

T-3587-77

T-3587-77

CC Chemicals Limited (Plaintiff)

v.

Sternson Limited (Defendant)

Trial Division, Cattanach J.—Ottawa, June 19 and August 1, 1980.

Practice — Discovery — Motion to restrain defendant from proceeding with examination for discovery of inventor/assignor residing in the U.S. — Ex parte application seeking order to compel said inventor to submit to a discovery deposition granted to defendant by foreign Court — Claim by plaintiff that procedure is inappropriate without motion for directions made to Federal Court — Whether authority to grant order compelling assignor of a patent not resident in Canada to attend to be examined for discovery either within or outside Canada — Federal Court Rules 465(5), (12), (16), 494(9) — Canada Evidence Act, R.S.C. 1970, c. E-10, s. 43.

Plaintiff moves for an order restraining the defendant from proceeding with an examination for the discovery of the inventor and initial assignor of a patent of invention who is residing in the United States, otherwise than in accordance with the Rules of this Court. Defendant, who relied on Rule 465(5) without result, sought and was granted, by a United States District Court, an *ex parte* application without letters rogatory from this Court for an order directing the inventor to submit to a discovery deposition upon oral examination in accordance with the Rules of the foreign Court. Plaintiff claims that defendant's course of action in relation to the action in this Court is inappropriate without the procedure to do so first being settled in a motion for directions made to this Court, and is contrary to the law of this country. The question is whether there is authority for the grant of an order whereby the assignor of a patent who is not resident in Canada can be compelled to attend to be examined for discovery either within or outside Canada.

Held, the application is allowed. (1) It is inappropriate for the defendant to obtain an order from a foreign court to compel the attendance of an assignor of an invention resident within that jurisdiction for examination in relation to an action in this Court without first seeking such process as is available to it: a particular court is the master of its own procedure and of the conduct of proceedings before it in conformity with the general law applicable and its Rules. (2) Rule 465(5) cannot operate where the person to be examined is outside Canada and cannot be made the subject of a subpoena issued out of a Canadian Court (per Jaccett C.J. in the *Lido* case). Such an order cannot be made because the Court by its own process, cannot enforce its order: the Rules of the Federal Court do not contemplate it. Resort may not be had to the issuance of a commission to examine for discovery the assignor of a patent to be conducted outside Canada; neither may letters rogatory nor letters of request be utilized to achieve that end. The purpose of these letters is to take evidence out of the jurisdiction for use as testimony in the action within the jurisdiction. There is no doubt that defendant was not seeking the assignor's testimony, but rather information and a train of inquiry. The Court will

CC Chemicals Limited (Demanderesse)

c.

^a Sternson Limited (Défenderesse)

Division de première instance, le juge Cattanach—Ottawa, 19 juin et 1^{er} août 1980.

Pratique — Interrogatoire préalable — Requête pour interdire à la défenderesse de poursuivre l'interrogatoire préalable d'un inventeur-cédant résidant aux É.-U. — La juridiction étrangère a accordé à la défenderesse sa requête, présentée ex parte, pour enjoindre audit inventeur de déposer au préalable — La demanderesse soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de requête à la Cour fédérale pour directives — Il échet d'examiner si accorder une ordonnance forçant le cédant d'un brevet qui n'habite pas le Canada à subir un interrogatoire préalable que ce soit ou non au Canada est autorisé — Règles 465(5), (12), (16) et 494(9) de la Cour fédérale — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 43.

La demanderesse demandait une ordonnance interdisant à la défenderesse de poursuivre l'interrogatoire préalable de l'inventeur et cédant initial d'un brevet d'invention résidant aux États-Unis, en dérogation des Règles de la Cour. La défenderesse, qui a fait appel sans résultat à la Règle 465(5), a voulu obtenir, et a obtenu, d'une Cour de District des États-Unis, par requête *ex parte*, une ordonnance, sans commission rogatoire de la Cour, enjoignant à l'inventeur de déposer au préalable, sur interrogatoire oral, conformément aux règles de la juridiction étrangère. La demanderesse soutient que la défenderesse a agi fort irrégulièrement ce faisant, au sujet d'une action engagée devant la Cour, la procédure qu'on envisageait d'engager n'ayant pas d'abord été arrêtée par une requête à la Cour pour directives, ce qui serait contraire au droit de notre pays. Il échet de déterminer si accorder une ordonnance forçant le cédant d'un brevet qui n'habite pas le Canada à subir un interrogatoire préalable, que ce soit ou non au Canada, est autorisé.

Arrêt: la requête est accordée. (1) Il est inapproprié de la part de la défenderesse d'obtenir une ordonnance d'un tribunal étranger forçant à comparaître le cédant d'une invention habitant dans cette juridiction pour subir un interrogatoire relativement à une action engagée devant la Cour sans avoir au préalable recours aux voies de droit qu'elle lui ouvre: un tribunal est maître de sa propre procédure et de la conduite de l'instance dont il est saisi conformément au droit général applicable et à ses propres règles. (2) La Règle 465(5) ne s'applique pas au cas où la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'un *subpœna* émanant d'un tribunal canadien (affaire *Lido*, le juge en chef Jaccett). Une telle ordonnance ne peut être rendue parce que les propres voies de droit de la Cour ne lui permettent pas de l'exécuter: les Règles de la Cour ne la prévoient pas. On ne peut recourir à une commission pour interrogatoire préalable du cédant d'un brevet à l'extérieur du Canada: on ne peut non plus utiliser des commissions ou lettres rogatoires pour arriver à cette fin. L'objet de ces commissions et lettres est l'obtention de témoignages hors de la juridiction, destinés à servir de preuve testimoniale dans une action engagée dans la juridiction. On ne

restrain a litigant before it from prosecuting proceedings in a foreign court for the purpose of searching out evidence or information respecting an action in the Court which proceedings in the foreign court are not permissible under its Rules. The defendant can obtain no "legitimate advantage".

Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries, Inc. [1979] 1 F.C. 310, applied. *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (1961) 35 C.P.R. 12, applied. *Textron Canada Ltd. v. Rodi & Wienenberger AG* [1973] F.C. 667, applied. *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Ltd., IBM Canada Ltée* [1976] 1 F.C. 213, applied. *Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. v. Dymo of Canada Ltd.* (1976) 23 C.P.R. (2d) 155, applied. *The Carron Iron Co. Proprietors v. Maclaren* (1854-56) 5 H.L. Cas. 416, applied. *Armstrong v. Armstrong* [1892] P. 98, applied. *Re Raychem Corp. v. Canusa Coating Systems, Inc.* [1971] 1 O.R. 192, considered.

MOTION.

COUNSEL:

D. MacOdrum for plaintiff.
J. Morrissey for defendant.

SOLICITORS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, for plaintiff.
Barrigar & Oyen, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

CATTANACH J.: The plaintiff moved by notice dated June 16, 1980, which application was heard on June 19, 1980, for an order restraining the defendant from proceeding with an examination for the discovery of Solomon J. Rehmar in relation to this action as assignor of a patent of invention otherwise than in accordance with the Rules of this Court.

As the examination was to take place within three juridical days I gave the order requested at the conclusion of the hearing of the application but undertook to give written reasons for so doing.

These reasons are in discharge of that undertaking.

peut douter que ce que la défenderesse voulait ce n'était pas le témoignage du cédant, mais plutôt des renseignements et un fil conducteur pour investiguer. La Cour interdira à un justiciable comparaisant devant elle de poursuivre une instance devant une juridiction étrangère ayant pour fin la recherche de preuve ou d'information, relativement à une action dont elle est saisie, quand une telle instance devant le for étranger n'est pas permise selon ses Règles. La défenderesse ne peut retirer «aucun avantage légitime» de cette procédure.

Arrêts appliqués: *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries, Inc.* [1979] 1 C.F. 310; *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1961) 35 C.P.R. 12; *Textron Canada Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG* [1973] C.F. 667; *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd., IBM Canada Ltée* [1976] 1 C.F. 213; *Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. c. Dymo of Canada Ltd.* (1976) 23 C.P.R. (2^e) 155; *The Carron Iron Co. Proprietors c. Maclaren* (1854-56) 5 H.L. Cas. 416; *Armstrong c. Armstrong* [1892] P. 98. Arrêt examiné: *Re Raychem Corp. c. Canusa Coating Systems, Inc.* [1971] 1 O.R. 192.

REQUÊTE.

AVOCATS:

D. MacOdrum pour la demanderesse.
J. Morrissey pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour la demanderesse.
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE CATTANACH: La demanderesse demandait, par requête, en date du 16 juin 1980, laquelle fut instruite le 19 juin 1980, une ordonnance interdisant à la défenderesse de poursuivre l'interrogatoire préalable de Solomon J. Rehmar, relativement à l'instance en cause, à titre de cédant d'un brevet d'invention, en dérogation des Règles de la Cour.

Comme l'interrogatoire devait avoir lieu dans les trois jours juridiques, j'ai prononcé l'ordonnance demandée à la clôture de l'instruction de la requête, m'engageant à en fournir les motifs, écrits, ultérieurement.

Je m'acquitte maintenant de cet engagement.

The plaintiff is a company incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario with head office at Thornhill, Ontario. As such it is therefore resident and domiciled in Canada.

The defendant is also a company incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario with head office in Brantford, Ontario and is likewise resident and domiciled in Canada.

The plaintiff is owner of a patent of invention issued by the Patent Office of Canada on October 17, 1967 to Solomon J. Rehmar, of Cleveland, Ohio, one of the States of the United States of America with respect to an invention by him.

Rehmar by assignment dated October 27, 1969 and recorded on November 21, 1969 transferred his rights in that patent to Intrusion Prepakt Incorporated, a company incorporated under the laws of the State of Ohio.

By assignment dated September 16, 1969 Intrusion Prepakt Incorporated transferred the patent to the plaintiff.

By statement of claim dated September 23, 1977 and filed in this Court on that date the plaintiff alleges that the defendant has infringed the plaintiff's exclusive rights under that patent and seeks the usual relief.

The defendant has filed a statement of defence which basically alleges that no invention is described in the claims, denies infringement and alleges the invalidity of the patent. These are standard defences to an action for infringement. The allegations are supported by particulars.

By letter dated October 15, 1979 the solicitors for the defendant inquired of the solicitors for the plaintiff as to the invention date to be relied upon which elicited the reply that the invention date being relied upon was April 4, 1979.

By letter dated September 28, 1978 the solicitors for the defendant notified the solicitors for the plaintiff of their intention to examine for discovery Solomon J. Rehmar as inventor and an officer of Intrusion Prepakt Incorporated both as assignors.

By letter dated October 30, 1978 in reply the solicitors for the plaintiff pointed out that both assignors were resident outside of Canada, that

La demanderesse est une compagnie constituée selon la loi ontarienne, avec son siège social à Thornhill (Ontario). A ce titre elle réside donc au Canada et y est domiciliée.

^a La défenderesse est aussi une compagnie constituée en vertu de la loi ontarienne; elle a son siège social à Brantford (Ontario) et donc réside et est domiciliée aussi au Canada.

^b La demanderesse est propriétaire d'un brevet d'invention, délivré par le Bureau des brevets du Canada le 17 octobre 1967 à Solomon J. Rehmar de Cleveland en Ohio, l'un des États des États-Unis d'Amérique, pour l'une de ses inventions.

^c Rehmar, par acte translatif de propriété, daté du 27 octobre 1969 et enregistré le 21 novembre de la même année, céda ses droits sur ce brevet à Intrusion Prepakt Incorporated, une compagnie ^d constituée selon la loi de l'État de l'Ohio.

Par acte translatif de propriété, daté du 16 septembre 1969, Intrusion Prepakt Incorporated céda le brevet à la demanderesse.

^e Dans sa déclaration, en date du 23 septembre 1977, déposée près la Cour à cette date, la demanderesse soutient que la défenderesse a contrefait son brevet et prétend avoir droit au recours habituel.

^f La défenderesse a déposé une défense qui en substance allègue que les revendications ne décrivent aucune nouvelle invention, nie la contrefaçon et prétend que le brevet est invalide. Il s'agit là ^g d'une défense habituelle à une action en contrefaçon. Ces allégations sont détaillées.

Par lettre en date du 15 octobre 1979, les avocats de la défenderesse s'enquirent auprès des avocats de la demanderesse de la date revendiquée ^h pour l'invention, ce qui amena comme réponse qu'il s'agissait du 4 avril 1979.

Par lettre datée du 28 septembre 1978, les avocats de la défenderesse notifièrent ceux de la demanderesse de leur intention d'interroger au préalable Solomon J. Rehmar en tant qu'inventeur ⁱ et dirigeant d'Intrusion Prepakt Incorporated, tous deux cédants.

