

T-1697-01
2006 FC 282

T-1697-01
2006 CF 282

Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.
(Plaintiffs)

Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.
(demanderesses)

v.

c.

Apotex Inc. and Novopharm Limited *(Defendants)*

Apotex Inc. et Novopharm Limited *(défenderesses)*

and

et

Apotex Inc. *(Plaintiff by Counterclaim)*

Apotex Inc. *(demanderesse reconventionnelle)*

v.

c.

Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc.
(Defendants by Counterclaim)

Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.
(défenderesses reconventionnelles)

and

et

Apotex Inc. *(Plaintiff) (Third Party Claim)*

Apotex Inc. *(demanderesse) (mise en cause)*

v.

c.

Novopharm Limited *(Defendant) (Third Party Claim)*

Novopharm Limited *(défenderesse) (mise en cause)*

INDEXED AS: ELI LILLY AND CO. v. APOTEX INC. (F.C.)

RÉPERTORIÉ : ELI LILLY AND CO. c. APOTEX INC. (C.F)

Federal Court, Aronovitch P.—Ottawa, November 28, 2005; March 3, 2006.

Cour fédérale, protonotaire Aronovitch—Ottawa, 28 novembre 2005; 3 mars 2006.

Patents — Practice — Discoverability of laboratory notebooks of assignors/inventors named in patents—Federal Courts Rules, r. 237(4) providing for examination of assignor for discovery as of right where assignee party to action — Unlike ordinary examination for discovery of party, examination under r. 237(4) of assignor, inventor cannot be used at trial, without leave, because not party to action — That fact should not be used to narrow scope of discovery — Lab notebooks not compellable by virtue of right of discovery of assignor, but on basis of relevance to pleaded defences — Where identity of inventors, assignment of patents contested, notebooks relevant, must be produced for discovery — Relevance to pleas of invalidity, inutility, sound prediction discussed — Case law of other common-law jurisdictions considered.

Brevets — Pratique — Il était question de savoir si les carnets de laboratoire des cédants/inventeurs nommés dans les brevets en cause devaient être divulgués — La règle 237(4) des Règles des Cours fédérales accorde le droit de soumettre le cédant à un interrogatoire préalable lorsque le cessionnaire est partie à l'action — À la différence de l'interrogatoire préalable ordinaire d'une partie, l'interrogatoire préalable du cédant et inventeur en vertu de la règle 237(4) ne peut être utilisé à l'instruction sans autorisation, parce qu'il n'est pas partie à l'action — Ce fait ne saurait être invoqué pour restreindre la portée de l'interrogatoire préalable — La production des carnets de laboratoire ne peut être forcée en raison du droit d'interroger au préalable le cédant, mais plutôt en fonction de leur pertinence à l'égard des moyens soulevés dans la défense — Lorsque l'identité des inventeurs ou la cession des brevets est contestée, les carnets sont pertinents et doivent être produits pour l'interrogatoire préalable — La pertinence au regard des allégations concernant l'invalidité, l'inutilité et la

prédiction valable, ainsi que la jurisprudence d'autres tribunaux de common law, ont été examinées.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, RR. 456(5) (as am. by SOR/90-846, s. 15), 494(9).
Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 222(2), 237(1),(4), 240, 241, 288.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia S.p.A., [1999] F.C.J. No. 448 (T.D.) (QL); *Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt v. Merck & Co.*, [1995] 3 F.C. 330; (1995), 62 C.P.R. (3d) 137; 185 N.R. 88 (C.A.); *Sternson Ltd. v. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 F.C. 350; (1981), 58 C.P.R. (3d) 145; 36 N.R. 507 (C.A.); *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-La Roche Ltd.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 1; 163 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Foseco Trading A.G. v. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 35; 46 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Halcon International Inc. v. The Shell Transport and Trading Co. Ltd. and Others (Discovery No. 2)*, [1979] R.P.C. 459 (Pat. Ct.); *SKM. SA. and Another v. Wagner Spraytech (U.K.) Limited and Others*, [1982] R.P.C. 497 (C.A.); *Wellcome Foundation Ltd. v. VR Laboratories (Australia) Pty. Ltd.*, [1982] R.P.C. 343 (Aust. H.C.).

REFERRED TO:

Pro-Vertic (1987) Inc. v. International Diffusion Consommateur S.A. (1989), 26 C.P.R. (3d) 528; 28 F.T.R. 51 (F.C.T.D.); *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 66; 25 F.T.R. 226 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; (2002), 219 D.L.R. (4th) 660; 21 C.P.R. (4th) 499; 296 N.R. 130; 2002 SCC 77; *Beloit Canada Ltée/Ltd. et al. v. Valmet OY* (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Westinghouse Electric Corp. et al. v. Babcock & Wilcox Industries Ltd. (trading under name and style Bailey Controls et al.)* (1987), 15 C.P.R. (3d) 447; 15 F.T.R. 154 (F.C.T.D.); *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 413 (F.C.T.D.); *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 289; 47 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *vard* (1995), 60 C.P.R. (3d) 135; 187 N.R. 284 (F.C.A.); *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 161; 2005 FC 1283.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règles. 456(5) (mod. par DORS/90-846, art. 15), 494(9).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 222(2), 237(1),(4), 240, 241, 288.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Faulding (Canada) Inc. c. Pharmacia S.p.A., [1999] A.C.F. n° 448 (C.F. 1^{re} inst.) (QL); *Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt c. Merck & Co.*, [1995] 3 C.F. 330 (C.A.); *Sternson Ltd. c. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 C.F. 350 (C.A.); *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-La Roche Ltd.*, [1999] A.C.F. n° 203 (1^{re} inst.) (QL); *Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 421 (1^{re} inst.) (QL); *Halcon International Inc. v. The Shell Transport and Trading Co. Ltd. and Others (Discovery No. 2)*, [1979] R.P.C. 459 (Pat. Ct.); *SKM. SA. and Another v. Wagner Spraytech (U.K.) Limited and Others*, [1982] R.P.C. 497 (C.A.); *Wellcome Foundation Ltd. v. VR Laboratories (Australia) Pty. Ltd.*, [1982] R.P.C. 343 (H.C. Aust.).

