

T-1944-81

T-1944-81

Corning Glass Works (Plaintiff)

v.

Canada Wire & Cable Company Limited, Sumitomo Electric Industries Ltd., and Canada Wire & Cable Limited doing business as Canstar Communications (Defendants)

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, December 6 and 12, 1983.

Practice — Discovery — Examination for discovery — Motion for leave to serve appointment for examination of non-resident M, as co-inventor of patents and employee of plaintiff, at Toronto — Other co-inventor and employee already examined — Plaintiff seeking to quash defendants' American subpoena for examination of M in U.S.A. — Federal Court subpoena would be ineffective against non-resident — Right to full and complete discovery not overcoming ineffectiveness — Defendants arguing precedents inapplicable because M controlled by plaintiff which is under Court's jurisdiction — Improper to dismiss action if M failed to attend — Helping to defeat American motion to quash insufficient justification for order — Whether to quash being issue for American courts exclusively — Defendants may prove in U.S.A. subpoena available under Canadian law if M resident — Trial must not be delayed — Proper to examine under auspices of American courts — Only one co-inventor examinable as assignor under R. 465(5) — Normally only one person examinable for corporation — Further examination in exceptional case under R. 465(19) occurring infrequently — Motion dismissed — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 465(5), (12), (19), (20).

According to the affidavit submitted by the defendants, the plaintiff presented one Dr. Schultz for examination on discovery, as an officer of the plaintiff and as a co-inventor of the subject-matter of certain patents. At the examination, it became apparent that Schultz had not been present during the early stages of the plaintiff's optical waveguide programme, and was not able to supply details of the plaintiff's early development work. It was alleged that the only person capable of providing a complete picture of the development work was a Dr. Maurer, who was also a co-inventor and an employee of the plaintiff, and was in charge of the plaintiff's programme. Maurer resided in the United States; therefore, with a view to obtaining discovery of him in that Country, the defendants secured a subpoena from an American court.

According to the affidavit filed on behalf of the plaintiff, the plaintiff gave undertakings, during the examination of Schultz, to make inquiries of Maurer, and did in fact acquire a consider-

Corning Glass Works (demanderesse)

c.

Canada Wire & Cable Company Limited, Sumitomo Electric Industries Ltd., et Canada Wire & Cable Limited connue sous le nom de Canstar Communications (défenderesses)

Division de première instance, juge Walsh—Ottawa, 6 et 12 décembre 1983.

Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Interrogatoire préalable — Requête visant à obtenir la permission de signifier la convocation pour l'interrogatoire à Toronto de M, non-résident, à titre de coinventeur des brevets et d'employé de la demanderesse — L'autre coinventeur et employé a déjà été interrogé — La demanderesse cherche à obtenir l'annulation du subpoena américain des défenderesses prévoyant l'interrogatoire de M aux États-Unis — Le subpoena de la Cour fédérale ne serait pas exécutoire contre un non-résident — Malgré le droit à un interrogatoire entier et complet, le subpoena n'est pas exécutoire — Les défenderesses soutiennent que la jurisprudence ne s'applique pas parce que M est contrôlé par la demanderesse qui relève de la compétence de la Cour — Il est inapproprié de rejeter l'action si M ne se présente pas — Le fait d'aider à empêcher la requête pour annuler le subpoena aux États-Unis ne constitue pas une raison suffisante pour rendre l'ordonnance — La question de savoir s'il faut annuler relève de la compétence exclusive des tribunaux des États-Unis — Les défenderesses peuvent établir aux États-Unis que le subpoena serait disponible en vertu du droit canadien si M était un résident — L'instruction ne doit pas être retardée — L'interrogatoire doit être tenu devant les tribunaux américains — Seul un coinventeur peut être interrogé à titre de cédant aux termes de la Règle 465(5) — Normalement une seule personne peut être interrogée pour une société — En vertu de la Règle 465(19), il peut y avoir un autre interrogatoire dans des cas exceptionnels qui ne se produisent pas fréquemment — Requête rejetée — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 465(5), (12), (19), (20).

Selon l'affidavit des défenderesses, la demanderesse a fait comparaître M. Schultz lors de l'interrogatoire préalable à titre de dirigeant de la demanderesse et de coinventeur de l'objet de certains brevets. Il est ressorti de l'interrogatoire que M. Schultz n'était pas présent au moment des premières étapes du programme de guide d'ondes optiques de la demanderesse et qu'il était incapable de donner des détails sur les travaux préparatoires de la demanderesse. On a allégué que la seule personne en mesure de donner une description complète des travaux préparatoires était M. Maurer, également coinventeur, employé et responsable du programme de la demanderesse. M. Maurer résidait aux États-Unis; par conséquent, pour l'interroger dans ce pays, les défenderesses ont obtenu un subpoena d'un tribunal américain.

Selon l'affidavit déposé pour le compte de la demanderesse, celle-ci s'est engagée, au cours de l'interrogatoire de M. Schultz, à se renseigner sur M. Maurer et, en fait, a obtenu

able amount of information in response to questions posed by the defence. The American subpoena was obtained by means of *ex parte* proceedings and, counsel asserted, this was done before Dr. Schultz's examination had been completed, and indeed before he had been asked questions about Dr. Maurer's knowledge. Even so, the subpoena went unreserved for more than six months, during which time the Federal Court issued an order disposing of all outstanding pre-trial matters, and a subsequent order (pursuant to an application by the plaintiff) fixing a date for trial. Counsel for the plaintiff maintained that at the time when the trial date was set, the defendants did not mention any desire to examine Maurer.

A date for the examination of Maurer in Rochester, New York was arranged. Defence counsel travelled to Rochester but, on the appointed day, was advised that the plaintiff's American counsel, acting on behalf of Maurer, had brought a motion to have the subpoena quashed.

