

A-421-80

A-421-80

Sternson Limited (Appellant) (Defendant)

v.

CC Chemicals Limited (Respondent) (Plaintiff)

Court of Appeal, Ryan and Le Dain JJ. and MacKay D.J.—Toronto, December 12, 1980; Ottawa, May 4, 1981.

Practice — Discovery — Appeal from Trial Division order restraining appellant from proceeding with an examination for discovery of the assignor of a patent residing in the U.S. — Examination for discovery was ordered by a U.S. Court — Trial Judge held that Rule 465(5) did not give the appellant a right to examine for discovery an assignor of a patent who was resident abroad and not subject to subpoena — Whether Trial Judge erred in making an order that restrained the appellant from exercising a right derived from an order of a foreign court acting within its jurisdiction — Federal Court Rule 465 — United States Code, Title 28, s. 1782.

This is an appeal from an order of the Trial Division, restraining the appellant from proceeding with an examination for discovery of the assignor of a patent who is outside the jurisdiction of the Court. The respondent, the assignee of the patent, began an action for patent infringement. The examination for discovery was ordered by a United States District Court. The appellant submitted that Rule 465(5), which permits the examination for discovery of the assignor of a patent by a party who is adverse to the assignee, gives it a right to examine the assignor. Furthermore, this right provided a basis for the United States order. The Trial Judge held that Rule 465(5) did not vest in the appellant a right to examine for discovery an assignor, resident abroad, who would not be subject to subpoena under Rule 465(9). The question is whether the Trial Judge erred in making an order that restrained the appellant from exercising a right derived from an order of a foreign court acting within its jurisdiction, an order that was not made vexatiously.

Held, the appeal is allowed. The Trial Judge granted the stay because the appellant "circumvented the law of this jurisdiction by which law this action must be governed" and had thus gained an advantage which would not be legitimate. It is true that the Trial Division could not have ordered the examination for discovery of the assignor because he would not be subject to a subpoena issued in Canada, but for this reason only. This should not prevent the appellant from going into a United States court which has jurisdiction over the assignor to obtain under applicable United States law the sort of order it could have obtained from the Federal Court had 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 have

Sternson Limited (Appelante) (Défenderesse)

a c.

CC Chemicals Limited (Intimée) (Demanderesse)

Cour d'appel, les juges Ryan et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, 12 décembre 1980; Ottawa, 4 mai 1981.

Pratique — Interrogatoire préalable — Appel d'une ordonnance par laquelle la Division de première instance a interdit à l'appelante de poursuivre l'interrogatoire préalable du cédant d'un brevet habitant aux É.-U. — Interrogatoire préalable ordonné par un tribunal américain — Jugement de première instance selon lequel la Règle 465(5) n'accorde pas à l'appelante le droit d'interroger au préalable le cédant d'un brevet demeurant à l'étranger et contre lequel ne peut être lancé de subpoena — Est-ce à tort que le premier juge a rendu une ordonnance qui interdit à l'appelante d'exercer un droit découlant d'une ordonnance d'une cour étrangère agissant dans les limites de sa compétence? — Règle 465 de la Cour fédérale — United States Code, Titre 28, art. 1782.

Cet appel est à l'encontre de l'ordonnance par laquelle la Division de première instance a interdit à l'appelante de poursuivre l'interrogatoire préalable du cédant d'un brevet se trouvant hors du ressort de la Cour. L'intimée, cessionnaire du brevet, avait intenté une action pour contrefaçon d'un brevet. L'interrogatoire préalable a été ordonné par une Cour de District des États-Unis. L'appelante a allégué que la Règle 465(5), qui prévoit l'interrogatoire préalable du cédant d'un brevet par une partie qui est opposée au cessionnaire, lui donnait le droit d'interroger le cédant. En outre, ce droit a servi de fondement à l'ordonnance américaine. Le juge de première instance a estimé que la Règle 465(5) n'accordait pas à l'appelante le droit d'interroger au préalable un cédant demeurant à l'étranger contre qui ne pourrait être délivré de subpoena en vertu de la Règle 465(9). Il échet d'examiner si c'est à tort que le juge de première instance a rendu une ordonnance interdisant à l'appelante d'exercer un droit découlant d'une ordonnance d'une cour étrangère agissant dans les limites de sa compétence, ordonnance qui n'a pas été obtenue à des fins vexatoires.

Arrêt: l'appel est accueilli. Le premier juge a accordé la suspension parce que l'appelante avait «contourné le droit de notre juridiction, le droit applicable en cette espèce», et avait ainsi obtenu un avantage illégitime. Il est vrai que la Division de première instance n'aurait pu ordonner l'interrogatoire préalable du cédant parce que, et seulement parce que, il n'aurait pas alors été soumis à un subpoena délivré au Canada. Cela ne devrait pas empêcher l'appelante de se présenter devant un tribunal américain ayant juridiction sur le cédant pour obtenir, en vertu de la loi américaine applicable, le genre d'ordonnance qu'elle pourrait obtenir de la Cour fédérale si le cédant du brevet s'était trouvé 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.

no status under Rule 465. That does not mean that it would be illegitimate to conduct it.