DÉCISIONS CITÉES :

Pro-Vertic (1987) Inc. c. International Diffusion Consommateur S.A., [1989] A.C.F. n° 456 (1^{re} inst.) (QL); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1988] A.C.F. n° 1025 (1^{re} inst.) (QL); *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153; 2002 CSC 77; *Beloit Canada Ltée/Ltd. et autre c. Valmet OY*, [1981] A.C.F. n° 1112 (1^{re} inst.) (QL); *Westinghouse Electric Corp. et autre c. Babcock & Wilcox Industries Ltd. (faisant affaire sous la raison sociale Bailey Controls et autre)*, [1987] A.C.F. n° 434 (1^{re} inst.) (QL); *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, [2000] A.C.F. n° 1271 (1^{re} inst.) (QL); *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, [1991] A.C.F. n° 1136 (1^{re} inst.) (QL); mod. par [1995] A.C.F. n° 226 (C.A.) (QL); *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283.

MOTION for production of laboratory notebooks of inventors named in patents in dispute. Motion allowed.

APPEARANCES:

Beverly Moore and Jay Zakaïb for plaintiffs/defendants by counterclaim.

Lindsay Hill for defendant/plaintiff by counterclaim/plaintiff (third party claim) Apotex Inc.

Jeilah Y. Chan for defendant/defendant (third party claim) Novopharm Limited.

SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Ottawa, for plaintiffs/defendants by counterclaim.

Goodmans LLP, Toronto, for defendant/plaintiff by counterclaim/plaintiff (third party claim) Apotex Inc.

Bennett Jones LLP, Toronto, for defendant/defendant (third party claim) Novopharm Limited.

The following are the reasons for order rendered in English by

[1] ARONOVITCH P.: At issue is the discoverability of the laboratory notebooks and related documents of the inventors named in the two patents in suit in this action. In particular, Apotex Inc. (Apotex), as supported by Novopharm Limited (Novopharm), has moved to compel production of the documents, collectively referred to as the laboratory notebooks of Mr. Marzoni (Marzoni) and Dr. Moder (Moder), the assignors and named inventors of Canadian patents 1217486 (the '486 patent) and 2029055 (the '055 patent) respectively. The notebooks are in the possession of the plaintiffs. The defendants request that they be produced in order to facilitate examination of the inventors pursuant to subsection 237(4) of the *Federal Courts Rules* [SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)].¹

[2] In the underlying infringement action the plaintiffs, Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. (Lilly), claim that Apotex and Novopharm have infringed Lilly's patents through the manufacture and

REQUÊTE visant la production des carnets de laboratoire des inventeurs nommés dans les brevets en cause. Requête accueillie.

ONT COMPARU :

Beverly Moore et Jay Zakaïb pour les demanderesse/défenderesse reconventionnelles.

Lindsay Hill pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse (mise en cause) Apotex Inc.

Jeilah Y. Chan pour la défenderesse/défenderesse (mise en cause) Novopharm Limited.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour les demanderesse/défenderesse reconventionnelles.

Goodmans LLP, Toronto, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse (mise en cause) Apotex Inc.

Bennett Jones LLP, Toronto, pour la défenderesse/défenderesse (mise en cause) Novopharm Limited.

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

[1] LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH : Il s'agit de décider si les carnets de laboratoire et documents connexes des inventeurs nommés dans les deux brevets en cause dans la présente action doivent être divulgués. Plus particulièrement, Apotex Inc. (Apotex), soutenue par Novopharm Limited (Novopharm), demande à la Cour d'ordonner la production des documents, désignés collectivement comme les carnets de laboratoire de MM. Marzoni et Moder, cédants et inventeurs nommés des brevets canadiens 1217486 (le brevet '486) et 2029055 (le brevet '055) respectivement. Les carnets sont en la possession des demanderesse. Les défenderesse sollicitent leur production pour faciliter l'interrogatoire préalable des inventeurs en application du paragraphe 237(4) des *Règles des Cours fédérales* [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] (les Règles)¹.

[2] Dans l'action en contrefaçon de brevet qui a donné lieu à cette demande, les demanderesse, Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly), prétendent qu'Apotex et Novopharm ont contrevenu aux brevets de

sale of nizatidine. Apotex and Novopharm have defended the claim with allegations of non-infringement and counterclaim against Lilly alleging that both the '486 and the '055 patent are invalid on various grounds, including obviousness, overbreadth, inutility and others.

[3] Subsection 237(4), makes provision for the examination of an assignor for discovery as of right where the assignee, in this case, Lilly, is a party to an action.

237. . . .

(4) Where an assignee is a party to an action, the assignor may also be examined for discovery.

Prior to the scheduled examinations of the inventors, Apotex' counsel requested copies of the inventors' documents relating to their work on the patents to be produced in advance.

[4] By letter dated February 25, 2005, counsel for Lilly replied that it was in the process of locating the relevant documents. Once this process was complete, counsel for Lilly wrote, it would provide copies of the relevant documents to Apotex.

[5] In later correspondence, Lilly took the position that the lab notebooks would not be produced as they were not relevant to any of the issues in the pleadings. Lilly only agreed to produce certain unspecified pages of the lab notebooks, provided that specific paragraphs in the pleadings to which the lab notebook pages related could be identified.

[6] Apotex and Novopharm argue that they would be unable to conduct a proper examination for discovery of the inventors without production of the notebooks in advance. Examining them without the benefit of reading the notebooks in advance, they claim, would be a waste of time and resources.

[7] Apotex essentially maintains that the unfettered right to examine the assignor/inventor pursuant to

Lilly en fabriquant et en vendant de la nizatidine. Apotex et Novopharm ont produit une défense dans laquelle elles nient avoir enfreint les brevets et une demande reconventionnelle contre Lilly selon laquelle tant le brevet '486 que le brevet '055 sont invalides pour différents motifs, parmi lesquels le caractère évident, la portée excessive et l'inutilité.

[3] Le paragraphe 237(4) des Règles accorde de plein droit la possibilité de soumettre le cédant à un interrogatoire préalable lorsque le cessionnaire, en l'espèce Lilly, est partie à l'action.

237. [. .]

(4) Lorsqu'un cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.

Avant l'interrogatoire préalable des inventeurs, l'avocat d'Apotex a demandé que des copies des documents relatifs au travail des inventeurs sur ces brevets soient déposées à l'avance.

[4] Par lettre en date du 25 février 2005, l'avocat de Lilly a répondu que cette dernière travaillait à repérer les documents pertinents et qu'une fois cette étape terminée, elle transmettrait copie des documents pertinents à Apotex.

[5] Dans une lettre ultérieure, Lilly a fait savoir qu'elle ne produirait pas les carnets de laboratoire parce qu'ils ne présentaient de pertinence à l'égard d'aucune des questions soulevées dans les actes de procédure. Elle n'a accepté de produire que certaines pages non précisées des carnets de laboratoire, à la condition que puissent être identifiés, dans les actes de procédure, les paragraphes précis auxquels se rapportaient les pages des carnets.