^j Par lettre datée du 30 octobre 1978, en réponse, les avocats de la demanderesse firent valoir que les deux cédants résidaient à l'extérieur du Canada,

they represented neither of these parties and that the Rule upon which the defendant proposed to rely did not extend to the examination of these parties out of the country.

The Rule upon which the defendant proposed to rely was identified in a letter dated October 15, 1979 as Rule 465(5).

The plaintiff made available for discovery its president.

On April 24, 1980 the defendant advised that the steps required would be taken to secure the examination of Rehmar before trial.

The plaintiff reiterated that the Rules did not permit of the examination of a non-party to the litigation who is not resident in Canada particularly a retired inventor who is not under the control of the plaintiff.

Mr. Rehmar is over 87 years of age and has indicated that he would not willingly submit to examination for discovery. He is not and never was an employee of the plaintiff and the plaintiff has no control whatsoever over him.

Apparently there was a telephone conversation between the solicitors which prompted the plaintiff's solicitors' letter dated May 22, 1980 and a reply thereto dated June 4, 1980 which I consider expedient to reproduce as demonstrative of the dispute between them.

The plaintiff's solicitors wrote:

We have considered the information given to us by you in your telephone call of May 18, 1980 that you intend to seek the discovery of Mr. Rehmar, the inventor named in the patent in suit in the Federal Court, which currently has jurisdiction over the subject matter of the dispute between our respective clients.

It appears that you recognize that the Rules of the Federal Court, and the decisions made under those Rules, do not permit you to obtain the examination for discovery of Mr. Rehmar. It further appears to us that you are attempting to by-pass those Rules, and indeed to by-pass the Federal Court entirely, despite the fact that this action is to be governed by the Rules of practice in the Federal Court. It is our concern that your proposed activities may be considered contemptuous of the Federal Court, and we are not sure of the extent to which we should become involved in those activities.

There are a number of questions that arise out of this proposed procedure, and it is our view that these should be settled on an application for directions to the Federal Court.

ne représentaient ni l'une ni l'autre des parties et que la Règle que la défenderesse se proposait d'invoquer n'allait pas jusqu'à autoriser l'interrogatoire de ces parties à l'extérieur du pays.

^a La Règle que la défenderesse se proposait de faire valoir, mentionnée dans une lettre du 15 octobre 1979, était la Règle 465(5).

^b La demanderesse déclara que son président était prêt à subir un interrogatoire préalable.

^c Le 24 avril 1980 la défenderesse fit savoir que les démarches nécessaires seraient entreprises pour obtenir l'interrogatoire de Rehmar avant l'instruction.

^d La demanderesse fait état que les Règles n'autorisent pas l'interrogatoire d'un tiers au litige qui n'habite pas au Canada, particulièrement un inventeur à la retraite dont elle n'a plus le contrôle.

^e M. Rehmar a plus de 87 ans et a fait savoir qu'il ne se soumettra pas volontairement à un interrogatoire préalable. Il n'est pas, ni n'a jamais été, l'employé de la demanderesse et celle-ci n'a aucun contrôle, quel qu'il soit, sur lui.

^f Il y a eu apparemment un entretien téléphonique entre les avocats des parties, d'où résulta la lettre des avocats de la demanderesse du 22 mai 1980, et la réponse qui y fut faite le 4 juin 1980, lettres que je considère utile de reproduire ici pour illustrer le litige qui oppose les parties.

Les avocats de la demanderesse écrivirent:

^g [TRADUCTION] Nous avons pris acte des informations que vous nous avez communiquées lors de votre coup de téléphone du 18 mai 1980, soit que vous avez l'intention d'interroger au préalable M. Rehmar, l'inventeur dont le nom figure sur le brevet en litige, devant la Cour fédérale qui a en effet compétence en la matière qui fait l'objet du litige entre nos clients respectifs.

^h Il semblerait que vous admettiez que les Règles de la Cour fédérale, et les décisions qui les ont interprétées, ne vous autorisent pas à procéder à l'interrogatoire préalable de M. Rehmar. Il nous semble en outre que vous cherchez à contourner les Règles, et même la Cour fédérale elle-même, en dépit du fait que cette action soit régie par les Règles de pratique de la Cour fédérale. Nous craignons que les actions que vous proposez d'entreprendre puissent être considérées comme un outrage à la Cour fédérale, aussi hésitons-nous à nous impliquer dans celles-ci.

^j Cette procédure que vous envisagez suscite un certain nombre de questions qui à notre avis devraient être réglées par une requête à la Cour fédérale pour obtenir ses directives.

First of all, is it appropriate that Mr. Rehmar be examined, having regard to the practice of the Federal Court? If Mr. Rehmar is to give commission evidence, can you establish that he has refused to appear at the trial of this action? If Mr. Rehmar is giving commission evidence pursuant to your request, are you producing Mr. Rehmar as your witness, and are we to be entitled to cross-examine Mr. Rehmar? If you are to take commission evidence of Mr. Rehmar, should not the whole of Mr. Rehmar's evidence be read into the proceedings at the trial of the action, or are you to be entitled to read in those portions only which are, in your view, favourable to your case?

As it is our view that your proposed procedure is a clear attempt to by-pass Rules of the Federal Court, I would suggest that you bring your application for directions forthwith. If you do not bring this application, we shall bring our own application. We see no reason why we should be put to the trouble and expense of proceeding with a deposition of Mr. Rehmar when the Rules do not provide for his discovery, and there is furthermore no evidence that he has been requested, and has refused, to appear at the trial of this action.

The solicitors for the defendant replied:

Your letter of 22 May 1980 was received in our office on 29 May 1980.

If you wish to apply to the Federal Court of Canada for directions in respect of our proposal to obtain Mr. Rehmar's deposition then please do so.

In our opinion, our proposed course of action for obtaining evidence from Mr. Rehmar is not, in any way, contemptuous of the Federal Court of Canada. Rather, we wish to obtain Mr. Rehmar's testimony in order that we may have evidence from the inventor before proceeding to the trial of this action.

In your letter you have stated, "We see no reason why we should be put to the trouble and expense of proceeding with a deposition of Mr. Rehmar when the Rules do not provide for his discovery, and there is furthermore no evidence that he has been requested, and has refused, to appear at the trial of this action." On the contrary, Federal Court Rule 465(5) does provide for the discovery of Mr. Rehmar. "The assignor of a patent of invention, copyright, trade mark, industrial design or any property, right or interest may be examined for discovery by any party who is adverse to an assignee thereof." (Where the context so permits, a reference in this Rule to an individual to be questioned or to the individual being questioned includes such an assignor.) You have refused consistently to volunteer Mr. Rehmar for discovery pursuant to Rule 465(5) and, by virtue of your actions, have left us with no option but to apply to the appropriate United States court of competent jurisdiction. If Mr. Rehmar were a Canadian resident then there would be no difficulty whatsoever in obtaining his testimony. Instead, you have relied upon the technical ground that Mr. Rehmar is a United States resident so as to avoid making him available to us for discovery.

After reviewing the discovery of Mr. Rehmar, we shall consider what further steps, if any, are required.

D'abord est-il régulier que M. Rehmar soit interrogé compte tenu de la pratique de la Cour fédérale? Advenant que M. Rehmar témoigne devant une commission rogatoire, pouvez-vous démontrer qu'il a refusé de comparaître à l'instruction de la présente demande? Si M. Rehmar témoigne devant la commission rogatoire à votre requête, comparaît-il comme votre témoin et serons-nous en droit de le contre-interroger? Si vous envisagez d'obtenir le témoignage de M. Rehmar devant une commission rogatoire, celui-ci ne devrait-il pas être lu au cours de l'instance en son entier ou vous estimez-vous autorisés à ne nous lire que les passages qui, selon vous, sont pertinents, parce que favorables à votre cause?

Étant donné que nous sommes d'avis que la procédure que vous envisagez constitue une tentative manifeste de contourner les Règles de la Cour fédérale, je vous propose de présenter votre requête pour directives dans les plus brefs délais. Si vous ne la présentez pas, nous présenterons la nôtre. Nous ne voyons aucune raison qui justifie de nous imposer des inconvénients et des frais pour obtenir la déposition de M. Rehmar alors que les Règles ne prévoient pas son interrogatoire préalable et qu'en outre, il n'y a aucune preuve qu'on lui ait demandé, et qu'il ait refusé, de comparaître à l'audition de l'action.

d Les avocats de la défenderesse répliquèrent:

[TRADUCTION] Nous avons reçu, ce 29 mai 1980, votre lettre du 22 mai 1980.

Si vous désirez demander à la Cour fédérale du Canada des directives au sujet de notre proposition d'obtenir la déposition de M. Rehmar, nous ne nous y opposons pas.

A notre avis, l'action que nous projetons d'entreprendre pour obtenir le témoignage de M. Rehmar n'est en nulle manière outrageante pour la Cour fédérale du Canada. Au contraire, nous désirons obtenir le témoignage de M. Rehmar afin d'avoir une déposition de l'inventeur avant de procéder à l'instruction de l'action.

Dans votre lettre vous dites: «Nous ne voyons aucune raison qui justifie de nous imposer des inconvénients et des frais pour obtenir la déposition de M. Rehmar alors que les Règles ne prévoient pas son interrogatoire préalable et qu'en outre, il n'y a aucune preuve qu'on lui ait demandé, et qu'il ait refusé, de comparaître à l'audition de l'action.» Au contraire, la Règle 465(5) de la Cour fédérale prévoit l'interrogatoire de M. Rehmar: «Le cédant d'un brevet d'invention, d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou de tout bien, droit ou intérêt peut être interrogé au préalable par une partie qui est opposée à tout cessionnaire.» (Lorsque le contexte le permet, la mention faite dans la présente Règle d'un individu qui doit être interrogé ou d'un individu qui est interrogé comprend un tel concessionnaire). Vous avez toujours refusé de présenter volontairement M. Rehmar à l'interrogatoire préalable conformément à la Règle 465(5) et par votre fait, vous ne nous laissez d'autres choix que de nous adresser à la juridiction américaine compétente en la matière. Si M. Rehmar habitait le Canada, il n'y aurait aucune difficulté à obtenir son témoignage. Au contraire vous vous êtes servis du fait, vous ne nous laissez d'autres choix que de nous adresser à la juridiction américaine compétente en la matière. Si M. Rehmar habitait le Canada, il n'y aurait aucune difficulté à obtenir son témoignage. Au contraire vous vous êtes servis du fait, vous ne nous laissez d'autres choix que de nous adresser à la juridiction américaine compétente en la matière. Si M. Rehmar habitait le Canada, il n'y aurait aucune difficulté à obtenir son témoignage. Au contraire vous vous êtes servis du fait, vous ne nous laissez d'autres choix que de nous adresser à la juridiction américaine compétente en la matière.

Nous allons donc examiner la déposition préalable de M. Rehmar avant de décider s'il faut, le cas échéant, prendre d'autres mesures.

Lastly, we note that this is not the first time that the pertinent United States statute has been invoked by litigants involved in proceedings before the Federal Court of Canada.

With respect to the concluding paragraph at the hearing of the application I asked the solicitor for the defendant to point out to me the instances to which he referred, what prior request had been made to this Court, and if no prior authorization had been so requested and obtained such as by way of letters rogatory or a letter of request, was any evidence so obtained admitted as evidence at the trial of the action in this Court.

He could not do so. What he meant was that on three occasions of which he was aware application had been made to courts in one or other of the States of the United States to compel a resident to appear and give evidence independently of any intercession by this Court but that any evidence so obtained was apparently not tendered for use as evidence in a trial of an action before this Court.

Thus I am left without precedent in this Court which I had fully suspected to be the case.

I expressed the view that it was not within my jurisdiction to interfere with what a foreign court may do under the laws which it may administer and apply. Certainly I have no power to do that. It was my initial reaction that the matter might best be left to the Trial Judge to decide the admissibility of evidence so obtained if tendered at trial as evidence but the order sought by the plaintiff as applicant herein goes far beyond that.

The suggestion was made by the plaintiff that for the defendant to seek an order from a foreign court to compel the attendance of the inventor for examination in relation to the action in this Court was most inappropriate without the procedure to do so contemplated first being settled on a motion for directions made to this Court.

Frankly the logic of that suggestion has commended itself to me but apparently not to the solicitor for the defendant who blithely ignored the suggestion so made and initiated a unilateral

Enfin nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que des justiciables en une instance devant la Cour fédérale du Canada ont recours à la loi américaine pertinente.

Pour ce qui est du dernier paragraphe, à l'audition de la requête, j'ai demandé à l'avocat de la défenderesse de me citer les instances auxquelles il se référerait, quelle requête antérieure avait été faite à la Cour et si aucune autorisation antérieure n'avait été ainsi demandée, puis obtenue, pour des commissions ou lettres rogatoires, y avait-il des dépositions ainsi obtenues qui aient été déclarées admissibles lors de l'instruction d'une action devant la Cour?