In the present motion, the defendants sought leave to serve an appointment for the examination of Dr. Maurer, as a co-inventor and an employee of the plaintiff, at Toronto. When the matter came on for hearing, the motion to quash had not yet been heard in the United States.

Held, the motion is dismissed.

Rule 465(5) permits the assignor of a patent to be examined for discovery; however, the word "assignor" appears in the singular in that provision, and there is nothing to indicate that if the situation is one in which there are co-inventors, both of the co-inventors may be examined. Normally, under our procedure, only one person may be examined on behalf of a corporation, and in the instant case the defendants have already examined Schultz in that capacity. While Rule 465(19) does allow the Court, for special reason in an exceptional case, to order a further examination after a party or assignor has been examined, that provision is used infrequently.

In any event, the real obstacle to the granting of the plaintiff's request is the fact that a subpoena issued by this Court requiring a non-resident to come to Canada to be examined would not be effective, even if conduct money were tendered. And inasmuch as the plaintiff is, in the United States, resisting the attempt to examine Dr. Maurer, it is indeed unlikely that Dr. Maurer would come to Canada for an examination. Asserting (as the defendants do) that the parties are entitled to full and complete discovery does not answer the question of how an order of this Court for the examination of Maurer could be made effective in the absence of consent. In being an employee, and not just an inventor, Maurer is no different from the potential examinees in other cases wherein orders for the examination of persons not in Canada were refused; and the Court rejects the defendants' argument that, as an employee, Maurer is subject to the control of the plaintiff, which in turn is subject to the jurisdiction of this Court, and that the cases alluded to are therefore inapplicable to the circumstances of the case at bar. Furthermore, in view of those circumstances and of the case law, the sanction of dismissing the action under Rule 465(20) would apparently not be a proper response in the event of a failure by Maurer to attend in Canada for examination.

beaucoup de renseignements en réponse aux questions posées par la défense. Le *subpoena* américain a été obtenu au moyen d'une procédure *ex parte* et l'avocat souligne qu'il a été obtenu avant la fin de l'interrogatoire de M. Schultz et, en fait, avant qu'on lui ait posé des questions sur ce que savait M. Maurer.
 a Pourtant, le *subpoena* n'a pas été signifié pendant plus de six mois, période durant laquelle la Cour fédérale a délivré une ordonnance tranchant toutes les questions encore en suspens avant l'instruction et, par une ordonnance subséquente (en vertu d'une demande de la demanderesse), a fixé la date de l'instruction. L'avocat de la demanderesse soutient que lorsque
 b la date de l'instruction a été fixée, les défenderesses n'ont nullement exprimé leur intention d'interroger M. Maurer.

Il a été convenu d'une date pour l'interrogatoire de M. Maurer à Rochester, New York. L'avocat de la défense s'est rendu à Rochester mais, le jour fixé, il a été avisé que l'avocat américain de la demanderesse agissant au nom de M. Maurer,
 c avait présenté une requête en vue d'obtenir l'annulation du *subpoena*.

En l'espèce, les défenderesses cherchent à obtenir la permission de signifier la convocation pour l'interrogatoire à Toronto de M. Maurer, en sa qualité de co-inventeur et d'employé de la demanderesse. Lorsque l'affaire est venue à audience, la requête en annulation n'avait pas encore été entendue aux États-Unis.

Jugement: La requête est rejetée.

La Règle 465(5) permet au cédant d'un brevet d'être interrogé au préalable; toutefois, le mot «cédant» figure au singulier dans cette disposition et rien n'indique que dans une situation où il y a des co-inventeurs ceux-ci peuvent être interrogés. Normalement, en vertu de notre procédure, une seule personne peut être interrogée pour une société et en l'espèce les défenderesses ont déjà interrogé M. Schultz à ce titre. La Règle 465(19) qui autorise exceptionnellement la Cour, pour des raisons spéciales, à ordonner un autre interrogatoire après qu'une partie ou cessionnaire aura été examinée n'est pas utilisée fréquemment.

Cependant, le véritable obstacle à l'octroi de la demande de la demanderesse est que cette Cour ne peut réellement délivrer un *subpoena* enjoignant à un non-résident de venir au Canada pour y être interrogé, même si on offre le montant des frais de déplacement. Vu que la demanderesse conteste aux États-Unis la tentative d'interroger M. Maurer, il est en effet peu probable que M. Maurer se rende au Canada pour y être interrogé. L'argument des défenderesses selon lequel les parties ont droit à un interrogatoire entier et complet ne répond pas à la question de savoir comment une ordonnance de cette Cour prévoyant l'interrogatoire de M. Maurer pourrait être exécutoire en l'absence de consentement. Étant un employé et non simplement un inventeur, M. Maurer n'est pas dans une situation différente de celle des personnes qui ont été examinées dans d'autres affaires dans lesquelles des ordonnances prévoyant l'interrogatoire de personnes qui ne se trouvaient pas au Canada ont été refusées. La Cour a rejeté l'argument des défenderesses selon lequel, en sa qualité d'employé, M. Maurer est assujéti au contrôle de la demanderesse qui elle-même relève de la compétence de cette Cour et que les décisions mentionnées ne s'appliquent donc pas aux circonstances de l'espèce. En outre, compte tenu de ces circonstances et de la

The defendants argue that even if the order sought could not be enforced by the Court, it would nonetheless help them to defeat the plaintiff's motion to quash the American subpoena. This, however, is not sufficient to justify the issuing of such an order. Whether the subpoena should be quashed is an issue within the exclusive jurisdiction of the American courts. If, as the defendants assert, the motion to quash is based upon the contention that a Canadian court would not have issued the subpoena even if Maurer had been a Canadian resident, the defendants may respond by demonstrating to the American courts that Canadian law is otherwise, which it most definitely is. They should not find it difficult to prove Canadian law in the usual way.