Lido Industrial Products Limited v. Teledyne Industries, Inc. [1979] 1 F.C. 310, referred to. *Ellerman Lines, Limited v. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.), referred to. *Armstrong v. Armstrong* [1892] P. 98, distinguished.

APPEAL.

COUNSEL:

Robert Barrigar and *John Morrissey* for appellant (defendant).
Donald H. MacOdrum for respondent (plaintiff).

SOLICITORS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, for appellant (defendant).
Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, for respondent (plaintiff).

The following are the reasons for judgment rendered in English by

RYAN J.: This is an appeal from an order of the Trial Division, dated June 18, 1980, [[1981] 1 F.C. 541] restraining the appellant ("the defendant") from proceeding with an examination for discovery of Solomon J. Rehmar so long as he is outside the jurisdiction of the Federal Court.

In September 1977, the respondent ("the plaintiff") began an action in the Trial Division of the Federal Court alleging that the defendant was infringing a patent. Solomon J. Rehmar is alleged to be the inventor of the invention described in the patent. The plaintiff is alleged to be the owner of the patent under an assignment from Mr. Rehmar.

The examination for discovery which is in question was ordered by a United States District Court Judge on June 10, 1980. Mr. Rehmar resides within the area of jurisdiction of the Court which made the order. The order was made pursuant to section 1782 of Title 28 of the *United States Code*. A subpoena was issued on June 12, 1980 out of the United States District Court requiring Mr. Rehmar's attendance for examination in Cleveland, Ohio, on June 25, 1980.

L'interrogatoire intervenu à l'étranger n'est évidemment pas celui prévu à la Règle 465. Cela ne signifie pas qu'il soit interdit d'y procéder.

Arrêts mentionnés: *Lido Industrial Products Limited c. Teledyne Industries, Inc.* [1979] 1 C.F. 310; *Ellerman Lines, Limited c. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.). Distinction faite avec l'arrêt: *Armstrong c. Armstrong* [1892] P. 98.

APPEL.

AVOCATS:

Robert Barrigar et *John Morrissey* pour l'appelante (défenderesse).
Donald H. MacOdrum pour l'intimée (demanderesse).

PROCUREURS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, pour l'appelante (défenderesse).
Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour l'intimée (demanderesse).

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

LE JUGE RYAN: L'appel est à l'encontre de l'ordonnance par laquelle la Division de première instance a, le 18 juin 1980, [[1981] 1 C.F. 541], interdit à l'appelante («la défenderesse») de poursuivre l'interrogatoire préalable de Solomon J. Rehmar aussi longtemps qu'il se trouvera hors du ressort de la Cour fédérale.

En septembre 1977, l'intimée («la demanderesse») a intenté une action en Cour fédérale, Division de première instance, contre la défenderesse pour contrefaçon d'un brevet. Solomon J. Rehmar serait l'auteur de l'invention décrite dans le brevet. Quant à la demanderesse, elle serait la propriétaire du brevet en vertu d'une cession à elle consentie par M. Rehmar.

L'interrogatoire préalable dont il est question a été ordonné par un juge d'une Cour de District des États-Unis le 10 juin 1980. M. Rehmar demeure dans le ressort judiciaire de la Cour qui a rendu l'ordonnance. Cette dernière a été rendue sur le fondement de l'article 1782, Titre 28 du *United States Code*. Le 12 juin 1980, la Cour de District des États-Unis assignait M. Rehmar à comparaître à un interrogatoire devant être tenu à Cleveland, Ohio, le 25 juin 1980.

The Trial Division made the order under appeal, restraining the defendant from proceeding with the examination of Mr. Rehmar.

It seems clear that, in making this order, the Trial Judge was exercising a discretionary power. Nonetheless, the appellant submitted (even assuming an exercise of discretion) that the Trial Judge erred in the exercise of his discretion by misconstruing paragraph (5) of Rule 465 of the *Federal Court Rules* or, alternatively, by making an order that restrained the appellant from exercising a right derived from an order of a foreign court acting within its jurisdiction, an order that was not obtained vexatiously.

Paragraph (5) of Rule 465 provides for the examination for discovery of the assignor of a patent by a party who is adverse to the assignee. The paragraph reads:

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).

Paragraphs (6) to (9) and paragraph (12) provide:

(6) An examination for discovery under this Rule may be conducted before a person hereinafter referred to as "the examiner" who may be

- (a) a prothonotary;
- (b) a person agreed upon by the parties, who may be the verbatim reporter; or
- (c) a judge nominated by the Associate Chief Justice, or some other person, if so ordered by the Court.

