite dans l'arrêt *Reekie c. Messervey*, [1990] 1 R.C.S. 219, à la page 222, à savoir qu'«[à] titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse». Le juge Sopinka a ensuite reconnu que ce principe est assujéti à la restriction selon laquelle la Cour n'a pas le droit d'agir d'une manière contraire à une disposition expresse d'une règle. En l'espèce, il n'existe aucune disposition de ce genre.

[32] Comme le prévoit l'article 3 [mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 68] de la *Loi sur la Cour fédérale*, en plus d'être un tribunal de droit, la Cour fédérale est un tribunal d'*equity*. Cette disposition est ainsi libellée:

3. Tribunal de droit, d'*equity* et d'amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre à améliorer l'application du droit canadien. Elle continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

La jurisprudence indique qu'en sa qualité de tribunal d'*equity*, cette Cour est autorisée à accorder un redressement en *equity* dans des affaires sur lesquelles elle a par ailleurs compétence. En l'espèce, les parties ne contestent pas que la Cour a compétence sur l'objet du litige, qui se rapporte à une présumée contrefaçon de brevet. Dans la décision *Teledyne Indust. Ltd. v. Lido Indust. Products Ltd.* (1982), 31 C.P.C. 285 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 296, le juge Addy a défini comme suit la portée de la compétence que possède la Cour en *equity*:

Bien que la Cour fédérale du Canada soit créée par une loi et ne soit pas une cour de compétence générale, puisque c'est une Cour d'*equity*, lorsque l'objet du litige relève, par ailleurs, de sa compétence et lorsque des principes d'*equity*

principles are applicable to the issue, it may exercise all the powers and enforce all the remedies available to a Court of equity dealing with that same issue.

[33] In my opinion, the Court should not be dissuaded from recognizing the bill of discovery as a remedy simply because of its novelty in Canadian jurisprudence. As McLachlin J. commented in “The Place of Equity and Equitable Doctrines in the Contemporary Common Law World: A Canadian Perspective”, in D. W. M. Waters, ed., *Equity, Fiduciaries and Trusts*, 1993 (Toronto: Carswell, 1993), at page 39, over the last few decades Canadian jurists have not shied away from developing new equitable causes of action to temper the rigidity of the law where the circumstances require. I would therefore conclude that as a starting point, this Court possesses the equitable jurisdiction to grant a bill of discovery.

[34] What this appeal ultimately turns on, in my opinion, is whether the equitable bill of discovery is a remedy which is appropriate in the circumstances of the case before us. The Motions Judge found that given the scheme of the Act and the availability of alternative sources of information, the bill of discovery was not an appropriate remedy and he exercised his discretion accordingly. The jurisprudence clearly indicates that the role of an appellate court in reviewing a discretionary order is not to substitute its own discretion for that of the decision maker below, but rather to determine whether he or she erred in principle: *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Tobiass*, [1997] 3 S.C.R. 391, at pages 426-427; *Visx Inc. v. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (F.C.A.), at page 22.

(c) The interplay between equitable and statute-based remedies

[35] In examining the propriety of ordering a bill of discovery in the present case, a central concern is the interplay between this equitable remedy and the legislative provisions at issue. The main thrust of the respondent’s argument before this Court is that by

lui sont applicables, elle peut exercer tous les pouvoirs et appliquer tous les recours dont dispose une Cour d'*equity* traitant du même litige.

[33] À mon avis, la Cour ne devrait pas être dissuadée de reconnaître l’interrogatoire préalable en tant que redressement simplement parce qu’il s’agit d’un redressement nouveau dans les décisions canadiennes. Comme M^{me} le juge McLachlin l’a fait remarquer dans «The Place of Equity and Equitable Doctrines in the Contemporary Common Law World: A Canadian Perspective», dans D. W. M. Waters, éd., *Equity, Fiduciaries and Trusts*, 1993 (Toronto: Carswell, 1993), à la page 39, au cours des quelques dernières décennies, les juristes canadiens n’ont pas hésité à élaborer de nouvelles causes d’action en *equity* pour atténuer la rigueur du droit lorsque les circonstances l’exigent. Je conclurais donc qu’au départ, cette Cour possède la compétence en *equity* nécessaire pour autoriser l’interrogatoire préalable.

[34] À mon avis, cet appel porte en fin de compte sur la question de savoir si l’interrogatoire préalable en *equity* est un redressement approprié compte tenu des circonstances de l’espèce. Le juge des requêtes a conclu qu’étant donné le texte de la Loi et l’existence d’autres sources de renseignements, l’interrogatoire préalable n’était pas un redressement approprié et il a exercé son pouvoir discrétionnaire en conséquence. La jurisprudence montre clairement que lorsqu’il examine une ordonnance discrétionnaire, le tribunal d’appel ne doit pas substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui du décideur, mais qu’il doit plutôt déterminer si ce dernier a commis une erreur de principe: *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass*, [1997] 3 R.C.S. 391, aux pages 426 et 427; *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.), à la page 22.

(c) L’effet réciproque existant entre les redressements en *equity* et les redressements fondés sur la loi

[35] En examinant la question de savoir s’il convient d’autoriser l’interrogatoire préalable en l’espèce, il faut essentiellement déterminer l’effet réciproque qui existe entre ce redressement en *equity* et les dispositions législatives ici en cause. L’intimé a fondamentalement

virtue of subsection 108(1), Parliament has specifically conferred on him the discretion to release information that is collected pursuant to the Act. The respondent contends that to grant an equitable bill of discovery in a case such as this would be contrary to the intention of Parliament and would usurp the respondent's decision-making power. In his submission, once the statutory discretion has been exercised the only remedy available to the appellant is that of judicial review. By contrast, the appellant contends that this reasoning neglects to take into account subsection 108(2) of the Act, which empowers a court of record to order disclosure. The appellant argues that this provision signals that Parliament intended a court to have the authority to render its own decisions regarding disclosure.

[36] In my view the appeal before us involves an overlapping of legislation and the rules of equity. As Ruth Sullivan states in *Driedger on the Construction of Statutes*, 3rd ed. (Toronto: Butterworths, 1994) at page 298, a statute which is validly enacted is paramount over judge-made law. She adds at page 305 that in cases of overlap, the courts are charged with determining "whether the legislation displaces or precludes resort to the common law or whether, conversely, the common law applies in addition to or in spite of the law set out in the legislation." Cory J. emphasized in *Rawluk v. Rawluk*, [1990] 1 S.C.R. 70, at page 90 that as a general principle, the legislature "is presumed not to depart from prevailing law 'without expressing its intentions to do so with irresistible clearness'". However, the case law indicates that this presumption may be rebutted if it is clear that the legislature intended to modify existing common law or equitable rights by providing a comprehensive regulation of the matter at issue: *Driedger, supra*, at pages 307 and 309.

[37] The decisions in *Rawluk, supra* and in *Zaidan Group Ltd. v. London (City)* (1990), 71 O.R. (2d) 65 (C.A.), affd [1991] 3 S.C.R. 593, are particularly illustrative of the interplay between statutory and

soutenu devant cette Cour qu'au paragraphe 108(1), le législateur lui a expressément conféré le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements recueillis conformément à la Loi. L'intimé soutient qu'autoriser l'interrogatoire préalable en *equity* dans une affaire comme celle-ci serait contraire à l'intention du législateur et usurperait son pouvoir décisionnel. Selon lui, une fois que le pouvoir discrétionnaire reconnu par la loi a été exercé, le contrôle judiciaire est le seul redressement dont dispose l'appelante. Par contre, l'appelante soutient que ce raisonnement omet de tenir compte du paragraphe 108(2) de la Loi, qui autorise une cour d'archives à ordonner l'interrogatoire préalable. L'appelante affirme que cette disposition montre que le législateur voulait qu'un tribunal soit autorisé à rendre ses propres décisions au sujet de la communication.

[36] À mon avis, il existe en l'espèce un chevauchement entre la législation et les règles de l'*equity*. Comme Ruth Sullivan le dit dans *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd. (Toronto: Butterworths, 1994), à la page 298, une loi qui est valablement édictée l'emporte sur la jurisprudence prétorienne. L'auteur ajoute, à la page 305, que lorsqu'il y a chevauchement, les tribunaux sont chargés de déterminer [TRADUCTION] «si la législation remplace la common law ou empêche qu'on ait recours à la common law ou si, au contraire, la common law s'applique en plus du droit établi dans la législation ou à la place de ce droit». Dans l'arrêt *Rawluk c. Rawluk*, [1990] 1 R.C.S. 70, à la page 90, le juge Cory a souligné que, selon un principe général, le législateur «est présumé ne pas s'écarter du droit existant [TRADUCTION] "sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire"». Toutefois, la jurisprudence montre que cette présomption peut être réfutée s'il est clair que le législateur avait l'intention de modifier la common law existante ou les droits en *equity* en réglementant d'une façon exhaustive la question en litige: *Driedger, précité*, aux pages 307 et 309.

[37] Les décisions qui ont été rendues dans les affaires *Rawluk, précitées*, et *Zaidan Group Ltd. v. London (City)* (1990), 71 O.R. (2d) 65 (C.A.), conf. par [1991] 3 R.C.S. 593, indiquent particulièrement

equitable remedies and are worthy of note. The Ontario Court of Appeal in *Zaidan*, *supra*, addressed the issue of whether the equitable remedy of restitution is available for an unjust enrichment caused by the operation of a statute. In this case, the appellant paid its municipal taxes as assessed, successfully appealed the assessment and was refunded the overpayment. The appellant then sought to recover the interest which the respondent earned on the amount of the overpayment. Pursuant to the provincial legislation at issue, a municipality had the discretion to enact a by-law permitting such interest payments. The respondent City of London had not done so. The appellant argued that the respondent was unjustly enriched by refusing to pay interest on the overpayment, and that the appellant should therefore receive restitution. In refusing to order restitution, the Court characterized the statutory provisions at issue as “a complete statutory code which excludes the common law” and which effectively prohibits the Court from grafting on the equitable remedy sought by the appellant. Carthy J.A. summarized the Court’s reasoning as follows, at page 69:

The common thread of unfairness recognized by the common law [in cases of unjust enrichment] breaks when a legislative body acts within its jurisdiction and stipulates, as here, that the municipality shall levy assessed amounts, the taxpayers shall pay those amounts, the municipality may use the money it has collected, and must refund it if adjusted downward on appeal, with interest if it has passed a by-law. . . . There is no question of a gap being left in the legislation for the common law to fill. The taxes are a statutory creation and the conditions surrounding their payment and repayment must be in the statutes associated with their creation. The common law cannot characterize competent legislation as unjust, and it would be doing so if it imposed an additional duty to pay interest on a statutory duty to levy and to refund a specific amount of money.