It is essential that the trial of this action not be delayed. Examining Maurer under the auspices of the American courts, as the defendants quite properly attempted to do, is the procedure which was endorsed in the *Sternson* case. Should the defendants still consider it necessary to examine Maurer, they will have to take, in the United States, whatever steps they deem advisable in order to expedite the hearing of the motion pending in that Country.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Lido Industrial Products Limited v. Teledyne Industries, Inc. et al., [1979] 1 F.C. 310; 41 C.P.R. (2d) 1 (C.A.); *Sternson Limited v. CC Chemicals Limited*, [1982] 1 F.C. 350; 124 D.L.R. (3d) 76 (C.A.); *Xerox of Canada Limited et al. v. IBM Canada Limited*, [1976] 1 F.C. 213; 24 C.P.R. (2d) 175 (T.D.), affirmed in [1976] 2 F.C. 781 (C.A.).

CONSIDERED:

Procycle, Inc. et al. v. Deflectaire Corporation et al. (1981), 58 C.P.R. (2d) 153 (F.C.T.D.); *Textron Canada Limited v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1973] F.C. 667; 10 C.P.R. (2d) 9 (T.D.).

COUNSEL:

R. T. Hughes for plaintiff.
S. Block for defendants Canada Wire & Cable Company Limited and Canada Wire & Cable Limited.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiff.
Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, for defendants Canada Wire & Cable Company Limited and Canada Wire & Cable Limited.

jurisprudence, la sanction que prévoit la Règle 465(20), savoir le rejet de l'action, ne serait pas apparemment une réponse appropriée si M. Maurer omettait de se rendre au Canada pour y être interrogé.

Les défenderesses soutiennent que même si l'ordonnance demandée ne pouvait pas être exécutée par la Cour, elle pourrait néanmoins leur permettre d'empêcher la demanderesse de tenter de faire annuler le *subpoena* aux États-Unis. Toutefois, ce n'est pas une raison suffisante pour rendre une telle ordonnance. L'annulation du *subpoena* est une question qui relève de la compétence exclusive des tribunaux des États-Unis. Si, comme le soutient l'avocat des défenderesses, la requête en annulation est fondée sur l'argument selon lequel une cour canadienne n'aurait pas délivré le *subpoena* même si Maurer avait été un résident canadien, les défenderesses peuvent répondre en démontrant devant les cours américaines que le droit canadien est différent, ce qui est le cas. Elles ne devraient pas avoir de difficulté à établir le droit canadien de la façon habituelle.

Il est essentiel que l'instruction de l'affaire ne soit pas retardée. L'interrogatoire de M. Maurer devant les cours américaines, auquel les défenderesses ont très correctement tenté de procéder, constitue la procédure qui a été approuvée dans l'arrêt *Sternson*. Si les défenderesses croient toujours que l'interrogatoire de M. Maurer est nécessaire, elles devront prendre les mesures qu'elles considèrent appropriées aux États-Unis pour obtenir le plus tôt possible l'audition de la requête en instance dans ce pays.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS SUIVIES:

Lido Industrial Products Limited c. Teledyne Industries, Inc. et autre, [1979] 1 C.F. 310; 41 C.P.R. (2d) 1 (C.A.); *Sternson Limited c. CC Chemicals Limited*, [1982] 1 C.F. 350; 124 D.L.R. (3d) 76 (C.A.); *Xerox of Canada Limited et autre c. IBM Canada Limitée*, [1976] 1 C.F. 213; 24 C.P.R. (2d) 175 (1^{re} inst.), confirmé par [1976] 2 C.F. 781 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Procycle, Inc. et autre c. Deflectaire Corporation et autre (1981), 58 C.P.R. (2d) 153 (C.F. 1^{re} inst.); *Textron Canada Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1973] C.F. 667; 10 C.P.R. (2d) 9 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

R. T. Hughes pour la demanderesse.
S. Block pour Canada Wire & Cable Company Limited et Canada Wire & Cable Limited, défenderesses.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour la demanderesse.
Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour Canada Wire & Cable Company Limited et Canada Wire & Cable Limited, défenderesses.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: The first portion of this motion merely sought permission to file a further amended statement of defence and counterclaim and further amended particulars of objection which merely added the name Canada Wire & Cable Limited doing business as Canstar Communications, to defendant, Canada Wire & Cable Company Limited having already been so named, and added some details to the particulars of objection. This was granted by consent. The contested portion of the motion sought leave pursuant to Rule 465 of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] for defendants to serve an appointment for the examination for discovery at Toronto, Ontario, on a date to be determined, of Robert D. Maurer, a co-inventor of Canadian Patents Nos. 951,555 and 881,078 and an employee of the plaintiff, on the solicitors of plaintiff and that the requirement of appropriate conduct money be waived, the conduct money to be costs in the cause should plaintiff succeed at trial. The affidavit submitted in support of the motion sets out that plaintiff offered Doctor Peter C. Schultz for discovery as an officer of the plaintiff and as a co-inventor of the said patents. His discovery continued for three days in February and was continued in April and in June. From the discovery it appeared that he was not present during the early stages of plaintiff's optical waveguide program and was unable to detail plaintiff's early development work. Doctor Robert D. Maurer as a co-inventor of said patents was in charge of plaintiff's optical waveguide program and allegedly the only witness who could provide defendants with the complete picture of plaintiff's development work. Procedures were started in the United States to obtain discovery of him where he resides. After considerable correspondence with the United States counsel a subpoena form was obtained and it was arranged that his deposition would take place on November 11, 1983, in Rochester, New York. On or about November 8, defendants' counsel was advised that Doctor Maurer's counsel were seeking a one-week adjournment to November 17, 1983, which was agreed to. On November 16 defendants' counsel went to Rochester. On the morning of the 17th, a half hour after the appointed time for the commencement of the examination, he was advised that local counsel had just been