(7) Upon request of the party who proposes to exercise a right under this Rule to examine for discovery, a person who is qualified by paragraph (6) to be the examiner and who has agreed so to act for the particular examination shall issue an appointment signed by him fixing the time when, and the place where, the examination is to be conducted (Such appointment shall indicate the names of the examining party, the party to be examined for discovery and the individual to be questioned).

(8) An appointment issued under paragraph (7), together with appropriate conduct money, shall be served upon the attorney or solicitor for the party to be examined in the case of any examination for discovery other than one falling under paragraph (1)(b) or paragraph (5); and it shall be so served in

La Division de première instance a rendu l'ordonnance dont il est fait appel, laquelle interdit à la défenderesse de poursuivre l'interrogatoire de M. Rehmar.

^a Il semble évident qu'en rendant cette ordonnance, le juge de première instance exerçait un pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, l'appelante a allégué (même en admettant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire) que le premier juge s'est trompé dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en interprétant mal l'alinéa (5) de la Règle 465 des *Règles de la Cour fédérale* ou, subsidiairement, en rendant une ordonnance interdisant à l'appelante d'exercer un droit découlant d'une ordonnance rendue par une cour étrangère agissant dans les limites de sa compétence, ordonnance qui n'a pas été obtenue à des fins vexatoires.

^d L'alinéa (5) de la Règle 465 prévoit l'interrogatoire préalable du cédant d'un brevet par une partie qui est opposée au cessionnaire. L'alinéa est ainsi conçu:

Règle 465. . . .

^e (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).

^f Les alinéas (6) à (9) et l'alinéa (12) sont ainsi rédigés:

(6) Un interrogatoire préalable prévu par la présente Règle peut avoir lieu devant une personne ci-après appelée «l'examineur», qui peut être

- ^a un protonotaire;
- ^b une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple; ou
- ^c un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou quelque autre personne, si la Cour l'ordonne.

^h (7) Sur demande de la partie qui se propose d'exercer en vertu de la présente Règle un droit d'interrogatoire préalable, toute personne qui est habilitée par l'alinéa (6) pour être l'examineur et qui a convenu d'agir en cette qualité pour cet interrogatoire particulier doit émettre une convocation signée par elle et fixant les temps et lieu prévus pour l'interrogatoire (Une telle convocation doit indiquer les noms de la partie qui procède à l'interrogatoire préalable, de la partie qui doit être interrogée au préalable et de l'individu qui doit être interrogé).

^j (8) Une convocation émise en vertu de l'alinéa (7), à laquelle doit être joint le montant approprié des frais de déplacement, doit être signifiée au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être interrogée dans le cas d'un interrogatoire préalable autre que ceux visés par l'alinéa (1)(b) ou l'alinéa (5); et elle doit

the case of an examination for discovery falling under paragraph (1)(b) if the Court so orders before the service is effected; and, in any case to which this paragraph applies, no notification other than service of the appointment on the attorney or solicitor for the party to be examined is necessary.

(9) In any case to which paragraph (8) does not apply, the attendance of the individual to be questioned may be enforced by subpoena (which may be a *subpoena ad testificandum* or a *subpoena duces tecum*) in the same manner as the attendance of a witness at the trial of an action. In any such case, the appointment issued under paragraph (7) shall be served on the attorney or solicitor for the party to be examined or the party adverse in interest to the examining party, as the case may be.

(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.

The appellant submitted that paragraph (5) of Rule 465 gives it a right to examine the assignor of the patent on discovery. This right, it was argued, provided a basis for the order obtained from the United States District Court Judge who, in granting the order, was acting pursuant to section 1782 of Title 28 of the *United States Code* which reads:

§ 1782. Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals.

(a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure.

A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege.

(b) This chapter does not preclude a person within the United States from voluntarily giving his testimony or statement, or producing a document or other thing, for use in a proceeding in a foreign or international tribunal before any person and in any manner acceptable to him.

également être ainsi signifiée dans le cas d'un interrogatoire préalable visé par l'alinéa (1)b) si la Cour en donne l'ordre avant que la signification ne soit effectuée; et, dans tous les cas auxquels s'applique le présent alinéa, la signification de la convocation au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être examinée, suffira.

(9) Dans tout cas auquel ne s'applique pas l'alinéa (8), l'individu qui doit être interrogé peut être cité à comparaître (par *subpoena ad testificandum* ou *subpoena duces tecum*) de la même façon qu'un témoin cité pour interrogatoire. Dans ce cas, la convocation émise en vertu de l'alinéa (7) doit être signifiée au procureur ou *solicitor* de la partie qui doit être interrogée au préalable ou de la partie dont l'intérêt est opposé à celui de la partie qui procède à l'interrogatoire, selon le cas.

(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.