[38] *Rawluk*, *supra*, signifies the difficulty which courts sometimes face in determining whether recourse to an equitable remedy is appropriate in a given legislative context. At issue in that case was the propriety of imposing a constructive trust in a case to

bien l’effet réciproque qui existe entre les redressements prévus par la loi et ceux qui sont prévus en *equity* et il vaut la peine d’en prendre note. Dans l’arrêt *Zaidan*, précité, la Cour d’appel de l’Ontario s’est demandée si la restitution peut être accordée en *equity* dans le cas d’un enrichissement sans cause découlant de l’application d’une loi. Dans l’affaire *Zaidan*, l’appelante avait payé les impôts fonciers établis; elle en avait appelé avec succès de la cotisation et le montant payé en trop lui avait été remboursé. L’appelante avait ensuite cherché à recouvrer les intérêts que l’intimée avait gagnés sur le montant payé en trop. Conformément à la législation provinciale en cause, la municipalité avait le pouvoir discrétionnaire d’édicter un règlement autorisant le paiement de pareils intérêts. Or, la ville de London ne l’avait pas fait. L’appelante a soutenu que l’intimée s’était enrichie sans cause en refusant de payer des intérêts sur le montant payé en trop et qu’elle avait donc droit à la restitution. En refusant d’ordonner la restitution, la Cour a dit que les dispositions législatives en cause constituaient [TRADUCTION] «un code législatif complet qui exclut la common law» et qui interdit en fait à la Cour d’y greffer le redressement en *equity* sollicité par l’appelante. Le juge d’appel Carthy a résumé le raisonnement de la Cour comme suit, à la page 69:

[TRADUCTION] L’injustice reconnue par la common law [dans les cas d’enrichissement sans cause] n’existe plus lorsqu’un corps législatif, agissant dans les limites de sa compétence, prévoit, comme c’est ici le cas, que la municipalité perçoit les montants établis, que les contribuables paient ces montants, que la municipalité peut utiliser l’argent perçu et qu’elle doit effectuer un remboursement si, en appel, le montant établi est rajusté à la baisse, et ce, avec intérêts, si elle a adopté un règlement. . . . Il est certain qu’il existe dans la législation une lacune que la common law peut combler. Les impôts sont prévus par la loi et les conditions relatives au paiement et au remboursement doivent être énoncées dans des lois se rapportant à leur établissement. La common law ne peut pas considérer une loi valide comme injuste; or, c’est ce qu’elle ferait si elle imposait une obligation additionnelle de payer des intérêts par suite de l’obligation légale qui existe à l’égard de la perception et du remboursement d’un montant précis.

[38] L’affaire *Rawluk*, précitée, illustre bien le problème auquel les tribunaux font parfois face lorsqu’ils déterminent s’il est approprié d’avoir recours à un redressement en *equity* dans un contexte législatif donné. Dans cette affaire-là, il s’agissait de savoir s’il

which Ontario's *Family Law Act, 1986*, S.O. 1986, c. 4 applied. More specifically, the legislation stipulated that each spouse was entitled to receive one-half of the matrimonial property valued at the time the couple separated. The equitable doctrine of constructive trust permits valuation at the date of trial. The value of the couple's property had increased considerably between those two dates, and Mrs. Rawluk sought to have the property valued at the later date by way of a constructive trust. A slim majority of the Court concluded that the remedial constructive trust co-exists alongside the remedies provided by the legislation in question. After a detailed review of the statute, Cory J. speaking for the majority, maintained at pages 89-90 that "far from abolishing the constructive trust doctrine, the *Family Law Act, 1986* incorporates the constructive trust remedy as an integral part of the process of ownership determination and equalization established by that Act."

[39] The minority decision in *Rawluk, supra*, adopted a somewhat different approach to resolving the issue. Its central concern, as expressed by McLachlin J. at page 99, was whether the doctrine of constructive trust as a remedial device is necessary and appropriate where the legislation already provides relief from an alleged unjust enrichment. While she agreed with Cory J.'s view that the *Family Law Act, 1986* does not oust the constructive trust as a remedy, McLachlin J. concluded at page 110 that it was inappropriate to apply the doctrine in the circumstances as the statute already afforded a remedy for unjust enrichment:

As a matter of legal principle, the Legislature having provided a remedy for the unjust enrichment which would otherwise have occurred in this case, it is not for this Court to impose an additional equitable remedy aimed at correcting the same wrong.

In her view, to affix the remedy of constructive trust to the legislative scheme would create uncertainty and might disrupt the operation of other remedies.

était approprié d'imposer une fiducie par interprétation dans un cas auquel la *Loi de 1986 sur le droit de la famille* de l'Ontario, L.O. 1986, ch. 4, s'appliquait. Plus précisément, la loi prévoyait que chaque conjoint avait droit à la moitié des biens familiaux tels qu'ils étaient évalués au moment de la séparation. Cependant, la doctrine de la fiducie par interprétation qui existe en *equity* permet l'évaluation à la date du procès. Or, la valeur des biens du couple avait considérablement augmenté entre ces deux dates; M^{me} Rawluk voulait donc que les biens soient évalués à la date ultérieure au moyen d'une fiducie par interprétation. Une faible majorité de la Cour a conclu à la coexistence du recours à la fiducie par interprétation et des recours prévus par la loi en question. Après avoir examiné à fond la loi, le juge Cory, au nom de la majorité, a maintenu aux pages 89 et 90 que «loin d'abroger la théorie de la fiducie par interprétation, la *Loi de 1986 sur le droit de la famille* fait du recours à la fiducie par interprétation une partie intégrante du processus de détermination du droit de propriété et d'égalisation établi par cette loi».

[39] Dans l'arrêt *Rawluk*, précité, où une décision minoritaire a été rendue, la Cour a adopté une approche quelque peu différente pour régler la question. Sa principale préoccupation, telle qu'elle a été exprimée par M^{me} le juge McLachlin, à la page 99, consistait à savoir si la théorie de la fiducie par interprétation en tant que moyen de réparer, est nécessaire et appropriée lorsque la loi prévoit déjà un recours par suite du présumé enrichissement sans cause. M^{me} le juge McLachlin souscrivait à l'avis du juge Cory, à savoir que la *Loi de 1986 sur le droit de la famille*, n'élimine pas la fiducie par interprétation à titre de redressement, mais elle a conclu, à la page 110, qu'il n'était pas approprié d'appliquer la doctrine compte tenu des circonstances, étant donné que la loi prévoyait déjà un redressement en cas d'enrichissement sans cause:

Selon les principes juridiques, lorsque le législateur a prévu un moyen de remédier à l'enrichissement sans cause qui se serait produit en l'espèce, il n'appartient pas à cette Cour d'imposer une réparation additionnelle en *equity* pour corriger le même tort.

À son avis, ajouter la fiducie par interprétation au recours prévu par la loi créerait une incertitude et pourrait gêner l'application des autres redressements.

[40] Among other things, these two decisions reveal that in a case of overlap between statute-based and equitable remedies, the analysis entails an interpretation of the applicable statutory scheme in order to determine the legislature's intention. The Ontario Court of Appeal in *Zaidan*, *supra*, construed the legislative provisions in question as an exhaustive code which regulated the payment of municipal taxes and all matters incidental to it, including compensation for interest on an overpayment. The Court concluded that to grant equitable relief where the municipal government had specifically declined to enact any remedy would have frustrated that policy choice. In *Rawluk*, *supra*, the majority of the Supreme Court interpreted the legislation at issue as incorporating the equitable doctrine of constructive trust. The Court held at page 97 that the statute was not intended as an "exclusive code for determining the ownership of matrimonial property." Rather, the remedy of constructive trust continued to play an important role in enabling the courts to bring an "essential measure of individualized justice and fairness to the more generalized process of equalization provided by the Act."

[41] Turning to the provisions of the Act at issue in the present case, I would note that section 107 specifically bars customs officials from knowingly communicating, using or allowing others to access any information which is gathered for or on behalf of the Minister pursuant to the Act. This provision indicates that data collected in the course of administering and enforcing the Act, including information provided by importers, should be kept confidential. Yet section 107 is expressly made subject to section 108 of the Act, which reveals that the information is not absolutely immune from disclosure. Section 108 contains several exceptions to the general prohibition against disclosure in section 107. While paragraphs 108(1)(a) and 108(1)(c) provide that a customs officer may release information gathered pursuant to the Act to employees of the Department of National Revenue and persons who are legally entitled to have access to it, paragraph 108(1)(b) states that the Minister has the discretion to determine which other persons may be granted disclosure.

[40] Entre autres choses, ces deux décisions révèlent que lorsqu'il y a chevauchement entre des redressements fondés sur la loi et des redressements en *equity*, l'analyse comporte une interprétation du texte législatif applicable visant à permettre de déterminer l'intention du législateur. Dans l'arrêt *Zaidan*, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a interprété les dispositions législatives en question comme constituant un code exhaustif réglementant le paiement des impôts fonciers et toutes les questions accessoires, y compris le paiement d'intérêts sur le montant payé en trop. La Cour a conclu qu'accorder un redressement en *equity* lorsque l'administration municipale avait expressément refusé de prévoir un redressement aurait entraîné l'échec de la politique adoptée. Dans l'arrêt *Rawluk*, précité, la majorité de la Cour suprême a interprété la législation en question comme incorporant la doctrine de la fiducie par interprétation existant en *equity*. À la page 97, la Cour a statué que la loi n'était pas destinée à être un «code exclusif pour déterminer le droit de propriété dans les biens familiaux du mariage». La fiducie par interprétation avait plutôt encore un rôle important à jouer lorsqu'il s'agissait de permettre aux tribunaux d'incorporer «cette mesure . . . essentielle de justice et d'équité individuelles dans le processus plus général d'égalisation prévu par la Loi».