[6] Apotex et Novopharm font valoir qu'elles seront incapables de procéder à un interrogatoire préalable convenable des inventeurs si les carnets ne sont pas déposés à l'avance. Procéder à un examen préalable des inventeurs sans avoir pu auparavant lire les carnets, affirment-elles, équivaudrait à une perte de temps et de ressources.

[7] Apotex soutient essentiellement que le droit inconditionnel d'interroger au préalable le cédant/

subsection 237(4) encompasses the production of the inventors' lab notebooks.

[8] The purpose of the rule, according to Apotex, is to enable parties to discover information relating to the work the inventors undertook in order to understand "what the inventors did, how they did it, and when they did it in the course of making their invention" (*Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia S.p.A.*, [1999] F.C.J. No. 448 (T.D.) (QL), at paragraph 3) (*Faulding*). The work of the inventors being set out in detail in those notebooks, says Apotex, the notebooks are far more reliable than the inventors' unaided memories. Disclosing the notebooks therefore fulfills the purpose of the rule. Otherwise, Apotex maintains, the examining party's ability to examine the inventors would be so compromised that it would defeat the purpose of having the examination.

[9] As a secondary argument, Apotex says that the inventors' notebooks should be produced for the purposes of the inventors' examinations because they are directly relevant to pleaded grounds of invalidity. Most notably, they are relevant, to overbreadth, inoperability/inutility and sound prediction.

[10] Novopharm concurs with Apotex' submissions of fact and law and submits, in addition, that the inventors' documents are directly relevant to the issue of inventorship as pleaded by Novopharm, namely, that Moder did not actually invent the '055 patent. Specifically, the lab notebooks would show whether Moder's contribution was significant enough to enable him to claim inventorship or whether he merely postulated the problem or carried out mechanical testing and verification.

[11] Regarding Apotex' argument based on subsection 237(4), Lilly states that the rule does not provide an enlarged scope of discovery beyond what the pleadings allow. While the rule does give the right to examine the inventors for discovery, the purpose of that

inventeur conformément au paragraphe 237(4) des Règles comprend celui d'obtenir la production des carnets de laboratoire des inventeurs.

[8] L'objectif de cette disposition, selon Apotex, est de permettre aux parties d'obtenir des renseignements relatifs au travail des inventeurs, de façon à comprendre « ce que les inventeurs ont fait, la façon dont ils l'ont fait et le moment où ils l'ont fait au cours de la réalisation de leur invention » (*Faulding (Canada) Inc. c. Pharmacia S.p.A.*, [1999] A.C.F. n° 448 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 3) (*Faulding*). Comme le travail des inventeurs est décrit en détail dans ces carnets, explique Apotex, ceux-ci sont beaucoup plus fiables que la seule mémoire des inventeurs. En conséquence, la divulgation des carnets répond aux fins visées par le paragraphe 237(4). S'il en était autrement, poursuit Apotex, la capacité d'interroger les inventeurs serait compromise à un point tel que l'interrogatoire préalable perdrait sa raison d'être.

[9] À titre subsidiaire, Apotex plaide que les carnets des inventeurs devraient être produits aux fins de l'interrogatoire préalable de ces derniers parce qu'ils se rapportent directement aux motifs d'invalidité soulevés dans les actes de procédure. Ils présentent une pertinence particulière au regard des questions de portée excessive, d'inutilité ou caractère inopérant et de prédiction valable.

[10] Novopharm souscrit aux arguments de fait et de droit exposés par Apotex et ajoute que les documents des inventeurs se rapportent directement à la question de la revendication de l'invention que soulève Novopharm, à savoir que M. Moder n'a pas véritablement inventé le brevet '055. Plus particulièrement, les carnets de laboratoire révéleraient si la contribution de M. Moder a été suffisamment importante pour lui permettre de revendiquer l'invention ou s'il a simplement posé le postulat du problème ou procédé à des contrôles et vérifications techniques.

[11] En réponse à l'argument d'Apotex fondé sur le paragraphe 237(4) des Règles, Lilly prétend que la règle ne donne pas la possibilité d'étendre la portée de l'interrogatoire au-delà de ce que permettent les actes de procédure. La règle donne certes la possibilité de

discovery is not as claimed by Apotex. Case law indicates that the Rule's purpose is two-fold: to allow the examining party to obtain general information and possible lines of inquiry with respect to the circumstances of the invention, and to give the examining party a transcript with which the inventor's credibility might be impeached if he/she is called as a witness at trial.

[12] Lilly also argues that no issues are raised in Apotex' or Novopharm's counterclaims to which the notebooks are relevant. First, Lilly says that Apotex has not pleaded sound prediction. Lilly then argues that the test for each of the grounds of invalidity pleaded is objective. As a result, the subjective knowledge of the inventors, as revealed by the lab notebooks, is irrelevant. The defendants' attempt to get the lab notebooks, according to Lilly, is simply an improper "fishing expedition."

Analysis

[13] The term "assignor" has been found to refer to an inventor in a patent action.² In *Richter*, Isaac C.J. explained as follows, the purpose of the then applicable subsection 456(5) [of the *Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663 (as am. by SOR/90-846, s. 15)], which is identical in every respect to the current subsection 237(4) of the Rules:

On its face, the subsection [456(5)] gives to a party to an action who is adverse in interest to an assignee who is also a party to the action, a right to examine the assignor. The right is exercisable at the discretion of the party adverse in interest to the assignee. In my opinion, the subsection assumes that the assignor will depose to facts that are relevant to issues in the litigation. It has been held that the purpose of former subsection 465(5) of the Rules, which gave a similar right, was to enable the party examining to obtain facts to prepare the case to be met and to obtain statements from the assignor which could be used for purposes of impeachment in cross-examination, if the assignor were called as a witness at a trial.³ [Emphasis added.]

procéder à l'interrogatoire préalable des inventeurs, mais cet interrogatoire n'a pas l'objectif que lui prête Apotex. La jurisprudence indique que l'objectif du paragraphe 237(4) comporte deux volets : il vise d'abord à permettre à la partie qui interroge de recueillir des renseignements d'ordre général et d'éventuelles pistes d'enquête quant aux circonstances de l'invention; il permet aussi à la partie qui procède à l'interrogatoire d'obtenir une transcription qui pourrait servir à attaquer la crédibilité de l'inventeur s'il était assigné comme témoin à l'instruction.