L'appelante allègue que l'alinéa (5) de la Règle 465 donne le droit d'interroger au préalable le cédant du brevet. Ce droit, affirme-t-elle, a servi de fondement à l'ordonnance obtenue du juge de la Cour de District des États-Unis qui, en rendant celle-ci, agissait en application des dispositions de l'article 1782, Titre 28 du *United States Code*, qui est ainsi rédigé:

[TRADUCTION] § 1782. Assistance aux tribunaux étrangers et internationaux et aux justiciables agissant devant eux.

a) La cour de district du district de résidence d'un individu, ou de celui où on le trouve, peut lui ordonner de rendre témoignage, ou de déposer, ou encore de déposer des pièces ou autres objets pouvant servir dans une instance devant un tribunal étranger ou international. L'ordonnance peut être rendue sur le fondement d'une commission ou lettre rogatoire internationale donnée par un tribunal étranger ou international, ou sur requête de tout intéressé; elle peut enjoindre que le témoignage ou la déposition soit faite, ou que la pièce ou autre objet soit déposé devant celui que nomme la cour. La personne ainsi nommée peut faire prêter serment et recevoir le témoignage ou la déposition. L'ordonnance peut stipuler que la réception du témoignage ou de la déposition, ou que la production de la pièce ou de l'objet se feront selon les règles de procédure, en totalité ou en partie, du pays étranger ou du tribunal international. A défaut de stipulation contraire de l'ordonnance, le témoignage ou la déposition sera reçue et la pièce ou l'objet déposé conformément aux Règles fédérales de procédure civile.

Une personne ne peut être contrainte à rendre témoignage ou à déposer, ou à déposer des pièces ou autres objets en violation d'un privilège accordé par la loi.

b) Le présent chapitre n'empêche pas une personne se trouvant aux États-Unis de rendre témoignage ou de déposer volontairement, ou de déposer volontairement des pièces, ou autres objets, destinées à servir dans une instance devant un tribunal étranger ou international, devant la personne et de la manière qu'elle juge appropriée.

The United States District Court, by granting the application made to it by the appellant, authorized the issuance of a *subpoena duces tecum* commanding Mr. Rehmar to appear at an address in Cleveland and submit to a discovery deposition "... for use in a proceeding now pending before the Federal Court of Canada, Trial Division, entitled *CC Chemicals Limited v. Sternson Limited, T-3587-77*." The order provided that "... the testimony shall be taken in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure." These would, of course, be the United States Rules.

The Trial Judge, in deciding to grant the stay of the proceedings under the United States order, took the view, as I understand him, that paragraph (5) of Rule 465 vested in the appellant no right to examine for discovery an assignor, resident abroad, who would not be subject to subpoena under paragraph (9) of Rule 465.

The Trial Judge relied on the decision of this Court in *Lido Industrial Products Limited v. Teledyne Industries, Inc.*¹ In that case, Chief Justice Jackett said at pages 313 and 314:

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 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. 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

¹ [1979] 1 F.C. 310.

La Cour de District des États-Unis, accueillant la demande de l'appelante, a autorisé la délivrance d'un *subpœna duces tecum* ordonnant à M. Rehmar de se présenter à une certaine adresse à Cleveland pour y faire une déposition préalable [TRADUCTION] «... pour servir dans une instance actuellement pendante devant la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, intitulée *CC Chemicals Limited c. Sternson Limited, T-3587-77*.» L'ordonnance stipulait que [TRADUCTION] «... le témoignage soit consigné conformément aux Règles fédérales de procédure civile.» Il s'agissait évidemment des Règles applicables aux États-Unis.

Le juge de première instance, pour décider d'accorder la suspension des procédures découlant de l'ordonnance américaine a, si je comprends bien, estimé que l'alinéa (5) de la Règle 465 n'accordait pas à l'appelante le droit d'interroger au préalable un cédant demeurant à l'étranger contre qui ne pourrait être délivré de *subpœna* en vertu de l'alinéa (9) de la Règle 465.

Le premier juge s'est appuyé sur la décision de cette Cour dans *Lido Industrial Products Limited c. Teledyne Industries, Inc.*¹ Dans cette affaire, le juge en chef Jackett a déclaré ce qui suit aux pages 313 et 314:

Le 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 nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une 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. 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

¹ [1979] 1 C.F. 310.

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. This is not to say that there may not be an international convention between Canada and another country, duly implemented by statute in both countries, that would authorize such examinations. I do not recall any such convention that contemplates pre-trial examination of potential witnesses as opposed to obtaining evidence in one country for use at trial in another country.

I have said so much in this connection not only to make it clear that, in my view, the appellant is not failing to obtain what he seeks merely because he frames his application inadequately, but also to make it clear that, in my view, he sought something that the Rules did not, and could not, give him any right to obtain . . .

I do not find error in the Trial Judge's construction of Rule 465 in so far as he found, as in my view he did find, that the Rule confers no legal right on a party to a patent action, adverse in interest to a patentee who is also party to the action, to examine on discovery the assignor of the patent, the assignor not being a party to the action and not agreeing to be examined, where by reason of the assignor's absence from Canada he is not subject to subpoena under paragraph (9); and, I would add, there appearing to be no relevant international convention which might provide a basis for an order under paragraph 465(12). There is thus, as I see it, no legal right by virtue of paragraph (5) of Rule 465 to examine Mr. Rehmar for discovery which would provide a basis for the United States District Court order. Paragraph (5) must be read along with the other paragraphs of the Rule, particularly paragraph (9), and so read is subject to the implied limitation (to use the words of Chief Justice Jackett) ". . . 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."

There is, however, the further consideration, argued by the appellant by way of alternative submission, that the United States District Court, purporting to act under United States law and in relation to a person within its jurisdiction, did make the order which the appellant has been prohibited by the Trial Division from exercising. It was argued that the Trial Division erred in issuing the restraining order, having in mind (it was sub-

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. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un accord international entre le Canada et un autre pays, dûment ratifié de part et d'autre, qui autorise un interrogatoire dans ces conditions. Je n'ai connaissance d'aucun accord de ce genre qui prévoit l'interrogatoire, antérieur au procès, de témoins potentiels, acte de procédure tout différent de celui qui vise à obtenir des témoignages dans un pays en vue d'un procès dans l'autre pays.

Je me suis longuement étendu sur ce sujet pour faire ressortir qu'à mon avis, l'appelante n'a pas gain de cause non seulement parce qu'elle a mal formulé sa demande mais encore parce qu'elle invoque un recours auquel elle n'a nullement droit, aux termes des Règles . . .

A mon avis, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la Règle 465 dans la mesure où il a conclu, et selon moi il l'a fait, que cette Règle n'accorde pas le droit à une partie dans une poursuite en contrefaçon dont les intérêts sont opposés à ceux du breveté également partie à l'action, d'interroger au préalable le cédant du brevet, celui-ci n'étant pas partie à l'action et refusant d'être interrogé, lorsqu'en raison de son absence du Canada le cédant ne peut faire l'objet d'un *subpoena* en vertu de l'alinéa (9); et j'ajouterais qu'il ne semble pas exister de convention internationale de nature à servir de fondement à une ordonnance aux termes de l'alinéa 465(12). Selon moi, il n'existe donc pas en vertu de l'alinéa (5) de la Règle 465 de droit d'interroger au préalable M. Rehmar qui puisse servir de fondement à l'ordonnance de la Cour de District des États-Unis. Mais lorsque l'alinéa (5) est mis en corrélation avec les autres alinéas de la Règle, et particulièrement avec l'alinéa (9), sa portée est, pour reprendre les termes du juge en chef Jackett, implicitement restreinte en ce sens « . . . qu'[il] 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.»

Reste cependant l'autre moyen invoqué par l'appelante à titre subsidiaire, selon lequel la Cour de District des États-Unis aurait agi conformément à la loi américaine et relativement à une personne relevant de sa juridiction en rendant l'ordonnance dont la Division de première instance a interdit à l'appelante de se prévaloir. Il a été allégué que c'est à tort que la Division de première instance a rendu l'ordonnance interdisant l'interrogatoire,

mitted) that the implementation of the order would not be vexatious, nor would it be otherwise open to objection as interfering with the action in the Trial Division.

The Trial Division has jurisdiction, in a proper case, to enjoin the enforcement by a party to an action before it of an order obtained from a foreign court relating to the subject-matter of the action². The question is whether this is a proper case.

In this case, the order was obtained from the United States District Court, not in respect of a separate action in that Court based on the same cause of action as that under way in the Trial Division, but for the purpose of the Federal Court action. It is quite understandable, then, that the Trial Judge should have placed some reliance on *Armstrong v. Armstrong*³, a decision of the English Probate Division. In that case, the petitioner in a divorce proceeding had obtained a commission to examine witnesses in Vienna. The co-respondent, who had appeared in the divorce proceeding under protest, disputed the jurisdiction of the Court; the commission to examine witnesses in Vienna was suspended pending argument of the jurisdictional issue. Meanwhile, the petitioner, through agents in Vienna, had summoned witnesses before a Court in Vienna to take evidence for the perpetuation of testimony. In an affidavit, an Austrian advocate stated that the Viennese Courts claimed power under an article of the Austrian Code to take the examination on oath of witnesses whose testimony was required in the English proceeding.

A motion was brought to restrain the petitioner from proceeding with the examination of the witnesses in the Viennese Court, and the motion was granted. Mr. Justice Jeune, in his judgment, pointed out that the proceedings in the divorce action had been stayed. Nonetheless, the petitioner was proceeding in Vienna to obtain the testimony. His Lordship said at page 100:

Is that a proceeding which this tribunal ought to permit the petitioner to take? I think it is not, and on two main grounds.

² See *Ellerman Lines, Limited v. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.).

³ [1892] P. 98.

compte tenu de ce que l'exécution de l'ordonnance n'est pas vexatoire et n'affecte nullement le déroulement de l'instance engagée en Division de première instance.

^a La Division de première instance peut, dans certains cas, ordonner l'exécution, par une partie à une action dont elle est saisie, de l'ordonnance relative à l'objet de l'action rendue par un tribunal étranger². Il s'agit de déterminer s'il s'agit ici de l'un de ces cas.

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue par la Cour de District des États-Unis non pas relativement à une action distincte devant cette Cour fondée sur la même cause d'action que celle pendante devant la Division de première instance, mais aux fins de l'action en Cour fédérale. On conçoit alors facilement que le premier juge se soit appuyé sur *Armstrong c. Armstrong*³, une décision de la Probate Division d'Angleterre. Dans cette affaire, le requérant dans une action en divorce avait obtenu commission de faire interroger des témoins à Vienne. Le coïntimé, qui n'avait comparu à l'instance en divorce que sous réserve de ses droits, contesta la compétence de la Cour; en attendant qu'il soit statué sur la compétence de la Cour, la commission pour interroger les témoins à Vienne fut suspendue. Entre-temps, par l'intermédiaire de mandataires à Vienne, le requérant avait assigné les témoins devant un tribunal de cette ville afin de recevoir leurs témoignages et d'en assurer la conservation. Un avocat autrichien déclara dans un affidavit que les tribunaux viennois prétendaient tenir d'un article du Code autrichien le pouvoir d'interroger sous serment les témoins dont le témoignage était requis dans l'instance engagée en Angleterre.

^b Une requête fut présentée qui tendait à voir interdire au requérant de poursuivre l'interrogatoire des témoins devant le tribunal viennois. Elle fut accueillie. Le juge Jeune souligna dans son jugement que le requérant faisait recueillir des dépositions à Vienne alors même que l'instance en divorce était suspendue. Il s'exprime en ces termes à la page 100:

[TRADUCTION] Est-ce là une procédure que le tribunal devrait permettre au requérant? Je ne crois pas, pour deux raisons.

² Voir *Ellerman Lines, Limited c. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.).

³ [1892] P. 98.

First, I think it is useless, in the sense that the petitioner can obtain no legitimate advantage from it; secondly, I think it is or may be injurious to the proper course of proceeding in this Court. It is admitted that the evidence thus taken could not be used before this tribunal. Apart from other considerations, the Act of 1857 expressly and exhaustively provides how evidence may be taken, and by s. 47 it provides that in certain cases a commission may be issued for the examination of witnesses abroad in the manner therein specified. But the Court has held that it is not entitled to order the issue of such a commission in this case in the position in which it stands at the present moment. What has been done at Vienna has been represented as auxiliary to this suit; but it clearly is not auxiliary in the sense that the evidence taken before the Court in Vienna can in any way be made available before the Court here. The case of the *Peruvian Guano Co. v. Bockwoldt* (23 Ch.D. 225) appears to me to shew that, whether the second proceeding be before a foreign tribunal or a tribunal in this country, in either case the rule is this: that such a proceeding ought not to be allowed if a person can only obtain an illusory advantage from it. In this case I think that no legitimate advantage of any kind can be obtained. This brings me to the second ground to which I have referred. The only advantage suggested here is that the petitioner may be able to bring before the Vienna tribunal witnesses whose evidence he does not know, and to take their proofs under the pressure of an oath. He thus will get to know all that the witnesses may prove, and he will be under no obligation to produce that evidence before this Court, as he would be if the evidence were taken on commission. That appears to me to be an interference with the proper course of the administration of justice in this Court. Moreover, we do not know under what rule of law these witnesses may be examined. They may, and from what was said by Mr. Ram I gather will, be unwilling witnesses; and they may be subjected to questions in the nature of cross-examination by the petitioner's counsel, and, it appears also, by the Court, and, further, information beyond their proper evidence may be extracted from them. This appears to be a mode of dealing with testimony which we should not allow, and to go far beyond any process of discovery recognised in the procedure of this country. It amounts to interrogating your opponent's witnesses before trial

It seems to me that there are important distinctions between that case and this. The most important distinction is that the process of compulsory oral examination for discovery under oath of an adverse party or of a witness was not available under the appropriate rules of the English Court. 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

Premièrement, je pense qu'elle est inutile en ce sens que le requérant ne peut en obtenir aucun avantage légitime; deuxièmement, je crois qu'elle peut être, ou est, injurieuse pour la procédure régulière dont la Cour est saisie. Il est reconnu que les dépositions ainsi consignées ne pourront servir devant le tribunal. Toute autre considération mise à part, la Loi de 1857, expressément et exhaustivement, dispose des moyens d'obtention de preuves et son art. 47 prévoit qu'en certains cas on peut donner une commission pour l'interrogatoire de témoins à l'étranger de la manière qui y sera indiquée. Mais la Cour a statué qu'elle n'est pas autorisée à ordonner de donner semblable commission en l'espèce en l'état où la cause se trouve actuellement. Ce qui a été fait à Vienne a été présenté comme accessoire à l'action principale; mais manifestement il ne s'agit pas d'un accessoire en ce sens que les dépositions consignées devant la Cour de Vienne peuvent de quelque façon être administrées en preuve devant la Cour d'ici. L'affaire *Peruvian Guano Co. c. Bockwoldt* (23 Ch.D. 225) le montre bien, semble-t-il: peu importe que la deuxième instance ait été engagée devant un tribunal étranger ou devant un tribunal de notre pays, dans les deux cas la règle est qu'une telle instance ne devrait pas être permise lorsqu'on ne peut en obtenir qu'un avantage illusoire. En la présente espèce, je ne crois pas qu'on puisse en obtenir quelque avantage légitime que ce soit. Ce qui m'amène au deuxième motif dont j'ai parlé. Le seul avantage qu'on ait invoqué serait que le requérant pourrait être à même de faire comparaître devant le tribunal viennois des témoins dont il ne connaît pas les dépositions et, sous la contrainte du serment, d'en obtenir la consignation. Il pourra ainsi connaître tout ce que les témoins peuvent prouver sans être dans l'obligation d'administrer cette preuve devant la Cour comme ce serait le cas si c'était en vertu d'une commission qu'il avait pu obtenir ces dépositions. C'est là, me semble-t-il, entraver le cours normal de la justice devant notre juridiction. En outre, nous ignorons quel sera le droit applicable aux témoins interrogés; il pourrait y avoir, et d'après ce qu'a dit M. Ram, je crois qu'il y aura, contrainte des témoins; ils seront soumis pour ainsi dire à l'équivalent d'un contre-interrogatoire par l'avocat du requérant et, semble-t-il, par la Cour elle-même; on pourrait leur demander des informations qui sortent du cadre régulier d'un témoignage. Il me semble que c'est là une façon de considérer le témoignage que nous ne devrions pas permettre et qui va beaucoup plus loin que toute procédure d'interrogatoire préalable reconnue par le droit judiciaire de notre pays. Cela équivaut à interroger les témoins de la partie adverse avant le procès

Il me semble exister d'importantes différences entre cette affaire et la présente cause. La plus importante est que les règles du tribunal anglais ne permettraient pas l'interrogatoire préalable forcé et sous serment d'une partie adverse ou d'un témoin. 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

Canada. The procedure obviously is not a procedure we find vexatious or oppressive. It is a procedure which we ourselves apply in respect of assignors of patents who are within our jurisdiction. Mr. Justice Jeune was concerned that the witnesses in Vienna might be unwilling witnesses and might be subject to cross-examination. He was concerned that the mode of dealing with the testimony of the witnesses in Austria was a mode which would " . . . go far beyond any process of discovery recognised in the procedure of this country." But that is not so in the present case.

It would also appear that the examination of Mr. Rehmar would be useful to the appellant. It may well be that the testimony could not be read in at the trial, but it would be of use in preparing the appellant's case, which is one of the purposes of an examination for discovery.

And a final point of difference: the present case is not one in which the proceedings abroad were taken and would be pursued during a stay in the Federal Court action, a process that might conceivably constitute an interference with an action.

There is, of course, the circumstance that the examination would be held under the United States Rules of Civil Procedure, and there was no evidence of their content. There is, however, no showing that use of the United States Rules would involve procedures that we would find unacceptable.

The Trial Judge referred to a statement appearing in the affidavit which was used in support of the application before the United States Court to the effect that there was no jurisdictional basis by way of subpoena or otherwise by which the Federal Court of Canada could compel Mr. Rehmar to submit to an examination for discovery. The Trial Judge agreed, but added [at page 561]:

It is contrary to law for the Federal Court of Canada to so order.

The Court will restrain a litigant before it from prosecuting proceedings in a foreign court for the purpose of searching out evidence or information respecting an action in the Court which proceedings in the foreign court are not permissible under its Rules.

pourrait l'être s'il se trouvait au Canada. Cette procédure ne nous semble ni vexatoire ni abusive. C'est une procédure à laquelle nous avons nous-mêmes recours en ce qui concerne les cédants de brevets se trouvant dans notre ressort judiciaire. Le juge Jeune craignait qu'il n'y ait contrainte des témoins à Vienne et qu'ils ne soient soumis à un contre-interrogatoire. Il craignait que la façon de traiter les témoins en Autriche ne soit une façon qui « . . . va beaucoup plus loin que toute procédure d'interrogatoire préalable reconnue par le droit judiciaire de notre pays. » Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il semble également que l'interrogatoire de M. Rehmar pourrait être utile à l'appelante. La déposition ne pourrait peut-être pas être lue à l'audience mais elle pourrait être utilisée pour préparer la cause de l'appelante, ce qui est un des buts de l'interrogatoire préalable.

Une dernière différence est que la présente cause n'en est pas une où les procédures à l'étranger ont été intentées et seraient poursuivies durant une suspension de l'instance engagée devant la Cour fédérale et risqueraient ainsi d'affecter le déroulement de cette dernière.

Reste, bien entendu, que l'interrogatoire serait mené selon les Règles de procédure civile des États-Unis, Règles dont la teneur n'a pas été établie. Rien cependant ne permet de croire que l'application des Règles des États-Unis pourra donner lieu à des procédures que nous jugerions inacceptables.

Le juge de première instance a fait référence à une affirmation apparaissant dans l'affidavit utilisé à l'appui de la demande formée devant le tribunal américain et selon laquelle la Cour fédérale du Canada n'aurait pas compétence pour obliger M. Rehmar, par voie de *subpoena* ou autrement, à se soumettre à un interrogatoire préalable. Le juge de première instance souscrit à cette affirmation, mais ajoute ceci [à la page 561]:

Il est contraire au droit que la Cour fédérale du Canada ordonne qu'il ait lieu.

La Cour interdira à un justiciable comparissant devant elle de poursuivre une instance devant une juridiction étrangère ayant pour fin la recherche de preuve ou d'information, relativement à une action dont elle est saisie, quand une telle instance devant le for étranger n'est pas permise selon ses Règles.

Later in his reasons, the Trial Judge, after examining *Armstrong v. Armstrong*, stated [at pages 565-566]:

Here the defendant, like the petitioner before Jeune J., can obtain "no legitimate advantage". The evidence obtained in the respective proceedings could not be used in the courts seized of the actions and neither court could nor would grant an order such as was granted by the foreign court.

The advantage accruing to the defendant is an advantage to which, in the applicable circumstances under the law of this jurisdiction, it is not entitled. That is not a legitimate advantage. The defendant by invoking the process of a foreign jurisdiction in a proceeding which is not truly auxiliary (and could not be without the order of this Court) to the action properly before this Court, but separate and distinct therefrom, has circumvented the law of this jurisdiction by which law this action must be governed.

This, in my view, is a proceeding which this Court ought not permit the defendant to take.

It was for those reasons that I gave the order that I did at the conclusion of the hearing.

As I read his reasons, the Trial Judge granted the stay because in his view the appellant "... has circumvented the law of this jurisdiction by which law this action must be governed", and had thus gained an advantage which would not be legitimate. With respect, I do not agree.

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.

Plus loin dans ses motifs, le premier juge, après avoir examiné *Armstrong c. Armstrong*, dit ce qui suit [aux pages 565 et 566]:

En l'espèce la défenderesse, comme le requérant devant le juge Jeune, ne peut retirer «aucun avantage légitime» de cette procédure. La déposition obtenue dans l'un comme dans l'autre cas ne peut servir devant la juridiction saisie et ni l'une ni l'autre n'aurait rendu l'ordonnance accordée par le tribunal étranger.

L'avantage dont profite la défenderesse en est un auquel, vu les faits et le droit applicable en notre juridiction, elle n'a pas droit. Ce n'est pas un avantage légitime. La défenderesse en s'appuyant sur les voies de droit d'une juridiction étrangère dans une instance qui n'est pas vraiment accessoire (et qui ne peut l'être sans une ordonnance de la Cour) à l'action dont la Cour a été régulièrement saisie et qui donc en constitue une séparée et distincte, a contourné le droit de notre juridiction, le droit applicable en cette espèce.

C'est là, à mon avis, une façon de faire que la Cour ne devrait pas permettre à la défenderesse.

Pour ces motifs, j'ai rendu l'ordonnance prononcée à la clôture de l'instruction.

Il ressort selon moi des motifs du premier juge que celui-ci a accordé la suspension parce qu'à son avis l'appelante avait «... contourné le droit de notre juridiction, le droit applicable en cette espèce», et avait ainsi obtenu un avantage illégitime. Je ne suis malheureusement pas d'accord avec lui.

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 *subpœna* 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.

I would allow the appeal with costs and set aside the order appealed against. The appellant should also have its costs in the proceedings below.

* * *

LE DAIN J. concurred.

* * *

MACKAY D.J. concurred.

J'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens et d'annuler l'ordonnance attaquée. L'appelante aura également droit aux dépens des procédures de première instance.

a

* * *

LE JUGE LE DAIN y a souscrit.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.