Il n'a pu me répondre. Il avait simplement voulu dire qu'à trois occasions, à sa connaissance, on avait demandé à des juridictions de tel ou tel État américain d'obliger un de leurs résidents à comparaître et à témoigner, sans qu'aucune intervention n'ait été faite devant la Cour, mais que la déposition ainsi obtenue n'avait pas apparemment été administrée en preuve au cours de l'audition de l'action dont la Cour avait été saisie.

Cela ne me laisse donc aucun précédent dans notre juridiction; ce dont je me doutais fort.

J'ai laissé entendre qu'il n'était pas de ma compétence d'intervenir dans ce qu'une juridiction étrangère pourrait faire selon les lois qu'elle peut avoir à appliquer et à exécuter. Je n'ai certainement aucun pouvoir en ce sens. Ma première réaction a été qu'il vaudrait probablement mieux laisser au juge du fond le soin de décider de l'admissibilité du témoignage ainsi obtenu, advenant qu'il soit présenté lors de l'instruction à titre de preuve, mais l'ordonnance que demande la demanderesse en tant que requérante en l'instance a une portée beaucoup plus importante.

La demanderesse a fait valoir que la défenderesse en voulant obtenir d'un tribunal étranger une ordonnance forçant l'inventeur à comparaître à un interrogatoire relatif à une action engagée devant notre juridiction, agissait fort irrégulièrement lorsque la procédure qu'on envisageait d'engager en ce sens n'était pas d'abord arrêtée par une requête pour directives présentée à notre juridiction.

A vrai dire la logique de cette proposition s'est imposée à moi, mais non apparemment au procureur de la défenderesse, qui l'a sereinement ignorée et a présenté unilatéralement une requête à un

application to a judge of the United States District Court for the Northern District of Ohio, pursuant to 28 U.S.C. § 1782 for an order directing the issuance of a subpoena *duces tecum* commanding Solomon J. Rehmar to attend and “submit to a discovery deposition to be taken by Sternson upon oral examination for use in a proceeding now pending before the Federal Court of Canada, Trial Division”.

The applicant, Sternson, requested that it be ordered that “the testimony shall be taken in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure”. This I take to be Rules applicable in the foreign jurisdiction because such expression is unknown in this jurisdiction.

The title to and substantive part of paragraph 1782 (which in all likelihood might be a federal statute) reads:

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

(a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court.

The *ex parte* application which is undated but appears to have been filed in the foreign court on June 10, 1980 was apparently heard on that day by the judge of that court who endorsed the margin of the application: “The motion is granted. It is so ordered. Frank J. Battisti”. I assume that the grant of such an order is not mandatory but discretionary.

The application was made without notice to the party adverse in interest and it was unfortunate that the learned Judge was deprived of the advantage of hearing representations contrary to the grant thereof. Basically the representation vigorously advanced before me was that there is no authority for the grant of an order whereby the assignor of a patent who is not resident in Canada can be compelled to attend to be examined for

juge de la Cour de District des États-Unis pour le District nord de l’Ohio, sur le fondement du 28 U.S.C. § 1782, pour obtenir une ordonnance enjoignant le lancement d’une assignation, *subpoena duces tecum* au nom de Solomon J. Rehmar, lui ordonnant de se présenter et [TRADUCTION] «de déposer au préalable, sa déposition devant être consignée par Sternson après l’interrogatoire oral, pour servir dans une instance actuellement pendante devant la Cour fédérale du Canada, Division de première instance».

La requérante, Sternson, demandait qu’on ordonne que [TRADUCTION] «le témoignage soit consigné conformément aux Règles fédérales de procédure civile». Sans doute s’agit-il de règles applicables dans cette juridiction étrangère car une telle expression est inconnue dans la nôtre.

Voici le texte et le titre du paragraphe 1782 (vraisemblablement une loi fédérale):

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

a) La cour de district du district de résidence d’un individu, ou de celui où on le trouve, peut lui ordonner de rendre témoignage, ou de déposer, ou encore de déposer des pièces ou autres objets pouvant servir dans une instance devant un tribunal étranger ou international. L’ordonnance peut être rendue sur le fondement d’une commission ou lettre rogatoire internationale donnée par un tribunal étranger ou international, ou sur requête de tout intéressé; elle peut enjoindre que le témoignage ou la déposition soit faite, ou que la pièce ou autre objet soit déposé devant celui que nomme la cour.

La requête, *ex parte*, qui n’est pas datée, mais qui semble avoir été déposée près le tribunal étranger le 10 juin 1980, fut instruite ce jour-là par le juge de ce tribunal, lequel annota en marge de la requête: «Requête accueillie. Ainsi en est-il ordonné. Frank J. Battisti». Je présume qu’il n’y a pas obligation de rendre une semblable ordonnance mais qu’elle est discrétionnaire.

La requête fut faite sans notification à la partie adverse et donc, malheureusement, le distingué juge a été privé de l’avantage d’entendre les arguments qui auraient pu s’opposer à ce qu’elle soit accordée. En substance on a surtout insisté devant moi pour dire que rien n’autorise d’accorder une ordonnance forçant le cédant d’un brevet qui n’habite pas le Canada à subir un interrogatoire préalable, que ce soit ou non au Canada; ce faire serait

discovery either within or outside Canada and to do so is contrary to the law of this country.

The former Chief Justice of this Court had occasion to consider this question in *Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries, Inc.* [1979] 1 F.C. 310 when he delivered the judgment of the Appeal Division.

The Trial Division had dismissed an application for an order to produce the assignor of a patent resident in the United States to be examined for discovery pursuant to Rule 465(5). That decision was appealed.

Jackett C.J. dismissed the appeal because there is no authority for the order sought. None had been referred to and he knew of none.

Having so stated he considered it expedient to explain why the application for that order was not only misconceived but was an attempt to obtain relief that is not available under the Rules.

He pointed out at pages 311 and 312:

As I understand it, examination for discovery, as commonly understood, is a pre-trial process whereby one party to an action obtains information or admissions from the other and is one of the few aspects of our procedure that has no root in the procedure of the United Kingdom. It is now almost universally found in superior courts in Canada but, in each court, is a product of the relevant statute and the Rules made thereunder.

The relevant Rule is Rule 465 of the *Federal Court Rules* made under section 46 of the *Federal Court Act*, R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10.

The Chief Justice explained that no order of the Court is required for an examination for discovery except in exceptional circumstances.

The simplest case is in an action of one individual against another where one party examines another (Rule 465(1),(2) and (3)). In such a case no order of the Court is contemplated unless it is required to nominate an examiner (Rule 465(6)(c)).

contraire à la loi de notre pays.

Le précédent juge en chef de notre juridiction a eu l'opportunité de connaître de la question dans *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries, Inc.* [1979] 1 C.F. 310 lorsqu'il prononça l'arrêt de la Cour d'appel.

La Division de première instance avait rejeté une requête pour ordonnance, qui aurait enjoint de présenter le cédant d'un brevet habitant aux États-Unis pour qu'il soit interrogé au préalable sur le fondement de la Règle 465(5). Il y eut appel.

Le juge en chef Jackett rejeta l'appel car aucune jurisprudence n'autorisait l'ordonnance demandée. Aucune n'avait été citée et il n'en connaissait aucune.

Ayant ainsi statué, il jugea utile d'expliquer pourquoi la demande d'ordonnance était non seulement mal conçue mais constituait une tentative d'exercer un recours que ne permettaient pas les Règles.

Il déclare aux pages 311 et 312:

Tel que je l'entends, l'interrogatoire préalable est, dans l'acception générale du terme, un acte de procédure antérieur au procès par lequel une partie cherche à obtenir des renseignements ou des aveux de l'autre partie; il s'agit là d'un des rares éléments de notre procédure qui n'ont pas leur origine dans les règles de procédure du Royaume-Uni. Cette pratique est devenue courante devant presque toutes les cours supérieures du Canada mais, dans chaque juridiction, elle participe de la loi applicable en la matière ainsi que des règles de procédure qui en sont issues.

La règle applicable était la Règle 465 des *Règles de la Cour fédérale*, adoptée en application de l'article 46 de la *Loi sur la Cour fédérale*, S.R.C. 1970 (2^e Supp.), c. 10.

Le juge en chef expliqua qu'on n'a pas à obtenir une ordonnance de la Cour pour un interrogatoire préalable sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Le cas le plus simple est celui de l'action qu'intente un individu contre un autre alors que l'une des parties interroge l'autre (Règle 465(1),(2) et (3)). Alors aucune ordonnance de la Cour n'est prévue à moins qu'il ne faille nommer un examinateur (Règle 465(6)(c)).

The sanction against a party which fails to submit to discovery or answer questions required by the Court is, if a defendant, to have the defence struck out, or, if a plaintiff, to have the action dismissed.

The second exception is an examination for discovery of the Crown or a corporation. In the event that the parties cannot agree on the officer to be questioned then an order of the Court may be sought to nominate an officer (Rule 465(1)(b), (c)).

Under Rule 465(12) it is possible that an examination for discovery may, in certain circumstances, be held outside Canada but only by an agreement or with authority of an order of the Court. This is the third exception to the general rule that no order of the Court is necessary for arranging for commencement of an examination for discovery.

Rule 465(5) reads:

Rule 465. . . .

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

In commenting upon this somewhat unusual provision the Chief Justice had this to say at pages 313 and 314:

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

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

La sanction applicable à la partie qui fait défaut de se soumettre à l'interrogatoire préalable ou de répondre aux questions que demande la Cour est, lorsqu'il s'agit du défendeur, la radiation de la défense ou, dans le cas du demandeur, le rejet de l'action.

Seconde exception: l'interrogatoire préalable de la Couronne ou d'une personne morale. Advenant que les parties ne puissent s'entendre au sujet du fonctionnaire ou du dirigeant à interroger, on s'adresse alors à la Cour pour qu'elle le désigne (Règle 465(1)(b),c)).

D'après la Règle 465(12), il est possible qu'un interrogatoire préalable puisse, dans certains cas, avoir lieu à l'extérieur du Canada, mais seulement en vertu d'une convention ou de l'autorité d'une ordonnance judiciaire. C'est là la troisième exception à la règle générale voulant qu'aucune ordonnance judiciaire ne soit nécessaire pour obtenir un interrogatoire préalable.

Voici la Règle 465(5):

Règle 465. . . .

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

Commentant cette disposition en quelque sorte inhabituelle, le juge en chef déclara ceci, aux pages 313 et 314:

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

La comparaison de la personne assujettie à l'interrogatoire prévu à la Règle 465(5) est assurée par *subpoena* (Règle 465(9)); dans ces conditions, cette personne n'est pas soumise au contrôle de la partie adverse et elle ne risque pas de voir sa défense radiée ou sa demande rejetée pour défaut ou pour refus de répondre ainsi qu'elle en est requise. (Règle 465(20).) Il est à croire qu'aux termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une telle personne de comparaître, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait que le *subpoena* s'applique à l'intérieur du

subpoena in Canada and the Court's inability to issue orders or other process having effect outside its geographical jurisdiction (see *McGuire v. McGuire* [1953] O.R. 328). In other words, there is an implied limitation, as far as Rule 465 is concerned, on the ambit of Rule 465(5) in that it cannot operate where the person to be examined is outside Canada and cannot be made the subject of a subpoena issued out of a Canadian court. This is not to say that there may not be an international convention between Canada and another country, duly implemented by statute in both countries, that would authorize such examinations. I do not recall any such convention that contemplates pre-trial examination of potential witnesses as opposed to obtaining evidence in one country for use at trial in another country.

I have said so much in this connection not only to make it clear that, in my view, the appellant is not failing to obtain what he seeks merely because he frames his application inadequately, but also to make it clear that, in my view, he sought something that the Rules did not, and could not, give him any right to obtain. I also have attempted to bring out that there seems to be a tendency to seek from the Court orders concerning the details of launching an examination for discovery (person to be examined, place, time, etc.) that should not be taking up the time of the Court when the Rules do not provide for them.

In argument before me counsel for the defendant suggested that if the Chief Justice had been aware of paragraph 1782 of the *United States Code* he would have decided other than he did.

He predicated this submission on the particular language in the extract quoted which reads:

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

When the Chief Justice referred to an international convention implemented into the domestic law of each contracting state by statute he meant precisely what he said.

He did not mean a domestic statutory law as paragraph 1782 of the *United States Code* appears to be. He meant, as he said, mutually reciprocal statutes enacted by the respective States to an international convention by which the terms of the convention agreed upon become part of the law of each State which was party to the convention. There is no indication that paragraph 1782 is such a statute.