[41] En ce qui concerne les dispositions de la Loi ici en cause, je ferai remarquer que l'article 107 empêche expressément les fonctionnaires des douanes de communiquer, d'utiliser et de laisser communiquer à d'autres personnes sciemment des renseignements recueillis par le ministre ou en son nom conformément à la Loi. Cette disposition prévoit que les renseignements recueillis dans le cadre de l'application et de l'exécution de la Loi, y compris les renseignements fournis par les importateurs, doivent demeurer confidentiels. Pourtant, l'article 107 est expressément assujéti à l'article 108 de la Loi, qui révèle que les renseignements ne sont pas exemptés de la communication d'une façon absolue. L'article 108 prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction générale figurant à l'article 107. Les alinéas 108(1)a) et 108(1)c) prévoient qu'un fonctionnaire des douanes peut communiquer des renseignements recueillis conformément à la Loi aux employés du ministère du Revenu national et aux personnes qui y ont légalement droit, mais l'alinéa 108(1)b) précise que le ministre a le

[42] As the Motions Judge noted, Parliament has specifically designated the Minister as the decision-making authority regarding which persons or classes of persons may have access to information collected pursuant to the Act. However, I respectfully disagree with the Motions Judge that by assigning this role to the Minister, Parliament has precluded the Court from intervening in matters of disclosure other than by way of judicial review. Subsection 108(2) of the Act expressly empowers a court of record such as this to order a customs officer to give evidence regarding information gathered pursuant to the Act, or to produce any document obtained for the purpose of the Act. The customs officer would surely be required to comply with such a court order. Given the inclusion in the Act of subsection 108(2), I am unable to conclude that the Minister is intended to be the sole arbiter of disclosure. To my mind, the Act cannot be characterized as an exhaustive statutory code which directly or by necessary implication excludes equitable remedies. The judicial discretion which is implicit in subsection 108(2) is a broad one indeed, and I cannot interpret the language as prohibiting the courts from considering equitable principles in exercising that discretion. Rather, in my view subsection 108(2) can be construed as incorporating equitable remedies, including the bill of discovery, where a court of record determines that such relief is otherwise appropriate in the circumstances.

[43] To summarize, in my opinion the equitable bill of discovery is a remedy which is within the Court's jurisdiction to award and which is available to the appellant in the present appeal if it otherwise satisfies the conditions for granting such relief.

(d) The application of the *Norwich Pharmacal* principles to the present case

[44] The next task is to determine whether the appellant has satisfied the criteria for issuing a bill of

pouvoir discrétionnaire de déterminer quelles autres personnes ont droit à la communication.

[42] Comme le juge des requêtes l'a fait remarquer, le législateur a expressément autorisé le ministre à décider des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent obtenir les renseignements recueillis conformément à la Loi. Toutefois, avec égards, je ne suis pas d'accord avec le juge des requêtes pour dire qu'en attribuant cette fonction au ministre, le législateur empêchait la Cour de s'ingérer dans des affaires de communication autrement qu'au moyen du contrôle judiciaire. Le paragraphe 108(2) de la Loi autorise expressément une cour d'archives comme celle-ci à ordonner à un agent des douanes de témoigner au sujet des renseignements recueillis conformément à la Loi, ou de produire tout document obtenu pour l'application de la Loi. L'agent des douanes serait certainement tenu de se conformer à pareille ordonnance judiciaire. Étant donné que les dispositions figurant au paragraphe 108(2) sont incluses dans la Loi, je ne puis conclure que le ministre doit être le seul juge en matière de communication. À mon avis, la Loi ne peut pas être considérée comme un code statutaire exhaustif qui, par mention expresse ou par déduction nécessaire, exclut les redressements en *equity*. Ce pouvoir discrétionnaire judiciaire implicitement prévu au paragraphe 108(2) a de fait une large étendue, et je ne puis interpréter le libellé de cette disposition comme interdisant aux tribunaux de tenir compte des principes qui s'appliquent en *equity* lorsqu'ils exercent ce pouvoir discrétionnaire. À mon avis, le paragraphe 108(2) peut plutôt être interprété comme incorporant les redressements en *equity*, y compris l'interrogatoire préalable, lorsqu'une cour d'archives détermine que pareil redressement est par ailleurs approprié compte tenu des circonstances.

[43] En résumé, à mon avis, le recours à l'interrogatoire préalable en *equity* relève de la compétence de la Cour et l'appelante peut s'en prévaloir en l'espèce si elle remplit par ailleurs les conditions pertinentes.

d) L'application des principes énoncés dans l'arrêt *Norwich Pharmacal* à la présente espèce

[44] Il s'agit ensuite de déterminer si l'appelante satisfait aux critères nécessaires pour qu'un interroga-

discovery. To my mind, the principles articulated in *Norwich Pharmacal, supra*, have direct application to the circumstances of the present case. Turning now to those principles, in my view the appellant has satisfied the threshold requirement for a bill of discovery in that it has a *bona fide* or legitimate claim against those who are importing RHCL into the country. There is no dispute that the appellant owns two patents for the drug RHCL, the validity of which is not in question. The record also indicates that approximately 68 000 kg of the substance were imported into Canada by persons other than the appellant and its licensees. In addition, the respondent is not a mere witness or unrelated party to the alleged wrongdoing. Much like the Commissioners in *Norwich Pharmacal*, customs officials working on the respondent's behalf were innocently involved in the importation of RHCL, in the sense that they authorized its conveyance into the country and thereby "unwittingly facilitated" the alleged infringement of the appellant's patent rights.

[45] It is apparent from *Norwich Pharmacal, supra*, that a bill of discovery is not available where the information sought can be procured from another source. One of the primary reasons for which the Motions Judge declined to grant a bill of discovery was his finding that the appellant had alternative sources of information at its disposal. It is this issue which I now propose to address. As I highlighted above, the Motions Judge found that the appellant could have hired a private investigator, pursued the complaint and judicial review procedures under the *Access to Information Act*, or required its licensees to submit to an independent or "secondary" audit. The Motions Judge further maintained that the appellant had discovered the identity of a non-licensee importer, Torpharm Inc., through its own independent means, although I would note that he neglected to indicate what those means were. The appellant has, of course, already exhausted judicial review of the respondent's decision pursuant to subsection 108(1) as an avenue of recourse.

toire préalable soit autorisé. À mon avis, les principes énoncés dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, s'appliquent directement aux circonstances de l'espèce. Si j'examine ces principes, je suis d'avis que l'appelante satisfait au critère préliminaire en ce sens qu'elle dispose d'une véritable demande ou d'une demande légitime contre les personnes qui importent le RHCL au pays. Il n'est pas contesté que l'appelante est titulaire de deux brevets à l'égard du RHCL, et la validité de ces brevets n'est pas remise en question. Le dossier montre également qu'environ 68 000 kilos de la substance en question ont été importés au Canada par des personnes autres que l'appelante et les titulaires de licences. De plus, l'intimé n'est pas un simple témoin ou une personne non associée au présumé préjudice. Comme les commissaires dans l'affaire *Norwich Pharmacal*, les fonctionnaires des douanes qui travaillaient pour le compte de l'intimé ont innocemment participé à l'importation du RHCL, en ce sens qu'ils ont autorisé son transport au pays et qu'ils ont ainsi [TRADUCTION] «facilité sans le vouloir» la présumée violation des droits que l'appelante possédait sur les brevets.

[45] Il ressort de l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, qu'on ne peut recourir à l'interrogatoire préalable lorsque les renseignements demandés peuvent être obtenus d'une autre source. Le juge des requêtes a notamment refusé d'autoriser l'interrogatoire préalable parce qu'il avait conclu que l'appelante disposait d'autres sources de renseignements. Je me propose maintenant d'examiner cette question. Comme je l'ai ci-dessus souligné, le juge des requêtes a conclu que l'appelante aurait pu avoir recours à un enquêteur privé, déposer une plainte et demander le contrôle judiciaire en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*, ou obliger les titulaires de ses licences à se soumettre à une vérification indépendante «secondaire». Le juge des requêtes a en outre maintenu que l'appelante avait découvert l'identité d'un importateur qui ne détenait pas de licence, Torpharm Inc., par ses propres moyens, mais je ferai remarquer qu'il a omis de dire quels étaient ces moyens. Bien sûr, l'appelante a déjà épuisé le recours au contrôle judiciaire de la décision de l'intimé conformément au paragraphe 108(1).

[46] At the outset, I must respectfully disagree with the Motions Judge that hiring a private investigator is an effective method by which to obtain the identity of the importers. The only evidence in the record on this point is that of Mr. Jenkins, who testified that the appellant had engaged the services of a private investigator in the past in order to enforce its patent rights and that these services yielded “totally unsatisfactory results”.¹⁶ The respondent has failed to controvert this evidence. In my view, the record suggests that hiring a private investigator is not a practical option.

[47] With respect to the *Access to Information Act* as an alternative avenue of recourse, the appellant submits that an appeal of the denial of its information request would have been futile because neither the Information Commissioner nor the Court is empowered to override the mandatory exemption in subsection 24(1) of that Act. The respondent contends that by virtue of section 30 of the *Access to Information Act*, the appellant has a right to lodge a complaint with the Information Commissioner regarding the refusal of its information request, and that it should have pursued this complaint procedure.

[48] As I mentioned above, the appellant’s access request was denied on the basis of subsection 24(1) of the *Access to Information Act*, which reads as follows:

24. (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

Among other provisions, Schedule II lists section 107 of the Act. According to paragraph 30(1)(a) of the *Access to Information Act*, the Information Commissioner is obliged to investigate complaints from any person who has been refused access to a record which is requested pursuant to that Act. Section 41 of the *Access to Information Act* stipulates that any person whose access request has been denied and who has initiated a complaint with the Information Commis-

[46] Au départ, je dois dire avec égards que je ne suis pas d’accord avec le juge des requêtes pour dire que le recours à un enquêteur privé constitue une méthode efficace en vue d’obtenir l’identité des importateurs. Le seul élément de preuve figurant au dossier sur ce point est le témoignage de M. Jenkins, qui a déclaré que l’appelante avait retenu les services d’un enquêteur privé par le passé afin d’assurer le respect des droits qu’elle possédait sur ses brevets et que ces services avaient donné [TRADUCTION] «des résultats déplorables»¹⁶. L’intimé a omis de contester cette preuve. À mon avis, le dossier laisse entendre qu’il n’est pas pratique d’avoir recours à un enquêteur privé.

[47] En ce qui concerne la *Loi sur l’accès à l’information* en tant qu’autre voie de recours, l’appelante soutient qu’il aurait été futile d’en appeler du rejet de la demande de renseignements parce que ni le Commissaire à l’information ni la Cour ne sont autorisés à déroger à l’exemption obligatoire prévue au paragraphe 24(1) de cette Loi. L’intimé soutient qu’en vertu de l’article 30 de la *Loi sur l’accès à l’information*, l’appelante a le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information par suite du rejet de sa demande de renseignements et qu’elle aurait dû le faire.