[12] Lilly soutient aussi que les demandes reconventionnelles d'Apotex et Novopharm ne soulèvent aucune question à l'égard desquelles les carnets présentent une pertinence. Elle fait remarquer en premier lieu qu'Apotex n'a pas évoqué la question de la prédiction valable dans les actes de procédure. Elle ajoute que chacun des motifs d'invalidité invoqués doit être apprécié en fonction d'un critère objectif. En conséquence, la connaissance subjective des inventeurs, que révèlent les carnets, est sans pertinence. De l'avis de Lilly, les tentatives des défenderesses pour obtenir les carnets de laboratoire ne sont rien plus qu'une recherche à l'aveuglette inappropriée.

Analyse

[13] Il a été décidé que le terme « cédant », dans une action en matière de brevet, désigne un inventeur². Dans l'arrêt *Richter*, le juge en chef Isaac a expliqué comme suit l'objet du paragraphe 456(5) [des *Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663 (mod. par DORS/90-846, art. 15)], la disposition applicable à cette époque, identique en tous points au paragraphe 237(4) actuel des Règles :

À sa lecture même, ce paragraphe [456(5)] confère à la partie à une action qui a un intérêt opposé à celui d'un cessionnaire qui est également partie à l'action le droit d'interroger le cédant. Ce droit peut être exercé à la discrétion de la partie qui a un intérêt opposé à celui du cessionnaire. À mon avis, ce paragraphe suppose que le cédant témoignera au sujet de faits se rapportant aux questions en litige. Il a été jugé que l'ancien paragraphe 465(5), qui accordait un droit semblable, visait à permettre à la partie effectuant l'interrogatoire d'obtenir des faits en vue de la préparation d'une preuve complète et d'obtenir du cédant des déclarations qui pourraient être utilisées pour attaquer sa crédibilité en cours de contre-interrogatoire, si le cédant était assigné comme témoin au procès.³ [Non souligné dans l'original.]

[14] Justice Hugessen in *Faulding*, at paragraph 4 noted the particular character of the examination for discovery of the assignor:

It is common ground between the parties that the state of the law is that an examination under Rule 237(4) is of a different character from an ordinary examination for discovery of a party. In particular, it is common ground that the examination for discovery of an assignor or inventor cannot be used at trial without leave of the Court.

[15] The reason that the inventor's evidence cannot be read in without leave is that the assignor is not a party to the action. Rule 288, and its predecessor subsection 494(9), allow a party to rely on and introduce at trial, as its own evidence, any part of the examination for discovery of an adverse party, or of an individual examined on behalf of the adverse party. The assignor/inventor is neither. Hence, the requirement that leave be obtained from the Court before a party can rely on the examination for discovery of the inventor at trial.⁴

[16] The fact that the inventor's evidence cannot be used at trial, without leave, cannot be relied on to narrow the scope of the discovery of the inventor. As Justice Ryan pointed out in *Sternson Ltd. v. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 F.C. 350 (C.A.), at page 358:

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.

[17] Having said that, I agree with Lilly that there is no basis to order production of documents solely for the purposes of the examination of the inventors that are not otherwise relevant to the issues raised in the pleading. In other words, the lab notebooks are not compellable merely by virtue of the right of discovery of the assignor but on the basis of their relevance to one or more of the pleaded defences.

[14] Dans la décision *Faulding*, le juge Hugessen a souligné la nature particulière de l'interrogatoire préalable du cédant, au paragraphe 4 :

Les parties s'entendent pour dire qu'actuellement, selon la loi, l'interrogatoire préalable effectué sous le régime de la clause 237(4) des Règles est d'une nature différente de celle de l'interrogatoire préalable ordinaire d'une partie. Plus particulièrement, il est reconnu que l'interrogatoire préalable d'un cédant ou d'un inventeur ne peut être utilisé à l'instruction sans l'autorisation de la Cour.

[15] La raison pour laquelle on ne peut référer sans autorisation à la déposition de l'inventeur est que le cédant n'est pas partie à l'action. La règle 288, tout comme son prédécesseur, le paragraphe 494(9), permet à une partie d'invoquer et de présenter en preuve à l'instruction tout extrait des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse ou d'une personne interrogée pour le compte de celle-ci. Or, le cédant/inventeur n'est ni l'une ni l'autre, ce qui explique que la partie qui souhaite s'appuyer sur l'interrogatoire préalable de l'inventeur à l'instruction doit d'abord obtenir l'autorisation de la Cour⁴.

[16] Le fait que la déposition de l'inventeur ne peut être utilisée à l'instruction sans autorisation ne saurait être invoqué pour restreindre la portée de l'interrogatoire préalable de l'inventeur. Ainsi que l'a observé le juge Ryan dans l'arrêt *Sternson Ltd. c. CC Chemicals Ltd.*, [1982] 1 C.F. 350 (C.A.), à la page 358 :

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.

[17] Cela dit, je conviens avec Lilly qu'aucun principe ne permet d'ordonner, aux fins de l'interrogatoire préalable des inventeurs, la production de documents qui sont par ailleurs sans pertinence à l'égard des questions soulevées dans les actes de procédure. En d'autres termes, on ne peut pas forcer la production des carnets de laboratoire en se fondant uniquement sur le droit d'interroger au préalable le cédant; il faut pouvoir établir la pertinence qu'ils présentent à l'égard d'au moins un des moyens soulevés par le défendeur.

[18] As the examination of the assignor or inventor is for “discovery,” relevance is the applicable standard and what is relevant in a particular action is determined by reference to the pleadings.

[19] For the purposes of discovery, relevance is a broader notion than relevance for the purposes of trial. The point is made as follows in *Faulding*, where Justice Hugessen declined to strike answers given in an examination which the defendant argued were irrelevant to the action, writing at paragraph 3:

I may say at the outset, that the questions asked and answers given, while they may be of questionable relevance in the light of the pleadings, and I make no finding in that regard, are not what I may call egregiously irrelevant. In other words, the questions all bear on what the inventors did, how they did it and when they did it in the course of making their invention. They are not questions that are totally beside and outside the issues raised in the case. [Emphasis added.]

[20] On discovery, it is enough that a question “may” be relevant or have a semblance of relevance. Otherwise stated, it is enough that the question not be “egregiously” or patently irrelevant. What is ultimately relevant or admissible at trial is a matter for the Trial judge.

[21] The means of documentary production for the purposes of discovery is the affidavit of documents. The documents that parties are thereby entitled to, moreover, is a matter of law, not discretion.⁵

[22] In the preparation of an affidavit of documents, it is the obligation of each party, here Lilly and Apotex, to list in their affidavit those documents that are broadly relevant, namely documents that “might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly” enable a party to advance its own case, damage its opponent’s case, or which “might fairly lead

[18] Comme il s’agit d’un interrogatoire « préalable » du cédant ou inventeur, le critère applicable est la pertinence; or la pertinence, dans le cadre d’une poursuite particulière, est fonction des questions soulevées dans les actes de procédure.

