

T-2982-80

T-2982-80

George M. Standal and Standal's Patents Ltd.
(*Plaintiffs*)

v.

**British Columbia Forest Products Limited and
Bow Valley Resource Services Ltd.** (*Defendants*)

Trial Division, Mahoney J.—Ottawa, September
11 and 12, 1980.

Practice — Application for an order under Rule 477 that individual plaintiff's evidence be taken on commission — Plaintiff has a terminal disease — Whether or not a party may give evidence in his own behalf by commission — Application allowed — Federal Court Rule 477(1).

Lemay v. Minister of National Revenue [1939] Ex.C.R. 248, overruled. *Doyle v. Minister of National Revenue* 78 DTC 6408, referred to.

APPLICATION.

COUNSEL:

David J. French for plaintiffs.
R. G. McClenahan, Q.C. for defendants.

SOLICITORS:

David J. French, Ottawa, for plaintiffs.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defend-
ants.

The following are the reasons for order rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for patent infringement commenced June 19, 1980. The statement of claim was served and appearances were filed in lieu of defence during long vacation. The defences have yet to be filed. On August 26, the plaintiff, George M. Standal, inventor and owner of the patents in issue, underwent exploratory surgery and was diagnosed as suffering terminal cancer of the pancreas. His life expectancy, by an educated guess of his physician, is 6 weeks to 18 months. He is presently undergoing treatment and should not leave his area of residence on Vancouver Island. The corporate plaintiff is exclusive licensee of the patents in issue. The plaintiffs apply for an order under Rule 477 that Standal's evidence be taken on commission.

George M. Standal et Standal's Patents Ltd.
(*Demandeurs*)

a c.

**British Columbia Forest Products Limited et Bow
Valley Resource Services Ltd.** (*Défenderesses*)

Division de première instance, le juge Mahoney—
b Ottawa, 11 et 12 septembre 1980.

Pratique — Requête tendant à une ordonnance en vertu de la Règle 477 permettant de prendre les dépositions du demandeur par commission rogatoire — Le demandeur a un cancer terminal — Il échet d'examiner si une partie peut faire des dépositions pour son propre compte par commission rogatoire — Demande accueillie — Règle 477(1) de la Cour fédérale.

Arrêt rejeté: *Lemay c. Le ministre du Revenu national* [1939] R.C.É. 248. Arrêt mentionné: *Doyle c. Le ministre du Revenu national* 78 DTC 6408.

d DEMANDE.

AVOCATS:

David J. French pour les demandeurs.
e *R. G. McClenahan, c.r.* pour les défenderesses.

PROCUREURS:

David J. French, Ottawa, pour les deman-
deurs.
f *Gowling & Henderson*, Ottawa, pour les
défenderesses.

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

LE JUGE MAHONEY: Cette action en violation de brevet a été intentée le 19 juin 1980. La déclaration a été signifiée et les actes de comparution tenant lieu de mémoires de défense, déposés pendant les grandes vacances. Les conclusions de défense n'ont pas encore été déposées. Le 26 août, le demandeur, George M. Standal, inventeur et titulaire des brevets litigieux, a subi une opération de chirurgie exploratoire donnant lieu à un diagnostic de cancer terminal du pancréas. Le médecin a estimé qu'il vivrait encore de 6 semaines à 18 mois. Il est en cours de traitement et ne doit pas quitter son lieu de résidence dans l'Île de Vancouver. La compagnie demanderesse est concessionnaire exclusif des brevets litigieux. Conformément à la Règle 477, les demandeurs requièrent que soit

Rule 477(1) provides:

Rule 477. (1) If any party to any proceeding had or expected to be had in the Court is desirous of having therein the evidence of any person, whether a party or not, or whether resident within or out of Canada, and if, in the opinion of the Court, it is, owing to the absence, age or infirmity, or the distance of the residence of such person from the place of trial, or the expense of taking his evidence otherwise, or for any other reason convenient so to do, the Court may, upon the application of such party, order the examination of any such person, by interrogatories or otherwise, before a judge nominated by the Associate Chief Justice, a prothonotary, or any other person named in the order, or may order the issue of a commission under the seal of the Court for the examination. [The emphasis is mine.]