[48] Comme je l’ai ci-dessus mentionné, la demande que l’appelante avait présentée en vue d’obtenir la communication a été rejetée compte tenu du paragraphe 24(1) de la *Loi sur l’accès à l’information*, qui se lit comme suit:

24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

À l’annexe II, il est notamment fait mention de l’article 107 de la Loi. En vertu de l’alinéa 30(1)a) de la *Loi sur l’accès à l’information*, le Commissaire à l’information est tenu de faire enquête sur les plaintes déposées par toute personne qui s’est vu refuser la communication d’un document qu’elle a demandé en vertu de cette Loi. L’article 41 de la *Loi sur l’accès à l’information* prévoit que toute personne dont la demande a été rejetée et qui a déposé une plainte

sioner may apply to the Court for judicial review of the matter.

[49] I cannot agree with the appellant's argument that lodging a complaint under paragraph 30(1)(a) would have been futile because the Information Commissioner is not authorized to overrule the exemption in subsection 24(1). It is important to note that the Commissioner is not empowered to overturn any decision regarding an information request rendered under the *Access to Information Act*. Rather, the Commissioner's statutory role is restricted primarily to investigating complaints and reporting his or her findings and recommendations to the complainant and the head of the government institution implicated. If the Commissioner concludes that the complaint is well founded, he or she may recommend that the information be released. Such a recommendation is not, however, binding on the head of the government institution.

[50] While the complaint and judicial review procedures under the *Access to Information Act* remain open to the appellant to pursue, I have grave doubts about the efficacy of this source of information. It seems to me that to invoke these procedures would merely duplicate the efforts already undertaken by the appellant in its application for judicial review. Indeed, the Motions Judge appears to have been sensitive to this practical reality when he stated at page 138 of his reasons for denying the bill of discovery that "[a]ll of the arguments made here could have been made under this [the *Access to Information Act*] procedure." The most a complaint under paragraph 30(1)(a) would yield is a recommendation by the Information Commissioner that the respondent as the head of the government institution in question release the information which the appellant seeks. Given that the respondent has refused to do so on two separate occasions on the ground that the need for confidentiality must prevail, it is highly unlikely that he would agree to disclose the names of the importers at the Commissioner's behest.

[51] That would leave the appellant with the further option of applying for judicial review of the respon-

auprès du Commissaire à l'information peut présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire à cet égard.

[49] Je ne puis souscrire à l'argument de l'appelante selon lequel il aurait été futile de déposer une plainte en vertu de l'alinéa 30(1)a) parce que le Commissaire à l'information n'est pas autorisé à déroger à l'exemption prévue au paragraphe 24(1). Il est important de noter que le Commissaire n'est pas autorisé à annuler une décision rendue en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information* à l'égard d'une demande de renseignement. Le Commissaire est plutôt principalement chargé, en vertu de la loi, de faire enquête sur les plaintes et de faire part de ses conclusions et recommandations au plaignant et au responsable de l'institution en cause. Si le Commissaire conclut au bien-fondé de la plainte, il peut recommander que les renseignements soient communiqués. Toutefois, pareille recommandation ne lie pas le responsable de l'institution en question.

[50] L'appelante peut encore se prévaloir des procédures de dépôt d'une plainte et de contrôle judiciaire prévues par la *Loi sur l'accès à l'information*, mais je doute énormément de l'efficacité de cette source de renseignements. Il me semble qu'en invoquant ces procédures, l'appelante réitérerait simplement les efforts qu'elle a déjà faits en demandant le contrôle judiciaire. De fait, le juge des requêtes semble avoir été conscient de cette réalité lorsque, à la page 138 de ses motifs, en refusant d'autoriser l'interrogatoire préalable, il a dit ceci: «[T]ous les arguments invoqués ici auraient pu l'être dans le cadre de cette procédure [prévue par la *Loi sur l'accès à l'information*]». Une plainte déposée en vertu de l'alinéa 30(1)a) pourrait tout au plus donner lieu, de la part du Commissaire à l'information, à une recommandation selon laquelle l'intimé, en sa qualité de responsable de l'institution en question, devrait communiquer les renseignements demandés. Étant donné que l'intimé a refusé de le faire à deux reprises pour le motif que la nécessité d'assurer la confidentialité doit l'emporter, il est fort peu probable qu'il consente à divulguer les noms des importateurs à la demande du Commissaire.

[51] L'appelante n'aurait plus qu'à exercer, conformément à l'article 41, un recours en révision de la

dent's denial of its access request pursuant to section 41. In my view, such an application would in effect involve the same issues as were addressed in the application for judicial review which the appellant filed on July 16, 1997, and which is currently before this Court on appeal. More specifically, the respondent based its refusal of the appellant's access request on subsection 24(1) of the *Access to Information Act*, which indicates that information which is protected from disclosure under section 107 of the Act is also restricted under the *Access to Information Act*. As I discussed above, the prohibition against disclosure in section 107 is subject to several exceptions in section 108, including the Minister's discretionary authority in paragraph 108(1)(b) to determine which persons may obtain access to information collected pursuant to the Act. An application under section 41 of the *Access to Information Act* would, as I see it, necessarily be directed at examining the respondent's discretionary decision pursuant to that paragraph. This is precisely the issue that was fully argued before the Motions Judge and before this Court on appeal. In my view, the procedures available under the *Access to Information Act* are unlikely to bring the appellant any closer to ascertaining the names of the importers. It would therefore be impractical to expect the appellant to pursue this avenue of redress.

[52] I turn now to an assessment of the viability of the secondary audit procedures available to the appellant pursuant to the compulsory licence agreements which bind its licensees. The licence agreements oblige each licensee to provide the appellant with quarterly and annual statements which show the quantity of RHCL sold, the selling price and the resulting royalties. These statements must be certified by the licensee's auditor. The licence agreements also permit the appellant to require that an independent audit of the licensees' books be conducted by an accountant acting on its behalf. I would note that the appellant's licence agreement with Apotex Inc. is typical of those which bind other licensees. The relevant paragraphs of that agreement read as follows:

décision par laquelle l'intimé a refusé de communiquer les renseignements. À mon avis, pareille demande porterait en fait sur les mêmes questions que celles qui ont été examinées dans la demande de contrôle judiciaire que l'appelante a présentée le 16 juillet 1997, et dont la Cour d'appel est maintenant saisie. Plus précisément, l'intimé a fondé son refus sur le paragraphe 24(1) de la *Loi sur l'accès à l'information*, ce qui montre que les renseignements qui sont protégés en vertu de l'article 107 de la Loi sont également en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*. Comme je l'ai déjà dit, l'interdiction de communiquer les renseignements figurant à l'article 107 est assujettie à plusieurs exceptions en vertu de l'article 108, notamment le pouvoir discrétionnaire, conféré au ministre à l'alinéa 108(1)(b), de déterminer quelles personnes peuvent obtenir les renseignements recueillis conformément à la Loi. Un recours fondé sur l'article 41 de la *Loi sur l'accès à l'information* viserait nécessairement à mon avis à l'examen de la décision discrétionnaire que l'intimé a prise. Telle est précisément la question qui a été débattue à fond devant le juge des requêtes et devant nous. À mon avis, les procédures prévues par la *Loi sur l'accès à l'information* ne permettront probablement pas à l'appelante elles non plus de connaître les noms des importateurs. Il ne serait donc pas pratique de s'attendre à ce que l'appelante poursuive cette voie de recours.

[52] J'examinerai maintenant les chances de succès des procédures de vérification secondaire dont l'appelante peut se prévaloir conformément aux ententes relatives aux licences obligatoires qui lient les titulaires de licences. Ces ententes obligent chaque titulaire de licence à remettre à l'appelante des déclarations trimestrielles et annuelles indiquant la quantité de RHCL vendue, le prix de vente et les redevances en résultant. Ces déclarations doivent être certifiées conformes par le vérificateur du titulaire de la licence. Les ententes relatives aux licences permettent également à l'appelante d'exiger qu'une vérification indépendante des livres des titulaires de licences soit effectuée par un comptable agissant pour son compte. Je tiens à faire remarquer que l'entente relative à la licence que l'appelante a accordée à Apotex Inc. est représentative des ententes qui lient les autres titulaires de licences. Les paragraphes pertinents de cette entente se lisent comme suit:

5. The Licensee shall prepare quarterly statements, certified by its auditors, during the continuance of this licence showing the descriptions and quantities of the medicine in all forms sold, the net selling prices of the medicine sold in final dosage form wherein the medicine is the only active ingredient, and the royalty computations resulting from its operations. The first such statement shall be made with respect to the first full quarterly period following the issuance of this licence. In any quarterly period in which there have been no sales of the medicine, the Licensee shall prepare a statement to that effect.
6. The Licensee shall forward its statements made under paragraphs 4 and 5 above, together with certified copies of statements (if any) made under paragraph 3 above, to the Patentee, together with payment in full of the royalty as computed therefrom; such forwarding shall be done within thirty (30) days of the receipt of the statements (if any) made under paragraph 3 above, or within sixty (60) days of the end of each quarterly period referred to, whichever occurs first. The forwarding of royalties (if any) and statements, shall continue to be done quarterly during the life of this licence.
7. The Licensee shall, at all reasonable times, but after forty-eight (48) hours' notice, and until complete settlement of all transactions which have taken place during the existence of this licence, permit an independent chartered accountant (who is not an employee of the Patentee) acting on behalf of the Patentee but approved of by the Licensee, to inspect and take copies of its records or books pertaining to its operations pursuant to this licence, but not otherwise, and such accountant shall only be entitled to report to the Patentee as to whether the statements furnished pursuant to paragraph 6 are correct or substantially so, or incorrect.
8. The Licensee shall, within sixty (60) days after the end of each calendar year, transmit to the Patentee a statement, certified by its auditors, showing the descriptions and quantities of the medicine sold in all forms, and the selling prices of such medicine in final dosage form, produced pursuant to this licence, and sold during the preceding calendar year.¹⁷

[53] The appellant contends that the secondary audits are not a practicable source of the information because

[TRADUCTION]

5. Le titulaire de la licence doit préparer, pendant la durée d'application de la présente licence, des déclarations trimestrielles, certifiées conformes par ses vérificateurs, décrivant les médicaments vendus sous quelque forme que ce soit et les quantités vendues, les prix de vente nets des médicaments, sous leur forme posologique finale, dans laquelle le médicament est le seul ingrédient actif, et les redevances résultant de ses activités. La première déclaration doit être faite à l'égard du premier trimestre complet qui suit la délivrance de la licence. Si aucun médicament n'est vendu au cours d'un trimestre donné, le titulaire de la licence doit néanmoins préparer une déclaration indiquant la chose.
6. Le titulaire de la licence doit transmettre au titulaire du brevet les déclarations mentionnées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que les copies certifiées conformes des déclarations (le cas échéant) mentionnées au paragraphe 3, et y joindre le paiement intégral de la redevance y afférente; la déclaration doit être transmise dans les trente (30) jours de la réception des déclarations (le cas échéant) mentionnées au paragraphe 3, ou dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de chaque trimestre mentionné, selon l'événement qui se produit en premier lieu. La transmission des redevances (le cas échéant) et des déclarations se fera à tous les trimestres pendant toute la durée d'application de la présente licence.
7. À tout moment raisonnable, sur préavis de quarante-huit (48) heures, et tant que toutes les opérations qui ont été conclues pendant la durée d'application de la présente licence n'auront pas été complètement réglées, le titulaire de la licence doit permettre à un comptable agréé indépendant qui lui convient, lequel agit pour le compte du titulaire du brevet (sans toutefois être un employé du titulaire du brevet), d'inspecter les dossiers et livres concernant les activités qu'il exerce conformément à la licence et d'en faire des copies; ledit comptable aura uniquement le droit de faire rapport au titulaire du brevet au sujet de la question de savoir si les déclarations fournies conformément au paragraphe 6 sont exactes ou à peu près exactes, ou si elles sont inexactes.
8. Dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de chaque année civile, le titulaire de la licence transmettra au titulaire du brevet une déclaration, certifiée conforme par ses vérificateurs, décrivant le médicament vendu sous quelque forme que ce soit et les quantités vendues, ainsi que les prix de vente du médicament sous sa forme posologique finale, produit conformément à la licence, et vendu au cours de l'année civile antérieure¹⁷.