[19] La notion de pertinence pour les fins de l’interrogatoire préalable est plus vaste qu’elle ne l’est dans le cadre de l’instruction. Le juge Hugessen expose ce principe dans la décision *Faulding*, dans laquelle il a refusé de radier les réponses données lors d’un interrogatoire préalable, réponses qui, de l’avis du défendeur, n’avaient aucune pertinence au regard de points soulevés en l’instance. Le juge Hugessen écrit au paragraphe 3 :

Je souhaite préciser dès le début que, même s’il est possible qu’elles aient été d’une pertinence douteuse à la lumière des actes de procédure - et je ne tire aucune conclusion à cet égard -, les questions posées et les réponses données ne sont pas manifestement sans pertinence. En d’autres termes, les questions portent toutes sur ce que les inventeurs ont fait, la façon dont ils l’ont fait et le moment où ils l’ont fait au cours de la réalisation de leur invention. Il ne s’agit pas de questions totalement dépourvues de lien avec les points soulevés par l’affaire. [Non souligné dans l’original.]

[20] Au stade de l’interrogatoire préalable, il suffit qu’une question « puisse » être pertinente ou sembler présenter une pertinence. Autrement dit, il est suffisant que la question ne soit pas manifestement dénuée de pertinence. C’est le juge siégeant à l’instruction qui décidera en dernier ressort de ce qui est pertinent ou admissible dans le cadre du procès.

[21] Pour l’interrogatoire préalable, le dépôt de documents s’effectue au moyen de l’affidavit de documents. De plus, la détermination des documents que les parties ont droit de consulter est une question de droit; cette question ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire⁵.

[22] Dans la préparation d’un affidavit de documents, il incombe à chaque partie, en l’espèce Lilly et Apotex, d’inclure dans l’affidavit la liste des documents qui présentent une pertinence générale, c’est-à-dire ceux « dont on peut raisonnablement supposer qu’il[s] contien[nen]t des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement » à une partie de faire

to a train of inquiry that could have either of these consequences".⁶ A document need not be admissible at trial to be relevant and producible for discovery purposes.

[23] As the general rules of discovery apply to the inventors, in addition to answering questions that are relevant to the issues raised in the pleadings, Moder and Marzoni would have the responsibility of informing themselves, in advance, of knowledge pertaining to the action or application and bringing to the discovery any relevant documents in their possession that are mentioned in the notice to attend.⁷

[24] In this case, it is not disputed that the inventors' notebooks are in the possession of Lilly. The question therefore, is not whether Lilly has an obligation to produce them in advance in order to facilitate the examination of the inventors, but whether Lilly ought to have listed the notebooks in its affidavit of documents as being relevant to the issues raised in the pleadings.

[25] Lilly has pleaded that Moder and Marzoni are the inventors and that Lilly owns the patents in suit. In its defence and counterclaim, Apotex admits only that the patents were issued to Lilly and that they name Marzoni and Moder as inventors. That the inventors are, in fact, Marzoni and Moder and that the patents were assigned to Lilly is otherwise either not admitted or denied.

[26] It is also the case for Novopharm, who, in addition, alleges that by virtue of amendments made to the specifications at the Patent Office Lilly has attempted to appropriate the invention of others, and that Moder is not the inventor of the '055 patent.

[27] Where, as in this case, the identity of the inventors or the assignment of the patents is contested, the inventors' notebooks, in my view, may be said to be relevant to those allegations and must be produced for the purposes of discovery.

valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou « qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets »⁶. Il n'est pas nécessaire qu'un document soit admissible à l'instruction pour être pertinent et susceptible de devoir être produit aux fins de l'interrogatoire préalable.

[23] Puisque les règles générales relatives à l'interrogatoire préalable s'appliquent aux inventeurs, MM. Moder et Marzoni auraient la responsabilité, en plus de répondre aux questions touchant les points soulevés dans les actes de procédure, de se renseigner à l'avance au sujet de toute question en litige dans l'action ou la demande et d'apporter à l'interrogatoire préalable tout document pertinent en leur possession mentionné dans l'avis de convocation⁷.

[24] En l'espèce, il n'est pas contesté que les carnets de laboratoire sont en possession de Lilly. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si Lilly est tenue de les déposer à l'avance pour faciliter l'interrogatoire des inventeurs, mais bien plutôt si Lilly aurait dû inclure les carnets dans l'affidavit de documents à titre de documents afférents aux questions soulevées dans les actes de procédure.

[25] Lilly fait valoir que MM. Moder et Marzoni sont les inventeurs et que Lilly est propriétaire des brevets en cause. Dans sa défense et demande reconventionnelle, Apotex se limite à admettre que les brevets ont été délivrés à Lilly et qu'ils désignent MM. Marzoni et Moder comme les inventeurs. Le fait que MM. Marzoni et Moder sont bien les inventeurs et que les brevets ont bien été cédés à Lilly n'est soit pas admis ou il est nié.

[26] Il en va de même pour Novopharm, qui ajoute qu'en effectuant des modifications aux mémoires descriptifs au Bureau des brevets, Lilly a tenté de s'approprier l'invention d'autres personnes et que M. Moder n'est pas l'inventeur du brevet '055.

[27] J'estime que dans les cas où l'identité des inventeurs ou la cession des brevets est contestée, comme en l'espèce, on peut dire que les carnets des inventeurs présentent une pertinence au regard de ces allégations et qu'ils doivent dès lors être déposés pour l'interrogatoire préalable.

[28] In light of the above conclusion, I do not need to determine whether the inventors' notebooks may be said to be relevant to the defendants' pleas of invalidity, and in particular, as Apotex maintains, to its allegations of overbreadth, inutility and sound prediction. I would however comment as follows.

[29] Utility and sound prediction are related, in that the usefulness of the invention required for patentability, as of the priority date, must either be demonstrated or be a sound prediction based on the information and expertise then available.⁸

[30] Apotex has pleaded inutility and inoperability, but has not pleaded sound prediction, or more properly, the lack of sound prediction. Apotex says it has made an allegation of invalidity in the nature of a lack of sound prediction in respect of the '055 patent, at paragraphs 18-19 of its statement of defence. These paragraphs in my view allege inutility and overbreadth. I find no allegation of a prediction, let alone of unsound prediction, but will consider Apotex' argument nevertheless.