Canada et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou autres moyens de contrainte exécutoires à l'extérieur de son ressort territorial (voir *McGuire c. McGuire* [1953] O.R. 328). En d'autres termes, dans le contexte de la Règle 465, la portée de la Règle 465(5) est implicitement restreinte en ce sens qu'elle ne s'applique pas au cas où la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'une subpoena émanant d'un tribunal canadien. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un accord international entre le Canada et un autre pays, dûment ratifié de part et d'autre, qui autorise un interrogatoire dans ces conditions. Je n'ai connaissance d'aucun accord de ce genre qui prévoit l'interrogatoire, antérieur au procès, de témoins potentiels, acte de procédure tout différent de celui qui vise à obtenir des témoignages dans un pays en vue d'un procès dans l'autre pays.

Je me suis longuement étendu sur ce sujet pour faire ressortir qu'à mon avis, l'appelante n'a pas gain de cause non seulement parce qu'elle a mal formulé sa demande mais encore parce qu'elle invoque un recours auquel elle n'a nullement droit, aux termes des Règles. Par la même occasion, j'ai voulu souligner qu'il semble y avoir une tendance à demander à la Cour des ordonnances concernant les détails d'organisation d'un interrogatoire préalable (personne à interroger, temps, lieu, etc.) et à surcharger ainsi le rôle de la Cour, dans les cas mêmes où les Règles ne prévoient rien de tel.

Au cours du débat devant moi, l'avocat de la défenderesse soutint que si le juge en chef avait eu connaissance du paragraphe 1782 du *United States Code*, il aurait statué dans un autre sens.

Il basait son argument sur le texte d'un extrait de la citation ci-dessus que voici:

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

Lorsque le juge en chef a parlé d'une convention internationale qu'une loi d'exécution introduirait dans le droit interne de chaque État contractant, il voulait dire précisément ce qu'il a dit.

Il ne voulait pas parler d'une législation interne comme le paragraphe 1782 du *United States Code* semble être. Il voulait parler, comme il a dit, de lois parallèles, mutuellement adoptées par les États parties à une convention internationale introduisant les stipulations de la convention contractée dans le droit interne de chaque État. Rien n'indique que le paragraphe 1782 ait été une semblable loi d'exécution.

In so contending counsel must be drawing an analogy between a law of a foreign State as such and a law of a foreign State enacted to meet obligations incurred by being signatory to an international convention. No such analogy exists.

Counsel for the defendant did not refer me to such a convention no doubt because no such convention exists. I should add that I have made a search for such a convention without avail.

Jackett C.J. has stated that there is an implicit limitation on the ambit of Rule 465(5) in that it cannot operate where the person to be examined for discovery is outside Canada.

Resort may not be had to a commission to take evidence to conduct an examination for discovery of the assignor of a patent of invention who is resident outside Canada.

Cameron J. in *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (1961) 35 C.P.R. 12 said [at page 13]:

In my view, Rule 129 does not authorize the Court to issue a Commission to examine for discovery an assignor of any patent of invention (who, in this case, is not a party in the action) outside of Canada.

In *Textron Canada Ltd. v. Rodi & Wienerberger AG* [1973] F.C. 667 Kerr J. held that orders for commissions to examine assignors of a patent resident in Germany and Japan could not be made under Rule 477, that is by commission evidence. Rule 477 of the *Federal Court Rules* is the successor to Rule 129 of the *Exchequer Court Rules* referred to by Cameron J.

However he did entertain the possibility of an order for discovery under Rule 465(12) analogous to the kind of order contemplated in Rule 477 on being satisfied that there were conventions or treaties between Canada and Germany and Japan under which the examinations applied for would be held in or permitted by the laws of those countries. He therefore reserved the motion for one month in order that counsel for the parties might so inquire. Apparently the *Textron* case was settled shortly after the judgment of Kerr J. was delivered and accordingly the application was not pursued.

En soutenant que c'est le cas, l'avocat doit faire une analogie entre le droit interne d'un État étranger en soi et le droit que cet État adopte pour exécuter les obligations contractées comme signataire d'une convention internationale. Aucune semblable analogie n'existe.

L'avocat de la défenderesse n'a pu me référer à aucune semblable convention, sans doute parce qu'aucune n'existe. J'ajouterais que j'ai moi-même recherché une telle convention en vain.

Le juge en chef Jackett a déclaré qu'il y a une limite implicite à la Règle 465(5), en ce qu'elle ne peut s'appliquer lorsque celui que l'on veut interroger au préalable est à l'extérieur du Canada.

On ne peut recourir à une commission rogatoire pour un interrogatoire préalable du cédant d'un brevet d'invention habitant à l'extérieur du Canada.

Le juge Cameron dans *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1961) 35 C.P.R. 12 a dit [à la page 13]:

[TRADUCTION] A mon avis la Règle 129 n'autorise pas la Cour à donner une commission pour l'interrogatoire préalable d'un cédant d'un brevet d'invention (qui, en l'espèce, n'est pas partie à l'instance) hors du Canada.

Dans *Textron Canada Ltd. c. Rodi & Wienerberger AG* [1973] C.F. 667, le juge Kerr a jugé que des ordonnances donnant commission d'interroger les cédants d'un brevet résidant en Allemagne et au Japon ne pouvaient être rendues sur le fondement de la Règle 477, c.-à-d. par commission rogatoire. La Règle 477 des *Règles de la Cour fédérale* succède à la Règle 129 des *Règles de la Cour de l'Échiquier* dont parle le juge Cameron.

Toutefois il a admis la possibilité d'accorder une ordonnance pour interrogatoire préalable selon la Règle 465(12), analogue à celle envisagée par la Règle 477, advenant démonstration de l'existence d'une convention ou d'un traité intervenu entre le Canada, l'Allemagne et le Japon, en vertu de laquelle les interrogatoires demandés seraient tenus ou permis selon la loi de ces pays. Il a donc suspendu la requête pour un mois afin de permettre aux avocats des parties de s'en enquérir. Apparemment l'affaire *Textron* fut réglée peu après que le jugement du juge Kerr eut été rendu; en conséquence la requête fut abandonnée.

In *Xerox of Canada Ltd. v. IBM Canada Ltd., IBM Canada Ltée* [1976] 1 F.C. 213 it was moved by the defendant before Heald J. for orders authorizing the issuance of letters rogatory to permit the examinations for discovery of eighteen inventors and assignors of patents residing in five different jurisdictions in the United States. In so applying the defendant relied on paragraphs (5) and (12) of Rule 465 and the remarks of Kerr J. in the *Textron* case (*supra*) that is that if he could be satisfied that an order would be effective under the laws of the country where the request is to be executed he would then consider an application to that end.

In support of the application before Heald J. the defendant submitted affidavits of a qualified attorney from each of the jurisdictions of New York, Connecticut and two districts in California to the effect that the courts in these jurisdictions would execute letters of request from this Court to enable the defendant to obtain examination for discovery of the assignors of a patent resident in these jurisdictions.

In response the plaintiffs filed affidavits of equally qualified attorneys whose opinions were diametrically opposite. The firm view was expressed that the California courts would not act upon such letters of request because the evidence so obtained could not be introduced as evidence in the action but could only be used for the purpose of gaining information. This may not be necessarily so.

The deponents of the rebuttal affidavits were clearly of the view that the courts of Connecticut and New York would not act on letters rogatory or letters of request of this Court because of the inability of the Federal Court of Canada to reciprocate under the laws of this country. The inability to reciprocate has been held to exist.

Under section 43 of the *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1970, c. E-10, a Canadian court may, in its discretion, order the attendance in Canada of a party or witness within its jurisdiction where it appears that a foreign court of competent jurisdiction is desirous of obtaining the "testimony" of

Dans *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd., IBM Canada Ltée* [1976] 1 C.F. 213, la défenderesse présenta une requête au juge Heald pour que soient rendues des ordonnances autorisant de donner commission rogatoire pour l'interrogatoire préalable de dix-huit inventeurs et cédants de brevets résidant dans cinq juridictions différentes aux États-Unis. La défenderesse invoquait les alinéas (5) et (12) de la Règle 465 ainsi que les remarques du juge Kerr dans l'affaire *Textron* (précitée), soit que si on pouvait le convaincre que l'ordonnance serait exécutoire selon le droit du pays où la commission devrait être exécutée, il accepterait d'être saisi d'une requête à cette fin.

A l'appui de la requête soumise au juge Heald, la défenderesse fournissait des dépositions sous serment d'un juriste compétent de chacune des juridictions de New York, du Connecticut et de deux districts en Californie, selon lesquels les tribunaux de ces juridictions donneraient effet aux lettres rogatoires de la Cour, permettant à la défenderesse d'obtenir l'interrogatoire préalable des cédants d'un brevet habitant ces juridictions.

En réplique les demanderesses produisirent les dépositions, sous serment, de juristes aussi compétents dont les opinions étaient diamétralement opposées. On était formellement d'avis que les tribunaux de Californie ne donneraient pas effet à ces lettres rogatoires puisque les témoignages ainsi obtenus ne pourraient être administrés comme preuve en l'instance et ne serviraient qu'à obtenir de plus amples renseignements. Cela pourrait ne pas se révéler être le cas.

Les auteurs de ces réfutations étaient clairement d'avis que les tribunaux du Connecticut et de New York n'agiraient pas sur la foi de commissions ou lettres rogatoires de la Cour vu son incapacité d'offrir la réciprocité en vertu du droit de notre pays. On a déjà jugé que cette incapacité d'offrir la réciprocité existait.

Selon l'article 43 de la *Loi sur la preuve au Canada*, S.R.C. 1970, c. E-10, une juridiction canadienne a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner de comparaître au Canada à une partie ou à un témoin présent dans son ressort lorsqu'il paraît qu'une juridiction étrangère compétente désire

such witness in relation to a matter pending in the foreign Court.

Section 60 of *The Evidence Act* of Ontario is to like effect.

In *Re Raychem Corp. v. Canusa Coating Systems, Inc.* [1971] 1 O.R. 192, Brooke J.A. said at page 197:

It is the law of this Province that whether one proceeds under the relevant provisions of the Ontario *Evidence Act*, R.S.O. 1960, c. 125, or the *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1952, c. 307, the Court will order an examination of a witness only if it is clear that what is intended is the taking of that evidence for the purpose of trial. No such order will be made if the principal purpose is to use such proceedings to search out evidence and information in the same way as on examination for discovery. In *Re Radio Corp. of America v. Rauland Corp. et al.*, [1956] O.R. 630 at p. 635, 5 D.L.R. (2d) 424 at p. 428, 26 C.P.R. 29, Gale, J., as he then was, adopted the language of Devlin, J., in *Radio Corp. of America v. Rauland Corp. et al.*, [1956] 1 Q.B. 618 at p. 646, when he said:

Testimony which is in the nature of proof for the purpose of the trial is permissible. Testimony, if it can be called "testimony," which consists of mere answers to questions on the discovery proceeding designed to lead to a train of inquiry, is not permissible.

Incidentally I was prompted by the use of the word "testimony" in paragraph 1782 of the *United States Code* to refer to definition of that word in *Black's Law Dictionary*, 5th ed., since that work is definitions of words and phrases of American and English jurisprudence.

Testimony is therein defined as properly meaning:

... only such evidence as is delivered by a witness on the trial of a cause, either orally or in the form of affidavits or depositions.

Before Mr. Justice Heald the motions sought were opposed on a twofold basis.

The first submission was that this Court has no jurisdiction under any circumstances to issue letters rogatory to a foreign court.

Heald J., because of the disposition he made of the motion did not elaborate on the exact nature of that submission or the reasons advanced in its support. Conceivably, and I speculate, it may have been that jurisdiction is lacking in the absence of an international convention or treaty implemented by statute in the contracting States that would authorize examinations of the nature sought or

obtenir son «témoignage» relativement à une affaire pendante devant elle.

L'article 60 de *The Evidence Act* de l'Ontario est au même effet.

Dans l'affaire *Raychem Corp. c. Canusa Coating Systems, Inc.* [1971] 1 O.R. 192, le juge Brooke de la Cour d'appel dit à la page 197:

[TRADUCTION] La loi dans la province est, que l'on procède selon les dispositions pertinentes de *The Evidence Act* de l'Ontario, S.R.O. 1960, c. 125, ou de la *Loi sur la preuve au Canada*, S.R.C. 1952, c. 307, que la Cour n'ordonne l'interrogatoire d'un témoin que s'il est clair que ce qu'on recherche est pour les fins de la preuve à administrer au procès. Aucune ordonnance semblable ne sera rendue si son objet principal est d'employer une telle procédure pour obtenir de la preuve et des renseignements comme on le fait lors d'un interrogatoire préalable. Dans l'affaire *Radio Corp. of America c. Rauland Corp. et al.* [1956] O.R. 630 à la p. 635, 5 D.L.R. (2^e) 424 à la p. 428, 26 C.P.R. 29, le juge Gale, c'était alors son titre, fit siens les dires du juge Devlin dans *Radio Corp. of America c. Rauland Corp. et al.* [1956] 1 Q.B. 618 à la p. 646, disant:

Le témoignage qui de par sa nature sert de preuve au procès est admissible. Le témoignage, si l'on peut appeler cela un «témoignage», qui ne consiste qu'en de simples réponses à des questions au cours de la procédure d'interrogatoire préalable conçue pour mener à une investigation, n'est pas permis.