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

LE JUGE WALSH: La première partie de la présente requête vise simplement à obtenir l'autorisation de déposer une défense et une demande reconventionnelle supplémentaire amendées et d'apporter des modifications aux détails de l'opposition en ajoutant simplement Canada Wire & Cable Limited connue sous le nom de Canstar Communications, au nom de la défenderesse, Canada Wire & Cable Company Limited, ainsi que certains détails supplémentaires. Cette demande a été accueillie par consentement. La partie de la requête des défenderesses qui est contestée vise à obtenir en vertu de la Règle 465 des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663], la permission de signifier aux avocats de la demanderesse, la convocation pour l'interrogatoire préalable à Toronto (Ontario), à une date indéterminée, de M. Robert D. Maurer, coinventeur des brevets canadiens portant les numéros 951 555 et 881 078 et employé de la demanderesse. La requête demande qu'il y ait renonciation au montant approprié des frais de déplacement, ces frais pouvant être inclus dans les dépens si la demanderesse obtenait gain de cause à l'instruction de l'affaire. L'affidavit présenté à l'appui de la requête établit que la demanderesse a fait comparaître M. Peter C. Schultz lors de l'interrogatoire, à titre de dirigeant de la société et de coinventeur desdits brevets. L'interrogatoire a duré trois jours en février et s'est poursuivi en avril et en juin. Il en ressort qu'il n'était pas présent au moment des premières étapes du programme de guide d'ondes optiques de la demanderesse et qu'il était donc incapable de donner des détails sur les travaux préparatoires de la demanderesse. M. Robert D. Maurer, en sa qualité de coinventeur desdits brevets, était responsable du programme de guide d'ondes optiques de la demanderesse et on prétend qu'il est le seul témoin en mesure de donner aux défenderesses une description complète des travaux préparatoires de la demanderesse. Des procédures ont été engagées aux États-Unis pour l'interroger à son lieu de résidence. Après l'échange de nombreuses lettres avec l'avocat américain, un *subpoena* a été obtenu et il a été convenu que le témoin déposerait le 11 novembre 1983 à Rochester, New York. Vers le 8 novembre, l'avocat des défenderesses a appris que les avocats de M. Maurer cherchaient à obtenir un

served with a notice of motion and supporting documents by the U.S. counsel for Corning Glass Works for an order quashing the subpoena.

An affidavit filed by counsel for plaintiff states that during the examination for discovery of Doctor Schultz, plaintiff undertook on a number of occasions to make inquiries of the said Doctor R. D. Maurer and obtained considerable information in response to questions asked on behalf of defendants. On June 3, 1983 defendants adjourned the discovery subject only to the right to ask additional questions concerning matters taken under consideration by plaintiff. By an order dated July 26, 1983, the Court disposed of all outstanding matters in advance of the trial, and by an order dated September 15, 1983, the matter was set down for trial in Toronto on January 16, 1984. This was on a unilateral application by plaintiff. The affidavit further states that it was only on or about October 28, 1983, that Doctor Maurer was served with the subpoena and counsel only became aware of it on October 31, 1983, although the order had been obtained by defendants *ex parte* on or about April 7, 1983. The issue of the subpoena has been contested and defendants have requested that the hearing thereon originally set down for December 7, 1983 in Rochester be adjourned on consent pending a decision by this Court on the application herein.

Defendants' counsel invokes Rule 465(5), which reads as follows:

Rule 465. . . .

(5) The assignor of a patent of invention, copyright, trade mark, industrial design or any property, right or interest may be examined for discovery by any party who is adverse to an assignee thereof. (Where the context so permits, a reference in this Rule to an individual to be questioned or to an individual being questioned includes such an assignor).

The word "assignor" is used in the singular and there is nothing to indicate that in the case of a co-inventor both parties may be examined for discovery. Doctor Schultz, who was being examined,

report d'une semaine c'est-à-dire au 17 novembre 1983, ce qui a été accepté. Le 16 novembre, l'avocat des défenderesses s'est rendu à Rochester. Le 17 au matin, une demi-heure après l'heure fixée pour le début de l'interrogatoire, il a été avisé que l'avocat américain de Corning Glass Works venait de signifier à l'avocat local un avis de requête, avec documents à l'appui, en vue d'obtenir l'annulation du subpoena.

Un affidavit déposé par l'avocat de la demanderesse indique que, au cours de l'interrogatoire préalable de M. Schultz, la demanderesse lui a posé plusieurs questions sur M. R. D. Maurer et a obtenu beaucoup de renseignements en réponse aux questions posées au nom des défenderesses. Le 3 juin 1983, les défenderesses ont reporté l'interrogatoire sous réserve seulement du droit de poser des questions supplémentaires au sujet de certains points examinés par la demanderesse. Par ordonnance datée du 26 juillet 1983, la Cour a tranché toutes les questions encore en suspens avant l'instruction et, par ordonnance datée du 15 septembre 1983, l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 janvier 1984 à Toronto. Cela a été fait en vertu d'une demande unilatérale de la demanderesse. L'affidavit indique en outre que le subpoena a été signifié à M. Maurer vers le 28 octobre 1983 seulement et que l'avocat n'en a eu connaissance que le 31 octobre 1983 bien que les défenderesses aient obtenu l'ordonnance *ex parte* aux environs du 7 avril 1983. La question du subpoena a été contestée et les défenderesses ont demandé que l'audience qui devait être tenue le 7 décembre 1983 à Rochester soit reportée sur consentement en attendant une décision de la présente Cour à l'égard de la présente demande.

L'avocat des défenderesses invoque la Règle 465(5):

Règle 465. . . .

(5) Le cédant d'un brevet d'invention, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou de tout bien, droit ou intérêt peut être interrogé au préalable par une partie qui est opposée à tout cessionnaire. (Lorsque le contexte le permet, la mention faite dans la présente Règle d'un individu qui doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend un tel concessionnaire).