[31] There is a paucity of Canadian jurisprudence on the relevance of inventors' notes in the context of pleas of invalidity. The applicable legal test in respect of the grounds of invalidity invoked by Apotex is objective as Lilly contends. That is to say, that obviousness, inutility and overbreadth, for example, are determined by reference to the patent itself, on the basis of the knowledge and assessment of the notional "person skilled in the art".⁹

[32] There is case law to the effect that the knowledge or opinion of the inventor is not relevant or determinative where the test is objective.¹⁰

[33] In *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-La Roche Ltd.* (1999), 87 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), at paragraph 6, Madam Justice Reed stated the following as to what is relevant to construing a patent, "In general, notes of the inventor or evidence as to what that person thought had been invented or how the patent should be read, are not relevant" (emphasis added).

[28] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que je décide si l'on peut dire que les carnets des inventeurs sont pertinents au regard de l'allégation d'invalidité avancée par les défenderesses et plus particulièrement, comme le soutient Apotex, au regard des allégations concernant la portée excessive, l'inutilité et la prédiction valable. Je ferai cependant les observations suivantes.

[29] L'utilité et la prédiction valable sont liés, en ce sens que pour obtenir le brevet, l'inventeur doit pouvoir établir l'utilité de l'invention à la date de priorité au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable fondée sur l'information et l'expertise alors disponibles⁸.

[30] Apotex a allégué l'inutilité et le caractère inopérant, mais elle n'a pas invoqué la prédiction valable ou, plus exactement, l'absence de prédiction valable. Apotex affirme avoir plaidé aux paragraphes 18 et 19 de sa défense que le brevet '055 est invalide du fait de l'absence de prédiction valable. À mon avis, ces paragraphes allèguent l'inutilité et la portée excessive. Je n'y vois aucune allégation de prédiction ni, à plus forte raison, de prédiction non valable. Je me pencherai néanmoins sur l'argument d'Apotex.

[31] Il existe peu de jurisprudence canadienne sur la pertinence des notes des inventeurs au regard des allégations d'invalidité. Le critère juridique qui régit les motifs d'invalidité soulevés par Apotex est un critère objectif, comme le fait valoir Lilly. En d'autres termes, le caractère évident, l'inutilité et la portée excessive, par exemple, s'apprécient en fonction du brevet lui-même, suivant la connaissance et l'évaluation d'une fictive « personne versée dans l'art »⁹.

[32] Des jugements ont indiqué que la connaissance ou l'opinion de l'inventeur n'est ni pertinente ni décisive dans les cas où s'applique un critère objectif¹⁰.

[33] Dans la décision *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-La Roche Ltée*, [1999] A.C.F. n° 203 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 6, la juge Reed a déclaré ce qui suit sur ce qu'il convient de prendre en compte dans l'interprétation d'un brevet : « En général, les notes de l'inventeur ou les éléments de preuve sur ce que la personne croyait avoir inventé ou sur la façon dont le

[34] That said, in *Foseco Trading A.G. v. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 35 (F.C.T.D.) (*Foseco*), Madam Justice Reed found that documents exchanged by co-inventors relating to the development of the invention were “clearly relevant,” in the context of an allegation by the defendant that the invention made was not the invention claimed. This is essentially an allegation of overbreadth, cast in similar terms to Apotex’ allegation of overbreadth in this proceeding.

[35] In addition, documents produced during discovery, albeit at the behest of the plaintiff, that relate to the course of the research undertaken by the inventors have been considered by this Court in respect of claims of inutility, inoperability, overbreadth and sound prediction.¹¹ This, notwithstanding that the tests in respect of these grounds of invalidity is objective.

[36] Discovery is not to be confused with admissibility. The fact that the test for the determination of a ground of invalidity is objective, and that the knowledge or opinion of the inventor may not be relevant in the sense that it cannot be relied upon to construe the patent, does not imply that the facts of the process of invention cannot be collaterally relevant to the issues or that they will not be considered by the Court, whatever their ultimate probative value. Moreover, documents relating to the inventive process may be discoverable on the basis that they can contain relevant facts or ones leading to a line of inquiry that will be helpful to advance the case of one of the parties to the suit—for example, prior art references that may not be known to the party pleading invalidity.

[37] Other common-law jurisdictions have considered the issue, and while patent cases from other jurisdictions

brevet devrait être interprété ne sont pas pertinents » (non souligné dans l’original).

[34] Par ailleurs, dans la décision *Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 421 (1^{re} inst.) (QL) (*Foseco*), la juge Reed a conclu que les documents concernant la mise au point de l’invention échangés par les co-inventeurs étaient « incontestablement » pertinents dans le contexte où la défenderesse alléguait que l’invention qui avait été faite n’était pas celle qui avait été revendiquée. Il s’agissait essentiellement d’une allégation de portée excessive, formulée en des termes semblables à l’allégation de portée excessive d’Apotex en l’instance.

[35] En outre, la Cour a déjà tenu compte de documents relatifs à la démarche de recherche des inventeurs produits dans le cadre de l’interrogatoire préalable, même s’ils avaient été présentés à la requête de la partie demanderesse, pour l’examen d’allégations d’inutilité, de caractère inopérant, de portée excessive et de prédiction valable¹¹. La Cour a adopté cette approche en dépit du critère objectif applicable à l’examen de ces motifs d’invalidité.

[36] Il importe de ne pas confondre communication préalable et admissibilité. Le fait que le critère applicable à l’appréciation d’un motif d’invalidité soit objectif et que la connaissance ou l’opinion de l’inventeur puisse ne pas être pertinente en ce sens qu’elle ne peut servir à interpréter le brevet ne signifie pas pour autant que les faits relatifs à la démarche de l’invention ne peuvent pas présenter une pertinence accessoire quant aux questions en litige ni que la Cour n’en tiendra aucun compte, quelle que soit leur valeur probante en dernière analyse. De surcroît, les documents qui ont trait à la démarche de l’invention peuvent être assujettis à la divulgation au motif qu’ils comportent des faits pertinents ou des faits donnant ouverture à une série de questions qui pourront permettre à une partie à l’instance de faire valoir ses arguments il pourrait s’agir, par exemple, d’antériorités qui ne sont peut-être pas connues de la partie qui allègue l’invalidité.

[37] D’autres tribunaux de common law ont examiné la question. Bien qu’il convienne de faire preuve de

have to be approached with caution, given differences in practice and in enabling legislation, the reasoning in these cases is nevertheless worthy of consideration.