Incidentemment l'emploi du terme «témoignage» au paragraphe 1782 du *United States Code* m'a amené à me référer à la définition de ce terme dans le *Black's Law Dictionary*, 5^e édition, cet ouvrage définissant les termes et aphorismes de la science juridique américaine et anglaise.

On y définit témoignage au sens propre comme signifiant:

[TRADUCTION] ... uniquement la preuve qu'apporte un témoin au cours de l'instruction d'une affaire soit oralement, soit sous forme de dépositions faites ou non sous serment.

Devant le juge Heald, on s'opposait aux requêtes pour une double raison.

On faisait d'abord valoir que la Cour n'a jamais la compétence de donner des commissions rogatoires à un tribunal étranger.

Le juge Heald, étant donné la manière dont il statua en l'instance, n'élabora pas sur la nature exacte de ce moyen ni sur les motifs avancés à son appui. Il est concevable, mais c'est là pure spéculation, que ce soit parce qu'il y a incompétence en l'absence de convention internationale ou de traité qu'exécuterait une législation interne des États contractants qui autoriserait les interrogatoires de

perhaps that there is no authority in the *Federal Court Act* and Rules made thereunder.

The second basis advanced was that “even if this Court does have the power to issue letters rogatory, that power is discretionary and should not be exercised to order the examination for discovery of an assignor who is not a party to the action”. This quotation is extracted from Mr. Justice Heald’s reasons for judgment at page 217. Being extracted from its whole context and in the light of Rule 465(5) I would assume it might be proper to add at the conclusion of the quotation words such as “resident out of the jurisdiction and as directed to be conducted by the court of the jurisdiction in which the assignor resides”.

Heald J. did state that the discretion should not be exercised because no reciprocity exists in the Federal Court of Canada and accordingly a foreign court should not be asked to do what could not be done in return.

He refused to issue letters rogatory as requested because he was not satisfied on the conflicting evidence of the law in four of those jurisdictions that the Courts thereof would act on those letters (there was no evidence as to the law in the fifth jurisdiction) and further he was not satisfied that the defendant would be prejudiced by the refusal of the orders sought because the defendant still had available to it the normal party examination procedures under Rule 465.

These same normal party examination procedures were available to the defendant in this action but the defendant has been adamant in its insistence upon examining the initial assignor and inventor for discovery.

Mr. Justice Kerr in the *Textron* case (*supra*) clearly indicated that, in his opinion, an order for the discovery of an assignor resident out of the jurisdiction could be devised and granted. He said this at page 668:

However I think that, in the absence of specific provisions governing the manner of the examination for discovery of patent assignors out of Canada, Rule 465(12) permits the Court to make orders for discovery analogous to the kind of

la nature de ceux en cause ou, encore, parce que ni la *Loi sur la Cour fédérale*, ni les Règles prises en application de celle-ci, ne le permettent expressément.

^a Le deuxième moyen qu’on a fait valoir était que «même si la présente Cour a cette compétence, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui ne devrait pas être exercé dans le but d’ordonner l’interrogatoire préalable d’un cédant qui n’est pas partie à l’action». Il s’agit d’un extrait des motifs du jugement du juge Heald, page 217. La citation est extraite de son contexte; aussi, à la lumière de la Règle 465(5), je présume qu’on devrait y ajouter: ^b [TRADUCTION] «habitant hors de la juridiction, ^c l’interrogatoire devant se faire selon les directives du tribunal de la juridiction de résidence du cédant».

^d Le juge Heald a bien dit cependant que ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé, la Cour fédérale du Canada ne pouvant offrir la réciprocité; il s’ensuivait qu’on ne devait pas demander à un tribunal étranger de faire ce qu’on ne pourrait faire pour lui. ^e

Il refusa de donner les commissions rogatoires demandées, n’étant pas convaincu, d’après la preuve, contradictoire, du droit en vigueur dans quatre de ces juridictions, que les tribunaux de celles-ci leur donneraient effet (aucune preuve portant sur le droit de la cinquième juridiction n’ayant été administrée) et, en outre, que la défenderesse subirait un préjudice du fait de son refus de rendre les ordonnances demandées car celle-ci peut toujours se prévaloir de la procédure normale d’interrogatoire des parties prévue par la Règle 465. ^f ^g

Cette même procédure normale d’interrogatoire des parties, la défenderesse peut s’en prévaloir en la présente action, mais elle n’en démord pas et insiste pour interroger le cédant initial, l’inventeur. ^h

Le juge Kerr, dans l’affaire *Textron* (précitée), a clairement laissé entendre qu’à son avis une ordonnance d’interrogatoire préalable d’un cédant habitant hors de la juridiction pouvait se faire et être accordée. Il dit à la page 668:

Cependant, j’estime qu’en l’absence de dispositions précises sur la manière dont doit se dérouler l’interrogatoire préalable de cédants de brevet situés hors du Canada, la Règle 465(12) autorise la Cour à rendre des ordonnances pour interrogatoire

order provided for in Rule 477(1), or even, but less preferably, to issue commissions for the examination with appropriate modifications. I need not at this stage decide what use may be made of the examination if it takes place, conceivably it may be useful, even if only informative to the plaintiff. Nor need I speculate as to whether the assignors will attend for examination, or what recourse the plaintiff may have if they do not attend.

He added at page 669:

I would be willing to make an appropriate order for the requested examination for discovery of the assignors in Japan and Germany or as the case may be, but before making an order I would want to be satisfied that there would be a reasonable probability that it would be effective under the laws of those countries.

Kerr J. based his willingness to grant such an order on Rule 465(12) which reads:

Rule 465. . . .

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

Under Rule 465(5) the assignor of a patent may be examined for discovery by any party who is adverse to the assignee thereof.

The defendant meets that qualification.

Solomon J. Rehmar meets the qualification of an assignor who may be examined by the defendant. He also meets the qualification of being "an individual to be questioned on an examination for discovery . . . permanently out of the jurisdiction".

By virtue of Rule 465(16) he:

. . . shall answer any question as to any fact within his knowledge that may prove or tend to prove or disprove or tend to disprove any unadmitted allegation of fact in any pleading filed by the assignee. . . .

The use to which an examination for discovery may be put at the trial of the action is outlined in Rule 494(9) which provides in part:

Rule 494. . . .

(9) Any party may, at the trial of an action, use in evidence against another party any of his examination for discovery of that other party, but,

In view of the express provision of Rule 494(9) the question immediately arises whether, despite

préalable sur le même modèle que les ordonnances prévues par la Règle 477(1) ou même, mais ceci est moins souhaitable, d'instituer, avec les modifications qui s'imposent, des commissions rogatoires devant procéder aux interrogatoires. Je n'ai pas à préjuger à ce stade de l'usage qui pourra être fait de l'interrogatoire si celui-ci a lieu; il se peut fort bien qu'il se révèle utile même si ce n'est que pour renseigner la demanderesse. Je n'ai pas non plus à me demander si les cédants se soumettront à cet interrogatoire et, dans la négative, quels recours pourrait alors avoir la demanderesse.

b Il ajoute, à la page 669:

Je suis disposé à rendre dans les termes appropriés une ordonnance prévoyant l'interrogatoire préalable des cédants au Japon et en Allemagne, ou selon ce qui sera jugé approprié, mais auparavant je voudrais être assuré qu'il existe des chances raisonnables qu'une telle décision soit applicable selon le droit de ces pays.

Le juge Kerr s'est fondé pour accepter d'accorder une semblable ordonnance, sur la Règle 465(12), que voici:

d Règle 465. . . .

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

Selon la Règle 465(5) celui qui cède un brevet peut être interrogé au préalable par toute partie opposée au cessionnaire.

f La défenderesse remplit cette condition.

Solomon J. Rehmar est bien un cédant que la défenderesse peut interroger. C'est aussi «un individu qui doit être interrogé au préalable . . . hors du ressort . . . d'une façon permanente».

En vertu de la Règle 465(16), il:

. . . doit répondre à toute question sur tout fait dont elle a connaissance et qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer une allégation de fait non admis dans une plaidoirie du cessionnaire . . . soit réfuter ou tendre à réfuter une telle allégation de fait.

L'usage que l'on peut faire à l'instruction de l'action d'un interrogatoire préalable est énoncé à la Règle 494(9) qui prévoit notamment:

Règle 494. . . .

(9) Une partie peut, à l'instruction d'une action, utiliser en preuve contre une autre partie tout passage de l'interrogatoire préalable qu'elle a fait subir à cette autre partie, mais,

j Vu la disposition expresse de la Règle 494(9), la question se pose de savoir si, en dépit de la disposi-

the provision in Rule 465(5) that the assignor of a patent who is not a party may be examined for discovery by a party adverse to the assignee and who, under Rule 465(16), is obliged to answer questions with respect to any unadmitted allegation in the pleadings, the information so elicited can be used in evidence. My brother Mahoney has decided the question posed. I shall refer to his decision later.

Mr. Justice Kerr did not decide what use could be made of the examination for discovery should he order it, other than to remark:

... conceivably it may be useful, even if only informative to the plaintiff.

Jackett C.J. in the *Lido* case (*supra*) has said that what is described in Rule 465(5) as the examination for discovery of a non-party is not within the normal concept of an examination for discovery. He describes it as the "pre-trial questioning of a potential witness", the assignor of the industrial property right.

With respect to Rule 465(12) upon which Kerr J. was prepared to place reliance to order examination for discovery in the *Textron* case predicated upon the assumption that the order would be effective under the laws of the foreign country Jackett C.J., in considering Rule 465(12) in the *Lido* case said:

Presumably, Rule 465(12) contemplates the Court authorizing such an examination taking place outside Canada but one does not find anything in the Rules authorizing the Court to order such a person to appear for examination inside or outside Canada; and any such authority would not be expected having regard to the provision for a subpoena in Canada and the Court's inability to issue orders or other process having effect outside its geographical jurisdiction.

It is this, and like considerations, which led Jackett C.J. to say that Rule 465(5) "cannot operate where the person to be examined is outside Canada and cannot be made the subject of a subpoena issued out of a Canadian court".

As I appreciate his conclusion it is because the Court by its own process cannot enforce its order

tion de la Règle 465(5), selon laquelle le cédant d'un brevet qui n'est pas une partie à l'instance peut être interrogé au préalable par une partie qui s'oppose au cessionnaire et qui, d'après la Règle 465(16), a l'obligation de répondre à toutes les questions portant sur des allégations faites dans les actes de procédure, et qui n'ont pas été admises, les renseignements ainsi obtenus peuvent être administrés en preuve. Mon collègue le juge Mahoney a répondu à cette question. Je me référerai à cette décision plus tard.

Le juge Kerr n'a pas décidé de l'usage pouvant être fait de l'interrogatoire préalable advenant qu'il l'ait ordonné sauf pour faire la remarque suivante:

... il se peut fort bien qu'il se révèle utile même si ce n'est que pour renseigner la demanderesse.

Le juge en chef Jackett dans l'affaire *Lido* (précitée) a dit que ce que l'on décrit à la Règle 465(5) comme l'interrogatoire préalable d'un tiers n'est pas ce qu'on entend habituellement par interrogatoire préalable. Ce serait «un interrogatoire, antérieur au procès, d'un témoin potentiel», le cédant d'un droit de propriété industrielle.

Quant à la Règle 465(12), que le juge Kerr était prêt à invoquer pour ordonner l'examen préalable dans l'affaire *Textron*, pourvu que l'ordonnance puisse être exécutée selon la loi étrangère, le juge en chef Jackett, examinant la Règle 465(12), dit, dans l'affaire *Lido*:

Il est à croire qu'aux termes de la Règle 465(12), la Cour peut autoriser un tel interrogatoire à l'extérieur du Canada, mais nulle disposition des Règles n'habilite la Cour à ordonner à une telle personne de comparaître, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; un tel pouvoir est exclu si l'on tient compte du fait que la *subpoena* s'applique à l'intérieur du Canada et que la Cour ne peut rendre des ordonnances ou autres moyens de contrainte exécutoires à l'extérieur de son ressort territorial.

C'est cela, et de semblables considérations, qui l'ont amené à dire que la Règle 465(5) «ne s'applique pas au cas où la personne à interroger se trouve à l'extérieur du Canada et ne peut faire l'objet d'un *subpoena* émanant d'un tribunal canadien».