Le mot «cédant» est employé au singulier et rien n'indique que dans le cas d'un coinventeur les deux parties peuvent être interrogées au préalable. Pendant son interrogatoire, M. Schultz s'est engagé à

undertook to inform himself of Doctor Maurer, and while it may be that it would be useful for defendants to also be able to make inquiries of the co-inventor Doctor Maurer, this does not necessarily justify a second examination since under our procedure, unlike that in the United States, normally only one person can be examined on behalf of a corporation. Doctor Schultz was so examined. It is true that paragraph (19) of Rule 465 does permit the Court, for special reason in an exceptional case, in its discretion, to order a further examination for discovery after a party or assignor has been examined for discovery under the Rule, but this is a provision which is infrequently used.

In any event the real issue is that this Court cannot effectively issue a subpoena requiring a non-resident to come to Canada to be examined, even if conduct money is tendered.

Rule 465(12) provides as follows:

Rule 465. ...

(12) Where an individual to be questioned on an examination for discovery is temporarily or permanently out of the jurisdiction, it may be ordered by the Court, or the parties may agree, that the examination for discovery be at such place, and take place in such manner, as may be deemed just and convenient.

In the case of *Lido Industrial Products Limited v. Teledyne Industries, Inc. et al.*,¹ Chief Justice Jaccett, rendering a decision of the Federal Court of Appeal, stated at pages 313-314 F.C., pages 3-4 C.P.R.:

Rule 465 also includes provision (Rule 465(5)) for something that is called an examination for discovery but that does not fall within what is ordinarily thought of as an examination for discovery. It is not an examination for discovery of one party by another; it is a pre-trial questioning of a potential witness, and the only person who can be questioned thereunder is the assignor of the property right that is the subject of the litigation, who is subject to being questioned whether or not he is an officer or other employee of the opposing party.

The mode of enforcing attendance for examination of a person subject to questioning by virtue of Rule 465(5) is a subpoena (Rule 465(9)); as such a person is not necessarily under the control of the opposing party, that party does not become subject to having his defence struck out or to having his action dismissed by reason of such person failing to attend and answer as required. (Rule 465(20).) Presumably, Rule 465(12) contemplates the Court authorizing such an examination taking place outside Canada but one does not find anything in the

s'informer au sujet de M. Maurer et bien qu'il puisse être utile pour les défenderesses d'interroger le co-inventeur Maurer, cela ne justifie pas nécessairement un deuxième interrogatoire, puisque normalement en vertu de notre procédure, contrairement à celle en vigueur aux États-Unis, une seule personne peut être interrogée pour une société. En l'espèce M. Schultz a été interrogé. Il est vrai que le paragraphe (19) de la Règle 465 autorise la Cour pour des raisons spéciales mais exceptionnellement, et dans sa discrétion, à ordonner un autre examen préalable après qu'une partie ou cessionnaire aura été examiné au préalable en vertu de la Règle; toutefois il s'agit d'une disposition qui n'est pas utilisée fréquemment.

Cependant, la véritable question tient à ce que la présente Cour ne peut réellement délivrer un *subpoena* enjoignant un non résident à venir au Canada pour y être interrogé, même si on offre le montant des frais de déplacement.

La Règle 465(12) prévoit:

Règle 465. ...

(12) Lorsqu'un individu qui doit être interrogé au préalable est hors du ressort de la Cour, temporairement ou d'une façon permanente, la Cour pourra ordonner, ou les parties pourront convenir, que l'interrogatoire préalable soit tenu à un endroit, et de telle manière, qui sera considérée comme juste et convenable.

Dans l'affaire *Lido Industrial Products Limited c. Teledyne Industries, Inc. et autre*¹, le juge en chef Jaccett rendant la décision de la Cour d'appel fédérale a déclaré aux pages 313 et 314 C.F., pages 3 et 4 C.P.R.:

La Règle 465 prévoit également (Règle 465(5)) une procédure rangée sous le vocable d'interrogatoire préalable mais qui ne s'accorde pas avec l'acception commune de cette expression. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire préalable d'une partie par une autre, mais d'un interrogatoire, antérieur au procès, d'un témoin potentiel, et la seule personne susceptible d'être interrogée est le cédant d'un droit qui fait l'objet du litige, cette personne étant susceptible d'être interrogée qu'elle soit ou non un membre de la direction ou un employé de la partie adverse.

La comparution de la personne assujettie à l'interrogatoire prévu à la Règle 465(5) est assurée par *subpoena* (Règle 465(9)); dans ces conditions, cette personne n'est pas soumise au contrôle de la partie adverse et elle ne risque pas de voir sa défense radiée ou sa demande rejetée pour défaut ou pour refus de répondre ainsi qu'elle en est requise. (Règle 465(20).) Il est à croire qu'aux termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais aucune disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une

¹ [1979] 1 F.C. 310; 41 C.P.R. (2d) 1 (C.A.).

¹ [1979] 1 C.F. 310; 41 C.P.R. (2d) 1 (C.A.).

Rules authorizing the Court to order such a person to appear for examination inside or outside Canada; and any such authority would not be expected having regard to the provision for a subpoena in Canada and the Court's inability to issue orders or other process having effect outside its geographical jurisdiction. (See *McGuire v. McGuire* [1953] O.R. 328.) In other words, there is an implied limitation, as far as Rule 465 is concerned, on the ambit of Rule 465(5) in that it cannot operate where the person to be examined is outside Canada and cannot be made the subject of a subpoena issued out of a Canadian court.

In the case of *Sternson Limited v. CC Chemicals Limited*,² Ryan J., in rendering the judgment of the Federal Court of Appeal, stated at page 359 F.C., page 84 D.L.R.