[53] L'appelante soutient que les vérifications secondaires ne constituent pas une source possible de

they will not disclose whether the licensees are importing quantities of RHCL. They have also failed in the past, the appellant submits, to uncover any inaccuracies in the licensees' sales and royalty statements. The appellant further observes that this avenue of recourse presupposes that the importers whose names it seeks are licensees, which is not necessarily the case. By contrast, the respondent argues that there is evidence that at least one licensee, Apotex Inc., under-reported its sales of RHCL and that an independent audit might bring further discrepancies to light.

[54] I am not convinced that the right of inspection and report under paragraph 7 of the licence agreements is an effective method by which the appellant may obtain the identity of those responsible for importing RHCL into Canada. In my view, the utility of the independent audit is limited in several respects. It bears repeating that paragraphs 5 and 8 of the licence agreements require a licensee to disclose only the "quantities of the medicine in all forms sold". The licensees are not obliged to divulge the amount of RHCL which it has imported into the country or that it has on hand at any given time. Indeed, the transcript of the hearing before the Motions Judge suggests that the sales and royalty statements do not, in practice, contain any measure of the importation of RHCL. The following exchange between counsel for the respondent and Mr. Jenkins on cross-examination is illuminating in this regard:

Q. So you will agree with me, then, that these royalty statements merely provide royalties for ranitidine hydrochloride and do not have any measure of the importation of ranitidine hydrochloride.

A. They do not expressly state or refer to importations so far as I can judge; that is correct.¹⁸

[55] An inspection pursuant to paragraph 7 of the agreement would therefore only reveal whether a licensee was correct in calculating the quantum of its

renseignements parce qu'elles ne révèlent pas si les titulaires de licences importent du RHCL. Elle affirme que, par le passé, ces vérifications n'ont pas permis non plus de découvrir des inexactitudes dans les déclarations relatives aux ventes conclues par les titulaires de licences et aux redevances y afférentes. L'appelante fait en outre remarquer que cette voie de recours laisse au départ supposer que les importateurs dont elle veut connaître les noms sont titulaires de licences, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par contre, l'intimé soutient que, selon certains éléments de preuve, au moins un titulaire de licence, Apotex Inc., n'a déclaré qu'en partie ses ventes de RHCL et qu'une vérification indépendante permettrait de déceler d'autres écarts.

[54] Je ne suis pas convaincu que le droit d'inspection et de rapport prévu au paragraphe 7 des ententes relatives aux licences permette à l'appelante de connaître l'identité des personnes qui ont importé du RHCL au Canada. À mon avis, la vérification indépendante est plus ou moins utile à plusieurs égards. Il vaut la peine de répéter que, selon les paragraphes 5 et 8 des ententes relatives aux licences, le titulaire de la licence doit uniquement révéler les [TRADUCTION] «quantités vendues sous quelque forme que ce soit». Les titulaires de licences ne sont pas tenus de divulguer la quantité de RHCL qui a été importée au pays ou dont ils disposaient à un moment donné. De fait, la transcription de l'audience qui a eu lieu devant le juge des requêtes montre que les déclarations relatives aux ventes et aux redevances ne permettent pas en pratique de savoir combien de RHCL a été importé. Les propos suivants qui ont été tenus entre l'avocat de l'intimé et M. Jenkins pendant le contre-interrogatoire sont instructifs à cet égard:

[TRADUCTION]

Q. Vous conviendrez donc avec moi que les déclarations relatives aux redevances parlent uniquement des redevances relatives au chlorhydrate de ranitidine et non des quantités de chlorhydrate de ranitidine importées?

R. C'est exact, autant que je sache, elles ne parlent pas expressément des importations¹⁸.

[55] Une inspection effectuée conformément au paragraphe 7 de l'entente ne révélerait donc que le fait que le titulaire de la licence a bien calculé la quantité

sales of RHCL. Furthermore, according to paragraph 7 the auditor is only permitted to advise the appellant of whether the licensee's computations are correct, substantially correct or incorrect. As such, an inspection would not necessarily uncover the precise extent of a licensee's miscalculation of its sales. Nor would an independent audit permit the appellant to deduce from the quantum of sales reported the exact amount of RHCL that a licensee may have imported into Canada in a given year.

[56] Moreover, there was evidence before this Court that when actually carried out, the independent audit procedure failed to reveal any errors in the licensee's calculation of their sales and royalties. In January 1998, the appellant retained an accountant to inspect the records of Genpharm Inc. pursuant to paragraph 7 of the licence agreement. The accountant's report dated January 30, 1998 confirmed that Genpharm Inc.'s sales and royalty statements were "substantially correct".¹⁹ The appellant also arranged for an auditor to examine the records of Novopharm Ltd. By letter dated February 10, 1998, the accountant related that this licensee's sales and royalty reports were "correct".²⁰ The appellant also attempted to initiate an inspection of the records of Apotex Inc., which as of March 9, 1998 had not yet been performed.²¹

[57] As a final comment on this issue, I find compelling the appellant's argument that to propose the independent audit as an alternative source of information assumes that the importers in question are licensees. As the Motions Judge noted, the appellant has already identified one of the importers of RHCL to be Torpharm Inc., which is not a licensee. The record clearly indicates that the independent audits of two of the appellant's licensees, Genpharm Inc. and Novopharm Ltd., were unsuccessful in uncovering the information which the appellant seeks. In my view, the right of inspection pursuant to paragraph 7 of the

de RHCL vendue. En outre, selon le paragraphe 7, le vérificateur est uniquement autorisé à faire savoir à l'appelante si les calculs du titulaire de licence sont exacts, s'ils sont à peu près exacts, ou encore s'ils sont tout à fait inexacts. Cela étant, une inspection ne permettrait pas nécessairement de découvrir exactement jusqu'à quel point les calculs du titulaire de la licence sont inexacts. Une vérification indépendante ne permettrait pas non plus à l'appelante de déterminer, à partir des ventes déclarées, la quantité exacte de RHCL que le titulaire d'une licence peut avoir importée au Canada au cours d'une année donnée.

[56] En outre, certains éléments de preuve tendent à montrer que lorsqu'elle a en fait été effectuée, la vérification indépendante n'a pas révélé d'erreurs dans le calcul des quantités vendues par les titulaires de licences et des redevances y afférentes. En janvier 1998, l'appelante a retenu les services d'un comptable pour inspecter les dossiers de Genpharm Inc. conformément au paragraphe 7 de l'entente relative à la licence. Le rapport du comptable, daté du 30 janvier 1998, confirmait que les déclarations que Genpharm Inc. avait faites à l'égard des ventes et des redevances étaient [TRADUCTION] «dans l'ensemble exactes»¹⁹. L'appelante a également pris des dispositions pour qu'un vérificateur examine les dossiers de Novopharm Ltd. Par une lettre datée du 10 février 1998, le comptable a fait savoir que les déclarations du titulaire de la licence, en ce qui concerne les ventes et les redevances, étaient [TRADUCTION] «exactes»²⁰. L'appelante a également essayé d'entreprendre une inspection des dossiers d'Apotex Inc., laquelle, au 9 mars 1998, n'avait pas encore été commencée²¹.

[57] Enfin, sur ce point, j'estime convaincant l'argument de l'appelante selon lequel le fait de proposer une vérification indépendante comme autre source de renseignements laisse supposer que les importateurs en question sont titulaires de licences. Comme le juge des requêtes l'a fait remarquer, l'appelante a déjà découvert que Torpharm Inc., qui n'est pas titulaire d'une licence, avait importé du RHCL. Le dossier montre clairement que les vérifications indépendantes de deux des titulaires de licences de l'appelante, Genpharm Inc. et Novopharm Ltd., n'ont pas permis de découvrir les renseignements que l'appelante cherche. À mon

licence agreements would not enable the appellant to ascertain the names of the importers of the shipments of RHCL at issue. It is therefore not a practicable or effective source of the information which is sought by the appellant.

[58] The non-existence of a practical alternative source of information is not in itself a sufficient basis for granting an equitable bill of discovery. As we have seen, section 107 places an obligation of confidentiality on the respondent as a matter of government policy, an obligation which is no doubt intended to facilitate the administration and enforcement of the Act. It accordingly becomes necessary to balance the public interest in preserving the confidentiality of the importers' names against the public interest in the proper administration of justice. Such an exercise was undertaken by the House of Lords in *Norwich Pharmacal, supra*, which found in the circumstances that the latter interest should prevail. The Motions Judge in the present case determined that the House of Lords' analysis of the competing public interests in *Alfred Crompton, supra*, was applicable to the facts before him and preferable to the approach adopted in *Norwich Pharmacal*.

[59] In my view however, *Alfred Crompton, supra*, is distinguishable from both *Norwich Pharmacal, supra*, and the present appeal in several respects. First and foremost, *Alfred Crompton* was not strictly speaking a bill of discovery case. The appellant in that case had complained to the Commissioners of Customs and Excise that their assessment of its purchase tax was inaccurate, and asked that the amount be submitted to arbitration. The Commissioners initiated an investigation into the appellant's complaint and obtained information relevant to the anticipated arbitration from customers as well as other vendors in the industry. The appellant sought an order for discovery of the documents which the Commissioners gathered in the course of their investigation. Unlike the facts in the present case therefore, there was at the relevant time an existing *lis* or dispute between the appellant and the Commissioners. The appellant in *Alfred Crompton* did not seek disclosure of the infor-

avis, le droit d'inspection prévu au paragraphe 7 des ententes relatives aux licences ne permettrait pas à l'appelante de connaître les noms des importateurs d'expéditions de RHCL en question. Cela ne constitue donc pas une source possible efficace en ce qui concerne les renseignements demandés par l'appelante.