Comme je perçois sa conclusion, c'est parce que les propres voies de droit de la Cour ne lui permet-

that order will not be made. The Rules of Court do not contemplate such an order being given.

But Jackett C.J. did not discard the possibility that other methods might be available to accomplish that same end.

Resort may not be had to the issuance of a commission to examine for discovery the assignor of a patent to be conducted outside Canada: see Cameron J. in *Lovell Manufacturing Co. v. Beatty Bros. Ltd.* (*supra*) and Kerr J. in the *Textron* case.

Neither may letters rogatory nor letters of request be utilized to achieve that end. See Brooke J.A. in *Re Raychem Corp.* (*supra*), *Radio Corp. of America v. Rauland Corp.* [1956] 1 All E.R. 549 and *Re Radio Corp. of America v. The Rauland Corp.* [1956] O.R. 630. The reason for this is that letters rogatory and letters of request are for the purpose of taking evidence out of the jurisdiction for use as testimony in the action within the jurisdiction. They are not for the principal purpose to search out evidence and information in the same way as an examination for discovery.

It was the view of Jackett C.J. that such would be possible by a duly implemented international convention.

Mr. Justice Kerr in the *Textron* case, was not oblivious that there might be implemented international conventions or treaties which would permit an examination for discovery being held in foreign contracting countries but he was not referred to any such existing treaties. In the absence of such conventions or treaties he would nevertheless by reason of Rule 465(12) make an order analogous to taking evidence on commission to enable the conduct of an examination for discovery of the assignor of a patent resident out of Canada. Before doing so he required to be satisfied that the laws of the foreign jurisdiction would permit of this being done.

Counsel for the defendant was undoubtedly aware that the United States District Court for the Northern District of Ohio might accede to such a request in view of his statement that it was done on

tent pas d'exécuter l'ordonnance qu'elle ne la rend pas. Les Règles de la Cour ne prévoient pas que l'on puisse rendre une telle ordonnance.

Mais le juge en chef Jackett n'a pas écarté la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres moyens d'arriver à la même fin.

On ne peut recourir à une commission pour interrogatoire préalable du cédant d'un brevet à l'extérieur du Canada: voir ce que dit le juge Cameron dans *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (précité) et le juge Kerr dans l'affaire *Textron*.

On ne peut non plus utiliser des commissions ou lettres rogatoires pour arriver à cette fin. Voir ce que dit le juge Brooke de la Cour d'appel dans les affaires *Raychem Corp.* (précitée), *Radio Corp. of America c. Rauland Corp.* [1956] 1 All E.R. 549 et *Radio Corp. of America c. The Rauland Corp.* [1956] O.R. 630. La raison en est que l'objet des commissions et lettres rogatoires est l'obtention de témoignages hors de la juridiction, destinés à servir de preuve testimoniale dans une action engagée dans la juridiction; elles n'ont pas pour fin principale la recherche de preuve et d'information comme c'est le cas de l'interrogatoire préalable.

Le juge en chef Jackett était d'avis que cela pourrait se faire en vertu d'une convention internationale dûment exécutée.

Le juge Kerr, dans l'affaire *Textron*, n'ignorait pas qu'il puisse y avoir des conventions ou traités internationaux exécutoires qui autorisent la tenue d'un interrogatoire préalable dans les pays étrangers contractants, mais on ne lui avait cité aucun semblable traité. En l'absence de convention ou traité de ce genre, il était néanmoins disposé en raison de la Règle 465(12), à rendre une ordonnance analogue à une commission de consignation de témoignage afin de permettre la tenue d'un interrogatoire préalable du cédant d'un brevet habitant à l'extérieur du Canada. Avant de ce faire il demandait qu'on le satisfasse de ce que la loi de la juridiction étrangère permettrait de le faire.

L'avocat de la défenderesse savait très bien, nul doute, que la Cour de District des États-Unis pour le District nord de l'Ohio pourrait accéder à une telle requête, si on se rappelle sa déclaration selon

three previous occasions of which he was aware although where these occasions occurred he did not say.

In any event, when requested on an *ex parte* application, without letters rogatory or letters of request, to require Solomon J. Rehmar to submit to a "discovery deposition" to be taken on oral examination "for use in a proceeding now pending before the Federal Court of Canada, Trial Division", the United States District Court for the Northern District of Ohio did so and in so doing it acted under paragraph 1782 of the *United States Code*.

Therefore the defendant knew that the condition precedent to the order that Kerr J. contemplated giving in the *Textron* case could be met, not only on an order emanating from this Court but without any such order.

It is axiomatic that a particular court is the master of its own procedure and the conduct of proceedings before it in conformity with the general law applicable and its Rules. It was for this reason I considered it inappropriate for the defendant to obtain an order from a foreign court to compel the attendance of an assignor of an invention resident within that jurisdiction for examination in relation to an action in this Court without first seeking such process as is available to it.

This the defendant did not do.

Rather this Court and its processes were ignored.

It may be that a motion for directions was considered by the defendant as being abortive and contrary to its concept of what the law should be but that is no reason for not first determining what the law is by that means if any doubt existed.

There can be no doubt that what the defendant sought and obtained was not the testimony of Solomon J. Rehmar as a witness for use in the trial of this action in which event there would have been no perceptible impediment to the order for the issuance of letters rogatory or letters of request. What was sought and what was obtained without letters rogatory or letters of request but on a

laquelle cela fut fait au moins à trois reprises auparavant, à sa connaissance, quoiqu'il n'ait pas dit où elles eurent lieu.

De toute façon, la Cour de District des États-Unis pour le District nord de l'Ohio, se fondant sur le paragraphe 1782 du *United States Code*, a obtempéré à la demande, *ex parte*, soumise sans commission ni lettres rogatoires, que Solomon J. Rehmar soit tenu de «déposer au préalable», sa déposition devant être consignée après l'interrogatoire oral «pour servir en une instance actuellement pendante devant la Cour fédérale du Canada, Division de première instance».

La défenderesse savait donc que la condition d'obtention de l'ordonnance que le juge Kerr envisageait de rendre dans l'affaire *Textron* pouvait être réalisée non seulement au cas où la Cour rendrait l'ordonnance mais même sans une telle ordonnance.

Un tribunal est maître de sa propre procédure et de la conduite de l'instance dont il est saisi conformément au droit général applicable et à ses propres règles; c'est axiématique. C'est pour cette raison que j'ai estimé inapproprié de la part de la défenderesse d'obtenir l'ordonnance d'un tribunal étranger forçant à comparaître le cédant d'une invention habitant dans cette juridiction pour subir un interrogatoire relativement à une action engagée devant la Cour sans avoir au préalable recours aux voies de droit qu'elle lui ouvrait.

Avoir au préalable recours aux voies de droit de la Cour, cela la défenderesse ne l'a pas fait.

Au contraire elle l'a ignoré.

Il se peut qu'elle ait jugé qu'une requête pour directives était vouée à l'échec et contraire à sa conception de ce que le droit devrait être, mais ce n'est pas là une raison pour faire dire par ce moyen ce qu'est le droit en cas de doute.

On ne peut douter par ailleurs que ce que la défenderesse voulait, et a atteint, ce n'était pas le témoignage de Solomon J. Rehmar en tant que témoin pour servir lors de l'instruction de l'action, auquel cas rien semble-t-il ne se serait opposé à ce qu'une ordonnance donne une commission ou des lettres rogatoires. Ce qu'on voulait, et ce qu'on a obtenu, sans commission ni lettres rogatoires mais

unilateral application to a foreign jurisdiction is described as a "discovery deposition" for use in this proceeding before this Court.

As I understand it an oral deposition in the United States is a tool for discovery and serves the same purpose as an examination for discovery does in this jurisdiction.

Furthermore counsel for the defendant was candid in his admission that he did not wish to go to trial without first having subjected the assignor of the patent to an examination for discovery. He was not seeking the assignor's "testimony". He was therefore seeking information and a train of inquiry.

In the application to the United States District Court it was alleged that the purpose of the "discovery deposition" upon oral examination was "for use in a proceeding now pending before the Federal Court of Canada".

That representation may have been misleading and inaccurate. At least it is ambiguous.

Kerr J. in the *Textron* case did not decide what use could be made of the examination for discovery he contemplated giving other than conjecturing that it may be useful.

That question arose casually during the course of representations by counsel for the defendant. I suggested that at the most it could only be used as a basis for cross-examination of Mr. Rehmar should he be called as a witness by the plaintiff at the trial, and I expressed reservations that any part of the "discovery deposition" reduced to writing could be used in evidence at trial under Rule 494(9).

By his decision in *Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. v. Dymo of Canada Ltd.* (1976) 23 C.P.R. (2d) 155 Mahoney J. resolved any such reservations.

After first quoting Rule 494(9) with appropriate emphasis he said at page 162:

Admissions obtained on examination for discovery are not voluntary; they are obtained by lawful coercion. At common law, they were not admissible as evidence but could be used only to contradict the party examined during his testimony at the trial. The admissibility of such admissions as evidence

par requête unilatérale, présentée à une juridiction étrangère, est décrit comme une déposition préalable destinée à servir en l'instance dont la Cour est saisie.

^a Si je comprends bien, la déposition orale aux États-Unis constitue un instrument d'interrogatoire préalable servant aux mêmes fins que l'interrogatoire préalable proprement dit de notre juridiction.

^b De plus l'avocat de la défenderesse a franchement admis qu'il ne voulait pas se présenter au procès sans d'abord avoir soumis le cédant du brevet à un interrogatoire préalable. Il ne recherchait pas le «témoignage du cédant». Il était donc à la recherche de renseignements et d'un fil conducteur pour investiguer.

^c La requête présentée à la Cour de District des États-Unis alléguait que la fin de la déposition préalable faite sur interrogatoire oral était de «servir en une instance actuellement pendante devant la Cour fédérale du Canada».

^d Cette affirmation peut avoir été trompeuse et inexacte. Pour le moins elle est ambiguë.

^e Le juge Kerr dans l'affaire *Textron* n'a pas décidé de l'usage qu'on pourrait faire de l'interrogatoire préalable qu'il envisageait d'ordonner si ce n'est pour dire qu'il pourrait être utile.

^f La question s'est posée au cours de la plaidoirie de l'avocat de la défenderesse. J'ai pensé alors qu'au mieux il pourrait servir au contre-interrogatoire de M. Rehmar advenant qu'il soit appelé à témoigner par la demanderesse à l'instruction; j'entretenais des réserves sur le fait qu'une portion quelconque de la déposition préalable, consignée par écrit, puisse servir de preuve à l'instruction sur le fondement de la Règle 494(9).

^g Par sa décision dans *Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. c. Dymo of Canada Ltd.* (1976) 23 C.P.R. (2^e) 155, le juge Mahoney a résolu la question.

^h Après avoir cité la Règle 494(9), soulignant ce qui s'applique il dit, à la page 162:

Les admissions reçues au cours d'un interrogatoire préalable ne sont pas faites volontairement mais elles sont obtenues sous la contrainte légale. En *common law*, elles ne sont pas acceptées en preuve mais elles peuvent servir seulement à contredire la partie interrogée durant son témoignage au procès. L'admis-

depends entirely on statute. The only statutory authority in this instance is Rule 494 (9). That rule is authority only for the use in evidence, by an adverse party, of admissions obtained from a party and that is limited to its use against the party who made the admissions and no other. The assignor is not a party and, even if he were, his admissions could not, under Rule 494 (9), be used in evidence against another party.

The reservations I may have entertained consequent upon Rules 465(5) and (16) were dispelled by his answer to a like question posed by counsel for the defendant before him in these terms:

The question posed by the defendant was: what useful purpose is served by permitting, under Rule 464 (5), an examination for discovery of the scope defined by Rule 465 (16), unless the results may be used as evidence? The purposes of examination for discovery were succinctly stated by Middleton, J., in *Graydon v. Graydon* (1921), 67 D.L.R. 116 at pp. 117-18:

It is primarily for the purpose of enabling the opposite party to know what is the case he is to be called upon to meet, and its secondary and subsidiary purpose is to enable the party examining to extract from his opponent admissions which may dispense with more formal proof at the hearing.

The primary purpose is usefully served by an examination such as that in question; the secondary purpose is not served and, indeed, ought not to be served since the person being examined is not the defendant's "opponent" in the context of the action whatever his stance may be in fact.

These considerations prompted my initial reaction that the matter be left to the Trial Judge in the event that the "oral deposition" or part thereof might be tendered in evidence at trial.

But as stated the order sought by the plaintiff in its motion goes far beyond that and, in my view, there is sound reason for so seeking and ample jurisprudence justifying the relief sought.

The application to the United States District Court was supported by an affidavit sworn by the solicitor for the defendant.