It is true that, for the reasons given in the *Lido* case, the Trial Division of the Federal Court could not have ordered the examination of Mr. Rehmar for discovery. This would be so because Mr. Rehmar would not be subject to a subpoena issued in Canada, but for this reason only. I do not see, however, why this should prevent the appellant from going into a United States Court which has jurisdiction over Mr. Rehmar to obtain under applicable United States law the sort of order it could have obtained from the Federal Court had Mr. Rehmar, the assignor of the patent, been within Canada. The sort of procedure invoked abroad is a procedure which is available in the Federal Court action in respect of an assignor of a patent who is subject to service in Canada. The examination conducted abroad will, of course, have no status under Rule 465. That does not mean, however, that it would be illegitimate to conduct it.

This is precisely the procedure which defendants very properly attempted in the present case.

In the case of *Procycle, Inc. et al. v. Deflectaire Corporation et al.*,³ Marceau J. referred to both these judgments dismissing an injunction sought to restrain one of the defendants from proceeding to take the deposition of the inventor in the United States. At page 157 of the judgment he states:

Moreover, the Court could not interfere with the exercise by a litigant in an action before it of a right that such litigant could be entitled to in the United States. It appears to be clear that there is no legal right by virtue of the Rules of this Court to examine Mr. Hersh on discovery which could provide a basis for the United States District Court order, and the question remains as to what use the defendants will be able to make of the examination at the trial of the action. But this will have to be decided in due time. For the moment, I see no reason, indeed no possibility, for this Court to intervene into the process of the American Court by giving counsel orders as to how they should submit their request to that Court.

Defendants invoke the principle that the parties are entitled to a full and complete discovery. This

telle personne de comparaître, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait que le *subpoena* s'applique à l'intérieur du Canada et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou autres moyens de contrainte exécutoires à l'extérieur de son ressort territorial. (Voir *McGuire v. McGuire* [1953] O.R. 328.) En d'autres termes, dans le contexte de la Règle 465, la portée de la Règle 465(5) est implicitement restreinte en ce sens qu'elle ne s'applique pas au cas où la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'un *subpoena* émanant d'un tribunal canadien.

Dans l'affaire *Sternson Limited c. CC Chemicals Limited*², le juge Ryan, rendant le jugement de la Cour d'appel fédérale, a déclaré à la page 359 C.F., page 84 D.L.R.:

Il est vrai que, pour les motifs donnés dans l'arrêt *Lido*, la Division de première instance de la Cour fédérale n'aurait pu ordonner l'interrogatoire préalable de M. Rehmar. Il en est ainsi parce que, et seulement parce que, M. Rehmar ne serait pas soumis à un *subpoena* délivré au Canada. Je ne vois cependant pas en quoi cela empêche l'appelante de se présenter devant un tribunal américain ayant juridiction sur M. Rehmar pour obtenir, en vertu de la loi américaine applicable, le genre d'ordonnance qu'elle pourrait obtenir de la Cour fédérale si M. Rehmar, le cédant du brevet, se trouvait au Canada. La procédure à laquelle on a eu recours à l'étranger est une procédure admissible dans l'action dont la Cour fédérale est saisie en ce qui concerne un cédant à qui il est possible de faire une signification au Canada. L'interrogatoire intervenu à l'étranger n'est évidemment pas celui prévu à la Règle 465. Cela ne signifie cependant pas qu'il soit interdit d'y procéder.

Il s'agit précisément de la procédure que les défenderesses ont très correctement tenté d'utiliser en l'espèce.

Dans l'affaire *Procycle, Inc. et autre c. Deflectaire Corporation et autre*³, le juge Marceau a mentionné ces deux jugements en rejetant une injonction qui visait à interdire à l'un des défendeurs de recueillir la déposition de l'inventeur aux États-Unis. À la page 157 du jugement, il déclare:

Au reste, la Cour ne saurait intervenir dans l'exercice par l'un de ses justiciables d'un droit que celui-ci pourrait avoir aux États-Unis. Il paraît clair qu'il n'existe, en vertu des règles de notre juridiction, aucun droit d'interroger au préalable M. Hersh qui puisse fournir un fondement à l'ordonnance de la Cour de district des États-Unis et la question demeure de savoir quel usage les défendeurs pourront faire de l'interrogatoire lors de l'instruction de l'action. Mais cela devra être décidé en temps opportun. Pour l'instant je ne vois aucune raison, ni même aucune possibilité en vérité, pour notre juridiction de s'immiscer dans les voies de droit d'une juridiction américaine et de dicter aux avocats le mode de présentation d'une requête qu'ils pourraient lui soumettre.

Les défenderesses font valoir le principe selon lequel les parties ont droit à un interrogatoire

² [1982] 1 F.C. 350; 124 D.L.R. (3d) 76 (C.A.).

³ (1981), 58 C.P.R. (2d) 153 (F.C.T.D.).

² [1982] 1 C.F. 350; 124 D.L.R. (3d) 76 (C.A.).

³ (1981), 58 C.P.R. (2d) 153 (C.F. 1^{re} inst.).

does not solve the problem as to how and where Doctor Maurer can be examined in the absence of consent as a result of any order which can be issued by this Court. Reference was made to the case of *Textron Canada Limited v. Rodi & Wienberger Aktiengesellschaft*⁴ in which Kerr J., in dealing with Rule 465(12), refused to speculate as to whether the assignors would attend for examination, being non-residents, or what recourse the plaintiff would have if they did not attend. Before making any order for examination for discovery of the assignors in Japan and Germany he wished to be satisfied that there would be a reasonable probability that it would be effective under the laws of those countries and therefore reserved judgment for a month to enable counsel to make inquiries. Defendants' counsel makes a distinction that in that case the assignors were not employees of the parties to be examined, unlike Doctor Maurer who is an employee of plaintiff, and that plaintiff itself has tried to prevent the examination in the United States in that counsel for plaintiff acted for Doctor Maurer in attempting to have his subpoena for his examination quashed.