[58] Le fait qu'il n'existe pas d'autre source pratique de renseignements ne permet pas pour autant d'autoriser l'interrogatoire préalable en *equity*. Comme nous l'avons vu, l'article 107 impose à l'intimé une obligation de confidentialité en tant que politique gouvernementale, obligation qui vise sans doute à faciliter l'application et l'exécution de la Loi. Il devient donc nécessaire, sur le plan de l'intérêt public, d'établir l'équilibre entre la nécessité de préserver le caractère confidentiel des noms des importateurs et la bonne administration de la justice. C'est ce qu'a fait la Chambre des lords dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, lorsqu'elle a conclu, compte tenu des circonstances, que l'administration de la justice devait l'emporter. En l'espèce, le juge des requêtes a statué que l'analyse que la Chambre des lords avait faite au sujet des intérêts publics contradictoires dans l'arrêt *Alfred Crompton*, précité, s'appliquait aux faits dont il était saisi et qu'elle était préférable à l'approche adoptée dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*.

[59] Toutefois, à mon avis, il est possible de faire à plusieurs égards une distinction entre l'arrêt *Alfred Crompton*, précité, d'une part et l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, et le présent appel d'autre part. En premier lieu, dans l'affaire *Alfred Crompton*, il n'était pas strictement question d'un interrogatoire préalable. Dans cette affaire-là, l'appelante s'était plainte aux *Commissioners of Customs and Excise* que la cotisation établie à l'égard de la taxe de vente était inexacte, et elle avait demandé que la question soit soumise à l'arbitrage. Les commissaires ont entrepris une enquête sur la plainte de l'appelante et ont obtenu des clients ainsi que d'autres vendeurs dans l'industrie des renseignements se rapportant à la procédure d'arbitrage anticipée. L'appelante a sollicité une ordonnance en vue d'obtenir la communication des documents que les commissaires avaient recueillis dans le cadre de leur enquête. Par conséquent, contrairement aux faits de la présente espèce, il y avait au moment pertinent

mation for the purpose of commencing an action against an unknown wrongdoer. On the contrary, the Commissioners and not the third party informants were the appellant's intended adversaries.

[60] Furthermore, the type of information sought by the appellant and the statutory scheme in *Alfred Crompton*, *supra*, are markedly different from those at issue in the appeal before us. As Lord Cross of Chelsea noted at page 426, the appellant sought a number of documents from the Commissioners including invoices, credit notes, confidential price lists, extracts from ledgers, correspondence and agreements between third parties. Many of those documents are undoubtedly of a commercially sensitive nature. By contrast, the appellant in the present case seeks only the names of those who imported RHCL into Canada in 1995, 1996 and 1997. Moreover, the information at issue in *Alfred Crompton* was collected in the course of an investigation authorized by statute. The Commissioners' main concern in that case was that disclosure of the documents which they gathered in the course of their inquiry would have a chilling effect on informers and jeopardize their ability to conduct future investigations. Indeed, Lord Cross of Chelsea found at page 434 that the case for non-disclosure was "far stronger" than it was in *Norwich Pharmacal*, *supra*, because:

There it was probable that all the importers whose names were disclosed were wrongdoers and the disclosure of the names of any, if there were any, who were innocent would not be likely to do them any harm at all. Here, on the other hand, one can well see that the third parties who have supplied this information to the commissioners because of the existence of their statutory powers would very much resent its disclosure by the commissioners to the appellants and . . . that the knowledge that the commissioners cannot keep such information secret may be harmful to the efficient working of the Act.

[61] I turn now to a closer examination of the public interests at stake in the present appeal. The appellant

un litige existant entre l'appelante et les commissaires. Dans l'affaire *Alfred Crompton*, l'appelante n'a pas demandé la communication des renseignements en vue d'intenter une action contre un contrefacteur inconnu. Au contraire, c'étaient les commissaires, et non les informateurs, qui étaient les adversaires éventuels de l'appelante.

[60] En outre, le genre de renseignements demandés par l'appelante et le texte législatif, dans l'affaire *Alfred Crompton*, précitée, sont sensiblement différents de ceux qui sont ici en cause. Comme lord Cross of Chelsea l'a fait remarquer à la page 426, l'appelante a demandé un certain nombre de documents aux commissaires, y compris des factures, des notes de crédit, des listes de prix confidentielles, des extraits de grands livres, des lettres et des accords entre des tiers. Un grand nombre de ces documents sont sans aucun doute sensibles sur le plan commercial. Par contre, en l'espèce, l'appelante demande uniquement les noms des personnes qui ont importé du RHCL au Canada en 1995, en 1996 et en 1997. En outre, les renseignements dont il était question dans l'affaire *Alfred Crompton* avaient été recueillis dans le cadre d'une enquête autorisée par la loi. Dans cette affaire-là, les commissaires se préoccupaient principalement de ce que la communication des documents qui avaient été rassemblés dans le cadre de leur enquête refroidirait les informateurs et nuirait à leurs enquêtes dans l'avenir. De fait, lord Cross de Chelsea a conclu, à la page 434, que la preuve concernant la non-communication était [TRADUCTION] «beaucoup plus forte» que celle qui existait dans l'affaire *Norwich Pharmacal*, précitée, pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Dans cette affaire-là, les importateurs dont les noms étaient communiqués avaient probablement contrefait le brevet, et la communication du nom de tout importateur non fautif, le cas échéant, ne lui aurait vraisemblablement pas causé préjudice. D'autre part, dans ce cas-ci, on peut facilement constater que les tiers qui ont fourni ce renseignement aux commissaires en raison des pouvoirs conférés à ces derniers par la loi n'apprécieraient pas que les commissaires le communiquent aux appelants et . . . que le fait qu'ils savent que les commissaires ne peuvent pas assurer le caractère confidentiel de pareil renseignement peut nuire au fonctionnement efficace de la Loi.

[61] J'examinerai maintenant de plus près les différents intérêts publics qui sont ici en jeu. L'appelante

contends that the names of the importers are not confidential and that the public interest in seeing that justice is done must take precedence over the importers' privacy interest. The respondent for his part submits that the information which the appellant seeks was supplied to customs officials in confidence, and that disclosure of the importers' names would breach their expectation that this information would remain confidential.

[62] I am not persuaded that this is a sufficient justification for refusing to disclose the identity of the importers in the present case. While section 107 implies that information collected pursuant to the Act will be treated as confidential, section 108 indicates that it is susceptible to disclosure in certain situations. I am thus doubtful that importers have a high expectation of confidentiality regarding the information which they furnish to customs officials. More important, I am sceptical about the expectation and degree of confidentiality associated with the nature of the information which the appellant seeks. As the House of Lords observed in *Norwich Pharmacal, supra*, the names of the importers are likely to pass through many hands before reaching those of customs officials. It is therefore not reasonable to regard the identity of the importers as particularly sensitive information. In my opinion, in the circumstances of this case the public interest in ensuring that the appellant is able to pursue in the courts those who have allegedly violated its patent rights outweighs the public interest in maintaining the confidentiality of the importers' names.

(e) The Crown prerogative against discovery

[63] I must now address a final point advanced by the respondent. It is that the respondent cannot be compelled to submit to discovery because the Crown enjoys a prerogative against such compulsion. The respondent finds support for this proposition in *Attor-*

soutient que les noms des importateurs ne sont pas de nature confidentielle et que l'intérêt public voulant que justice soit faite doit l'emporter sur l'intérêt qu'ont les importateurs à la protection des renseignements personnels. De son côté, l'intimé soutient que les renseignements demandés par l'appelante ont été fournis aux fonctionnaires des douanes à titre confidentiel et que la communication des noms des importateurs ne répondrait pas aux attentes des importateurs à l'égard de la confidentialité de ces renseignements.

[62] Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'une justification suffisante pour refuser de communiquer l'identité des importateurs en l'espèce. L'article 107 laisse entendre que les renseignements recueillis conformément à la Loi seront considérés comme confidentiels, mais en vertu de l'article 108, ces renseignements peuvent être communiqués dans certains cas. Je doute donc que les importateurs s'attendent vraiment à ce que les renseignements qu'ils fournissent aux fonctionnaires des douanes demeurent confidentiels. Fait encore plus important, j'ai des doutes au sujet de l'attente et du degré de confidentialité associés à la nature des renseignements demandés par l'appelante. Comme la Chambre des lords l'a fait remarquer dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, les noms des importateurs passeront probablement entre les mains de nombreuses personnes avant d'être transmis aux fonctionnaires des douanes. Il n'est donc pas raisonnable de considérer l'identité des importateurs comme constituant un renseignement particulièrement délicat. À mon avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'appelante puisse poursuivre en justice ceux qui ont censément enfreint les droits qu'elle a sur les brevets, l'emporte sur l'intérêt public qui veut que les noms des importateurs demeurent confidentiels.

e) La prérogative de la Couronne en matière d'interrogatoire préalable

[63] Je dois maintenant examiner le dernier point soulevé par l'intimé. L'intimé affirme ne pas pouvoir être contraint à se soumettre à l'interrogatoire préalable parce que la Couronne possède une prérogative à cet égard. L'intimé invoque à l'appui de sa thèse

ney General (*Que.*) and Keable v. Attorney General (*Can.*) et al., [1979] 1 S.C.R. 218 at page 245, where Pigeon J. stated for the majority of the Court that “at common law, the Crown enjoys a prerogative against being compelled to submit to discovery”. As any litigant who has brought a suit against the Crown is aware, the Crown’s immunity from discovery is not absolute and has been abridged by statute both federally and provincially.²² I would note, for example, that paragraph 224(1)(d) and subsection 237(3) of the *Federal Court Rules, 1998* [SOR/98-106] imply that the Crown is subject to the same discovery obligations as any other party to an action before the Court.²³