[38] In *Halcon International Inc. v. The Shell Transport and Trading Co. Ltd. and Others (Discovery No. 2)*, [1979] R.P.C. 459, at pages 464-465 (*Halcon*), the High Court of Justice (Patents Court) allowed discovery of documents relating to the research and experiments in the course of which the plaintiffs made their invention. Discovery was permitted in relation to obviousness, insufficiency and inutility.

[39] One of the issues considered by the Court in *Halcon* was whether documents were relevant to a plea of insufficiency. Among the allegations in that case were that certain “examples” did not work—that no guidance was given in the specifications and that there were “other insufficiencies pleaded relating to a lack of guidance as to the way in which particular materials could be used as catalysts in particular reactions.” At pages 465-466 of the judgment, Whitford J. made the following observations:

On this issue, it was observed by counsel for the plaintiffs that, in theory at least, the documents in category (a) might either disclose that work had been done by the plaintiffs in the field, for example, of the use of titanium as an insoluble catalyst, which would show that the plaintiffs had been successful; work might be shown to have been done which resulted in failure; or in fact one might find on considering the documents that it was a matter upon which the plaintiffs had never worked at all.

What was said was that the court has ultimately got to determine is not what the plaintiffs may or may not have been able to do as a result of the experimental work recorded in these various documents, but whether the man skilled in the art would know what to do to make the process work with any one of the catalysts in any given form, whether soluble or insoluble, and that nothing that the plaintiffs may have done could bear upon this issue.

prudence à l'égard des précédents d'autres ressorts en matière de brevets en raison des différences dans la pratique et dans les lois, le raisonnement exposé dans ces cas vaut tout de même qu'on s'y arrête.

[38] Dans l'affaire *Halcon International Inc. v. The Shell Transport and Trading Co. Ltd. and Others (Discovery No. 2)*, [1979] R.P.C. 459, aux pages 464 et 465 (*Halcon*), la Haute Cour de la Justice (tribunal des brevets) a autorisé la communication de documents portant sur la recherche et les expériences réalisées au cours du processus ayant mené à l'invention des demandereses. La communication a été autorisée au regard d'allégations de caractère évident, d'insuffisance et d'inutilité.

[39] L'une des questions que la Cour a examinées dans la décision *Halcon* est celle de savoir si les documents étaient pertinents au regard d'une allégation d'insuffisance. Au nombre des allégations soulevées dans cette affaire, on faisait notamment valoir que certains « exemples » ne fonctionnaient pas que le mémoire descriptif ne donnait aucune indication et que [TRADUCTION] « les actes de procédure relevaient d'autres insuffisances ayant trait à l'absence d'indications sur la façon dont certaines substances pouvaient servir de catalyseur dans certaines réactions ». Aux pages 465 et 466 du jugement, le juge Whitford a fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION] À cet égard, l'avocat des demandereses a observé qu'en théorie, du moins, les documents compris dans la catégorie (a) pouvaient révéler soit que les demandereses avaient effectué des travaux, par exemple dans le domaine de l'utilisation du titane comme catalyseur insoluble, et que ces travaux avaient porté fruit, soit qu'elles avaient effectué des travaux qui s'étaient soldés par un échec, soit encore que les demandereses n'avaient effectué aucun travail relativement à cette question.

On a plaidé que le rôle du tribunal, en fin de compte, ne consiste pas à juger ce que les demandereses ont pu ou non réussir à faire par suite des travaux de recherche exposés dans les divers documents, mais bien à apprécier si une personne versée dans l'art saurait ce qu'il faut faire pour mener à bien le processus avec l'un des catalyseurs sous quelque forme que ce soit, soluble ou insoluble, et on a soutenu que rien de ce que les demandereses ont pu faire n'est susceptible d'avoir eu une incidence sur cette question.

I do not accept this. I think that, if there was in fact a disclosure of experimental work which showed a failure in this particular regard, it might not be without its relevance, just as in relation to the issue of inutility upon which disclosure of the category (a) documents is also sought.

[40] The English Court of Appeal considered the relevance of inventors' notes to the issue of obviousness in *SKM. SA. and Another v. Wagner Spraytech (U.K.) Limited and Others*, [1982] R.P.C. 497 (*SKM*). The Court acknowledged that the test for obviousness was indeed objective but concluded that the inventors' notes met the threshold for documentary production which, like our own, is that the document need only lead to a "train of inquiry" that might advance one party's case and damage the other's. At page 508, Oliver L.J. concluded:

I have, however, in the end been persuaded that the argument which he so attractively put before us is one which tends to confuse discovery and admissibility, and speaking for myself I am not prepared to differ from the conclusion at which the learned judge arrived that the discovery sought may be of assistance to the defendant, either offensively or defensively, on the issue pleaded.

[41] Similarly, in *Wellcome Foundation Ltd. v. VR Laboratories (Australia) Pty. Ltd.*, [1982] R.P.C. 343, the High Court of Australia, like the English Court of Appeal in *SKM*, concluded that even though the test was objective, the notes were relevant enough to be discoverable. Concluding, Aickin J. wrote, at page 360:

The cases to which I have referred appear to show that some discovery in respect of the work done by a patentee in arriving at his invention has been given as a matter of course and that the disputes have been as to the extent of discovery. Since evidence of such work may in some cases be relevant to the issue of obviousness it must follow that discovery should generally be given, even if only on the basis that the documents discovered may suggest a line of inquiry worth investigation.

Je ne suis pas d'accord. À mon avis, si la communication de travaux expérimentaux révélait effectivement un échec sur ce point particulier, cette constatation pourrait ne pas être dépourvue de pertinence, tout comme pour la question de l'inutilité au regard de laquelle on demande aussi communication des documents de la catégorie a).

[40] La Cour d'appel d'Angleterre s'est penchée sur la pertinence des notes des inventeurs au regard de la question du caractère évident dans l'arrêt *SKM. SA. and Another v. Wagner Spraytech (U.K.) Limited and Others*, [1982] R.P.C. 497 (*SKM*). La Cour a confirmé que la question du caractère évident s'apprécie suivant un critère objectif, mais elle a conclu que les notes des inventeurs satisfaisaient à l'exigence régissant la production de la preuve documentaire, à savoir qu'il suffit, comme dans notre droit, d'établir que le document donnera ouverture à une [TRADUCTION] « suite de questions » susceptibles de permettre à une partie d'étayer ses arguments et de nuire à ceux de la partie adverse. Le lord juge Oliver a conclu à la page 508 :

[TRADUCTION] En dernière analyse, toutefois, je suis convaincu que l'argument que fait très habilement valoir l'avocat tend à confondre communication et admissibilité. Pour ma part, je ne suis pas disposé à diverger de la conclusion du juge selon laquelle la communication demandée peut être utile à la défenderesse, que ce soit pour attaquer ou pour se défendre, au regard de la question soulevée.