In the case of *Xerox of Canada Limited et al. v. IBM Canada Limited*⁵ Heald J. refers to this judgment of Justice Kerr in an action in which defendant desired to examine for discovery some 18 inventors of which 12 were employees of Xerox Corporation in the United States. Conflicting affidavits were submitted as to what effect the American courts would give to an order of the Canadian Court. The application was dismissed, the Court not being satisfied that a reasonable probability had been established that an order of this Court for the examination would be complied with. This decision was sustained in the Court of Appeal [*IBM Canada Limited v. Xerox Canada Limited et al.*, [1976] 2 F.C. 781].

Defendants' counsel argues that this case differs from the *Lido* and other cases as this Court clearly has jurisdiction over the plaintiff and it is the plaintiff itself which is seeking to avoid examina-

entier et complet. Ce principe ne règle pas le problème de savoir comment et où M. Maurer pourrait être interrogé en l'absence de consentement en raison d'une ordonnance qui pourrait être rendue par la présente Cour. On a fait mention de l'affaire *Textron Canada Limited c. Rodi & Wienberger Aktiengesellschaft*⁴ dans laquelle le juge Kerr, en traitant de la Règle 465(12), a refusé de faire des conjectures sur la possibilité que les cédants qui n'étaient pas des résidents ne se présentent pas à l'interrogatoire, ou sur le recours dont disposerait la demanderesse s'ils ne se présentaient pas. Avant de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire préalable des cédants au Japon et en Allemagne, le juge a voulu être convaincu qu'il y aurait une probabilité raisonnable qu'elle soit applicable en vertu des lois de ces pays et par conséquent a différé le jugement d'un mois afin de permettre à l'avocat de se renseigner à ce sujet. L'avocat des défenderesses établit une distinction en soulignant que dans cette affaire les cédants n'étaient pas des employés des parties qui devaient être interrogées, alors que M. Maurer est un employé de la demanderesse, et que la demanderesse elle-même a tenté d'empêcher l'interrogatoire aux États-Unis. En effet, son avocat a agi au nom de M. Maurer pour tenter de faire annuler le *subpoena* relatif à l'interrogatoire.

Dans l'affaire *Xerox of Canada Limited et autre c. IBM Canada Limitée*⁵, le juge Heald mentionne ce jugement du juge Kerr dans une action où la défenderesse désirait interroger au préalable dix-huit inventeurs dont douze étaient des employés de la société Xerox aux États-Unis. Des affidavits contradictoires ont été présentés en ce qui a trait à l'application par les tribunaux américains d'une ordonnance provenant d'une cour canadienne. La demande a été rejetée, la Cour n'étant pas convaincue qu'il y avait une probabilité raisonnable que l'ordonnance de la Cour prévoyant l'interrogatoire soit appliquée. Cette décision a été maintenue par la Cour d'appel [*IBM Canada Limited c. Xerox of Canada Limited et autre*, [1976] 2 C.F. 781].

L'avocat des défenderesses soutient que cette affaire est différente de l'arrêt *Lido* et des autres affaires, car il est manifeste que la Cour est compétente à l'égard de la demanderesse et que c'est la

⁴ [1973] F.C. 667; 10 C.P.R. (2d) 9 (T.D.).

⁵ [1976] 1 F.C. 213; 24 C.P.R. (2d) 175 (T.D.).

⁴ [1973] C.F. 667; 10 C.P.R. (2d) 9 (1^{re} inst.).

⁵ [1976] 1 C.F. 213; 24 C.P.R. (2d) 175 (1^{re} inst.).

tion of Doctor Maurer.

Defendants' counsel further argues that the basis of the application seeking to quash the subpoena in the United States is that a Canadian court would not issue it even if he were a resident. This is patently wrong as Rule 465(19) could have been invoked in this case and in view of the statement in the *Sternson* case at pages 357-358 F.C., page 83 D.L.R. where it was stated: "Under our Rules, such discovery is available in respect of an adverse party and of a party in the position of the party sought to be examined in this case, the assignor of the invention. It is, of course, true that Mr. Rehmar is not subject to such examination under Rule 465(5) because he is out of the jurisdiction. But he would be if he were in Canada." [Emphasis added.] Counsel submits that if an order were issued granting defendants leave to serve an appointment for an examination for discovery at Toronto, even if it cannot be enforced by this Court it would aid in defeating in the United States plaintiff's attempt to have the subpoena for an examination of Mr. Maurer there quashed. I do not believe that this is sufficient justification for issuing such an order. Whether or not the subpoena for examination of Doctor Maurer in the United States should be quashed is a matter within the sole jurisdiction of the United States courts to determine and it should not be difficult to prove Canadian law before such courts in the normal way, if in fact that is the sole argument used by plaintiff in seeking to quash the subpoena.

Plaintiff's counsel points out that defendants obtained an order for the subpoena on April 7, 1983, before the examination of Doctor Schultz was complete or he had been asked questions as to Doctor Maurer's knowledge but that it was not served until October. In September 1983, when the trial date was set for January 16, 1984 as the result of the undertakings given by Doctor Schultz having been completed, no mention was made by defendants of their desire to examine Doctor Maurer. He states that this lack of frankness is an abuse of the process of the Court and the attempt

demanderesse elle-même qui cherche à éviter l'interrogatoire de M. Maurer.