In paragraph 6 thereof the affiant swears that central issues in the patent infringement action are (1) the date of the invention by the assignor and the nature of the invention made and (2) the steps from its conception to culmination which require explanation by the defendant. It is also sworn that the inventor's "testimony" is of great importance. Testimony is loosely used. The inventor is not sought as a witness. He is sought to be examined

sibilité de ces admissions en preuve dépend entièrement de la loi. Le seul précédent en l'espèce est la Règle 494(9). Cette règle sert de précédent uniquement pour que la partie opposée utilise en preuve les admissions obtenues de l'autre partie; cela se limite à l'utilisation desdites admissions uniquement contre leur auteur. Le cédant n'est pas une partie et même dans le cas contraire, ses admissions ne pourraient pas, aux termes de la Règle 494(9), servir de preuve contre une autre partie.

Les réserves que j'avais pu entretenir au sujet des Règles 465(5) et (16) sont écartées par sa réponse à une question similaire, posée par l'avocat de la défenderesse agissant devant lui, que voici:

La question posée par la défenderesse est la suivante: quelle est l'utilité de l'autorisation, en vertu de la Règle 464(5), d'un interrogatoire préalable de la portée définie par la Règle 465(16) si les résultats ne sont pas admis en preuve? Dans l'affaire *Graydon c. Graydon* (1921), 67 D.L.R. 116, aux pp. 117 et 118, le juge Middleton a résumé les objectifs de l'interrogatoire préalable:

[TRADUCTION] L'objectif fondamental est de permettre à la partie opposée de connaître la cause dans laquelle elle est concernée et l'objectif secondaire est de permettre à la partie qui procède à l'interrogatoire d'obtenir de son adversaire des admissions qui peuvent dispenser d'une preuve plus formelle à l'audition.

La tenue d'un tel interrogatoire permet de remplir l'objectif principal mais ce n'est pas le cas de l'objectif secondaire puisque la personne interrogée n'est pas l'«adversaire» de la défenderesse en l'espèce, quelle que soit sa position de fait.

Ce sont ces considérations qui suscitèrent ma première réaction: laisser au juge du fond le soin de décider de l'admissibilité de la déposition orale, en tout ou en partie, à l'instruction.

Mais comme déjà dit, l'ordonnance que demande la demanderesse par sa requête va beaucoup plus loin et, à mon avis, il y a d'excellents motifs et une ample jurisprudence qui justifient d'accorder le recours.

La requête à la Cour de District des États-Unis était appuyée d'une déclaration sous serment de l'avocat de la défenderesse.

Au paragraphe 6, l'auteur jure que les principaux points litigieux de l'action en contrefaçon de brevet sont: la date de l'invention par le cédant et la nature de l'invention; (2) les étapes allant de la conception à la réalisation, lesquels appellent des explications de la part de la défenderesse. On y jure aussi que le «témoignage» de l'inventeur est d'une très grande importance. Le mot témoignage est employé au sens large. On ne demande pas à

for discovery. That is what the paragraph of the affidavit establishes.

After reciting that Mr. Rehmar is not a party to the action and is not resident in Canada paragraph 9 recites that:

There is therefore no jurisdictional basis by way of subpoena or otherwise upon which the Federal Court of Canada can compel Mr. Rehmar to submit to an examination for discovery. . . .

That is accurate and I agree with that statement but I would put it otherwise in the light of the decision of Jackett C.J. in the *Lido* case, Brooke J.A. in *Re Raychem Corp. v. Canusa Coating Systems, Inc.* and in the two decisions *sub nom Radio Corp. of America v. Rauland Corp.* which have been quoted extensively. It is contrary to law for the Federal Court of Canada to so order.

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

In *The Carron Iron Co. Proprietors v. Maclaren* (1854-56) 5 H.L. Cas. 416 the House of Lords held that if the circumstances were such as would make it the duty of one court in this country to restrain a party from instituting proceedings in another court here these circumstances will also warrant that court from imposing on the party a similar restraint with regard to proceedings in a foreign court.

Lord Cranworth said at pages 436-437:

There is no doubt as to the power of the Court of Chancery to restrain persons within its jurisdiction from instituting or prosecuting suits in foreign courts, wherever the circumstances of the case make such an interposition necessary or expedient. The Court acts *in personam*, and will not suffer any one within its reach to do what is contrary to its notions of equity, merely because the act to be done may be, in point of locality, beyond its jurisdiction.

I appreciate that the *Carron* case was decided in 1855 but it has been followed and applied as late

l'inventeur d'agir comme témoin. On veut l'interroger préalablement. C'est ce que le paragraphe de la déclaration établit.

^a Après avoir énoncé que M. Rehmar n'est pas partie au litige et n'habite pas au Canada, le paragraphe 9 poursuit:

[TRADUCTION] La Cour fédérale du Canada n'a donc aucune compétence pour obliger, en lançant un *subpoena* ou quelque autre forme d'assignation, M. Rehmar à se soumettre à un interrogatoire préalable. . . .

^c C'est tout à fait exact et je souscris à cette affirmation mais je l'énoncerais autrement, à la lumière des décisions du juge en chef Jackett dans l'affaire *Lido*, du juge Brooke de la Cour d'appel dans l'affaire *Re Raychem Corp. c. Canusa Coating Systems, Inc.*, et des deux décisions *sub nomine Radio Corp. of America c. Rauland Corp.* largement citées ci-dessus. Il est contraire au droit que la Cour fédérale du Canada ordonne qu'il ait lieu.

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

^f Dans *The Carron Iron Co. Proprietors c. Maclaren* (1854-56) 5 H.L. Cas. 416, la Chambre des Lords statua que si les circonstances étaient telles qu'il serait du devoir du for de la juridiction d'interdire à une partie d'engager une instance devant un autre for de la même juridiction, cela justifierait aussi la Cour de lui imposer la même restriction pour une instance devant un for étranger.

^h Lord Cranworth dit aux pages 436 et 437:

[TRADUCTION] Le pouvoir de la Cour de Chancellerie d'interdire aux personnes se trouvant dans sa juridiction d'engager une procédure, ou de la poursuivre, devant les tribunaux étrangers, lorsque les circonstances de l'espèce rendent cette interposition nécessaire ou utile, ne fait aucun doute. La Cour exerce sa compétence personnelle et ne saurait souffrir de quiconque lui est justiciable un comportement contraire à ses notions d'équité pour l'unique raison que celui-ci peut se trouver en un lieu hors de sa juridiction.

^j Je prends en compte que l'arrêt *Carron* fut décidé en 1855, mais il faisait encore jurisprudence

as 1928 by Scrutton L.J. in *Ellerman Lines, Limited v. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.).

In *The Christiansborg* (1885) 10 P.D. 141 the ship had been arrested and suit commenced against it in Holland. The ship was released from arrest on bail being furnished. The ship came to England and was there arrested by the same party suing in Holland.

It was moved before Sir James Hannen for the release of the ship from its arrest under the second action in England.

Sir James Hannen said at page 143:

The principle on which I think that this question should be determined is, that where an action has been brought in one court, and it is not shewn that such court would not do justice, it is *primâ facie* oppressive to institute an action in any other court.

On appeal Baggallay L.J. said at pages 152-153:

I take it to be established by a series of authorities that where a plaintiff sues the same defendant in respect of the same cause of action in two courts, one in this country and another abroad, there is a jurisdiction in the Courts of this country to act in one of three ways,—to put the party so suing to his election, or, without allowing him to elect, to stay all proceedings in this country, or to stay all proceedings in the foreign country—it is not in form a stay of proceedings in the foreign court, but an injunction, restraining the plaintiff from prosecuting the proceedings in the foreign country, which of course cannot be enforced against him if he is a foreigner, and is neither present in this country nor has property here. It is an injunction which may become inoperative, but that is how the proceedings in the foreign Court may in effect be stayed.

The order I granted in this matter restrains the defendant from prosecuting an examination for discovery, the order for which is not permissible under the law in this jurisdiction, but which was ordered by a foreign court with respect to a proceeding completely within this jurisdiction.

Fry L.J. said at page 155 in *The Christiansborg* (*supra*):

... the institution of the action in the Admiralty Court in this country was against good faith.

In *Ellerman Lines, Limited v. Read* (*supra*) it was held that the fact that a British subject had actually obtained judgment in a foreign court did not prevent an English court from granting an

en 1928, lorsque le lord juge Scrutton l'appliqua dans *Ellerman Lines, Limited c. Read* [1928] 2 K.B. 144 (C.A.).

Dans l'affaire *The Christiansborg* (1885) 10 P.D. 141, le navire en cause avait été saisi et une action engagée contre lui en Hollande. Sur cautionnement, la saisie fut levée. Le navire gagna l'Angleterre où il y fut saisi à nouveau par la partie agissant contre lui en Hollande.

On demanda, à Sir James Hannen, main-levée de la saisie effectuée en Angleterre.

Sir James Hannen déclara à la page 143:

[TRADUCTION] Le principe qui je pense devrait servir à résoudre la question est que lorsqu'une action a été engagée devant une juridiction et qu'il n'a pas été montré qu'elle ne rendra pas justice, il est de prime abord abusif d'engager une action devant une autre juridiction.

En appel le lord juge Baggallay déclara aux pages 152 et 153:

[TRADUCTION] J'estime qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un demandeur agit relativement à la même demande devant deux juridictions, l'une dans notre pays et l'autre à l'étranger, les tribunaux de notre pays sont autorisés à réagir de trois façons: mettre la partie ainsi agissante dans l'alternative, ou encore lui imposer sans lui en laisser le choix, de surseoir à toute procédure au pays, ou à l'étranger; il ne s'agit pas formellement de surseoir à une procédure engagée devant un tribunal étranger mais bien de lancer une injonction interdisant au demandeur de poursuivre la procédure engagée devant la juridiction étrangère, laquelle bien entendu ne peut être exécutée contre celui-ci s'il s'agit d'un étranger ne se trouvant pas dans le pays ou ni ayant aucun bien. Cette injonction peut demeurer inopérante mais elle peut aussi permettre effectivement d'arrêter la procédure devant le tribunal étranger.

L'ordonnance que j'ai accordée en l'espèce interdisait à la défenderesse de poursuivre l'interrogatoire préalable, qu'il n'est pas permis d'ordonner d'après le droit de notre juridiction, mais qui l'a été par le tribunal étranger, relativement à une instance ayant lieu entièrement dans notre juridiction.

Le lord juge Fry déclara à la page 155 de l'affaire *The Christiansborg* (précitée):

[TRADUCTION] ... la saisie de la Cour d'amirauté de notre pays en cette affaire allait contre la bonne foi.

Dans l'affaire *Ellerman Lines, Limited c. Read* (précitée), il fut statué que le fait qu'un sujet britannique ait effectivement obtenu un jugement devant une juridiction étrangère n'empêchait pas

injunction restraining its enforcement where it was shown to have been obtained by breach of contract or by fraud. In granting an injunction the English court did not seek to assert jurisdiction over the foreign court. It restrained the person seeking to enforce the judgment from doing so either in England or elsewhere. It was an injunction *in personam*.

The Judge of first instance had granted the injunction restraining the enforcement of the foreign judgment in England but considered he had no authority to restrain its enforcement outside the jurisdiction of the English court.

Scrutton L.J. disagreed. He said at page 151:

They [the English Courts] do not, of course, grant an injunction restraining the foreign Court from acting; they have no power to do that; but they can grant an injunction restraining a British subject who is fraudulently breaking his contract, and who is a party to proceedings before them, from making an application to a foreign Court for the purpose of reaping the fruits of his fraudulent breach of contract. This appears from a series of authorities.

Here the injunction is not directed to the foreign court but to a party in an action before this Court.

The matter was put this way by Atkin L.J. at page 155:

The principle upon which an English Court acts in granting injunctions is not that it seeks to assume jurisdiction over the foreign Court, or that it arrogates to itself some superiority which entitles it to dictate to the foreign Court, or that it seeks to criticize the foreign Court or its procedure; the English Court has regard to the personal attitude of the person who has obtained the foreign judgment. If the English Court finds that a person subject to its jurisdiction has committed a breach of covenant, or has acted in breach of some fiduciary duty or has in any way violated the principles of equity and conscience, and that it would be inequitable on his part to seek to enforce a judgment obtained in breach of such obligations, it will restrain him, not by issuing an edict to the foreign Court, but by saying that he is in conscience bound not to enforce that judgment.

The decision which is analogous to the facts in the present matter is *Armstrong v. Armstrong* [1892] P. 98.

This was a petition for divorce by the husband on the ground of his wife's adultery with the co-respondent. The petitioner had obtained an order on commission to examine witnesses in

le tribunal anglais de lancer une injonction interdisant son exécution lorsqu'il était démontré qu'il avait été obtenu en contravention à un contrat ou par dol. En accordant l'injonction le tribunal anglais ne cherchait pas à s'attribuer compétence à l'encontre de la juridiction étrangère. Il interdisait à celui qui demandait l'exécution du jugement de l'obtenir tant en Angleterre qu'ailleurs. L'injonction était *in personam*.