The Court can infer, without proof of the nature of the evidence sought to be adduced, that the evidence of the inventor in an action for patent infringement is probably of the sort that, other conditions being met, warrants the making of the order. If it were not for the decision of the Exchequer Court in *Lemay v. M.N.R.*,¹ I should think that the order sought would be granted as a matter of course. That decision, however, held expressly that section 64 of the *Exchequer Court Act*,² which was identical, in its material provisions, to the current Rule 477(1), did not provide for a party giving evidence, in his own behalf, by commission.

One might beg the question and distinguish the *Lemay* case on the basis that there are, here, two plaintiffs and that the corporate plaintiff is clearly entitled to the benefit of the Rule to obtain the inventor's evidence. However, in my view, the *Lemay* case was wrongly decided. I note that the rationale of the *Lemay* decision was not among the reasons for refusal of such an order, in like circumstances to *Lemay*, in *Doyle v. M.N.R.*³

In the nature of patent infringement actions, higher authority may well have the opportunity to decide the question. Meanwhile, the order sought will issue, subject, *inter alia*, to the defendants

rendue une ordonnance permettant de prendre les dépositions de Standal par commission rogatoire.

La Règle 477(1) se lit ainsi:

Règle 477. (1) Si une partie à une procédure déjà engagée ou qui sera vraisemblablement engagée devant la Cour désire y faire prendre la déposition d'une personne, que cette dernière soit ou non partie à la procédure ou qu'elle réside au Canada ou à l'étranger, et si la Cour est d'avis que, vu l'absence, l'âge ou l'infirmité de cette personne, ou vu la distance qui sépare la résidence de cette personne du lieu de l'instruction, ou vu les frais qu'occasionnerait la prise de sa déposition d'une autre manière, ou que, pour toute autre raison, il convient de l'ordonner, la Cour pourra, à la demande de cette partie, ordonner que cette personne soit interrogée sous serment, oralement ou par écrit, devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou une autre personne nommément désignée dans l'ordonnance, ou la Cour pourra ordonner l'émission, à cette fin, d'une commission rogatoire sous son sceau. [C'est moi qui souligne.]

Sans examiner la nature de la preuve à produire, la Cour peut conclure que, dans une action en violation de brevet, le témoignage de l'inventeur constitue une preuve qui, toutes autres conditions étant remplies, garantit la délivrance d'une ordonnance. N'eût-été la décision *Lemay c. M.R.N.*¹ de la Cour de l'Échiquier, je dirais que l'ordonnance sollicitée serait rendue sans difficulté. Cependant, dans cette décision, il a été expressément jugé que l'article 64 de la *Loi de la cour de l'Échiquier*², dont les dispositions applicables sont identiques à celles de la Règle 477(1) actuelle, ne prévoyait pas le cas d'une partie faisant, par commission rogatoire, des dépositions pour son propre compte.

On pourrait éluder la question et arguer de la différence entre l'affaire *Lemay* et la présente espèce où il y a deux demandeurs et où la compagnie demanderesse a certainement droit à l'application de la Règle pour recueillir les dépositions de l'inventeur. Mais, à mon avis, la décision *Lemay* est mal fondée. Je remarque que l'arrêt *Doyle c. M.R.N.*³ n'a pas adopté le même raisonnement que l'arrêt *Lemay* pour rejeter une demande d'ordonnance, alors que les circonstances étaient les mêmes.

En matière d'actions en violation de brevet, cette question pourrait bien être tranchée par une juridiction supérieure. En attendant, je rendrais l'ordonnance requise, sous réserve, entre autres, du

¹ [1939] Ex.C.R. 248.

² R.S.C. 1927, c. 34.

³ 78 DTC 6408.

¹ [1939] R.C.É. 248.

² S.R.C. 1927, c. 34.

³ 78 DTC 6408.

having the opportunity, as they requested, to examine Mr. Standal for discovery prior to the taking of his evidence on commission. All questions of costs will be reserved to the Trial Judge except that the plaintiffs shall, forthwith, deposit \$5,000 as security for costs in this and two other actions in which like orders will be made.

droit des défenderesses d'interroger M. Standal préalablement au recueil de ses dépositions par commission rogatoire. Toute question de dépens sera réservée au juge de première instance, sauf a que les demandeurs doivent immédiatement déposer \$5,000 à titre de cautionnement *judicatum solvi* dans cette action et dans deux autres où des ordonnances semblables seront rendues.