L'avocat des défenderesses soutient en outre que la demande d'annulation du subpoena aux États-Unis est fondée sur le fait qu'une cour canadienne ne l'aurait pas délivré même s'il avait été un résident. De toute évidence, cet argument est erroné puisqu'il est possible en l'espèce d'invoquer le paragraphe (19) de la Règle 465, et qu'en outre, il est déclaré dans l'affaire *Sternson*, aux pages 357 et 358 C.F., et à la page 83 D.L.R.: «En vertu de nos Règles, un tel interrogatoire est toutefois permis lorsqu'il s'agit d'une partie adverse et d'une partie dans la situation de celle que l'on cherche à interroger dans la présente cause, soit le cédant de l'invention. Il ne fait aucun doute que M. Rehmar ne peut être soumis à l'interrogatoire prévu à la Règle 465(5) parce qu'il se trouve hors du ressort du tribunal. Mais il pourrait l'être s'il se trouvait au Canada.» [C'est moi qui souligne.] L'avocat soutient que si la Cour délivrait une ordonnance autorisant les défenderesses à signifier une convocation pour un interrogatoire préalable à Toronto, cette mesure, que cependant la Cour ne pourrait rendre exécutoire permettrait toutefois d'empêcher la demanderesse de tenter de faire annuler aux États-Unis le subpoena relatif à l'interrogatoire de M. Maurer. Je ne crois pas que c'est une raison suffisante pour rendre une telle ordonnance. L'annulation du subpoena relatif à l'interrogatoire de M. Maurer aux États-Unis est une question qui relève de la compétence exclusive des tribunaux des États-Unis et il ne devrait pas être difficile d'établir le droit canadien devant ces tribunaux de la façon habituelle, si en fait il s'agit du seul argument que plaide la demanderesse pour faire annuler le subpoena.

L'avocat de la demanderesse souligne que les défenderesses ont obtenu une ordonnance relative au subpoena le 7 avril 1983, avant la fin de l'interrogatoire de M. Schultz ou avant qu'on ne lui ait posé des questions sur ce que savait M. Maurer, mais que le subpoena n'a pas été signifié avant le mois d'octobre. En septembre 1983, lorsque la date de l'audition a été fixée au 16 janvier 1984, M. Schultz ayant fait ce qu'il s'était engagé à faire, les défenderesses n'ont nullement exprimé leur intention d'interroger M. Maurer. L'avocat déclare que ce manque de franchise constitue un

to examine Doctor Maurer is made with the view of delaying the trial.

Defendants' counsel for her part states that they could have been told in October that the examination of Doctor Maurer in the United States would be resisted, saving them an unnecessary trip to Rochester for this purpose. It is not the intention of this Court to assign blame to either party but it is essential that the trial of the action should not be delayed. If defendants still feel that the examination of Doctor Maurer is necessary they will have to take whatever steps they deem advisable in the United States to have a hearing as soon as possible on his motion seeking to quash the subpoena for his examination there. This is a matter which will have to be determined in the United States and it is not desirable that an appointment should be issued from this Court; in view of the position which Doctor Maurer has taken in the United States in resisting his examination it is unlikely that he would come to Canada even if tendered travelling expenses for the purpose of such examination.

With respect to defendants' argument that since he is also an employee of plaintiff the *Lido* and *Xerox* cases are not applicable as he is subject to plaintiff's control, this would only be valid if the Court were to invoke Rule 465(19) and order a further examination for discovery of him, and even then there is some doubt as to whether such an order would be effective. Moreover in both the *Lido* and *Xerox* cases the parties to be examined were not only assignors or inventors but also employees of the party as in the present case, so these judgments cannot be distinguished on that ground.

The suggestion of defendants that the sanction of paragraph (20) of Rule 465 could be applied in the event of his failing to come to Canada to be questioned and the action be dismissed for this reason would not appear to be applicable in the circumstances and in the light of the jurisprudence.

Defendants' motion is therefore dismissed with costs.

abus des procédures de la Cour et que la demande concernant l'interrogatoire de M. Maurer a pour but de retarder l'instruction.

a L'avocat des défenderesses pour sa part déclare qu'elles auraient pu être averties en octobre qu'il y aurait contestation de l'interrogatoire de M. Maurer aux États-Unis. Elles auraient pu éviter ainsi un voyage inutile à Rochester. Cette Cour n'a pas l'intention de faire des reproches à l'une ou l'autre partie, mais il est essentiel que l'instruction de l'affaire ne soit pas retardée. Si les défenderesses croient toujours que l'interrogatoire de M. Maurer est nécessaire, elles devront prendre les mesures qu'elles considèrent appropriées aux États-Unis pour obtenir le plus tôt possible l'audition de la requête de M. Maurer en annulation du subpoena. Cette question devrait être tranchée aux États-Unis et il n'est pas souhaitable que cette Cour délivre une convocation. Vu la position que M. Maurer a adoptée aux États-Unis pour contester son interrogatoire, il est peu probable qu'il se rende au Canada, même si on lui offre les frais de déplacement pour un tel interrogatoire.

En ce qui concerne l'argument des défenderesses selon lequel les affaires *Lido* et *Xerox* ne s'appliquent pas puisque la personne à interroger est également un employé de la demanderesse car elle est assujettie au contrôle de celle-ci, cet argument ne serait valide que si la Cour devait invoquer le paragraphe (19) de la Règle 465 et ordonner un autre examen préalable et, même dans ce cas, il n'est pas certain qu'une telle ordonnance serait efficace. De plus, dans les affaires *Lido* et *Xerox*, les parties qui devaient être interrogées étaient non seulement des cédants ou des inventeurs mais également des employés de la partie, comme en l'espèce; ce motif ne peut donc être invoqué pour établir une distinction avec ces jugements.

Les défenderesses disent que la sanction prévue au paragraphe (20) de la Règle 465 pourrait être appliquée si la personne à interroger omettait de se rendre au Canada et que l'action doit être rejetée pour ce motif; cet argument ne semble pas applicable, compte tenu des circonstances et de la jurisprudence.

Par conséquent, la requête des défenderesses est rejetée avec dépens.