Le juge de première instance avait accordé l'injonction interdisant l'exécution du jugement étranger en Angleterre mais il estimait n'avoir pas le pouvoir d'interdire son exécution hors de la juridiction du for anglais.

Le lord juge Scrutton n'était pas d'accord. Il déclara, à la page 151:

[TRADUCTION] Ils [les tribunaux anglais] n'accordent pas bien sûr d'injonctions interdisant à un tribunal étranger d'agir; ils n'ont pas ce pouvoir; mais ils peuvent accorder une injonction interdisant à un sujet britannique qui par dol n'exécute pas son contrat, et qui est partie à l'instance devant eux, de saisir le tribunal étranger dans le but de percevoir les fruits de son inexécution dolosive du contrat. Cela découle d'une jurisprudence constante.

En l'espèce l'injonction n'est pas dirigée contre le tribunal étranger mais contre une partie à une action devant lui.

Voici comment le lord juge Atkin énonce la chose, à la page 155:

[TRADUCTION] Le principe sur lequel se fonde le tribunal anglais, lorsqu'il accorde des injonctions, n'est pas qu'il cherche à assujettir le tribunal étranger à sa compétence ni qu'il s'arroge une quelconque supériorité qui l'autoriserait à lui dicter ses actes, ni qu'il cherche à critiquer celui-ci ou sa procédure; le for anglais est concerné par l'attitude personnelle de celui qui a obtenu le jugement étranger. Si le tribunal anglais constate qu'un individu assujetti à sa compétence a enfreint une convention, ou a agi en contravention de quelque obligation fiduciaire ou en quelque manière a violé les principes de l'équité et de la conscience, et qu'il serait inique de sa part de demander l'exécution d'un jugement obtenu en contravention à de telles obligations, il le lui interdira, non par un édit au for étranger, mais en disant qu'en conscience le justiciable a l'obligation de ne pas exécuter le jugement.

Il y a une décision où les faits sont analogues à ceux de l'espèce: *Armstrong c. Armstrong* [1892] P. 98.

Il s'agissait d'une requête en divorce du mari pour cause d'adultère de sa femme avec le co-intimé. Le requérant avait obtenu une ordonnance donnant commission d'interroger des témoins à

Vienna. The co-respondent disputed the jurisdiction of the Court. Pending the disposition of petition against the jurisdiction of the Court the commission to the petitioner to take evidence of the witnesses in Vienna was suspended. In the meantime agents of the petitioner in Vienna summoned witnesses before a tribunal in Vienna appointed to take evidence for the perpetuation of testimony. This was done under an order requested of the Viennese Courts under Article 179 of the Austrian Code appointing the tribunal for that purpose.

The proceedings in Vienna were more than the mere taking of proofs because the witnesses were examined on oath subject to the pressure of foreign procedure. The proceedings were not auxiliary to the progress of the action for this evidence when taken could not be used in the trial of the action and as such must be considered as separate and independent action by the petitioner and as useless and vexatious.

What was sought was an injunction restraining the petitioner from proceeding under the order of the Viennese Court in relation to matters in question in the cause or alternatively that the petitioner elect to proceed with his suit in England or with the proceedings commenced by him in Vienna.

The Court made the order restraining the petitioner from further prosecuting the proceedings before the Court at Vienna.

In so doing Jeune J. said [at pages 100-102]:

Is that a proceeding which this tribunal ought to permit the petitioner to take? I think it is not, and on two main grounds. First, I think it is useless, in the sense that the petitioner can obtain no legitimate advantage from it; secondly, I think it is or may be injurious to the proper course of proceeding in this Court. It is admitted that the evidence thus taken could not be used before this tribunal. Apart from other considerations, the Act of 1857 expressly and exhaustively provides how evidence may be taken, and by s. 47 it provides that in certain cases a commission may be issued for the examination of witnesses abroad in the manner therein specified. But the Court has held that it is not entitled to order the issue of such a commission in this case in the position in which it stands at the present moment. What has been done at Vienna has been represented as auxiliary to this suit; but it clearly is not auxiliary in the sense that the evidence taken before the Court in Vienna can in any way be made available before the Court here. The case of the *Peruvian Guano Co. v. Bockwoldt* (23 Ch. D. 225) appears to me to shew that, whether the second proceeding be before a

Viennese. Le cointimé excipa de la compétence de la Cour. En attendant que l'on statue sur la requête excipant de la compétence de la Cour, la commission du requérant l'autorisant à obtenir les dépositions des témoins à Vienne fut suspendue. Entre-temps les mandataires du requérant à Vienne assignèrent les témoins devant un tribunal constitué dans cette ville pour consigner leur témoignage. Cela fut fait en vertu d'une ordonnance des juridictions viennoises, obtenue sur le fondement de l'article 179 du Code autrichien, laquelle constitua un tribunal à cette fin.

La procédure qui eut lieu à Vienne dépassait la simple consignation de témoignage car les témoins interrogés sous serment étaient soumis à la contrainte de la procédure étrangère. L'instance n'était pas un accessoire de l'action principale puisque les dépositions consignées ne pouvaient servir lors de l'instruction de l'action principale; elle devenait donc une action séparée et indépendante, inutile et vexatoire, qu'engageait le requérant.

On demandait une injonction qui aurait interdit au requérant de procéder selon l'ordonnance de la Cour viennoise relativement au litige ou, subsidiairement, qui obligerait celui-ci à choisir entre la poursuite de son action en Angleterre ou la poursuite de l'instance engagée à Vienne.

La Cour rendit une ordonnance lui interdisant de poursuivre l'instance engagée devant le tribunal de Vienne.

En la prononçant, le juge Jeune déclara [aux pages 100 à 102]:

[TRADUCTION] Est-ce là une procédure que le tribunal devrait permettre au requérant? Je ne crois pas, pour deux raisons. Premièrement je pense qu'elle est inutile en ce sens que le requérant ne peut en obtenir aucun avantage légitime; deuxièmement je crois qu'elle peut être, ou est, injurieuse pour la procédure régulière dont la Cour est saisie. Il est reconnu que les dépositions ainsi consignées ne pourront servir devant le tribunal. Toute autre considération mise à part, la Loi de 1957, expressément et exhaustivement, dispose des moyens d'obtention de preuves et son art. 47 prévoit qu'en certains cas on peut donner une commission pour l'interrogatoire de témoins à l'étranger de la manière qui y sera indiquée. Mais la Cour a statué qu'elle n'est pas autorisée à ordonner de donner semblable commission en l'espèce en l'état où la cause se trouve actuellement. Ce qui a été fait à Vienne a été présenté comme accessoire à l'action principale; mais manifestement il ne s'agit pas d'un accessoire en ce sens que les dépositions consignées devant la Cour de Vienne peuvent de quelque façon être administrées en preuve devant la Cour d'ici. L'affaire *Peruvian*

foreign tribunal or a tribunal in this country, in either case the rule is this: that such a proceeding ought not to be allowed if a person can only obtain an illusory advantage from it. In this case I think that no legitimate advantage of any kind can be obtained. This brings me to the second ground to which I have referred. The only advantage suggested here is that the petitioner may be able to bring before the Vienna tribunal witnesses whose evidence he does not know, and to take their proofs under the pressure of an oath. He thus will get to know all that the witnesses may prove, and he will be under no obligation to produce that evidence before this Court, as he would be if the evidence were taken on commission. That appears to me to be an interference with the proper course of the administration of justice in this Court. Moreover, we do not know under what rule of law these witnesses may be examined. They may, and from what was said by Mr. Ram I gather will, be unwilling witnesses; and they may be subjected to questions in the nature of cross-examination by the petitioner's counsel, and, it appears also, by the Court, and, further, information beyond their proper evidence may be extracted from them. This appears to be a mode of dealing with testimony which we should not allow, and to go far beyond any process of discovery recognised in the procedure of this country. It amounts to interrogating your opponent's witnesses before trial. The matter is not made any better by the argument that the respondent may have the right of appearing before this tribunal; for though she may have a right to go, she has also a right to say that she will not go. It is clear to me, therefore, that the petitioner is not entitled to do what he has done. He can gain no legitimate advantage from it; on the contrary, a serious disadvantage may accrue to the administration of justice. I think he ought to be restrained from further action of this kind, and there will be a personal injunction on him restraining him from prosecuting the proceedings which he has begun before the Vienna tribunal.

Many of the comments on the facts and the law made by Jeune J. may be extracted and applied to the facts and law in the present matter.

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

The advantage accruing to the defendant is an advantage to which, in the applicable circumstances under the law of this jurisdiction, it is not entitled. That is not a legitimate advantage. The defendant by invoking the process of a foreign jurisdiction in a proceeding which is not truly auxiliary (and could not be without the order of

Guano Co. c. Bockwoldt (23 Ch. D. 225) le montre bien, semble-t-il: peu importe que la deuxième instance ait été engagée devant un tribunal étranger ou devant un tribunal de notre pays, dans les deux cas la règle est qu'une telle instance ne devrait pas être permise lorsqu'on ne peut en obtenir qu'un avantage illusoire. En la présente espèce, je ne crois pas qu'on puisse en obtenir quelque avantage légitime que ce soit. Ce qui m'amène au deuxième motif dont j'ai parlé. Le seul avantage qu'on ait invoqué serait que le requérant pourrait être à même de faire comparaître devant le tribunal viennois des témoins dont il ne connaît pas les dépositions et, sous la contrainte du serment, d'en obtenir la consignment. Il pourra ainsi connaître tout ce que les témoins peuvent prouver sans être dans l'obligation d'administrer cette preuve devant la Cour comme ce serait le cas si c'était en vertu d'une commission qu'il avait pu obtenir ces dépositions. C'est là, me semble-t-il, entraver le cours normal de la justice devant notre juridiction. En outre nous ignorons quel sera le droit applicable aux témoins interrogés; il pourrait y avoir, et d'après ce qu'a dit M. Ram, je crois qu'il y aura, contrainte des témoins; ils seront soumis pour ainsi dire à l'équivalent d'un contre-interrogatoire par l'avocat du requérant et, semble-t-il par la Cour elle-même; on pourrait leur demander des informations qui sortent du cadre régulier d'un témoignage. Il me semble que c'est là une façon de considérer le témoignage que nous ne devrions pas permettre et qui va beaucoup plus loin que toute procédure d'interrogatoire préalable reconnue par le droit judiciaire de notre pays. Cela équivaut à interroger les témoins de la partie adverse avant le procès. On n'arrange pas les choses en disant que l'intimée aura le droit de comparaître devant ce tribunal; car si elle a ce droit, elle a aussi celui de choisir de ne pas comparaître. Pour moi la chose est donc claire: le requérant n'avait pas le droit de faire ce qu'il fait. Il ne peut en retirer aucun avantage légitime; au contraire le cours de la justice pourrait en être sérieusement entravé. Je crois qu'on devrait lui interdire toute autre action de ce genre; aussi y aurait-il lieu à injonction personnelle lui interdisant de poursuivre la procédure qu'il a engagée devant le tribunal viennois.

On pourrait appliquer la plupart des commentaires du juge Jeune, tant sur les faits que sur le droit, aux faits de l'espèce et au droit qui y est applicable.

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

L'avantage dont profite la défenderesse en est un auquel, vu les faits et le droit applicable en notre juridiction, elle n'a pas droit. Ce n'est pas un avantage légitime. La défenderesse en s'appuyant sur les voies de droit d'une juridiction étrangère dans une instance qui n'est pas vraiment accessoire (et qui ne peut l'être sans une ordonnance de la

this Court) to the action properly before this Court, but separate and distinct therefrom, has circumvented the law of this jurisdiction by which law this action must be governed.

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

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

The plaintiff shall be entitled to its costs in any event in the cause.

I cannot leave this matter without saying that my conclusion has been reached without disrespect to the United States District Court for the Northern District of Ohio which these reasons should clearly indicate. This is what prompted me to say that the learned Judge of that Court had been placed at a disadvantage in that representations contrary to those of the applicant were not available to him.

Cour) à l'action dont la Cour a été régulièrement saisie et qui donc en constitue une séparée et distincte, a contourné le droit de notre juridiction, le droit applicable en cette espèce.

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

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

^b La demanderesse aura droit à ses dépens quelle que soit l'issue de la cause.

^c Je ne puis terminer sans ajouter que j'en suis arrivé à cette conclusion avec tous les égards dus à la Cour de District des États-Unis pour le District nord de l'Ohio; ce que les présents motifs devraient clairement montrer. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à dire que le distingué juge de ce tribunal s'est trouvé dans une position désavantageuse en ce ^d qu'il ne pouvait connaître les arguments s'opposant à ceux de la requérante.