[64] The Crown prerogative against discovery was not explicitly raised in *Norwich Pharmacal, supra*. In my view this is significant, because the Crown immunity from discovery is characterized by Pigeon J. in *Attorney General, supra*, as existing “at common law”. It is not clear, therefore, that a Crown prerogative which exists at common law overrides the exceptional equitable remedy of a bill of discovery. As I mentioned above, the right of discovery which is available in the ordinary course of litigation has its origins in the courts of equity. Indeed, Kerans J.A. maintained in *Canada Deposit Insurance Corp. v. Code* (1988), 84 A.R. 241 (C.A.), at page 248 that the practice in the English Court of Chancery was to permit discovery of Crown officials. He referred specifically to the decision in *Attorney-General v. London (Corporation of)* (1850), 42 E.R. 95 (Ch.), where Lord Cottenham remarked as follows at page 100:

Now, it was said that the statute of James, as pleaded in the answer, gives a party against whom the Crown is litigating, an advantage different from that which belongs to every other Defendant. I do not at all so understand it. The object of the statute was to put a party who was contesting with the Crown in the same situation as a party contesting with any other Plaintiff; but here in equity the Crown and the subject always were on the same footing, and they are

l’arrêt *Procureur général (Qué.) et Keable c. Procureur général (Can.) et autre*, [1979] 1 R.C.S. 218, à la page 245, dans lequel le juge Pigeon a dit, au nom de la majorité de la Cour, qu’«en *common law* . . . le gouvernement jouit d’une prérogative contre toute contrainte à l’examen préalable». Comme le sait tout plaideur qui a engagé des poursuites contre la Couronne, l’immunité dont jouit cette dernière en matière d’interrogatoire préalable n’est pas absolue et a été limitée par la loi tant au palier fédéral qu’au palier provincial²². Ainsi, je ferai remarquer que l’alinéa 224(1)d) et le paragraphe 237(3) des *Règles de la Cour fédérale (1998)* [DORS/98-106] laissent entendre que la Couronne est assujettie aux mêmes obligations, en matière d’interrogatoire préalable, que toute partie à une action devant la Cour²³.

[64] La prérogative de la Couronne, en matière d’interrogatoire préalable, n’a pas été expressément invoquée dans l’arrêt *Norwich Pharmacal*, précité. À mon avis, cela est important, parce que l’immunité de la Couronne en la matière est définie par le juge Pigeon, dans l’arrêt *Procureur général*, précité, comme existant «en *common law*». Il n’est donc pas clair qu’une prérogative que possède la Couronne en *common law* l’emporte sur le recours exceptionnel existant en *equity* à l’égard de l’interrogatoire préalable. Comme je l’ai déjà mentionné, le droit à l’interrogatoire préalable qui peut être exercé dans le cadre ordinaire d’un litige a son origine dans les tribunaux d’*equity*. De fait, le juge d’appel Kerans a maintenu, dans l’arrêt *Canada Deposit Insurance Corp. v. Code* (1988), 84 A.R. 241 (C.A.), à la page 248, que la pratique, dans la Court of Chancery anglaise, voulait qu’on permette l’interrogatoire préalable des représentants de la Couronne. Le juge Kerans a expressément mentionné la décision rendue dans l’affaire *Attorney-General v. London (Corporation of)* (1850), 42 E.R. 95 (Ch.), où lord Cottenham a fait la remarque suivante, à la page 100:

[TRADUCTION] Il a été dit que le *Statute of James*, tel qu’il a été plaidé dans la réponse, confère à une partie qu’un litige oppose à la Couronne un avantage différent de celui qui est conféré à tout autre défendeur. Ce n’est pas du tout ainsi que je comprends la chose. La loi visait à mettre une partie qui faisait face à un litige contre la Couronne dans la même situation qu’une partie qui fait face à un litige contre un autre demandeur; cependant, dans ce cas-ci, en *equity*, la

on the same footing now; there was no evil therefore to be remedied. At law, however, there was, arising from technical reasoning, a great injury accruing to a Defendant in litigation with the Crown. The Crown's title was taken to be proved, unless a contrary title was set out and pleaded. That was a privilege which the Crown maintained against a Defendant at law; but no such privilege has ever been asserted here; nor am I at all aware of there being any different rule, as far as discovery is concerned, applicable to a suit between the Crown and a subject, and a suit between ordinary parties. [Emphasis added.]

However, Kerans J.A. indicated that whether the courts of equity could compel the Crown to submit to discovery is not entirely settled in the jurisprudence. See for example the statements of the Lord Chief Baron in *Deare v. Attorney-General* (1835), 160 E.R. 80 (Ex. Div.), at page 85. In the absence of binding authority that the Crown immunity from disclosure extends to the exercise of the Court's equitable jurisdiction, I do not think that we should accede to the respondent's argument.

(f) Concluding remarks

[65] I have concluded that the limited discovery of the name or names of the importers of RHCL into Canada in 1995, 1996 and 1997 is an appropriate remedy in the circumstances of this case. I have likewise found that no policy reason exists for refusing to grant it.

[66] Before leaving the matter I wish to draw attention to views that were expressed by certain of the Law Lords in *Norwich Pharmacal, supra*, that the customs authorities should not be criticized for refusing voluntarily to disclose the importers' names. Nor, they maintained, should customs officials be required to bear the actual costs of the discovery. I note for example the following views of Lord Cross of Chelsea at page 199, to which I subscribe:

Couronne et le sujet étaient toujours sur un pied d'égalité, comme elles le sont maintenant; il n'y avait donc aucun tort à réparer. Toutefois, en droit, un grave préjudice était en théorie causé au défendeur dans un litige avec la Couronne. Le titre de la Couronne était considéré comme établi, à moins qu'un titre contraire n'ait été invoqué et plaidé. Il s'agissait d'un privilège que la Couronne avait contre un défendeur en droit; cependant, dans ce cas-ci, aucun privilège de ce genre n'a été invoqué; je ne crois pas non plus que les règles qui s'appliquent, en ce qui concerne l'interrogatoire préalable, au litige entre la Couronne et un sujet soient différentes de celles qui s'appliquent au litige entre des personnes ordinaires. [Non souligné dans l'original.]

Toutefois, le juge Kerans a dit que la question de savoir si les tribunaux d'*equity* peuvent contraindre la Couronne à se soumettre à un interrogatoire préalable n'est pas entièrement réglée par les arrêts. Voir par exemple les remarques que le lord juge en chef Baron a faites dans l'arrêt *Deare v. Attorney-General* (1835), 160 E.R. 80 (Ex. Div.), à la page 85. En l'absence d'un arrêt ayant force obligatoire selon lequel l'immunité de la Couronne en matière d'interrogatoire préalable s'étend à l'exercice de la compétence que possède la Cour en *equity*, je ne crois pas que l'argument de l'intimé doive être retenu.

f) Remarques finales

[65] J'ai conclu que la communication restreinte du nom ou des noms des importateurs de RHCL au Canada en 1995, en 1996 et en 1997 constitue un redressement approprié compte tenu des circonstances de l'espèce. J'ai également conclu qu'en principe, rien ne justifie le refus de communiquer ces renseignements.

[66] J'aimerais enfin parler des avis qui ont été exprimés par certains lords juristes dans l'arrêt *Norwich Pharmacal, précité*, à savoir qu'il ne faudrait pas critiquer les autorités douanières du fait qu'elles ont volontairement refusé de communiquer les noms des importateurs. Les lords juristes ont également maintenu que les fonctionnaires des douanes ne devraient pas non plus être tenus de supporter les frais de l'interrogatoire préalable. Je remarque par exemple l'avis suivant que lord Cross of Chelsea a exprimé, à la page 199, auquel je souscris:

. . . in any case in which there was the least doubt whether disclosure should be made the person to whom the request was made would be fully justified in saying that he would only make it under an order of the court. Then the court would have to decide whether in all the circumstances it was right to make an order. . . . The full costs of the respondent of the application and any expense incurred in providing the information would have to be borne by the applicant.

[67] Similarly, in the present case it is clear that the respondent is quite innocent of any wrongdoing connected with the imported shipments of RHCL. The case is a novel one and the remedy sought is exceptional. I think the respondent was justified in refusing disclosure in the absence of a court order. I am also of the view that the respondent should have its reasonable costs of the discovery.

[68] I would allow the second appeal, set aside the order of the Trial Division and direct that the respondent submit to an examination for discovery by the appellant for the purpose only of disclosing the name or names of the importers of RHCL into Canada during the years 1995, 1996 and 1997. The appellant should pay to the respondent forthwith upon the completion of the examination for discovery the respondent's reasonable party and party costs and its out-of-pocket disbursements arising from the examination for discovery. Should the parties be unable to agree to these amounts, they should be taxed as if the examination were in an action. If they are unable to agree to a time and place for the examination or of the individual to be examined, the appellant may apply for an order to resolve the dispute. This Court will remain seized of the matter for that purpose only.

LÉTOURNEAU J.A.: I concur.

ROBERTSON J.A.: I agree.

¹ See e.g. compulsory licence in favour of Apotex, Inc., Appeal Case, Vol. II, at p. 259 *et seq.*

² Appeal Case, Vol. II, at p. 399.

[TRADUCTION] . . . dans toute affaire où il existe le moindre doute au sujet de la question de savoir si la communication doit être faite, la personne à qui la demande a été faite aurait tout à fait raison de dire qu'elle ne communiquerait le renseignement en question qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire. Le tribunal devrait alors décider si, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, il a le droit de rendre une ordonnance . . . Les frais de l'intimé et toutes les dépenses engagées en vue de la communication des renseignements devraient être à la charge du demandeur.

[67] De même, en l'espèce, il est clair que l'intimé n'a commis aucune faute à l'égard des expéditions importées de RHCL. Il s'agit d'un cas nouveau et le redressement demandé est exceptionnel. Je crois que l'intimé avait raison de refuser de communiquer les renseignements demandés en l'absence d'une ordonnance judiciaire. J'estime également que l'intimé devrait avoir droit à des frais raisonnables à l'égard de l'interrogatoire préalable.

[68] J'accueillerais le second appel; j'infirmes l'ordonnance de la Section de première instance et j'ordonnerais à l'intimé de se soumettre à un interrogatoire préalable, mais uniquement afin de communiquer à l'appelante le nom ou les noms des importateurs de RHCL au Canada en 1995, en 1996 et en 1997. L'appelante devrait verser immédiatement à l'intimé, dès que l'interrogatoire préalable aura eu lieu, des frais entre parties raisonnables ainsi que les débours découlant de l'interrogatoire préalable. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre, les montants devraient être taxés comme si l'interrogatoire avait eu lieu dans le cadre d'une action. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la date et sur le lieu de l'interrogatoire ou sur la personne qui doit être interrogée, l'appelante pourra demander une ordonnance en vue de régler le litige. Cette Cour demeure saisie de l'affaire à cette fin seulement.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris à cet avis.

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.: Je souscris à cet avis.