[41] De même, dans la décision *Wellcome Foundation Ltd. v. VR Laboratories (Australia) Pty. Ltd.*, [1982] R.P.C. 343, la Haute Cour d'Australie a jugé, tout comme la Cour d'appel d'Angleterre dans l'arrêt *SKM*, qu'en dépit du critère objectif applicable, les notes étaient suffisamment pertinentes pour être assujetties à la communication. Le juge Aickin a conclu en ces termes à la page 360 :

[TRADUCTION] Les cas dont j'ai fait état semblent montrer qu'on permet habituellement la communication de certains documents relatifs au travail réalisé par le breveté pour mettre au point son invention. Les litiges portent sur l'étendue de la communication. Étant donné que la preuve de ces travaux peut dans certains cas être pertinente pour la question du caractère évident, sa communication devrait donc généralement être permise, ne serait-ce qu'au motif que les documents communiqués sont susceptibles de laisser entrevoir une piste de questions qui mérite d'être approfondie.

[42] This does not mean, either for parties seeking disclosure or where some disclosure has been made, that it is open season on anything and everything relating to the history of events leading to a discovery. In the end, it will come down to the matters pleaded and the propriety of the questions put on discovery. Questions in relation to documents such as laboratory notebooks must not only be factual in nature, they must have a proper foundation and have relevance to what has been alleged and is unadmitted.

[43] An order will go accordingly.

APPENDIX TO THE REASONS FOR ORDER IN
T-1697-01

DATED MARCH 3, 2006

Federal Courts Rules, SOR/98-106:

222. (1) . . .

(2) For the purposes of rules 223 to 232 and 295, a document of a party is relevant if the party intends to rely on it or if the document tends to adversely affect the party's case or to support another party's case.

. . .

237. (1) A corporation, partnership or unincorporated association that is to be examined for discovery shall select a representative to be examined on its behalf.

. . .

(4) Where an assignee is a party to an action, the assignor may also be examined for discovery.

. . .

240. A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that

[42] Cette conclusion n'a pas pour effet de donner carte blanche aux parties qui sollicitent la communication de documents ni à celles qui ont obtenu la divulgation de certains documents, pour requérir la divulgation de n'importe quel document lié à la chronologie des événements ayant mené à une découverte. En fin de compte, la communication dépendra des questions soulevées dans les actes de procédure et de la légitimité des questions traitées dans le cadre de l'interrogatoire préalable. Il ne suffit pas que les questions se rapportant à des documents tels que les carnets de laboratoire soient de nature factuelle; elles doivent aussi avoir un fondement approprié et présenter une pertinence au regard des allégations non admises.

[43] Une ordonnance sera rendue en conséquence.

ANNEXE AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DANS LE DOSSIER T-1697-01

EN DATE DU 3 MARS 2006

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

222. (1) [. . .]

(2) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, un document d'une partie est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie.

[. . .]

237. (1) La personne morale, la société de personnes ou l'association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom.

[. . .]

(4) Lorsqu'un cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable.

[. . .]

240. La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

(a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or

(b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action.

241. Subject to paragraph 242(1)(d), a person who is to be examined for discovery, other than a person examined under rule 238, shall, before the examination, become informed by making inquiries of any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.

...

288. A party may introduce as its own evidence at trial any part of its examination for discovery of an adverse party or of a person examined on behalf of an adverse party, whether or not the adverse party or person has already testified.

a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.

241. Sous réserve de l'alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action.

[. . .]

288. Une partie peut, à l'instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse ou d'une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non.

¹ All Rules referred to but not reproduced in the body of these reasons can be found, for reference, in the attached Appendix.

² *Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt v. Merck & Co.*, [1995] 3 F.C. 330 (C.A.) (*Richter*).

³ *Richter*, *ibid*, at p. 339.

⁴ *Pro-Vertic (1987) Inc. v. International Diffusion Consommateur S.A.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 528 (F.C.T.D.), at p. 538.

⁵ *Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp.* (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (F.C.T.D.), at p. 70 (*Reading & Bates*).

⁶ *Ibid*.

⁷ Rules 240-241.

⁸ *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153.

⁹ *Beloit Canada Ltée/Ltd. et al. v. Valmet OY* (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Westinghouse Electric Corp. et al. v. Babcock & Wilcox Industries Ltd. (trading under name and style Bailey Controls et al.)* (1987), 15 C.P.R. (3d) 447 (F.C.T.D.), at pp. 449-451.

¹⁰ *Westinghouse; Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 413 (F.C.T.D.), at para. 1.

¹ Toutes les dispositions des Règles mentionnées dans ces motifs sans y être citées ont été reproduites, par souci de commodité, à l'Annexe 1 ci-jointe.

² *Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Rt c. Merck & Co.*, [1995] 3 C.F. 330 (C.A.) (*Richter*).

³ *Richter*, *ibid*, à la p. 339.

⁴ *Pro-Vertic (1987) Inc. c. International Diffusion Consommateur S.A.*, [1989] A.C.F. n° 456 (1^{re} inst.) (QL), aux p. 23 et 24.

⁵ *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.*, [1988] A.C.F. n° 1025 (1^{re} inst.) (QL), au par. 11. (*Reading & Bates*).

⁶ *Ibid*.

⁷ Les règles 240 et 241.

⁸ *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153.

⁹ *Beloit Canada Ltée/Ltd. et al. c. Valmet OY*, [1981] A.C.F. n° 112 (1^{re} inst.) (QL); *Westinghouse Electric Corp. et autre c. Babcock & Wilcox Industries Ltd. (faisant affaire sous la raison sociale Bailey Controls et autre)*, [1987] A.C.F. n° 434 (1^{re} inst.) (QL), aux p. 4 à 11.

¹⁰ *Westinghouse; Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, [2000] A.C.F. n° 1271 (1^{re} inst.) (QL), au par. 1.

¹¹ *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.) (QL) at pp. 334, 335, 339, 342, 345; *Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 135 (F.C.A.), at pp. 154-155; *Aventis Pharma Inc. v. Apotex Inc.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 161 (F.C.), at paras. 109-155.

¹¹ *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, [1991] A.C.F. n° 1136 (1^{re} inst.) (QL), aux par. 112 à 118, 128, 129, 138, 139, 145, 146; *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, [1995] A.C.F. n° 226 (C.A.) (QL), aux par. 43 à 46; *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1283, aux par. 109 à 155.