

T-4853-77

T-4853-77

W. H. Brady, Co. (Plaintiff)

v.

Letraset Canada Limited (Defendant)

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, September 1 and 2, 1983.

Practice — Discovery — Production of documents — Application for R. 448 order compelling defendant to serve and file better list of documents, particularly those within possession or custody of parent company and therefore within power of defendant to list — Patent infringement action involving priority of invention issue — Documents list already provided pursuant to previous R. 448 order not including documents in possession of parent company — Witness to be examined having access to documents — Parent not party to proceedings — Plaintiff arguing documents within "power" of witness to list notwithstanding not in defendant's "possession" — Application allowed — Facts of each case determinative — Nature of issue, fact that most information required to resolve issue in possession of parent company, and fact witness having power to obtain information key considerations in disposition of case — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 448, 451, 453, 456, 464.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Leesona Corp. v. Snia Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (F.C.T.D.); *Foseco International Ltd. et al. v. Bimac Canada et al.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 186 (F.C.T.D.); *Bowlen v. The Queen*, [1977] 1 F.C. 589 (T.D.); *Bowlen v. The Queen*, [1978] 1 F.C. 798 (C.A.); *Joseph A. Likely Ltd. v. Peter Kiewit & Sons Co. Ltd., et al.* (1977), 19 N.B.R. (2d) 294 (N.B.S.C.); *Taylor v. Rundell* (1841), 41 E.R. 429, Cr. & Ph. 104 (Ch.); *Lonrho Ltd. et al. v. Shell Petroleum Co. Ltd. et al.*, [1980] 2 W.L.R. 367 (Eng. C.A.).

COUNSEL:

A. David Morrow for plaintiff.
Gervas W. Wall for defendant.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for plaintiff.

Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

W. H. Brady, Co. (demanderesse)

c.

Letraset Canada Limited (défenderesse)Division de première instance, juge Walsh—Ottawa, 1^{er} et 2 septembre 1983.

Pratique — Communication des documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Demande en vertu de la Règle 448 d'une ordonnance enjoignant à la défenderesse de déposer et de signifier une liste plus complète des documents et, en particulier, de ceux qui sont en la possession ou sous la garde de sa compagnie mère et dont la défenderesse est, par conséquent, habilitée à dresser la liste — Action en contrefaçon de brevet soulevant la question de la priorité d'une invention — La liste des documents déjà fournie à la suite d'une ordonnance antérieure rendue en vertu de la Règle 448 ne comprenait pas les documents en la possession de la compagnie mère — Le témoin qui devait être interrogé avait accès aux documents — La compagnie mère n'est pas partie à l'action — La demanderesse affirme que, bien que les documents ne soient pas en la «possession» de la défenderesse, le témoin a «l'autorité» pour en dresser la liste — Demande accueillie — Il faut examiner les faits de chaque cas — La nature du litige, le fait que la plupart des renseignements requis pour trancher le litige sont en la possession de la compagnie mère et que le témoin a l'autorité pour obtenir lesdits renseignements sont les principales considérations dont il faut tenir compte pour statuer sur l'espèce — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 448, 451, 453, 456, 464.

f

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1^{re} inst.); *Foseco International Ltd. et autre c. Bimac Canada et autres* (1980), 53 C.P.R. (2d) 186 (C.F. 1^{re} inst.); *Bowlen c. La Reine*, [1977] 1 C.F. 589 (1^{re} inst.); *Bowlen c. La Reine*, [1978] 1 C.F. 798 (C.A.); *Joseph A. Likely Ltd. v. Peter Kiewit & Sons Co. Ltd., et al.* (1977), 19 N.B.R. (2d) 294 (C.S.N.-B.); *Taylor v. Rundell* (1841), 41 E.R. 429, Cr. & Ph. 104 (Ch.); *Lonrho Ltd. et al. v. Shell Petroleum Co. Ltd. et al.*, [1980] 2 W.L.R. 367 (C.A. Angl.).

AVOCATS:

A. David Morrow pour la demanderesse.
Gervas W. Wall pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour la demanderesse.

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: Plaintiff seeks an order pursuant to Rule 448 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] to serve and file a better list of documents that are in the defendant's "possession, custody or power" relating to issues raised in paragraphs 2(a) and 2(b) of the further amended reply and defence to counterclaim herein dated December 22, 1982, and an affidavit verifying such list and in particular listing documents that, although not within the possession or custody of defendant are within the possession or custody of its parent company Letraset Limited and within the power of the defendant by virtue of its relationship with its parent company Letraset Limited. Details of the documents sought are set out in the order rendered herein and will not be repeated here.

The matter is of extreme urgency as, by agreement, arrangements have been made to examine John Bardner, President of the defendant and chief officer of the parent company Letraset Limited in London, England on September 7 and 8, 1983 and plaintiff wishes the list of documents to be available before such examination.

There is no issue, at least on the present motion, as to the fact that Letraset Canada is now owned to the extent of 51% by Letraset Limited which is now owned indirectly by a Swedish company. They are part of a large group of international companies and Letraset Limited publishes consolidated annual reports including the report of Letraset Canada. They are clearly intimately connected, although of course having separate corporate personalities.

The action is one for infringement of patent which has been going on for 7 years, including an appeal of an interlocutory judgment respecting answers to questions by a witness formerly examined for discovery. The defence and counterclaim attacks the validity of plaintiff's patent. In answer to this plaintiff in the aforementioned paragraphs

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

LE JUGE WALSH: La demanderesse sollicite, en application de la Règle 448 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663], une ordonnance enjoignant à la défenderesse de déposer et de signifier une liste plus complète des documents qui sont en sa «possession, sous sa garde ou son autorité» et qui ont trait aux points litigieux soulevés aux paragraphes 2a) et 2b) de la réponse amendée supplémentaire et de la défense à la demande reconventionnelle en date du 22 décembre 1982, ainsi qu'un affidavit attestant l'exactitude de cette liste; l'affidavit devra énumérer, en particulier, les documents qui, bien qu'ils ne soient pas en la possession ou sous la garde de la défenderesse, sont en la possession ou sous la garde de sa compagnie mère, Letraset Limited, et sous l'autorité de la défenderesse en raison de ses liens avec la compagnie mère. Le détail des documents demandés est exposé dans l'ordonnance rendue aux présentes et n'a pas besoin d'être répété ici.

Il s'agit d'une affaire très urgente étant donné qu'à la suite d'une entente, des dispositions ont été prises pour que John Bardner, président de la défenderesse et principal dirigeant de la compagnie mère Letraset Limited, soit interrogé à Londres (Angleterre) les 7 et 8 septembre 1983 et que la demanderesse désire obtenir la liste des documents avant cet interrogatoire.

Il n'est pas contesté, du moins dans la présente requête, que 51% des parts de Letraset Canada sont actuellement la propriété de Letraset Limited qui appartient elle-même, indirectement, à une compagnie suédoise. Elles font partie d'un large groupe de compagnies internationales et Letraset Limited publie des rapports annuels collectifs comprenant notamment celui de Letraset Canada. Ces compagnies ont manifestement des rapports étroits entre elles bien qu'elles constituent des personnes morales distinctes.

Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet intentée il y a sept ans et d'un appel d'un jugement interlocutoire concernant les réponses données par un témoin pendant son interrogatoire préalable. La défense et la demande reconventionnelle contestent la validité du brevet de la demanderesse. En réponse, la demanderesse allègue dans les paragra-

2(a) and 2(b) alleges that the issue of priority of invention was determined by a decision of the Commissioner of Patents in 1970 in conflict proceedings relating to the patent. Furthermore it alleges that there is a duty of *uberrimae fidei* in conflict proceedings and that if the inventor Richards from whom defendant's rights originate did not disclose all prior art now relied on by defendant in the conflict proceedings, defendant is now estopped from raising the issue of priority of invention again.

It is evident, that aside from this legal issue, the Trial Judge, if he is to deal with priority of invention must have all relevant documentation before him and this is what defendant appears to be seeking to avoid, although it has raised the issue in its defence.

Justice Mahoney made an order on February 16, 1982 requiring both parties to file and serve lists of documents under Rule 448 and that defendant furnish an officer for further examination for discovery on the amended pleadings, and an appeal from this judgment was dismissed on December 14, 1982. This has led to the arrangements for the examination of Mr. Bardner in England. The list of documents provided by defendant on or about June 30, 1983 only included documents in the possession of Letraset Canada Limited and none in the custody of the parent company. It is these documents, which are obviously relevant to the issue to be eventually decided, which plaintiff now seeks.

Mr. Bardner has been associated with Letraset Limited since 1969 and almost certainly has access to the documents in question. The issue in the present motion is whether he can be required to list the documents sought, Letraset Limited, the parent company not being a party to the proceedings, although it would appear that it is controlling the defence; a patent agent in its employ attended all prior examinations for discovery, and Richards who claims to be the prior inventor, being a former employee and shareholder who transferred his rights to it. Defendant has allegedly opposed his

phes 2a) et 2b) mentionnés plus haut que la question de la priorité de l'invention a été tranchée par le commissaire des brevets, en 1970, au cours de procédures de conflit relatives au brevet. Elle allègue en outre que, dans de telles procédures, les parties ont l'obligation de faire preuve de la plus entière bonne foi et que, si l'inventeur Richards, de qui la défenderesse tient ses droits, n'a pas révélé toutes les techniques antérieures, maintenant invoquées par cette dernière, dans les procédures de conflit de priorité, la défenderesse ne peut plus désormais soulever la question de la priorité de l'invention.

Il est clair qu'indépendamment de cette question de droit, le juge de première instance saisi de la question de la priorité de l'invention, doit disposer de tous les documents pertinents et il semble que c'est ce que la défenderesse cherche à éviter même si elle a soulevé cette question dans sa défense.

Le 16 février 1982, le juge Mahoney a rendu une ordonnance enjoignant aux deux parties de déposer et de signifier une liste des documents conformément à la Règle 448, et à la défenderesse d'envoyer un employé pour répondre à un autre interrogatoire préalable au sujet des plaidoiries amendées. L'appel de cette ordonnance a été rejeté le 14 décembre 1982. C'est à la suite de ces événements que des dispositions ont été prises pour l'interrogatoire de M. Bardner en Angleterre. La liste de documents fournie par la défenderesse vers le 30 juin 1983 ne comprenait que les documents se trouvant en la possession de Letraset Canada Limited mais aucun des documents se trouvant sous la garde de sa compagnie mère. La demanderesse cherche à obtenir ces documents qui, de toute évidence, sont pertinents dans le cadre de la question à trancher.

M. Bardner travaille pour Letraset Limited depuis 1969 et il est presque certain qu'il a accès aux documents en cause. Il faut déterminer dans la présente requête s'il est possible de l'obliger à dresser la liste des documents demandés, alors que la compagnie mère, Letraset Limited, n'est pas partie à l'action même si elle semble diriger la défense. Un agent de brevets à son emploi a assisté à tous les interrogatoires préalables antérieurs et Richards, qui affirme être le premier inventeur, est un ancien employé et actionnaire de la compagnie et lui a cédé ses droits. La défenderesse est présu-

examination for discovery and he is not a compelling witness for such examination by plaintiff in Canada.

The issue turns largely on the wording of Rule 448 which uses the words "possession, custody or power", unlike Rule 464 which only uses the word "possession". Plaintiff argues strongly that while the documents sought are not in the possession of the defendant, they are within the "power" of the witness Bardner to be examined as an officer of the defendant to list, as he wears two hats, being also the Group Managing Director with ready access to all Letraset Limited's documents. The Canadian company thus has the "power" to obtain these documents.

In the case of *Leesona Corp. v. Snia Viscosa Canada Ltd.* (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (F.C.T.D.) dealing with discovery under Rule 465 it was held that the deponent who was President of defendant and also an officer of the parent company should inform himself and answer questions relating to the parent company's knowledge. In the case of *Foseco International Ltd. et al. v. Bimac Canada et al.* (1980), 53 C.P.R. (2d) 186 (F.C.T.D.), the plaintiff, Foseco International Ltd., was a wholly-owned subsidiary of a British company. In this patent infringement action Mahoney J. found that plaintiffs were not entitled to refuse to produce relevant documents of an American company also wholly-owned by the British company nor to refuse to answer questions simply because they have to get the necessary information from it. Plaintiff also relies on the trial judgment in the case of *Bowlen v. The Queen*, [1977] 1 F.C. 589, decided by Smith D.J. in which it was held (quoting in part from the headnote [at page 590]) that "Production may be of all documents in possession of a stranger to an action providing they are sufficiently described and relevant to the issues between the parties to the extent that it is likely their production would be compelling at trial." Defendant however invokes the appeal judgment in the same case reported in [1978] 1 F.C. 798 in which an order for production was refused of documents in possession of a wholly-owned subsidiary of the Royal Bank, a separate corporation established under American

mée s'être opposée à son interrogatoire préalable et la demanderesse ne peut le contraindre à subir un tel interrogatoire au Canada.

a Le sort du litige dépend en grande partie du libellé de la Règle 448 qui utilise les termes «possession ... garde ou ... autorité» alors que la Règle 464 n'utilise que le terme «possession». La demanderesse affirme que, même si les documents b demandés ne sont pas en la possession de la défenderesse, le témoin Bardner, qui sera interrogé en sa qualité d'employé de la défenderesse, a «l'autorité» pour en dresser la liste car il cumule deux postes dont, en second lieu, celui d'administrateur délégué du groupe lui donnant accès à tous les documents de Letraset Limited. La compagnie canadienne a donc «l'autorité» voulue pour obtenir ces documents.

d Dans l'arrêt *Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd.* (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1^{re} inst.) concernant un interrogatoire en vertu de la Règle 465, il a été jugé que le témoin déposant, qui était à la fois président de la défenderesse et dirigeant de la compagnie mère, devait se renseigner et répondre aux questions concernant les informations possédées par la compagnie mère. Dans l'arrêt *Foseco International Ltd. et autre c. Bimac Canada et autres* (1980), 53 C.P.R. (2d) f 186 (C.F. 1^{re} inst.), la demanderesse, Foseco International Ltd., était une filiale en propriété exclusive d'une compagnie britannique. Dans cette action en contrefaçon de brevet, le juge Mahoney a statué que les demanderesses n'avaient pas le droit de refuser de produire les documents pertinents g d'une compagnie américaine qui était également une filiale en propriété exclusive de la compagnie britannique, ni de refuser de répondre aux questions simplement parce qu'il leur fallait obtenir h auprès de cette compagnie les informations nécessaires. La demanderesse invoque également le jugement de première instance rendu par le juge suppléant Smith dans *Bowlen c. La Reine*, [1977] i 1 C.F. 589, dans lequel il a été décidé (citation tirée du sommaire [à la page 590]) que «Dans la mesure où leur présentation en preuve sera vraisemblablement exigible à l'audience, la production de tous les documents qu'un tiers a en sa possession peut être demandée pourvu que la description j qui en est faite suffise à démontrer l'intérêt qu'ils représentent pour le litige.» La défenderesse invo-

law and operating in the United States as it had not been shown that the documents sought were the property of the Royal Bank or that the subsidiary held them in trust or as its agent. This was an application arising from Rule 464. At page 800 Thurlow C.J. stated in reference to Rule 464 "It will be observed that the Rule applies only 'When a document is in the possession of a person not a party to the action and the production of such document at a trial might be compelled'. It was submitted that the use of the single word 'possession' indicates that the application of the Rule is narrower than that of Rules 448, 451 and 453 to 456, under which a party may be required to discover documents that are or have been in his 'possession, custody or power' and to produce such of them as are in his 'possession, custody or power'. On the face of it, this appears to be so but, on reflection, I doubt that there is much difference, at least in so far as the right to production is concerned. However, it is not necessary to decide the point. What is involved is simply the meaning of 'possession' in Rule 464." It is evident that the question of the meaning of the word "power" in Rule 448 was not dealt with at length, the learned Chief Justice's comments on the similarity to Rule 464 being obiter in nature, as he himself states.

Plaintiff refers to the dictionary definition of "power" as "Ability to do something or anything, or to act upon a person or thing". Reference was made to the decision of the New Brunswick Supreme Court, Appeal Division, in the case of *Joseph A. Likely Ltd. v. Peter Kiewit & Sons Co. Ltd., et al.* (1977), 19 N.B.R. (2d) 294 which held that "in the power of" includes all documents which, though not in possession of the party he has a right to obtain from the person who has them. In the present case the witness John Bardner would appear to have the right to obtain the documents

que toutefois l'appel de ce jugement, qui a été publié ([1978] 1 C.F. 798) et dans lequel le juge a refusé de rendre une ordonnance de production enjoignant à une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale, une compagnie distincte constituée sous le régime du droit américain et exploitée aux États-Unis, de produire les documents qu'elle avait en sa possession, parce qu'il n'avait pas été établi que les documents demandés appartenaient à la Banque Royale ou que la filiale les gardait à titre de fidéicommiss ou d'agent. Il s'agissait d'une demande fondée sur la Règle 464. À la page 800, le juge en chef Thurlow a déclaré ce qui suit au sujet de cette Règle: «Il faudrait remarquer que la Règle s'applique seulement "Lorsqu'un document est en la possession d'une personne qui n'est pas partie à l'action et lorsqu'on pourrait la contraindre à produire ce document à une instruction". On a soutenu que l'emploi du mot "possession" seul montre que la Règle s'applique de façon plus stricte que les Règles 448, 451 et 453 à 456, en vertu desquelles une partie peut être requise de communiquer des documents qui sont ou ont été "en sa possession, sous sa garde, ou son autorité" et de produire des documents qui sont "en sa possession, sous sa garde ou son autorité". Telle est la différence faite au premier abord, mais, à y réfléchir davantage, je ne crois pas que la différence soit si nette, au moins en ce qui concerne le droit de production. Il n'est, cependant, pas nécessaire de se prononcer sur ce point. La question tourne uniquement autour du sens à attribuer au mot "possession" dans la Règle 464.» Il est clair que le juge en chef n'a pas traité en profondeur de la question du sens du mot «autorité» à la Règle 448 car, comme il l'affirme lui-même, ses commentaires sur sa similitude avec la Règle 464 constituent une opinion incidente.

La demanderesse cite la définition du dictionnaire du mot «autorité»: [TRADUCTION] «Capacité de faire quelque chose, ou possibilité d'agir sur une personne ou sur une chose.» Elle cite également la décision de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, Division d'appel, dans l'arrêt *Joseph A. Likely Ltd. v. Peter Kiewit & Sons Co. Ltd., et al.* (1977), 19 N.B.R. (2d) 294, où il a été jugé que l'expression [TRADUCTION] «sous l'autorité de» visait tous les documents que la partie n'avait pas en sa possession mais qu'elle avait le droit d'obtenir de la personne qui les détenait. En l'espèce, il

sought from the parent company Letraset Limited. It is true, however, that this would be on discovery, involving the narrower wording of Rule 464.

Finally plaintiff referred to the British case of *Taylor v. Rundell* (1841), 41 E.R. 429, Cr. & Ph. 104 (Ch.), in which at page 433 (E.R.) it is stated "If it is in your power to give the discovery, you must give it; if not, you must shew that you have done your best to procure the means of giving it."

Defendant, in addition to relying on the statement of Thurlow C.J. in the *Bowlen* case (*supra*) relies on the recent British case of *Lonrho Ltd. et al. v. Shell Petroleum Co. Ltd. et al.*, [1980] 2 W.L.R. 367 (Eng. C.A.) in which Shell and B.P. did not include in their lists of documents those in possession of their subsidiaries in South Africa or Rhodesia. Lord Denning, in addressing the question of whether a parent company has "power" over the documents of a subsidiary in another country stated at page 373 "I would like to say at once that, to my mind, a great deal depends on the facts of each individual case. For instance, take the case of a one-man company, where one man is the shareholder—perhaps holding 99 per cent. (...) where perhaps he is the sole director. In these circumstances, his control over that company may be so complete—his "power" over it so complete—that it is his alter ego. (...) But in the case of multi-national companies, it is important to realise that their position with regard to their subsidiaries is very different from the position of one-man companies. And often it is different from the position of a 100 per cent. company operating in one country only." On the next page he refers to the fact that the South African and Rhodesian companies were very much self-controlled, the directors being local directors—running their own show with comparatively little interference from London. On page 376 he refers to the documents of the subsidiary companies not being in the "immediate power" of the parent and that if it has to take further steps to get them they need not be disclosed.

semblerait que le témoin John Bardner ait le droit d'obtenir de la compagnie mère Letraset Limited tous les documents demandés. Il est vrai, toutefois, qu'il s'agirait alors d'une communication de documents à laquelle s'appliquerait la Règle 464 qui a une portée plus restreinte.

Finalemeⁿt, la demanderesse cite l'arrêt anglais *Taylor v. Rundell* (1841), 41 E.R. 429, Cr. & Ph. 104 (Ch.), qui contient ce qui suit à la page 433 (E.R.): [TRADUCTION] «Si vous avez l'autorité pour communiquer les documents, vous devez le faire; dans le cas contraire, vous devez démontrer que vous avez fait votre possible pour fournir les moyens de les obtenir.»

En plus d'invoquer la déclaration du juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Bowlen* (précité), la défenderesse s'appuie sur un arrêt anglais récent, *Lonrho Ltd. et al. v. Shell Petroleum Co. Ltd. et al.*, [1980] 2 W.L.R. 367 (C.A. Angl.). Dans cette affaire, Shell et B.P. n'avaient pas inclus dans leurs listes de documents ceux qui étaient en la possession de leurs filiales d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Lord Denning, qui a examiné la question de savoir si une compagnie mère avait «autorité» sur les documents d'une filiale située dans un autre pays, a déclaré à la page 373: [TRADUCTION] «Je voudrais dire tout de suite que, à mon avis, cela dépend en grande partie des faits de chaque cas particulier. Par exemple, prenons le cas d'une entreprise unipersonnelle, ayant un seul actionnaire (détenant peut-être 99 pour cent des actions) (...) —pouvant aussi être son unique administrateur. Dans un tel cas, son contrôle sur la compagnie peut être si complet—son «autorité» sur celle-ci si totale—que l'entreprise constitue son alter ego. (...) Toutefois, dans le cas de compagnies multinationales, il est important de constater que leur position face à leurs filiales est très différente de celle d'une entreprise unipersonnelle. Elle est souvent différente aussi de celle d'une compagnie autonome, exploitée dans un seul pays.» À la page suivante, il mentionne le fait que les compagnies sud-africaines et rhodésiennes jouissaient d'une large indépendance, étant gérées par des administrateurs locaux dirigeant leurs compagnies sans que Londres intervienne trop souvent dans leurs affaires. À la page 376, il dit que les documents des filiales ne sont pas sous [TRADUCTION] «l'autorité immédiate» de la compagnie mère et

Certainly if a parent company cannot be obliged to disclose documents in possession of a subsidiary, the converse would be even more true—that the subsidiary does not have the “power” to force disclosure by the parent. While this proposition may well be sound as a general principle, the facts of each individual case must be considered as Lord Denning suggests. In the present case we are not dealing with taxation, nor with damages, but with priority of invention of a patent, with most of the information required to decide it being in the possession of the parent company. While the defendant may not have the “immediate power” to obtain the information and list the documents, Rule 448 does not use the word “immediate”. Bardner, the witness to be examined for discovery undoubtedly has the “power” and most probably even the “immediate power” to give defendant the information to enable it to list them. He is the principal officer of both companies.

No doubt with the *Lonrho* case in mind, plaintiff on the examination for discovery of Frederick Miles, General Manager of defendant, asked a number of searching questions concerning the autonomy of the Canadian company, defendant herein. Reference was made to guidelines for the operation of the Canadian company, emanating from Mr. Bardner and to implicitly following the suggestions of a superior. Finally the witness stated “I operate virtually autonomously.” This may well be the case with respect to day-to-day operations of the company, but when we come to consider the question of patent infringement, which is the basis of the present proceedings, this is hardly a matter which would be dealt with or contested by the Canadian company Letraset Canada Limited on its own behalf without directions from the parent company which controls it, and more specifically from Mr. Bardner.

As I stated earlier the documentation sought will have to be revealed to the Court sooner or

que s’il lui est nécessaire de faire d’autres démarches pour obtenir les documents, il n’est pas nécessaire de les divulguer.

Si on ne peut forcer une compagnie mère à divulguer les documents qui sont en la possession d’une de ses filiales, le contraire est encore plus vrai: la filiale n’a pas «l’autorité» pour forcer la compagnie mère à les révéler. Bien que cette proposition semble constituer un principe général bien fondé, il faut, comme le propose lord Denning, examiner les faits de chaque cas particulier. En l’espèce, il ne s’agit pas d’impôts ni de dommages-intérêts, mais plutôt de la priorité d’invention d’un brevet et la plupart des renseignements requis pour trancher le litige sont en la possession de la compagnie mère. S’il se peut que la défenderesse n’ait pas «l’autorité immédiate» pour obtenir les renseignements et dresser une liste des documents, il convient de noter cependant que la Règle 448 n’utilise pas le qualificatif «immédiate». Bardner, le témoin qui sera interrogé au préalable, a sans aucun doute «l’autorité» et même très probablement «l’autorité immédiate» pour donner à la défenderesse les renseignements qui lui permettront de dresser la liste des documents. Il est le principal dirigeant des deux compagnies.

Il ne fait pas de doute que la demanderesse, tenant compte de l’arrêt *Lonrho*, a posé à l’interrogatoire préalable de Frederick Miles, directeur général de la défenderesse, une série de questions précises sur le degré d’autonomie de la compagnie canadienne, défenderesse aux présentes. Il a été fait mention de directives de M. Bardner concernant l’exploitation de la compagnie canadienne et de l’obéissance tacite aux suggestions d’un supérieur. Le témoin a finalement déclaré: [TRADUCTION] «Je dirige la compagnie de façon pratiquement autonome.» C’est peut-être le cas pour l’exploitation au jour le jour de la compagnie, mais la question de la contrefaçon de brevet, sur laquelle repose la présente demande, ne constitue probablement pas le genre d’affaire que la compagnie canadienne Letraset Canada Limited chercherait à résoudre ou à contester en son propre nom sans demander ou recevoir les directives de la compagnie mère qui la dirige et plus particulièrement de M. Bardner.

Comme je l’ai déjà dit, les documents demandés devront tôt ou tard être divulgués à la Cour, que ce

later, whether on the present application, on the examination for discovery of Mr. Bardner or by some other procedure, and on the facts of this case it appears desirable that this information by way of a further and better list of documents should be in plaintiff's possession before the examination for discovery of Mr. Bardner, for use in connection with the examination.

For these reasons, although the issue is admittedly a controversial and difficult one, I have issued the order sought by plaintiff.

soit au cours de la présente demande, lors de l'interrogatoire préalable de M. Bardner, ou encore, dans le cadre d'une autre procédure. Vu les faits de l'espèce, il semble souhaitable qu'une liste additionnelle plus complète contenant ces renseignements soit remise à la demanderesse avant l'interrogatoire préalable de M. Bardner afin qu'elle puisse les utiliser pour cet interrogatoire.

Pour ces motifs, bien qu'il s'agisse d'une question difficile et controversée, j'accorde l'ordonnance demandée par la demanderesse.