¹ Voir, par exemple, la licence obligatoire accordée à Apotex Inc., Dossier d'appel, vol. II, à la p. 259 et suivantes.

² Dossier d'appel, vol. II, à la p. 399.

³ Appeal Case, Vol. I, at pp. 22-34.

⁴ Appeal Case, Vol. III, at p. 501.

⁵ Appeal Case, Vol. I, at p. 8.

⁶ Appeal Case, Vol. I, at p. 20.

⁷ Appeal Case (A-909-97), at p. 8.

⁸ Appeal Case, Vol. II, at pp. 402-407.

⁹ The remedy is discussed in the following works: Sir James Wigram, *Points in the Law of Discovery*, 2nd ed. (London: Maxwell, 1840), at pp. 2 and 5; Mitford, John F., *A Treatise on the Pleadings in Suits in the Court of Chancery by English Bill*, 5th ed. by J. W. Smith (London: Stevens and Norton, 1847), at pp. 36, 64 and 172; J. Story, *Commentaries on Equity Jurisprudence as Administered in England and America*, Vol. 2, 13th ed. (Boston: Little, Brown and Company, 1886), at pp. 810-830; and P. V. Baker and P. J. Langan, *Snell's Equity*, 29th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1990), at p. 582.

¹⁰ *Snell's Equity*, *supra*, note 9, at pp. 28 and 582. See also *Halsbury's Laws of England*, vol. 16, 4th ed. reissue (London: Butterworths, 1992), at pp. 655-656.

¹¹ *Halsbury's Laws of England*, vol. 13, 4th ed. (London: Butterworths, 1975), at pp. 18-19. Note that the bill of discovery differs from a case in which a party is named as a defendant to a cause of action for the sole purpose of obtaining discovery from him or her, a practice which Jessel M.R. found to be inappropriate in *Wilson v. Church* (1878), 9 Ch. D. 552 (C.A.). For a Canadian treatment of this principle, see *MacRae v. Lecompte; The Queen in right of Ontario, Third Party* (1983), 143 D.L.R. (3d) 219 (Ont. H.C.), at pp. 224-225.

¹² The relevant portions of s. 3 of the *Finance Act 1967* (U.K.), 1967, c. 54, read as follows:

3.—(1) On being notified at any time by the Secretary of State that he is satisfied that it is in the national interest that the information in question should be disclosed to persons other than the Commissioners, the Commissioners may disclose through such person as may be specified in the notification such information to which this section applies in respect of imported goods of such descriptions as may be so specified.

(2) The information to which this section applies is information contained in any document with which the Commissioners have been provided after 7th March 1967 in pursuance of the Act of 1952 for the purpose of making entry of any goods on their importation, being information of the following descriptions only, namely—

- (a) the description of the goods, including any maker's catalogue number;
- (b) the quantities of the goods imported in a particular period, so, however, that if any quantity is given by value it shall not also be given in any other form;
- (c) the name of the maker of the goods;
- (d) the country of origin of the goods;

³ Dossier d'appel, vol. I, aux p. 22 à 34.

⁴ Dossier d'appel, vol. III, à la p. 501.

⁵ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 8.

⁶ Dossier d'appel, vol. I, à la p. 20.

⁷ Dossier d'appel, (A-909-97), à la p. 8.

⁸ Dossier d'appel, vol. II, aux p. 402 à 407.

⁹ Ce recours est examiné dans les ouvrages suivants: Sir James Wigram, *Points in the Law of Discovery*, 2^e éd. (Londres: Maxwell, 1840), aux p. 2 et 5; Mitford, John F., *A Treatise on the Pleadings in Suits in the Court of Chancery by English Bill*, 5^e éd. par J. W. Smith (Londres: Stevens et Norton, 1847), aux p. 36, 64 et 172; J. Story, *Commentaries on Equity Jurisprudence as Administered in England and America*, vol. 2, 13^e éd. (Boston: Little, Brown and Company, 1886), aux p. 810 à 830; et P. V. Baker et P. J. Langan, *Snell's Equity*, 29^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1990), à la p. 582.

¹⁰ *Snell's Equity*, *supra*, note 9, aux p. 28 et 582. Voir également *Halsbury's Laws of England*, vol. 16, 4^e éd. réédition (Londres: Butterworths, 1992), aux p. 655 et 656.

¹¹ *Halsbury's Laws of England*, vol. 13, 4^e éd. (Londres: Butterworths, 1975), aux p. 18 et 19. Il importe de noter que l'interrogatoire préalable diffère du cas dans lequel une personne est désignée à titre de défenderesse dans une action uniquement pour qu'on puisse l'interroger au préalable, pratique que le maître des rôles Jessel a jugée inappropriée dans *Wilson v. Church* (1878), 9 Ch. D. 552 (C.A.). Pour un examen de ce principe au Canada, voir *MacRae v. Lecompte; The Queen in right of Ontario, Third Party* (1983), 143 D.L.R. (3d) 219 (H.C. Ont.), aux p. 224 et 225.

¹² Les passages pertinents de l'art. 3 du *Finance Act 1967* (R.-U.), 1967, ch. 54, se lisent comme suit:

[TRADUCTION]

3.—(1) Sur avis du secrétaire d'État l'informant qu'il est convaincu que l'intérêt national exige que les renseignements en question soient communiqués, les commissaires peuvent communiquer à l'intéressé les renseignements visés par la présente disposition à l'égard des marchandises importées désignées.

(2) Les renseignements visés par la présente disposition sont ceux qui figurent dans tout document fourni aux commissaires après le 7 mars 1967 conformément à la Loi de 1952 aux fins de la déclaration de marchandises importées et plus précisément les renseignements suivants seulement:

- a) la description des marchandises, et notamment le numéro de catalogue du fabricant;
- b) les quantités de marchandises importées au cours d'une période particulière, mais si la quantité est indiquée au moyen de la valeur de la marchandise, elle ne peut pas l'être également sous quelque autre forme;
- c) le nom du fabricant des marchandises;
- d) le pays d'où proviennent les marchandises;

(e) the country from which the goods were consigned.

(3) The Secretary of State may by order add to the descriptions of information to which this section applies any further description of information contained in any document such as is mentioned in subsection (2) of this section other than the price of the goods or the name of the importer of the goods; and any such order shall be made by statutory instrument and . . . [Emphasis added.]

¹³ A survey of these various decisions may be found in R. F. Barron, "Existence and Nature of Cause of Action for Equitable Bill of Discovery" (1996), 37 ALR5th 645. The decisions of Learned Hand J. in *Pressed Steel Car Co. v. Union Pac. R. Co.*, 240 F. 135 (S.D.N.Y. 1917) and Cordozo J. in *Sinclair Refining Co. v. Jenkins Pet. Process Co.*, 289 U.S. 717 (1932) are also illustrative of the use of the remedy of the bill of discovery in the United States.

¹⁴ See for example R. 18.02(c) of the Nova Scotia's *Civil Procedure Rules* and R. 18.02(1)(c) of Prince Edward Island's *Rules of Court*.

¹⁵ See R. T. Hughes and J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984), at para. 36.

¹⁶ Transcript of the cross-examination of Laurence D. Jenkins, Appeal Case, Vol. III, at pp. 579-580.

¹⁷ Appeal Case, Vol. II, at pp. 261-262. See also the compulsory licence agreement between the appellant and Novopharm Ltd., at pp. 289-290, and between the appellant and Genpharm Inc., at pp. 297-298.

¹⁸ Appeal Case, Vol. III, at p. 609.

¹⁹ Affidavit of Paul Herbert, February 4, 1998, paras. 11-12.

²⁰ Affidavit of Paul Herbert, March 9, 1998, para. 1.

²¹ *Ibid.*, at para. 2.

²² Paul Lordon, *Crown Law* (Toronto: Butterworths, 1991), at pp. 522-523 and Peter W. Hogg, *Liability of the Crown*, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1989), at pp. 30-31.

²³ Ss. 224(1)(d) and 237(2) of the Rules, 1998 read as follows:

224. (1) The deponent of an affidavit of documents shall be

. . .

(d) where the party is the Crown, an authorized representative of the Crown.

. . .

237. (1) . . .

(2) Where the Crown is to be examined for discovery, the Attorney General of Canada shall select a representative to be examined on its behalf.

e) le pays où les marchandises ont été consignées.

(3) Le secrétaire d'État peut, par ordonnance, ajouter aux renseignements visés par la présente disposition tout autre renseignement figurant dans un document mentionné au paragraphe (2), à part le prix des marchandises ou le nom de l'importateur; l'ordonnance est rendue par texte réglementaire et . . . [Je souligne.]

¹³ Ces diverses décisions sont examinées dans R. F. Barron, «Existence and Nature of Cause of Action for Equitable Bill of Discovery» (1996), 37 ALR 5th 645. Les décisions du juge Learned Hand dans *Pressed Steel Car Co. v. Union Pac. R. Co.*, 240 F. 135 (S.D. N.Y. 1917) et du juge Cordozo dans *Sinclair Refining Co. v. Jenkins Pet. Process Co.*, 289 U.S. 717 (1932) illustrent également le recours à l'interrogatoire préalable aux États-Unis.

¹⁴ Voir, par exemple, la Règle 18.02c) des *Civil Procedure Rules* de la Nouvelle-Écosse et la Règle 18.02(1)c) des *Rules of Court* de l'Île-du-Prince-Édouard.

¹⁵ Voir R. T. Hughes et J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) au par. 36.

¹⁶ Transcription du contre-interrogatoire de Laurence D. Jenkins, Dossier d'appel, vol. III, aux p. 579 et 580.

¹⁷ Dossier d'appel, vol. II, aux p. 261 et 262. Voir également l'entente relative à la licence obligatoire conclue entre l'appelante et Novopharm Ltd., aux p. 289 et 290, et entre l'appelante et Genpharm Inc., aux p. 297 et 298.

¹⁸ Dossier d'appel, vol. III, à la p. 609.

¹⁹ Affidavit de Paul Herbert, 4 février 1998, par. 11 et 12.

²⁰ Affidavit de Paul Herbert, 9 mars 1998, par. 1.

²¹ *Ibid.*, au par. 2.

²² Paul Lordon, *La Couronne en droit canadien* (Montréal: Yvon Blais, 1992), aux p. 571 et 572 et Peter W. Hogg, *Liability of the Crown*, 2^e éd. (Toronto: Carswell, 1989), aux p. 30 et 31.

²³ Les art. 224(1)(d) et 237(2) des Règles (1998) se lisent comme suit:

224. (1) L'auteur de l'affidavit de documents est:

. . .

d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne.

. . .

237. (1) . . .

(2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom.